

UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Esta segunda edição, já não mais disponível nos estoques da Editora Lumen Juris, é disponibilizada segundo os termos da licença Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0), conforme <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/>

Textos deste livro, muito alterado e atualizado, estão incluídos no Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010 (os três primeiros volumes)

Denis Borges Barbosa

Segunda Edição Revista e Atualizada

(Introdução, Aspectos Constitucionais, Direito Internacional, Teoria da concorrência, Patentes, Segredo Industrial, Cultivares, Topografias de Semicondutores, Proteção de Conhecimentos e Criações Tradicionais, Contratos de Propriedade Industrial e Transferência de tecnologia)

Índice Sintético

UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	1
ÍNDICE SINTÉTICO	2
PREFÁCIO	5
UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	10
O QUE É PROPRIEDADE INTELECTUAL	10
A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	13
PORQUE PROPRIEDADE INTELECTUAL?	23
PROPRIEDADE SOBRE O QUE?	33
DIREITO DE CLIENTELA	39
A PROPRIEDADE IMATERIAL: A IMATERIALIDADE DA REPRODUÇÃO.....	71
A POSSE E A PROPRIEDADE NA CONCORRÊNCIA	77
PROPRIEDADE INTELECTUAL E PODER ECONÔMICO	81
BASES CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	85
A PROPRIEDADE INTELECTUAL NASCE DA LEI.....	85
A TENSÃO CONSTITUCIONAL QUANTO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	90
A RAZOABILIDADE RESOLVE A TENSÃO	98
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM GERAL	110
BASES CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO ÀS TECNOLOGIAS	112
O ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS SIGNOS DISTINTIVOS.....	122
A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS AUTORAIS.....	124
A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO UM DIREITO DE CUNHO INTERNACIONAL	133
A PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS DIAS DE HOJE	133
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	137
A IMPORTÂNCIA DOS TRATADOS	152
CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (PROPRIEDADE INDUSTRIAL)	164
DA CONVENÇÃO DE BERNA (DIREITOS AUTORAIS).....	172
DO ACORDO TRIPS	175
FORA DOS TRATADOS: A RECIPROCIDADE.....	235
A LEI 9.279/96 E OS ATOS INTERNACIONAIS	237
A DOCTRINA DA CONCORRÊNCIA	242
A RAIZ NA CONCORRÊNCIA.....	242
CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	255
OS ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA LEI EM VIGOR	266
CONCORRÊNCIA INTERDITA: RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS	274
AS DOCTRINAS DA CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E DA CÓPIA SERVIL.....	279
PATENTES	295
O QUE É UMA PATENTE	295
O QUE NÃO É INVENÇÃO NEM INVENTO	301
OS REQUISITOS DA PATENTE DE INVENÇÃO	318
TIPOS DE PATENTES	339
QUEM PODE PEDIR PATENTE	349
QUAIS INVENTOS NÃO SÃO PATENTEÁVEIS	367
DO PEDIDO DE PATENTE	379
DA PUBLICAÇÃO.....	380

PROCEDIMENTO.....	385
CONCESSÃO DA PATENTE	399
CONTEÚDO DA EXCLUSIVIDADE DAS PATENTES	400
LIMITES DO DIREITO DE PATENTE	413
LICENÇAS VOLUNTÁRIAS E CESSÃO	435
LICENÇAS COMPULSÓRIAS	436
MANUTENÇÃO E EXTINÇÃO DA PATENTE.....	488
MODELO DE UTILIDADE	494
DESENHOS INDUSTRIAIS	499
REGISTRO SANITÁRIO E PATENTES.....	510
BIOTECNOLOGIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL	514
PATENTE: UM INSTRUMENTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL.....	543
O VALOR SOCIAL DA PATENTE	547
PIPELINE: UMA INCONSTITUCIONALIDADE PATENTE.....	552
CULTIVARES.....	564
BASES CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO AOS CULTIVARES.....	577
O AUTOR E O TITULAR DO DIREITO	579
OBJETO DE PROTEÇÃO	582
CONTEÚDO E LIMITES DO DIREITO.....	589
DO PEDIDO DE PROTEÇÃO	598
DA LICENÇA COMPULSÓRIA E DO USO PÚBLICO	603
CIRCUITOS INTEGRADOS.....	613
UM FOLHEADO CIBERNÉTICO.....	614
O TRATADO DE WASHINGTON.....	619
O EFEITO TRIPS	621
O PROJETO BRASILEIRO	623
SEGREDO INDUSTRIAL	626
O KNOW HOW.	626
O SEGREDO DE FÁBRICA	636
DO SIGILO DOS TESTES PARA REGISTRO SANITÁRIO.....	655
PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CONHECIMENTOS E CRIAÇÕES TRADICIONAIS.....	679
APROPRIAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS	681
PROTEÇÃO ÀS CRIAÇÕES ESTÉTICAS TRADICIONAIS.....	689
SIGNOS DISTINTIVOS.....	695
OS NOMES MÁGICOS	695
MARCA: A MAIS IMPORTANTE DAS PROPRIEDADES INTELECTUAIS	698
O QUE É MARCA E O QUE PODE SER REGISTRADO.....	700
PROCEDIMENTO DE MARCAS	725
A ESPECIALIDADE DAS MARCAS	728
CONTEÚDO E LIMITES DO DIREITO DE MARCA REGISTRADA	733
QUEM PODE SER PROPRIETÁRIO DE MARCAS.....	743
EFEITOS DO USO SOBRE A MARCA.....	754
OS EFEITOS DA CONHECIMENTO DA MARCA PELO PÚBLICO	759
DA LICENÇA E DA CESSÃO	775
PERDA DA MARCA.....	775
MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO	779
MARCAS NÃO REGISTRADAS.....	781
EXPRESSÕES E SINAIS DE PROPAGANDA.....	781

TITULO DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIAS. RECOMPENSAS INDUSTRIAIS	791
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	794
NOMES EMPRESARIAIS.....	805
DOMÍNIOS NA INTERNET.....	824
BIBLIOGRAFIA GERAL.....	838
LEGISLAÇÃO	855
ÍNDICE ANALÍTICO.....	933

Prefácio

Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos.

—Ouvi agora alguns ensaios!

—Não, não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto; estou pronto a dividir contigo os direitos de autor.

Machado de Assis, Dom Casmurro.

O título desta obra nasceu antes de seu texto. Títulos são coisa importante em matéria de Propriedade Intelectual: objeto de proteção específica no campo do Direito Autoral, merecem até mesmo tutela dupla e cumulativa (se forem de *periódicos*), através de marcas. Títulos de *patentes*, se enganosos ou fraudulentos, podem levar à nulidade do privilégio. Assim, por hábito e coerência, quem escreve sobre Propriedade Intelectual dá atenção especial ao que vai na capa do livro.

Uma Introdução à Propriedade Intelectual. *Uma*, pois estou convicto de que muitos outros ângulos poderiam ser explorados como entrada ao campo da matéria. A ênfase no aspecto *intelectual*, e a pesquisa jus-filosófica quanto à criatividade humana, poderiam levar a outro livro muito diverso. Se fosse dar atenção ao aspecto *propriedade*, e me abeberar na tradição romanística do Direito Civil, ou na teoria do estabelecimento do Direito Comercial, ou no aspecto publicístico da defesa da concorrência, ou ainda no enfoque prático, necessário ao advogado praticante - cada uma destas alternativas constituiria obra diversa.

O enfoque, porém, foi o da “introdução”: a idéia de escrever um texto inicial, um pouco didático, um pouco teórico, veio do material de aula utilizado nos cursos de pós-graduação em Direito da Fundação Getúlio Vargas, da PUC/RIO, da Universidade Cândido Mendes e do IBMEC. O título das apostilas de tais cursos reflete-se na postura deste livro: “Uma cartilha intrincada”. Cartilha, sim, mas para quem já tenha experiência e formação em Direito, e pretenda tomar este livro como base de pesquisas mais aprofundadas.

Propriedade Intelectual, exatamente para fugir ao tratamento divisionário que a matéria tem recebido de todos autores brasileiros. Com exceção, é claro, do mestre Pontes de Miranda, que não só tratou Direito Autoral, e Variedades de Plantas, e Patentes, e tudo mais, numa só obra, segundo uma perspectiva racional e unificante, quanto colocou todo este capítulo da enciclopédia jurídica num monumental e insuperável Tratado de Direito Privado.

As fontes desta obra são muitas: desde 1979, boa parte de minha prática profissional tem se relacionado com a Propriedade Intelectual, seja como advogado público, seja na militância privada, seja como autor ou professor. Introduzido neste campo pelo empenho do ilustre economista Antônio Luiz Figueira Barbosa, pensador agreste e polímorfo das questões da tecnologia, iniciei o trajeto pela indagação sobre o que seria *know how*, como objeto de direito. O primeiro trabalho sobre a matéria, publicado na Argentina por este outro grande economista, escritor e advogado, Carlos Maria Corrêa, aponta como um dardo para a presente Introdução: todo o conceito de *bem concorrencial* está nele implícito.

Sobre a mesma questão, tive ocasião de submeter minha dissertação de mestrado: “Know How e Poder Econômico”, defendida em 1982, sob a orientação insurgente, muitas vezes discordante e sempre crítica de Fábio Konder Comparato. Quase toda a parte introdutória deste livro, e boa porção do resto, reproduz o texto então produzido. Quinze anos de reflexão não me fizeram mudar muito a perspectiva jurídica, ainda que, à época, extensamente profligada pela douta e exigente banca examinadora, inclusive quanto à postura ideológica. Arnold Wald exigiu, também como parte dos cursos de mestrado, minha análise quanto aos aspectos societários da propriedade intelectual, enfim publicada na Revista de Direito Mercantil em 1980.

Das outras influências intelectuais, o texto dá notícia. Tulio Ascarelli e Paul Roubier são obviamente presenças marcantes, mas muito da visão concorrencial da Propriedade Intelectual vem do direito tributário, em especial do Imposto de Renda: fonte algo surpreendente, mas precisa e realista do que, na verdade, é o confronto da intelectualidade e o Direito. Assim, o estudo e o contato com meus professores de Direito Tributário Internacional na Columbia Law School contribuíram decisivamente para a visão que tento expressar aqui.

Outras obras precederam a presente. O teor propriamente normativo, material imenso e complexo, ainda não reunido até 1982, o foi em um *vade mecum*, notável, aos olhos de hoje, pela pouca importância então concedida aos aspectos autorais, e o enorme peso das questões tecnológicas. Matéria importantíssima à época, e não menos agora, a questão tributária da Propriedade Intelectual conduziu a obra específica de 1983, agora, sim, pela primeira vez, tocando em quase todos aspectos (ainda que num segmento especializado) que são objeto deste livro. Mais recentemente, dois livros vieram tratar das mudanças constitucionais relativas ao investimento internacional - inclusive quanto à Propriedade Intelectual - e o efeito da Organização Mundial de Comércio de 1994. O leitor atento ainda encontrará, no texto, excertos de dezenas de artigos publicados sobre a matéria.

Os quase dez anos de prática profissional junto ao INPI estão, igualmente, subjacentes a este livro. Um contencioso extenso, sempre em derrota, em favor da tecnologia e da capacidade econômica nacional. Como servidor da União, coube-me por anos um engajamento intenso nas questões da informática, da Rodada Uruguai do GATT, das discussões internacionais quanto à propriedade industrial e intelectual como um todo. Esta introdução ecoa, e muito, a militância profissional e ideológica de uma década perdida.

Não fora a nova postura dos acordos da Organização Mundial do Comércio, unificando o tratamento da Propriedade Intelectual no contexto do comércio internacional, talvez não tivesse surgido a idéia deste título e da obra que o corporifica. Nela está, inconspícua, a soma de muitos passos perdidos nos corredores do Palais des Nations, de inúmeros discursos sem eco no GATT, na UNCTAD ou na OMPI, e de infimos memorandos, difusos pelos escaninhos do Itamarati.

A visão algo internacionalizante desta Introdução não deve ser tomada, assim, de nenhuma maneira como afetações de erudição jurídica. A matéria da Propriedade Intelectual é mesmo internacionalizada, e nada mais enganoso do que se ater exclusivamente à literatura jurídica pátria. As leis sobre propriedade intelectual são feitas, no Brasil (e, hoje, no mundo

todo...) com uma democrática participação de todos os interesses econômicos, e nada mais razoável, embora pouco esperado, que os interesses alienígenas, mais vigorosos, se reflitam na produção legislativa. É a *realpolitik* dos tempos correntes.

O romantismo fica por conta deste autor, que, ao elaborar o texto enfim introduzido no art. 5º., inciso XIX da Carta de 1988, entreteve esperanças de que, efetivamente, a Propriedade Intelectual seria tutelada *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*. Romantismo que se alastrou numa segunda edição com muita ênfase nos aspectos de Direito Constitucional da propriedade intelectual.

Cumpram-me agradecer, finalmente, pelo tempo suprimido de nosso escritório de advocacia e pela prática comum nas áreas deste livro, meus colegas Fabiani Li Rizzato de Almeida, Ricardo Beildeck, Ingrid Melania Rasmusen Amaya, Maria Regina de Toledo Müller, Tarcísio Neviani, Lucio Graziadio, Anita Vilardo, Silvia Salles, Flávia Neviani, Jaques Wurman, Paula Machado, Filomena Lecouls, Mariana Tápias, Marcelo Neves, Paula Bahiense, Ana Beatriz Barbosa, Lilian Jório Delgado, Raul Amaya, e Graziela Soares Ferreira; de S.Paulo, Manoel Joaquim Pereira dos Santos, co-autor comigo de vários projetos; de Los Angeles, Michael Krieger, um crítico feroz da coerência lógica, em especial na sua área de Direito da Informática; Ana Cristina Martins da Costa e Catarina Martins, sem as quais não teria tempo para escrever e trabalhar. Cristina Moreira de Hollanda, por muito tempo colaboradora do grupo de Propriedade Intelectual do meu escritório antes de ingressar na sua pós-graduação na London School of Economics, tem presença forte nessa segunda edição, como uma advogada interessada e militante, e uma doutrinadora surpreendente. Não posso igualmente esquecer de Nelida Jazbik Jessen, que há tantos anos inspeciona, com sua visão incrédula do Direito, minhas tentativas de doutrinador.

A segunda edição

A segunda edição deste volume tem bem mais que o dobro de páginas da primeira; modificações, ainda que desavisadas, do Código de 1996, e o progresso das minhas reflexões e experiências como advogado e professor impunham uma revisão dos erros, incoerências e incompleições anteriores; ainda que apenas para renová-las.

Novos temas em análise – como a teoria do *market failure* como instrumento de compreensão da Propriedade intelectual, e os conhecimentos tradicionais – mereceram seções próprias. Um desenvolvimento considerável dos temas da licença voluntária e compulsória de patentes, do conteúdo do privilégio, dos desenhos industriais, dos efeitos do TRIPs, da noção de mutabilidade das reivindicações, a atualização da bibliografia, e especialmente um revigoramento da análise constitucional somaram certamente muitas páginas novas à obra.

O interesse por esses temas, e por quase todos outros (com óbvia exceção do procedimento administrativo perante o INPI, como aliás acontece com todo o direito adjetivo) transformou um pouco o enfoque do livro - está menos introdutório, ainda que não tanto assim.

Alguns temas mereceriam desenvolvimento mais alentado, como as licenças de marcas e de patentes. O leitor, acredito, poderá esperar até uma terceira edição desta obra, dispondo dos excelentes textos de Pilar Martin Aresti e Cabanellas de las Cuevas sobre o assunto, cuja amplitude e perfeição me desanimaram de intentar, neste momento, toda a elaboração merecida..

Uma introdução à Propriedade Intelectual

O que é Propriedade Intelectual

A partir de 1967, constitui-se como órgão autônomo dentro do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, ou, na versão inglesa, WIPO), englobando as Uniões de Paris e de Berna, além de perfazendo uma articulação com a recente União para a Proteção das Obtenções Vegetais, e a administração de uma série de outros tratados.

A Convenção da OMPI define como *Propriedade intelectual*, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Antes da definição convencional, a expressão “Propriedade intelectual” aplicava-se, mais restritamente, aos direitos autorais; nesta acepção, encontramos extenso emprego na doutrina anterior. Em sua origem, porém, como concebido por Josef Kohler e Edmond Picard nos fins do Sec. XIX, o conceito correspondia ao expresso na Convenção da OMPI¹.

Tem-se, assim, correntemente, a noção de Propriedade intelectual como a de um capítulo do Direito, altíssimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros.

Porém, nem na Convenção da OMPI, meramente adjetiva, nem mesmo no mais recente Acordo TRIPs da Organização Mundial de Comércio, se tenta uma estruturação das normas jurídicas comuns a cada um e a todos capítulos da Enciclopédia Jurídica. Os propósitos deste último diploma internacional não são, aliás, a construção de nenhum sistema jurídico, mas a derrubada da individualidade jurídica nacional, o que pode levar seguramente a uma harmonização, mas não necessariamente a uma elaboração lógica de um substrato comum, a não ser indutivamente.

¹ Stephen P. Ladas, *The International Protection of Literary and Artistic Property* 9-10 (1938), Arpad Bogsch, *The First Hundred Years of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 19 *Indus. Prop.* 191 (1983); Arpad Bogsch, *The First Hundred Years of the Berne, Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 22 *Copyright (W.I.P.O.)* 291 (1986)

O Código de Propriedade Intelectual francês, de 1992², tentativa inaugural de um corpo nacional integrado de normas sobre o tema, não foi, ainda, um parâmetro de racionalidade e sistematização comparável ao Code Civil de Pothier. Código em nome, na verdade consolidação de normas preexistentes, sem evidenciar-lhes o sistema comum, a norma francesa será, possivelmente, um teste para o desenvolvimento de um Direito, no que hoje persiste sendo apenas um campo de prática profissional e o objeto de instituições administrativas nacionais ou supranacionais.

O tratamento integrado das questões da propriedade intelectual como um todo, sem divisão entre patentes, cultivares, e direitos autorais – temas sujeitos a ministérios diversos na Administração Pública Brasileira -, vem de ser prestigiado pelo disposto no decreto de 21 de agosto de 2001, que Cria, no âmbito da CAMEX - Câmara de Comércio Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.

Propriedade Industrial

O que vem a ser Propriedade Industrial? Na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. A Convenção enfatiza que, conquanto a qualificação “industrial”³, este ramo do Direito não se resume às criações industriais propriamente ditas, mas “entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas”⁴.

Ao momento da construção da União de Paris, a singularidade de tais direitos em face dos chamados “direitos de autor” permitia a elaboração de normas autônomas tanto no seu corpo normativo quanto no institucional: a Convenção da União de Berna regulou, desde a última década do século XIX, um campo complementar, mas separado do da Propriedade Industrial, com Secretaria e tratados diversos. A evolução da estrutura institucional internacional reflete, a partir daí, a crescente complexidade e amplidão dos direitos

2 As citações que se fazem provem do texto do Código na edição Litec, de março de 1996, preparado por Michel Vivante.

3 No entanto, como se verá, quando tratarmos da questão do requisito de utilidade industrial para a concessão das patentes, se verá que o conceito de industrial terá um entendimento mais restrito, embora não exatamente ligado ao setor industrial. Industrial, em tal contexto, significará “relativo à mudança nos estados da natureza”, por oposição às simples operações conceituais, aritméticas ou, em geral, abstratas.

4 A Convenção de Paris (...) dispõe em seu Artigo I, 2o 2o. parágrafo o seguinte: "A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica e de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal".

pertinentes, nascidos nos sistemas nacionais ou, pouco a pouco, na própria esfera supranacional.

Já o Código da Propriedade Industrial em vigor (Lei 9.279 de 15 de maio de 1996) diz o seguinte:

“Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III- concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal ⁵.

Novas formas de Propriedade Intelectual

O recital do art. 2º. do CPI não abrange, obviamente, a totalidade dos objetos da Propriedade Industrial, previstos em outras legislações nacionais. O rol dos objetos legais é menor que os dos objetos possíveis na teia das relações econômicas; como veremos adiante, no tratamento das definições constitucionais de “outras criações industriais” e “outros signos distintivos”, haverá amparo para a constituição futura de outros direitos do mesmo gênero.

O novo CPI francês, por exemplo, elenca entre seus objetos os produtos semicondutores, as obtensões vegetais, os caracteres tipográficos e as criações da moda, em regimes próprios ⁶. O Direito Americano abrange, além das formas tradicionais, dois sistemas de patente de plantas, a proteção às topografias de semicondutores, a repressão específica à publicidade enganosa, os direitos de publicidade e o princípio da submissão de idéia, seja como criação legal ou jurisprudencial ⁷. Não cessam aí as possibilidades. Com toda certeza, teremos no futuro mais e mais figuras jurídicas intermediárias entre o Direito Autoral, no que se poderia chamar híbridos jurídicos ⁸.

Uma forma curiosa de proteção jurídica de bens intelectuais é o prefigurado pelo tratado de biodiversidade da Rio 92', objeto de capítulo específico. Também no mesmo campo genérico, está a proteção às informações confidenciais para obtenção de registro de

5 Um elemento inegavelmente integrante da propriedade industrial - o nome comercial, ou melhor, nome de empresa - não foi incluído na Lei 9.279/96. Certamente deveria tê-lo sido, pois subsistem todos os problemas de uma proteção múltipla, de base estadual, à qual se soma a aplicação do art. 80. da CUP, coisa que o novo código civil de 2002 só fez agravar. Um verdadeiro caos. Apenas as singularidades institucionais (o INPI não cuida de nomes de empresa, as Juntas Comerciais e os Registros Cíveis de Pessoas Jurídicas não cuidam de marcas e, a rigor, nem dos nomes de empresa) e a diferença de prática profissional entre o generalista, que faz os registros de pessoas jurídicas, e do especialista, advogado ou “agente” de propriedade industrial, preveniram a sistematização, outrossim impositiva.

6 No último caso, a lei específica de 12 de março de 1952 foi codificada no art. L.112-2 do CPI.

7 Chisum e Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender 1992, p. 6-1 a 6-90.

8 Uma impressionante avaliação destas formas não homogêneas de propriedade intelectual pode-se ler no número especial da *Columbia Law Review* de dezembro de 1994 (94 Col.L.Rev. no. 8)

comercialização de produtos sob vigilância sanitária ou ambiental, introduzida por legislação recente ⁹.

A legislação em vigor

Propriedade Industrial

Desde 14 de maio de 1996 vigora entre nós a Lei 9.279, cuja *vacatio legis* (salvo alguns dispositivos específicos do chamado *pipeline*) foi de um ano. A lei se peja de chamar-se “Código”, embora o seja. Desde 1945, quando a primeira lei geral brasileira sobre Propriedade Industrial foi promulgada através do Decreto Lei 7.903, a denominação sempre correspondeu à realidade: tivemos o Código da Propriedade Industrial de 1945, o de 1967, o de 1969 e - finalmente - o de 1971. Nunca se lhes contestou a natureza de Código.

Fazem-no, agora, e não é difícil perceber a razão. Diz o Art. 64 § 4º. da Carta da República que não serão sujeitos a prazo de urgência os projetos de Código. Ao Poder Executivo, porém, convinha fazer voar o projeto, sem o trâmite que a Carta impõe. Daí rebatizar o Código - tentando frustrar o espaço de participação e debate que o povo brasileiro e, em particular, o setor industrial, tinha um interesse, constitucionalmente reconhecido, de exigir.

A existência de pelo menos dois outros projetos anteriores - o PL 207/91 do Deputado Luiz Henrique e a iniciativa do deputado José Coutinho - possivelmente também motivou o Executivo a desnaturar seu projeto e a solicitar a urgência indicada. Com efeito, o trâmite legislativo da mensagem seria afetado pela precedência do outro projeto, do qual em boa parte passaria a depender, segundo as regras de procedimento do Congresso.

As raízes históricas da legislação brasileira de propriedade industrial

Temos uma lei de patentes desde 28 de abril de 1809, um Alvará de D. João VI aplicável somente ao Estado do Brasil, o que nos coloca como uma das quatro primeiras nações, no mundo, a ter uma legislação sobre o tema. Tal Alvará Régio foi possivelmente também o nosso primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico.

Com a chegada da Corte, estávamos num momento em que se teria de fazer a reforma patrimonial do Estado. Os privilégios que então havia, monopólios de exploração de indústrias tradicionais, tinham de ser reformados, de forma a fazê-los trabalhar por um objetivo determinado, o desenvolvimento econômico, em particular o desenvolvimento industrial.

O Plano utilizou-se de três instrumentos principais: o primeiro foi a criação do *drawback*, ou seja, a eliminação dos impostos incidentes sobre a importação de determinados insumos, quando se tornassem esses insumo necessários para viabilizar o aumento de exportações ou de abastecimento do mercado interno dos setores primordiais. O segundo ponto era o

⁹ Medida Provisória no. 69, de 27 de setembro de 2002.

controle das compras estatais, basicamente do Exército, direcionado a compra de seu fardamento para as indústrias têxteis nacionais.

Em terceiro lugar, criava-se o sistema de incentivos ao desenvolvimento da tecnologia, através de patentes industriais de concessão prevista em lei, em substituição ao sistema de privilégios individualizados, anteriormente existentes - com vistas a trazer para o Brasil novas indústrias. Assim dispunha o Alvará:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

Na série de leis que se sucederam a de 1809, é especialmente importante sublinhar a relação entre a inventiva nacional e o capital estrangeiro. Sob a lei de 28 de agosto de 1830, na prática só ao inventor nacional era deferida a patente; se ficasse provado que o inventor havia obtido, pelo mesmo invento, patente no exterior, a concessão brasileira ficaria nula ¹⁰. Para os “introdutores de indústria estrangeira”, ou seja, quem se estabelecesse no Brasil com tecnologias novas para o país, a lei previa um subsídio, não um monopólio; mas nunca foi votada verba necessária, o que levou os ministros da área a passar a conceder patentes a estrangeiros, *ad referendum* do poder legislativo. Assim, apesar da proibição, em 1878, foi concedida uma patente a Thomaz Edison para “uma máquina denominada phonographo”.

Quando terminaram as negociações da Convenção de Paris, em 1882 ¹¹, já havia uma nova lei, tão afeiçoada aos fluxos tecnológicos internacionais que nenhuma adaptação se precisou fazer após a assinatura do tratado. O resultado foi imediato: enquanto nos oito anos finais da lei de 1830 foram concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 1882, nos oito anos da lei de 1882 o foram 1 mil 178 (66% de estrangeiros em 1889).

Parecia, aos olhos de então, justificado o ponto-de-vista do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras públicas de 1876, ao propor a elaboração da nova lei:

“Nação nova, dotada de grandes e variados elementos de riqueza, oferecendo tantas facilidades para a aquisição dos meios de subsistência, o Brasil não pode contar tão cedo, para o progresso de sua indústria, com o espírito de invenção que, como é sabido, somente

10 Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma: (...) 4º. Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma descoberta, ou invenção, patente em país estrangeiro. Neste caso porém terá, como introductor, direito ao premio estabelecido no art. 3º.

11 Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882

na luta da necessidade contra os elementos e contra condições de vida e estímulos para seu desenvolvimento.”

Votados, pela geografia, ao subdesenvolvimento, só uma legislação liberal que protegesse os monopólios de importação poderia assim nos fornecer objetos novos da tecnologia mundial.

Não tivemos tal tipo de evolução quanto às marcas. Até 1875 não havia qualquer legislação tratando do assunto e, quando entrou em vigor a Convenção, foi apontada uma série de modificações necessárias para compatibilizar a norma interna ao novo ato. Supria-lhe, talvez a falta o uso dos nomes de empresa, nas condições do Código Comercial: o primeiro caso conhecido de contrafação de marcas data de 1873, e se refere a uma indústria baiana de rapé.

Uma série de leis extravagantes regulou a matéria de marcas, patentes e, eventualmente, de concorrência desleal, do fim do séc. XIX até 1945, quando tivemos o nosso primeiro Código de Propriedade Industrial, o Dec. lei 7.903/45. Esta excelente peça legislativa, cuja elaboração demonstra sofisticação técnica infinitamente maior do que toda legislação anterior, subsistiu - em seus aspectos penais - por mais de meio século, até o início de vigência deste novo Código de 1996.

Ao contrário dos seus antecessores de 1945, 1967 e 1969, todos decretos-lei, o Código de 1971 foi votado pelo Congresso Nacional, em discussões com a indústria nacional e estrangeira e os advogados especialistas, documentadas nos Anais então publicados. Exercício democrático, a votação da lei não escapou das intervenções informais, até mesmo folclóricas, propiciadas pelo clima político e ideológico da época, mas também refletia a influência técnica, especialmente alemã, propiciada pelo início do programa de assistência da Organização Mundial da Propriedade Industrial.

Origem do projeto da Lei 9.279/96

A origem do processo de mudança da lei de propriedade industrial é, indubitavelmente, a pressão exercida pelo Governo dos Estados Unidos, a partir de 1987, com sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do Trade Act. Não obstante aplicadas no Governo Sarney, apenas no mandato seguinte se iniciaram as tratativas oficiais com vistas à elaboração de um projeto de lei.

Consentânea com tal momento histórico, a política do Governo Collor ¹² para com o setor tecnológico, embora ressoando as propostas da Nova Política Industrial do Governo anterior, não levada à prática desde sua formulação em 1988, importou na prática em contenção dos meios públicos aplicados no desenvolvimento tecnológico e em redução dos mecanismos de proteção ao mercado interno, em especial no setor de informática.

Desta postura derivam as propostas de reforma do Código da Propriedade Industrial, da Lei de Software, da Lei de Informática, da Lei do Plano Nacional de Informática e Automação

12 A diretriz ao setor industrial e tecnológico foi delineada pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990.

(PLANIN), a elaboração de um anteprojeto sobre topografia de semicondutores e a extinção de praticamente todos incentivos fiscais ao desenvolvimento tecnológico (esses, posteriormente ressuscitados).

Neste contexto político, constitucional e internacional, proliferaram os projetos de reforma da legislação. Nem todos os projetos em curso tiveram sua origem no Poder Executivo: notam-se, por exemplo, a iniciativa do Deputado Luiz Henrique de reestruturação da Lei de Software ¹³ e a do Deputado José Carlos Coutinho de modificação da legislação de patentes ¹⁴. Também do Deputado Luiz Henrique foi o Projeto de Código da Propriedade Industrial, calcado em boa parte no texto então vigente, que foi apresentado ao Congresso no início de 1991, com o fito de preceder regimentalmente o projeto do Governo ¹⁵

Coube à Comissão Interministerial instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar o projeto de lei. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor.

O propósito do trabalho, assim como seu resultado, estava aliás prefigurado no texto da Portaria Interministerial e nas Diretrizes de Política Industrial e de Comércio Exterior expedidas na mesma ocasião. A revisão tinha por finalidade dar patente às invenções químicas, farmacêuticas e alimentares; e tal, obviamente, é o que resulta do Projeto. Coube à Comissão instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar a Lei 9.729/96, em seu primeiro projeto. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor.

Em várias ocasiões, a Comissão ouviu as associações, empresas e entidades governamentais interessadas, inclusive a Associação Brasileira da Propriedade Industrial e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Em suas várias versões, o

13 Modificando a Lei nº 7.646, 18 de dezembro de 1987 - Lei do "Software" - e dá outras providências.

14 Projeto de Lei da Câmara no. 1.217 de 1991, do Deputado José Carlos Coutinho, cuja ementa é: "Suprime dispositivos do Código da Propriedade Industrial".

15 O projeto em questão, que na sua justificativa identificava-se como sendo da Associação Brasileira da Indústria de Química Fina garantia a patente para os setores de fármacos, alimentos e produtos químicos, mas com a previsão de um prazo de 10 anos para o início da proteção de processos e quinze para de produtos; após tal período, o prazo se estenderia, como hoje, por quinze anos. A proposta previa que as obtenções vegetais e animais, assim como os microorganismos continuariam sem proteção, cabendo a desapropriação não só nas hipóteses habituais, como no abuso de poder econômico. Mantinha a proposta as exigências de fabricação no país dos itens patenteados, em prazos relativamente curtos. Apresentado o projeto do Governo, com pedido de urgência - embora inconstitucional - a proposta do Deputado Luiz Henrique perdeu-se no cipoal legislativo.

texto levava em conta, ainda que não incorporasse, as várias correntes de opinião existentes sobre os temas regulados; vale dizer, não era uma proposta radical nem subjetiva, ainda que tenha as claras motivações acima indicadas.

Pelo menos no que se refere ao Título I, que trata das patentes, a o projeto do Executivo foi, em linhas gerais, bem concebido e redigido, com diretrizes técnicas bastante claras, ainda que discutíveis quanto à constitucionalidade, conveniência e oportunidade.

Além da diretriz política que se impôs à revisão da legislação então em vigor, desde início, as seguintes condicionantes também desempenharam claro papel na elaboração do texto:

- a) o aperfeiçoamento técnico e administrativo que se impunha após quase 20 anos de experiência com o Código anterior;
- b) as modificações do contexto tecnológico e econômico brasileiro;
- c) os exercícios de padronização, ditos de “harmonização”, dos sistemas nacionais de patentes e marcas realizados na OMPI;
- d) o estágio das negociações do GATT no momento da conclusão da redação.
- e) a necessidade, percebida pelos técnicos do INPI, de melhorar sua interface com o público, especialmente os inventores nacionais, propiciando uma inter-relação ainda mais dialética e cooperativa entre o escritório de propriedade industrial e os seus usuários .

Enviado a 2 de maio de 1991 ao Congresso, em regime de urgência, o Projeto recebeu sérias oposições regimentais, eis que segundo a Carta de 1988, um Código não pode ser votado em ritmo acelerado. Foi formada Comissão Especial na Câmara dos Deputados para examinar a proposta, que seguiu procedimento rápido, mas não de urgência. Numerosos grupos de pressão atuaram junto aos congressistas, tendo-se realizado, além disto, vários congressos e seminários, inclusive no próprio Congresso, para discutir o tema.

Em 1992, uma das maiores especialistas na matéria assim se expressava sobre a situação do projeto, em face da contemporânea negociação do acordo TRIPs:

“A partir de 1986, com o início da Rodada Uruguai do GATT, aquilo que eram sinais de mudança tornaram-se claros marcos das novas posturas dos países desenvolvidos, cristalizando-se, em dezembro de 1991, com o texto de GATT-TRIPs (“Trade Related Aspects on Intellectual Property”). Evidentemente, tal iniciativa de trazer ao GATT matérias substantivas da Propriedade Intelectual, anteriormente confinada à Organização Mundial da Propriedade Intelectual, não se fez isoladamente.

Assim é que, no próprio âmbito da OMPI, desde o início da década dos oitenta, vinham sendo impulsionadas certas discussões, como a da proteção jurídica dos programas de computador (encerradas abruptamente por uma conclusão dos trabalhos dos expertos que não se coadunava com o encaminhamento das reuniões até então realizadas) e a proteção jurídica dos “microchips” (em que, tendo-se atingido um texto final de tratado internacional, não se obteve, até o momento, nenhuma providência - e a OMPI não tem se esforçado minimamente nesse sentido - para sua assinatura e adesão).

Ainda na OMPI, foram surgindo outras propostas de mecanismos reguladores, tais como as de tratados de harmonização de patentes, harmonização de marcas, solução de

controvérsias, harmonização de “designs” e um protocolo à Convenção de Berna, para direitos autorais e conexos.

Demais disso, as direções do COCOM foram consideravelmente alteradas nos últimos anos, sem que os países em desenvolvimento lhe prestassem qualquer atenção.

Já não tão claros, os resultados das negociações bilaterais conduzidas prioritariamente pelos EUA (consideradas por aquele país como bastante mais eficazes que as multilaterais) se mostram diretamente nas iniciativas de alteração das legislações domésticas dos países visados, dos quais o Brasil é apenas um de muitos.

(...)

Numa análise menos que perfunctória, o que se nota é a tentativa dos países desenvolvidos de retornarem a uma situação de mera exportação do produto final objeto da patente (seja a patente fim, intermediária ou de meio) e de bloqueio jurídico e fático da informação tecnológica, numa espiral que nos recoloca na mesma vertical do início do século. Em consequência, surgiram proibições como a já mencionada da revisão de Estocolmo da CUP e também conceitos novos, de que se destacam o de discriminação, expresso pela primeira vez em GATT-TRIPS, e o da dita “reversão do ônus da prova”.

(...)

Além da Lei no. 8383/91, que alterou as normas de remessa e dedutibilidade, uma das primeiras mudanças a serem implementadas (apesar de ser a mais recente iniciativa) foi a adesão do Brasil ao texto da revisão de Estocolmo (1967), o qual traz, em seu bojo, a proibição de serem extintos privilégios de patentes não explorados pelo titular sem uma concessão de licença compulsória anterior.

(...)

A perda da capacidade de os países selecionarem áreas tecnológicas de como não-concessão de privilégios e a recusa de introduzir no PL 824/91 os mecanismos de exceção que o GATT admitiu, a retroação da possibilidade de depósito de patente (“pipeline”), muito mais amplo do que a negociada em GATT-TRIPS, o abandono do período de transição admitido em TRIPS e uma série de outras escolhas, menos flexíveis para o País, devem ser cuidadosamente vistas, pois demonstram até uma certa relação de divergência entre os níveis multi e bilaterais.

Também a questão do segredo da indústria, regulado de maneira pífia no PL 824/91, e a introdução da matéria no GATT, bem como sua transformação, ao longo das negociações, até o conceito de “undisclosed information” (que, aliás, tem passado despercebido), é do mais alto interesse para a aquisição de conhecimento tecnológico e para a produção de bens que utilizem certas inovações tecnológicas, especialmente nas áreas de fármacos e alimentos.

A imposição de certos caminhos judiciais, inclusive com aspectos inadmissíveis no nosso direito (de que o dispositivo sobre a pseudo reversão de ônus da prova é exemplo) que aparecem em GATT-TRIPS e na Harmonização de Patentes (em contraste aos insípidos dispositivos constantes do PL), a determinação da proteção das bases de dados, a possibilidade de limitação da circulação de informações existentes em bibliotecas e mesmo o novo conceito de reprodução de obra são condicionantes inevitáveis para a inovação tecnológica”¹⁶.

16 Nelida Jazbik Jessen, estudo técnico para a Universidade de Campinas, 13 de outubro de 1992.

O texto enfim editado tem, marcadamente, o sinal do impacto desses interesses econômicos e políticos. Como comentamos em cada capítulo seção específica, o Código da Propriedade Industrial de 1996, um Código que se envergonha de seu título, cabe mal no contexto constitucional brasileiro, e necessita de interpretação vigorosa de jeito que se lhe imponha alguma compatibilidade com a regra básica.

Direitos autorais

Com a Lei de criação das Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, de 11 de agosto de 1827, num projeto de Cardoso Pereira de Melo, Januário da Cunha Barbosa e Antônio Ferreira França, teve-se a primeira tutela no Brasil do privilégio aos autores:

Art. 7.º - Os Lentos farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, contanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado pela Nação. estes compêndios, depois de aprovados pela Congregação, servirão interinamente; submetendo-se porém à aprovação da Assembléia Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilégio exclusivo da obra, por dez anos

Note-se que a primeira legislação portuguesa sobre a matéria data de 4 de julho de 1820, com previsão incorporada na Constituição lusa de 1826 ¹⁷.

Imediatamente após, em 1830, o nosso primeiro Código Criminal estabelecia sanções penais para os infratores de contrafação; apenas na Carta Republicana de 1891 subiu a matéria ao nível constitucional. Em 1898, a Lei 494, chamada Lei Medeiros de Albuquerque, elaborou pela primeira vez um tratamento mais abrangente.

De 1917 a 1973, a regência legal da matéria passa ao Código Civil. No mesmo ano, Paulo Barreto, o João do Rio, funda a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais/SBAT. Um relevante diploma para o tratamento dos direitos conexos é a Lei 4.944/66. A Lei 5.194/66 criou o registro autoral das obras de arquitetura e engenharia como incumbência dos Conselhos Profissionais da categoria.

Com a Lei 5.988, de 1973, o regime legal saiu do Código para uma lei específica, que instituiu o Conselho Nacional de Direitos Autorais e o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Num dispositivo constante numa lei de regulamentação profissional das categorias artísticas (Lei 6.533/78, em seu artigo 13), passou-se a cercear a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais.

A atual Lei Autoral, 9.610/98, foi promulgada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 20 de fevereiro de 1998, e entrou em vigor 120 dias após. Mantém a tradição de ser norma especial, muito embora o novo Código Civil de 2002 se propusesse como lei genérica do Direito Privado.

¹⁷ Para José Oliveira Ascensão, somente a Carta de 1838 e a Lei Almeida Garret de 1851 efetivamente preceituaram quanta a matéria em Portugal; cf. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, 1992, p. 17.

A Lei de Software

Direito autoral? Matéria própria a um *tertius genus*, nem patente nem direito autoral? Muita discussão ocorreu antes da remessa do projeto de lei de nossa primeira Lei do Software, através da respectiva Mensagem (no. 777/86), ao Poder Legislativo, em dezembro de 1986. O contexto normativo incluía, a época a elaboração legislativa de 1987, o teor do Art. 43 da Lei 7.232 de 29 de outubro de 1984, que remetia para legislação especial, a ser submetida ao Congresso Nacional, a matéria relativa aos programas de computador e a documentação técnica associada (software).

No meio do mais quente da discussão jurisprudencial ¹⁸, a lei foi fruto de uma definição política pelo internacionalismo; alinhando-se com o disposto no Trade Act de 1974 ¹⁹, o CONIN, em sua reunião de 26 de agosto de 1986, havia se manifestado pelo direito autoral como meio de proteger o software, em voto unânime dos representantes da União, contra a tendência de escolher outro regime de proteção ²⁰.

Quanto ao regime de Propriedade Intelectual, o regime de proteção dos programas de computador seguia, em parte, o da Lei 5.998/73, que protegia então no Brasil os Direitos Autorais. No entanto, com as muitas alterações introduzidas pela projeto de Lei, especialmente a supressão dos direitos morais, e a natureza claramente tecnológica dos programas de computador, seria possível afirmar que se teve, na Lei 7.646/87, na presença de um *tertius genus*, a maneira de certos Direitos Conexos, cuja regulação acompanha talvez, na esfera internacional, o da Convenção de Berna - vale dizer, o da matriz internacional dos Direitos Autorais - no que com ela não contraste.

Do ponto de vista de política industrial, a tendência que acabou por prevalecer - com base, aliás, em pré-projeto do qual o autor participou na elaboração - foi de aplicar às importações de software estrangeiro o exame de similaridade que, de suas raízes

18 A criação da proteção da idéia tecnológica pelo copyright começou a ser evolvida nos Estados Unidos por Whelan v. Jaslow, 797 F.2d. 1222 at 1238 (3d Cir. 1986), e por Digital Communications Association v. Softklone Distribution Corp., 659 F.2d 449 at 457 (N.D.Ga. 1987). Mas a opção pela proteção do software pelo copyright já tinha sido formalizada pela lei americana de 1980. A definição legal é a da Seção 101 do título 17 do United States Code (alterado pela Public Law 96-517 de 12.12.80): "A computer programs is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result".

19 Que determinava sanções comerciais, literalmente, contra os países que não adotassem em suas legislações de software o direito autoral.

20 O episódio, em toda sua robustez anedótica, merece ser narrado aqui. Um dia antes o autor, juntamente com um ilustre servidor do Itamarati, posteriormente Ministro das Relações Exteriores, haviam participado de um seminário nacional sobre a questão, afirmando ambos que a adoção de um regime específico para o software era a solução acertada para o país. De volta a Brasília, o autor reuniu-se com o Ministro da Indústria e Comércio, de quem era assessor junto ao CONIN, para aconselhar o voto, na reunião da manhã seguinte, pelo *tertius genus* - nem direito autoral, nem patente, ao que o ministro concordou. Na solene sessão da manhã de 26 de agosto, doze Ministros de Estado presentes, surge um ajudante de ordens do Presidente da República, com documento sigiloso, que repassa, sem entregar, a cada um dos titulares, no instante exato da votação. Ao iniciar-se a tomada de votos, o Ministro da Indústria e Comércio, para a surpresa absoluta do autor e dos representantes da empresa privada nacional, pronunciou-se pela adoção do direito autoral - o que resultou na Lei 7.646/87.

aduaneiras, veio a se implantar também no campo da importação de tecnologia desde a década de 70'. Base deste exame é a noção de equivalência funcional, constante do Art. 10 da Lei 7.646, que engloba a originalidade do programa, a identidade de características de desempenho e similaridade de equipamento e de ambiente de processamento; o software nacional funcionalmente equivalente barrava a entrada do estrangeiro.

Na prática, a idéia do exame de similaridade se mostrou inoperante. Com a pusilanimidade demonstrada já desde o Governo anterior perante as pressões dos Estados Unidos, em particular do escritório do U.S. Trade Representative, tanto a Secretaria Especial de Informática quanto, em segundo grau, o Conselho Nacional de Informática e Automação, tinham deixado de reconhecer a equivalência funcional de produtos brasileiros mesmo em situações em que isto seria um imperativo técnico inescapável.

Ou seja, injunções políticas ocasionais impediram o correto funcionamento do mecanismo que, dentro do desígnio legal, serviria para controlar adequadamente o fluxo de software estrangeiro para o mercado nacional. A convicção dos que apoiavam o modelo da similaridade era exatamente que a ductilidade política da similaridade levaria a um maior equilíbrio nas decisões, considerados todos os interesses em jogo; mas a postura fragilizada dos últimos dois Governos brasileiros, em desacordo com os padrões de independência e responsabilidade mantidos pela Política Externa do País pelos vinte cinco anos precedentes, impediu que se fizesse o julgamento ponderado que se esperava.

Os fatos deram razão, assim, aos defensores da tese oposta ao exame de similaridade, especialmente à ASSESPRO, associação das empresas nacionais produtoras de software. Para a entidade, ao invés de uma exame de equivalência funcional, caberia mais a imposição de ônus tributário, que assegurasse uma vantagem ao produtor nacional, sem vedar o acesso ao software estrangeiro.

Assim foi que, pouco tempo após sua promulgação, a Lei do Software passou a sofrer propostas de alteração, inclusive através do envio ao Congresso de uma Mensagem visando o processamento de Projeto de Lei do Executivo. Antes da remessa de tal Projeto já estava em discussão no Congresso, outro projeto, de sentido bastante divergente. O deputado Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, foi Ministro da Ciência e Tecnologia durante a votação da Lei do "Software", e ressuscitou através de seu projeto de lei a uma das mais discutidas questões durante a apreciação legislativa da futura Lei nº 7.646: a do controle do acesso do software estrangeiro ao mercado nacional.

O Projeto do Executivo, alterando a Lei do Software visava adequar a antiga legislação às tendências desregulamentadoras que prevaleceram a partir do Governo Collor. O exercício tinha como objetivo ostensivo a erradicação do procedimento de cadastro, na verdade de outorga, que regulava o acesso ao mercado interno segundo parâmetros que favoreciam o desenvolvimento da indústria de capital nacional; mas, para evitar o agravamento da ansiedade nas relações bilaterais com outros países, tal trabalho exigiria o mínimo possível de modificação no texto.

Com a proposta, extinguiu-se o processo de outorga dos direitos de comercialização do software, característica principal do regime anterior, e objeto do Projeto Luiz Henrique .

Além de promover a proteção dos direitos intelectuais, a proposta assegura alguns direitos aos usuários enquanto consumidores dos programas de computador e tratava, como o fazia a lei anterior, da matéria tributária e cambial relativa aos programas de computador.

A Lei 7.646/87 veio a ser sucedida pela 9.609/98, publicada contemporaneamente com a corrente Lei Autoral, 9.610/98.

A lei de Cultivares

Com a fundação em 1961 de um Organismo Internacional destinado à assegurar a proteção de variedades de plantas, sob o nome de UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales), a Bélgica, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Inglaterra, Itália, Holanda, Noruega e Espanha cristalizavam, em esfera internacional, a necessidade desse tipo específico de proteção, surgida nas leis nacionais, como forma de patente ou outra modalidade, a partir dos anos 20'. O Brasil é membro da versão de 1978 da UPOV desde 23 de maio de 1999.

Em cumprimento ao disposto no Art. 27, item 3 b) de TRIPs, segundo o qual e os Países-Membros terão que proteger as variedades de plantas por patentes, por leis sui generis, ou pela combinação das duas modalidades, o Poder Executivo enviou mensagem em 1995, que veio a transformar-se em projeto de lei, aglutinação dos projetos nº 1325 de 1995 e nº 1457 de 1996. Os projetos incorporavam dispositivos das versões de 1978 e de 1991 da UPOV.

A Lei 9.456/97 entrou em vigor em 28 de abril de 1997.

Proteção de informações confidenciais

Tal modalidade de proteção a segredos, prevista no Acordo Trips, veio a ter longa discussão e enfim proposta de norma, expedida como Medida Provisória em setembro de 2002. Vide, quanto à questão, o capítulo sobre Segredo Industrial.

Bibliografia: uma história da Propriedade Intelectual

Chaves, Antônio, Evolução da propriedade intelectual no Brasil, Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 81 n 685 p 236 a 242 nov. 1992.

Silveira, Newton, O ensino do direito intelectual nas universidades, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 78 p 48 a 51 jan./dez 1983.

Hammes, Bruno Jorge, Origem e evolução histórica do direito de propriedade intelectual, Estudos Jurídicos, vol. 24 n 62 p 105 a 115 set./dez 1991

Gama Cerqueira, Tratado de Propriedade Industrial, 1952.

Varella, Marcelo Dias, Propriedade Intelectual de setores emergentes, Atlas, 1996

Porque Propriedade Intelectual?

A aceleração do processo informacional e o desenvolvimento da economia industrial passou a exigir, desde o Renascimento, a criação de uma nova categoria de direitos de propriedade. Tal se deu, essencialmente, a partir do momento em que a tecnologia passou a permitir a reprodução em série de produtos a serem comercializados: além da propriedade sobre o produto, a economia passou reconhecer direitos exclusivos sobre a idéia de produção, ou mais precisamente, sobre a idéia que permite a reprodução de um produto.

A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) se dá o nome de “Propriedade Intelectual”. Já ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade Industrial”.

Nos países de economia de mercado ²¹ a propriedade industrial sempre consistiu numa série de técnicas de controle da concorrência, assegurando o investimento da empresa em seus elementos imateriais: seu nome, a marca de seus produtos ou serviços, sua tecnologia, sua imagem institucional, etc.

Assim, quem inventa, por exemplo, uma nova máquina pode solicitar do Estado uma patente, que representa a exclusividade do emprego da nova tecnologia - se satisfizer os requisitos e se ativer aos limites que a lei impõe. Só o titular da patente tem o direito de reproduzir a máquina; e o mesmo ocorre como uso da marca do produto, do nome da empresa, etc.

É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como “monopólios”.

Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem *uma espécie de monopólio* do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio

21 Não aconteceu assim, como é óbvio, nos países socialistas. Mas as técnicas de proteção não concorrencial em tais contextos passaram a ter apenas importância histórica – ou prospectiva, se se leva em consideração as propostas alternativas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico que não criem monopólios instrumentais. Descreve Intellectual Property Law in the European Union - Prof. Bryan Harris, em <http://www.ipmall.info/hosted_resources/harris_iplaw.htm>, visitado em 9/10/02: “A well-known, but now largely outdated, challenge was presented by the ideology of the Eastern European countries, to whom the very concept of private property was repugnant; and a consequence of the challenge was that, instead of patent rights, the old Soviet Union and certain other countries had a system of inventor’s certificates, under which the “right” to the invention vested in the state and the payment for the right was a form of more or less arbitrary reward to the inventor”.

stricto sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.

Seguramente isso acontece porque o estatuto da propriedade tende a ser um dos conjuntos mais estáveis de normas de um sistema legal, permitindo a formulação da política de longo prazo, aumentando a segurança dos investimentos e direcionando a evolução tecnológica para os objetivos que a comunidade elegeu como seus.

Vale também lembrar que, segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta - ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Não há, desta forma, espaço para um sistema neutro ou completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil.

A tutela dos direitos autorais, de outro lado, não é tão ligada, no texto constitucional, às claras e específicas raízes nacionais, pois se volta, pelo menos no que toca à esfera moral de tais direitos, às noções de tutela dos direitos da pessoa humana, de cunho, assim, *natural* e *universal*, ainda que, como toda propriedade, sujeita à obrigação de um uso socialmente adequado.

Não fosse a industrial cultural uma das maiores fontes de ingressos dos países desenvolvidos, e um fator estratégico inestimável. A posição dos países europeus e, em particular, da França, na longa discussão dos acordos da OMC relativos aos bens culturais²² demonstra, no entanto, que a posição da Carta de 1988, ingenuamente voltada à idéia do homem de Rousseau vai, na verdade enfraquecendo os direitos dos criadores nacionais, em face de uma cultura global.

O argumento contra a propriedade intelectual

The implication of this analysis is that intellectual property cannot be justified on the basis of the marketplace of ideas. The utilitarian argument for intellectual property is that ownership is necessary to stimulate production of new ideas, because of the financial incentive. This financial incentive is supposed to come from the market, whose justification is the marketplace of ideas. If, as critics argue, the marketplace of ideas is flawed by the presence of economic inequality and, more fundamentally, is an artificial creation that serves powerful producers of ideas and legitimates the role of elites, then the case for intellectual property is unfounded. Intellectual property can only serve to aggravate the inequality on which it is built. (...)

In a society without intellectual property, creativity is likely to thrive. Most of the problems that are imagined to occur if there is no intellectual property -- such as the exploitation of a small publisher that renounces copyright -- are due to economic arrangements that maintain

22 Vide, quanto aos interesse da individualidade cultural canadense sob o NAFTA, Trebilcock e Hose, *The Regulation of International Trade*, Rutledge, Londres, 1995, p. 12 e seg.

inequality. The soundest foundation for a society without intellectual property is greater economic and political equality. This means not just equality of opportunity, but equality of outcomes. This does not mean uniformity and does not mean leveling imposed from the top: it means freedom and diversity and a situation where people can get what they need. (...)

Intellectual property is only one technique of many by which powerful groups control information in order to protect and expand their positions and wealth. Challenging intellectual property is only one part, though an important part, of challenging inequality.²³

A primeira de todas as propriedades intelectuais

For a couple of centuries prior to 510 B.C., when its enemies destroyed it, there was a Greek colony in Southern Italy called Sybaris, notorious for its voluptuous life style. A Greek writer of around 200 B.C. named Athenaeus, quoting from a much earlier historian named Phylarcus, wrote the following about the Sybarites:

“Phylarcus, I say, states that “The Sybarites, having given loose to their luxury, made a law that...if any confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no other artist was allowed to make this for a year; but he alone who invented it was entitled to all the profits to be derived from the manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at excelling in such pursuits . . .”

Remarkably, this law, in common with our patent system, gave inventors statutory rights to exclude others from making, for a limited time, a new and useful invention, in order to promote a useful art, by providing an economic incentive²⁴.

Por que “propriedade”?

Entende-se, conforme as leis civis de tradição romanística, por propriedade (de bens corpóreos) a soma de todos os direitos possíveis, constituídos em relação a uma coisa: é a *plena in re potestas*.

Uma definição analítica (como a do nosso Código Civil de 1916 e do de 2002, art. 1.228) seria: o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor

²³ Brian Martin, Against intellectual property. University of Wollongong, NSW 2522, Australia. Department of Science and Technology Studies, encontrado em http://www.eff.org/IP/against_ip.article, site visitado em junho de 2002.

²⁴ Giles S. Rich, Circuit Judge, Court of Appeals for the Federal Circuit, The “Exclusive Right” Since Aristotle. Vide Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991: “ Pourtant, la seule loi antique connue organisant la protection d'une création de l'esprit est celle, évoquée, de Sybaris. citée de Grande Grèce dont on sait peut-être qu'elle fut détruite par les Crotoniates en 510 avant Jésus-Christ (la mention de cette loi se trouve chez Athénée, dans *Le banquet des sophistes*: sur celle-ci. on pourra lire M_F., Una legge sulle invenzioni del' 500 a.c., *Rivista di diritto industriale*, 1965. 155) ». Os mesmos autores dizem, quanto às marcas : A rester sur le terrain des propriétés intellectuelles, ce qu'on dénommerait marque en langage juridique moderne a connu une floraison bien plus précoce. Ce sont les potiers de Condatomagos (La Graufesenque, en Aveyron) qui impriment la marque de leur atelier sur leurs productions et dont on retrouve une cargaison qui venait d'arriver dans les ruines de Pompéi, ce sont, pour passer du côté des «pirates». précurseurs des modernes Singapour ou Taiwan, les marchands nordiques inondant à partir de la fin du XVIe. la Méditerranée de produits à bon marché frappés de sceaux vénitiens frauduleusement imités ».

dela, e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha. Os direitos reais diferentes da propriedade seriam exercícios autônomos das faculdades integrantes do domínio, de parte deles, ou limitações e modificações.

A emergência das novas formas de propriedade exige, porém, que se analise tal fenômeno jurídico sob o ângulo da estrutura dos direitos em geral, levando em conta, inclusive, a natureza dos objetos deste mesmos direitos ²⁵.

Em termos muito genérico, propriedade poderia ser definida como “controle jurídico sobre bens econômicos”. A palavra controle tem a acepção de regulamento, além da de domínio, ou soberania; é a segunda significação que cabe ao conceito ora expresso ²⁶. Falando dos fundamentos de uma economia de mercado, Jaquemim e Schrans ²⁷ lembram:

Em geral, um bem não adquire uma utilidade econômica, ou ainda, uma coisa não se converte em bem, senão graças aos direitos que se têm sobre ela. Assim, uma certa forma de propriedade está na base das trocas. Esta propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do serviço, de forma que haja uma relação entre o fato de adquirir e o de dispor. Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a utilização por outrem. Além disso, comporta o direito de ser transferida. Quanto mais estritos são os princípios de exclusividade e de transferência da propriedade de um bem, mais o valor comercial desse bem tenderá a subir. Em suma, o verdadeiro bem é menos a coisa do que os próprios direitos.”

As características econômicas da propriedade serão, assim, o controle sobre o bem (inclusive o bem-serviço ou o bem-oportunidade), e a possibilidade de excluir a utilização por outrem.

Mas a tradição tem reservado a palavra “propriedade” ao controle sobre coisas, ou bens tangíveis; por uma extensão relativamente moderna, admite-se falar de propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial, etc., para descrever direitos exercidos com relação a certos bens intangíveis.

Propriedade e função

Como se verá abundantemente no capítulo dedicado ao Direito Constitucional da Propriedade Intelectual, o contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou radicalmente desde a noção romana da *plena in re potestas*. Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização de objetivos socialmente importantes, a propriedade em geral tem seu estilo novo no desenho do Código Civil de 2002 - da seguinte forma:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

25 Vide Foyer e Vivant, *Le Droit des Brevets*, PUF 1991, p. 263 e seg., num resumo essencial das discussões sobre o tema. Vide nossa dissertação de mestrado *Know How e Poder Econômico*, UGF 1982.

26 Fábio Konder Comparato, *O Poder de Controle nas S.A.*, Ed. Revista dos Tribunais, 1976, pg. 11.

27 Jaquemim e Schrans, *O Direito Econômico*. Ed. Vega (Lisboa) pg. 13.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. (...)

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos *naturais* e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais *funcional*, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade.

Propriedade como exclusividade

O “controle jurídico” de que fala o conceito acima proposto é melhor expresso em direito pela palavra “poder”; o poder de ação, conferido pela ordem jurídica a uma pessoa, para que possa alcançar um interesse próprio é o direito subjetivo. Costuma-se analisar tal noção de forma a evidenciar a existência de um sujeito ativo, que detém o poder; de um sujeito passivo, a quem cabe um dever; de uma relação jurídica entre os dois pólos subjetivos; e de um bem, objeto desta relação.

Este poder de agir por vezes se exerce sobre um sujeito passivo determinado, cujo dever, além da obrigação genérica de respeitar o poder do pólo ativo, é de realizar uma prestação, uma atividade positiva ou negativa. Tal atividade é, ao mesmo tempo, o objeto da relação, e a forma de se executar o poder. Quando se dá, da maneira descrita, uma coincidência entre dever do sujeito passivo e o objeto do poder, tem-se o direito subjetivo de crédito. Quando a atividade negativa de um sujeito determinado consiste em abster-se perante o exercício do poder do sujeito ativo, têm-se os chamados direitos potestativos que são direitos subjetivos de crédito cujo conteúdo se esgota no próprio poder²⁸.

Quando ao poder do sujeito ativo não corresponde um dever, específico, de nenhum sujeito ativo, a não ser aquele de respeitar a juridicidade do exercício do mesmo poder, há um direito absoluto.

Quanto ao *objeto* dos poderes, os direitos absolutos serão de natureza econômica ou não-econômica. Se o bem sobre o qual se exerce um poder exclusivo for objetivamente necessário, escasso, além de legalmente e materialmente disponível, ou seja, se for um bem econômico patrimonial, estaremos perante um *direito de apropriação*, gênero que abrange,

28 Passarelli: op. cit. pg. 50s 0seg.

entre outras coisas, os direitos reais sobre coisas tangíveis e as “propriedades” intelectuais, comerciais, etc ²⁹.

Apropriação natural e apropriação por operação de lei

A própria natureza corpórea de uma coisa, bem econômico, em seus atributos de individualidade e atualidade, condiciona a exclusividade dos direitos que se exercem em relação a ela (direito real).

Tal não acontece com uma outra categoria dos bens econômicos, os incorpóreos. Não são eles *unos* e iguais a si mesmos,³⁰ nem atuais, no sentido oposto ao virtual (o que Cícero descrevia como *quod intelleguntur*, ou, na noção de Blackstone, *as they exist only in contemplation*). O detentor desses bens incorpóreos, em princípio, pode assegurar sua exclusividade *de fato*. Só uma restrição de direito assegura a apropriação.

Tal dificuldade se agrava especialmente quando há a possibilidade de duplicação autônoma do bem incorpóreo ou de sua realização material. O fato de que, utilizando-se de uma mesma planta de uma máquina, engenheiros possam reproduzir ilimitadamente tanto o *blue print* quanto o próprio artefato, tende a negar à *idéia desta máquina* (descrita na planta) a natureza de bem econômico.

Tal se dá porque a possibilidade de reprodução irrestrita de bens físicos (ou serviços) a partir do bem incorpóreo *idéia da máquina* (o que Alois Tröller chama de *regra de reprodução*) retira de tais bens a *escassez*. Tal como as praças públicas ou o ar atmosférico, que são bens *extra commercium* porque não são escassos, também o espírito, a cultura, e a inventividade humana são juridicamente *res communes omnium*; e, nas economias que adotam a liberdade de iniciativa, também o é o mercado.

Numa intervenção, em julho de 2000, num simpósio sobre tecnologia,³¹ assim se discutiu o tema:

“...num regime econômico ideal, as forças de mercado atuariam livremente e, pela eterna e onipotente mão do mercado, haveria a distribuição natural dos recursos e proveitos.

No entanto, existe um problema: a natureza dos bens imateriais, que fazem com que, em grande parte das hipóteses, um bem imaterial, uma vez colocado no mercado, seja suscetível de imediata dispersão. Colocar o conhecimento em si numa revista científica, se não houver

29 Comparato, op. cit., p.98. A definição acima presume a noção de apropriação, que é a aquisição da possibilidade de destinar um bem ao atendimento exclusivo dos fins próprios de uma pessoa. A *idéia* é mais abrangente do que a de propriedade, pois, de um lado, admite uma possibilidade de fato de apropriar-se de um bem; e, de outro, não se limita ao poder sobre bens corpóreos ou bens imateriais; e, finalmente, abrange o bem “atividade do sujeito passivo determinado”. Enfim, apropriar-se é um conceito mais filosófico do que técnico-jurídico, mas tem sua funcionalidade científica no seu próprio campo.

30 Hegel, *Principles de Philosophie du Droit*, n. 69

31 O texto é de uma palestra de Denis Barbosa in *Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia*, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI., e foi transcrito diretamente da gravação, com as peculiaridades de um improviso oral.

nenhuma restrição de ordem jurídica, transforma-se em domínio comum, ou seja, ele se torna absorvível, assimilável e utilizável por qualquer um. Na proporção em que esse conhecimento tenha uma projeção econômica, ele serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar dessa margem acumulativa de conhecimento.

Mas a desvantagem dessa dispersão do conhecimento é que não há retorno na atividade econômica da pesquisa. Consequentemente, é preciso resolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna-se indisponível, reservado, fechado o que naturalmente tenderia à dispersão.”

Desta forma, o direito subjetivo absoluto sobre o invento, sobre uma obra literária, ou sobre uma posição no mercado só pode se tornar *propriedade* através de uma restrição legal de direitos e liberdades.

Isso se dá através de uma exclusividade criada *juridicamente*: como ou propriedade industrial, ou propriedade literária ou um monopólio mesmo. A exclusividade jurídica da utilização de um bem imaterial, idéia, forma, ou posição no mercado dão uma mínima certeza de que se terá a vantagem econômica da escassez.

Direitos de exclusiva

Numa outra perspectiva da mesma questão, os direitos absolutos podem ser exclusivos ou não exclusivos conforme seja materialmente ou juridicamente impossível fazer incidir outros direitos idênticos sobre um mesmo bem-fim.

São direitos exclusivos, por exemplo, os chamados direitos reais sobre coisas físicas, cujos predicados de seqüela (*jus perseguendi*) e disponibilidade (*jus abutendi*) podem ser explicados pela natureza do direito (absoluto), somadas pelas qualificações naturais do objeto físico (individualizado e atual), consagradas finalmente pelo objetivo da apropriação. Em se tratando de tais bens corpóreos patrimoniais, os atributos físicos de individualidade e atualidade (*corporales sunt quae sunt*, no dizer de Cícero), se acrescidos pelo propósito de apropriação, fazem naturalmente que ao direito absoluto se some a qualidade de exclusivo

A noção de “direitos exclusivos”, aplicada a bens imateriais, merece reflexão especial. Pontes de Miranda³², ao tratar exatamente do segredo de fábrica, refere-se à eficácia “*erga omnes*, mas não real” daquela figura jurídica. Ao usar tal expressão, algo paradoxal, o autor reconhecia que há no caso eficácia absoluta (*erga omnes*) mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos *erga omnes* (por exemplo, o de ter a oportunidade de usar uma estrada pública), ou seja, não é um direito exclusivo³³.

Aliás, os direitos relativos a uma oportunidade são todos deste tipo, pressupondo um bem-meio (a oportunidade) e um bem-fim (a estrada pública); a existência ou não de

32 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, § 2005. Borzoi Ed. 1971.

33 Carvalho Santos, Código Civil de 1916 Interpretado, vol. II, 1964, pg. 154. Jurisprudência RJ 468/87-88.

exclusividade refere-se, de fato, ao bem-fim, pois o bem-meio será sempre exclusivo, sob pena de inexistir direito *erga omnes*.

Concebe-se, também, que haja, poderes que não se exercitem em interesse próprio, mas para atender objetivos ao menos parcialmente alheios. É o caso do poder tutelar, do poder marital, e do exercício da jurisdição pelo magistrado: são poderes-função, em que existe um dever-poder, um exercício não voluntário de um poder de agir. Tais poderes não serão direitos subjetivos, mas potestades.

Entre os direitos de conteúdo não patrimonial, são absolutos e exclusivos os de personalidade, os políticos, os chamados direitos humanos, etc. De outro lado, são insuscetíveis de direitos exclusivos a *res communes omnium* tais como as vias públicas, ou o mercado (o espaço jurídico onde se tecem as relações econômica³⁴); as coisas ou bens de uso inexaurível, como o ar atmosférico, que no entanto se transformam em objetos possíveis de direito exclusivo se parceladas e individualizadas; e todos os bens inapropriáveis, em relação àquelas pessoas que não podem apropriar-se deles³⁵.

Como melhor veremos abaixo, certos bens, inclusive e especialmente os produtos da inventiva industrial ou da criação estética, denominados usualmente imateriais, carecem dos atributos das coisas corpóreas, objeto natural dos direitos reais: não são individualizadas e atuais, no sentido de que podem ser reproduzidos ou recriados por uma outra pessoa, diversa do criador original.

Embora suscetíveis de serem objetos de direitos absolutos exclusivos, esta exclusividade não impede, a rigor, a reprodução ou a recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes³⁶. Por ficção, o Direito tem atribuído a tais bens as mesmas qualidades das coisas sob direito real, fazendo prevalecer a exclusividade do direito mesmo sobre bens idênticos de criação absolutamente autônoma³⁷.

Direitos de exclusiva e expectativas de comportamento

Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade ou uso de um dos objetos da *propriedade* intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar a oportunidade perante o mercado, configurada pela utilização privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de caráter concorrencial.

Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos, ou *direitos de exclusiva*. Também se tutelam posições jurídicas, na teia das relações privadas

34 Vale lembrar o art. 219 da Constituição Federal que declara ser o mercado interno patrimônio nacional...

35 Bevilacqua, op. cit. p. 221.

36 Hegel, Principes de Philosophie du Droit, Gallimard, 1963, pg. 127.

37 Não nos referimos, aqui, à peculiaridade do direito autoral, que protege até mesmo criações (e não coisas) idênticas - duas composições de rock - idênticas, desde que cada uma seja concebida originalmente.

de concorrência, que **não** são exclusivas. Como se verá, tratando da noção de *direitos de clientela*, e mais adiante, tratando da doutrina da concorrência, os agentes econômicos concorrentes podem deter oportunidades total ou parcialmente idênticas, sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito do item em questão.

Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não seja livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce, e a possibilidade de pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há nesse caso um *direito de exclusiva*.

O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um *comportamento leal* na concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ela aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu *chef* para conseguir a receita do pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um *comportamento* conforme ao que espero no mercado.

Tomando uma comparação provavelmente útil para esclarecer esses direitos contrastantes, num prédio constituído em condomínio, há *exclusividade* das áreas privativas, e uso comum de partes do imóvel; quando vários condôminos se utilizam do mesmo *play ground*, vigem expectativas de comportamento no uso comum. Essas expectativas, frequentemente (mas não necessariamente) incorporadas a regulamentos e convenções, podem ser asseguradas até por via judicial. Assim, há direitos impostas a cada um usuário, embora nenhum dos condôminos tenha exclusividade do uso do *play ground*.

Propriedade ou monopólio?

“Porque o amor é um exclusivista terrível; foi ele que inventou o monopólio e o privilégio”. José de Alencar, *As asas de um anjo*

Os direitos de propriedade intelectual, ao tornar exclusiva uma oportunidade de explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopólio. O monopólio é a situação fática ou jurídica em que só um agente econômico (ou uma aliança entre eles) possa explorar um certo mercado ou segmento desse.

Mas faz séculos que se admite a exclusividade *jurídica* do uso de uma tecnologia, desde que nova, útil e dotada de certo *éclat* de criação, ao mesmo tempo em que se vedam os monopólios em geral. Não há muita diferença entre receber a exclusividade da fabricação de um tipo de tecido sobejamente conhecido, e a mesma exclusividade quanto a um novo, senão a de que, no segundo caso a exclusividade não presume a restrição de atividades produtivas já em curso. Ao considerar o monopólio do sal contrário à Common Law, os tribunais ingleses levaram em conta os inúmeros empresários já operando no setor, que teriam de abandonar seu comércio (Monopoly Case de 1604). Mas cabia ressaltar o monopólio do novo, que nada tirava à economia, senão induzia o intuito de continuar criando.

Intuitivamente, esse monopólio do novo não é igual ao monopólio do velho. Não se retiram liberdades do domínio comum, para reservar a alguém. Ao contrário, traz-se do nada, do não existente, do caos antes do Gênesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém. Há uma doação de valor à economia, e não uma subtração de liberdade.

Mas exclusividade passa a haver – se o Direito o quis em geral e reconheceu no criador os pressupostos de aquisição do benefício. Há mesmo assim um *monopólio*, num certo sentido. Mas é necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual - na patente, por exemplo – o monopólio é *instrumental*: a exclusividade recai sobre um **meio** de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado. Numa observação de Foyer e Vivant, há monopólio jurídico, mas não monopólio econômico ³⁸.

A propriedade sobre a coisa e o controle jurídico da oportunidade

A relação jurídica entre o empresário e sua clientela, a oportunidade de mercado, é de natureza similar a que tem o lavrador em relação a um trato de terra, ou do acionista e sua participação societária; é a faculdade de fruir dos resultados eventuais ³⁹. O empresário tem, ademais, como o lavrador, um poder jurídico de exigir que o resto do mundo se abstenha de perturbar indevidamente o aproveitamento da oportunidade de mercado obtida; é a contrapartida da liberdade de exercer a atividade empresarial.

A razão das leis de repressão à concorrência desleal é exatamente proteger a atividade empresarial na exploração da oportunidade de clientela. Tais leis, muitas vezes, definem um rol mínimo de ações típicas que lesam a liberdade de um competidor aproveitar-se da oportunidade de mercado, tais como o denigramento deste, de seus produtos ou serviços, ou atos que confundam um empresário com um competidor e os produtos ou serviços de um com os do outro. Mas a grande maioria (inclusive a lei brasileira) deixa em aberto a caracterização de tais ações, outras que as integrantes do tipo penal, proibindo em geral aquelas que falseiem a concorrência, em prejuízo de um determinado competidor.

A similitude entre o lavrador e o empresário consiste apenas no fato de que ambos exercem faculdades de fundo econômico, sob a tutela de poderes jurídicos absolutos, ou seja, voltados contra todos, indiscriminadamente, como um dever de abstenção. Distinguem-se propriedade do lavrador e a posição do empresário, pois aquele direito real se exerce em relação a um objeto uno e único, que naturalmente induz a um direito exclusivo: como regra geral, a propriedade de um exclui outra da mesma natureza ou grau. Não assim o direito absoluto do empresário sobre a *oportunidade de mercado*.

38 Foyer e Vivant, op. cit. p. 266.

39 Savatier, op. cit. nr. 27. Diz J.X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, vol. V. no. 17: “Assim, o comerciante, cedendo o estabelecimento em atividade, não garante de futuro as relações porventura estabelecidas entre o cessionário e seus fregueses, fundadas na confiança recíproca; o que com o estabelecimento cede é a probabilidade de conservar o negócio a situação ou posição que adquiriu; é a freguesia possível e não a real” .

Com efeito, é possível várias pessoas exercerem a mesma atividade perante o mesmo mercado; é esta, aliás, a regra - a racionalidade ostensiva do sistema capitalista exige que os direitos absolutos exclusivos sobre as coisas tangíveis tenham o contraponto dos direitos absolutos não exclusivos sobre o mercado - ou, mais precisamente, de um poder absoluto, não exclusivo, sobre os demais participantes, atuais ou potenciais, da concorrência. É, talvez, o sistema de *checks and balances* que moderaria o exercício do poder econômico e refrearia um pouco a sua acumulação.

Observando-se mais atentamente, constata-se que, pelo menos nos sistemas em que, como no brasileiro, existe legislação especial de concorrência desleal, o poder absoluto de que cada empresário dispõe contra seus concorrentes tem matizes diversas daquele poder universal, negativo, que cada um exerce para assegurar sua liberdade econômica. Sem que, na verdade, se desfigure a natureza do direito subjetivo, a contigüidade entre os concorrentes propicia uma intensificação das relações jurídicas, como a que se origina dos direitos *propter rem* resultantes da vizinhança.

Propriedade e posse

Vide, adiante, a sessão onde tratamos da noção de proteção da *posse* de direitos relativos à propriedade intelectual, inclusive, em certos casos, dos direitos não exclusivos.

Propriedade sobre o que?

Na primeira seção deste capítulo, falamos de *direitos de exclusiva e expectativas de comportamento*, em face de certos bens imateriais⁴⁰. Vejamos agora que bens imateriais são esses.

A noção de “bem”, como objeto do direito

No entender de Ulpiano, bem era aquilo capaz de satisfazer um desejo: “*bona ex eo dicuntur quod beant, hoc est beatus faciunt*” (fr. 49 D verb. sing. L. 16). Por outro lado, a noção tradicional da Economia⁴¹ define como “bem” o objeto capaz de satisfazer uma necessidade humana, sendo disponível e escasso; para o jurista, “bem” é o objeto de um direito.

É de se notar que nem todos os bens jurídicos serão bens econômicos, pois os há de caráter apatrimonial, como as relações de família puras e a cidadania. Noção próxima de bem é coisa, que boa parte da doutrina considera sinônimo, porém é mais correto reservar a palavra coisa para os “elementos destacáveis da matéria circundante”⁴².

40 Vide, a respeito desse tema em geral, João Paulo Capella Nascimento, A Natureza Jurídica do Direito sobre os Bens Imateriais, Revista da ABPI, Nº 28 - Mai. /Jun. 1997.

41 Galvez, Manual de Economia Política. Forense, 1964.

42 Passarelli, Teoria Geral do Direito Civil. Atlântida, Coimbra, 1969, pg. 35.

De outro lado, nem todas as coisas são bens, por serem incapazes de satisfazer um desejo ou uma necessidade humana; como há coisas capazes de satisfazer desejo ou necessidade, mas que não são disponíveis nem escassos (como o ar), têm-se tanto coisas que não são bens econômicos como bens jurídicos patrimoniais que não são coisas. São as coisas que, simultaneamente, são bens jurídicos patrimoniais que se tornam objeto dos direitos reais, inclusive da propriedade, na acepção tradicional, romanística.

O bem intangível

O que são bens *intangíveis*? A tradição estoíca (Zenão), classificava como coisas corpóreas todos os objetos apreensíveis pelos sentidos; assim, Lucrecio, descrevendo a sensação do vento na pele, comenta que “na natureza também existem corpos invisíveis”. A doutrina jurídica do período clássico, porém, adotou o entendimento platônico, de que coisa é o objeto tangível:

corporales heo sunt quae sui natura tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, et denique alia res innumerabiles. Incorporales autem sunt quae tangi non possunt, quales sunt ea, quod in jure consistunt (Gaio Inst. II Pars. 12/14).

A distinção de Cícero é igualmente interessante: há coisas que existem (*quae sunt*) e outras que se concebem (*quae intelleguntur*)⁴³.

Neste sentido, Blackstone viria a definir bens corpóreos como os objetos

“as affects the senses, such as can be seen and handed by the body”

Incorpóreos, por sua vez, seriam

“creatures of the mind and exist only in contemplation”⁴⁴.

Curiosamente, o Direito Romano considera como bem corpóreo a propriedade, *plena in re potestas*, tão intrínseco era o direito no interior da coisa. Seriam intangíveis, por outro lado, o usucapião, a tutela, o usufruto, e as obrigações⁴⁵; como se vê, também são incluídos na relação bens intangíveis de caráter não inteiramente patrimonial, como a tutela.

Clóvis Bevilacqua tinha, como bem jurídico intangível, a ação humana objeto do direito de crédito; num mesmo sentido, falando da energia, diz Savatier:

43 Mattos Peixoto, Curso de Direito romano, Haddad Editores, Rio, 1955, pg. 330; Lucretius: The Nature of Things. Britannica, Chicago, 1962. Vide A Natureza Jurídica do Direito sobre Bens Imateriais, de João Paulo Capella Nascimento, Revista da ABPI 28 (1997).

44 Birkenhead, Laws Relating to Real Property in Encyclopedia Britannica 14a 4a. Ed., 1926.

45 Subsistem controvérsias sobre a possibilidade de se considerar um direito como sendo um bem jurídico. Para De Ruggero (Apud S. Tiago Dantas, Programa de Direito Civil, Ed. Rio, 1977, pg. 229), por exemplo, quando se tem um direito sobre um direito (p. ex.: uma promessa de venda de ações escriturais) o objeto do primeiro daqueles seria a utilidade implícita no segundo. Argumenta-se, no entanto, que o valor econômico de um direito é diverso do seu objeto, como se percebe facilmente ao avaliar-se um crédito diferido ou inseguro.

“Ce travail, comme celui de l’homme, se vend dans ses résultats seulement, dont il ne peut être isolé en tant que bien corporel. (...) Objet de créances considérables, elle non saurait donc être un objet de propriété”⁴⁶.

A par dos direitos, do trabalho humano e da energia, costuma-se falar de “bens imateriais” em relação às criações do espírito humano, as obras artísticas, científicas, literárias, ou os produtos da inventiva industrial⁴⁷.

Especificação

Os bens materiais e imateriais coexistem na vida empírica, muitas vezes até em expressão acumulada em um único corpo. Assim, uma obra de arte frequentemente se expressa através de um suporte físico – a tela de um quadro, o mármore do Davi.

Por isso mesmo, é elemento essencial para entender o que é a *imaterialidade* do bem imaterial a categoria jurídica de *especificação*, que nos vem de uma sólida tradição romanística. Dizem as Institutas de Justiniano, II, 1, 34:

Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere: aliis videtur pictura, qualiscumque sit, tabulae cedere. sed nobis videtur melius esse, tabulam picturae cedere: ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere.

Hoje, a norma está incorporada ao art. 611 do Código Civil de 1916 (Art. 1.269 do Código de 2002), segundo o qual "aquele que, trabalhando em matéria prima, obtiver espécie nova, desta será proprietário se a matéria era sua, ainda que só em parte, e não puder restituir à forma anterior". Tal é a regra, independentemente da boa fé.

O ponto crucial para entender o tratamento da especificação no direito civil está no art. 1.270 do CC 2002, no que diz que “em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima”. O novo código sabiamente não enfatiza que tal valor deva ser *econômico*, ainda que provavelmente o seja na maioria das hipóteses; o Código de 1916 falava em “preço da mão de obra”.

Tal regra explica, ao nível elementar das relações de direito privado, como se dá a criação e a apropriação do bem imaterial. Seja essa matéria prima física ou já imaterial (a cultura, ou uma obra preexistente, ou o estado da técnica), é a *adição de valor* resultante de um trabalho do criador que constitui a obra ou invento. Na verdade, é a conversão do *principal* em *acessório*: o que é de outro – um texto literário, por exemplo – é convertido em matéria prima e, daí, em acessório de uma paródia ou recriação.

46 Clóvis Bevilacqua, Teoria Geral do Direito Civil; Ministério da Justiça, 1966, pg. 179 e ss.; René Savatier Theorie des Obligations, Dalloz, Paris, 1965, nr. 41.

47 S. Tiago Dantas, Programa de Direito Civil, Ed. Rio, 1977, pg. 229.

As normas do Código Civil não prevalecerão sobre as outras, mais específicas, das leis de Propriedade Intelectual, como a regra de que a obra derivada é autônoma, mas dependente de autorização do titular da obra primígena. Pelo princípio da especificação, o acréscimo de valor que o autor derivado pudesse causar faria dispensar a autorização, ainda que não a indenização.

A escultura especificada no mármore, assim, distingue-se da matéria física; ela não é tangível. Na metáfora da estátua em que a obra surge *naquilo que o artista retirou da pedra*, a criação é avassaladoramente imaterial. A Arte está naquilo que era tangível, e foi retirado – seus dedos sentem a superfície polida do que ficou, mas só a imaginação e a intuição discernem o que foi retirado. É nesse espaço de contemplação, a que se referia Blackstone (ou no dizer menos jurídico de Théophile Gautier, o espaço do *sonho flutuante*⁴⁸), que circulam os bens da propriedade intelectual.

Especificado, o *rêve flottant* de Gautier passa a ser o bem jurídico principal.

A imaterialidade do baço

A questão da imaterialidade do objeto do direito intelectual foi objeto de uma curiosa e importante decisão judicial do estado da Califórnia, tendo como autor da ação um antigo paciente do titular de uma patente no campo da biologia celular, que reivindicava direitos sobre o privilégio ou sobre seus resultados pelo fato de que as células sobre as quais versava a patente terem sido retiradas de seu corpo. O tribunal recusou-se a conceder a reivindicação, notando que a patente resultava do esforço inventivo, e não da matéria prima, que não seria, de forma alguma, *invenção*⁴⁹.

Disse a Suprema Corte da Califórnia:

Finally, the subject matter of the Regents' patent—the patented cell line and the products derived from it—cannot be Moore's property. This is because the patented cell line is both factually and legally distinct from the cells taken from Moore's body. Federal law permits the patenting of organisms that represent the product of "human ingenuity," but not naturally occurring organisms. Human cell lines are patentable because "[l]ong-term adaptation and growth of human tissues and cells in culture is difficult—often considered an art...," and the probability of success is low. It is this inventive effort that patent law rewards, not the discovery of naturally occurring raw materials. Thus, Moore's allegations that he owns the cell line and the products derived from it are inconsistent with the patent, which constitutes an authoritative determination that the cell line is the product of invention.⁵⁰

⁴⁸ (...) *Sculpte, lime, cisèle;/ Que ton rêve flottant se scelle/ Dans le bloc résistant!*("L'Art" de Théophile Gautier. *Émaux et camées*. 3ème édition. 1858)

⁴⁹ Moore v. University of California, 51 CAL. 3D. 120, 15 u.s.p.q.2D. 1753 (1990).

⁵⁰ Moore v. Regents of Univ. of Cal., 793 P.2d 479 (Cal. 1990). Vide Joshua A. Kalkstein Moore v. Regents of the University of California Revisited, 3 YALE SYMP. L. & TECH. 4 (2000), <http://lawtech.law.yale.edu/symposium/00/speech_kalkstein.htm> De outro lado, vide Danforth, Cells, Sales, & Royalties: The Patient's Right to a Portion of the Profits (1988) 6 Yale L. & Pol'y Rev. 179, 197. Although a patient who donates cells does not fit squarely within the definition of a joint inventor, the policy reasons that inform joint inventor

Modalidades de bens intangíveis

Compreendem-se entre os bens intangíveis os serviços, certos direitos, a energia, o poder de controle sobre as sociedades empresariais, e o bens relativos ao *direitos de clientela*. É quanto a esses que nosso estudo se desenvolve, eis que os direitos de propriedade intelectual é uma das sub-espécies dos direitos de clientela.

Para ajudar a distinção, serviço é o “produto da atividade humana destinado à satisfação de necessidades, mas que não apresenta o aspecto de um bem material (p.ex.: transporte, educação, atividades de profissionais liberais etc.”⁵¹. Na verdade, mesmo em direito, são várias as acepções de “serviços”. No dizer de Bulhões Pedreira:

“Para essa confusão contribui a ambigüidade da palavra “serviço” que é usada com quatro significados distintos: a) em sentido mais genérico, é qualquer *input*, ou benefício, que um sistema aberto recebe do seu ambiente; b) na expressão “serviços produtivos”, é aquilo com que os fatores contribuem para a produção; c) “serviço pessoal” é o serviço do trabalho fornecido pela pessoa física; e d) na expressão “bens e serviços” é bem econômico imaterial.

Como se verá, há uma hipótese em que o bem-serviço cria uma confusão aparente com o bem-oportunidade: no caso, por exemplo, do *know how*. De outro lado, para efeitos do imposto sobre serviços, persiste – não obstante um julgado do STF sobre a matéria – a identificação entre licenças ou cessões temporárias de direitos intelectuais e a locação de bens móveis como um *serviço*.

Quanto à energia, diz Savatier, citando M. Champier, que energia é uma grandeza física, suscetível de várias formas e finalmente capaz de produzir um trabalho mecânico ou calor.⁵² “Tal trabalho” – prossegue Savatier – “como o de homem, se vende somente em seus resultados, dos quais não pode ser isolado na forma de um bem corpóreo”. E, mais adiante: “Objeto de crédito, a energia jamais poderá ser um objeto de propriedade”.

É, como o trabalho humano, um bem que se consome ao mesmo tempo em que é produzido, produzido valor, embora a diferença daquele possa ser armazenado e acumulado. Em baterias, ou, como energia hidráulica em represas, por exemplo⁵³, pode ser alienado como valor atual, e não promessa de valor, ou valor despendido.

patents should also apply to cell donors. Neither John Moore nor any other patient whose cells become the basis for a patentable cell line qualifies as a 'joint inventor' because he or she did not further the development of the product in any intellectual or conceptual sense. Nor does the status of patients as sole owners of a component part make them deserving of joint inventorship status. What the patients did do, knowingly or unknowingly, is collaborate with the researchers by donating their body tissue . By providing the researchers with unique raw materials, without which the resulting product could not exist, the donors become necessary contributors to the product. Concededly, the patent is not granted for the cell as it is found in nature, but for the modified biogenetic product. However, the uniqueness of the product that gives rise to its patentability stems from the uniqueness of the original cell. A patient's claim to share in the profits flowing from a patent would be analogous to that of an inventor whose collaboration was essential to the success of a resulting product. The patient was not a coequal, but was a necessary contributor to the cell line."

⁵¹ Houaiss, 1a. ed.

⁵² Op. Cit., vol. I, p. 41.

⁵³ Savatier, op. cit., vol. 42.

Os direitos de crédito são, como já se mencionou, bens imateriais. Mas dificilmente serão confundidos com direitos de propriedade intelectual.

Vejam os o bem imaterial “poder de controle”. Para que exista tal poder é preciso, em primeiro lugar, que exista um patrimônio cujo titular se encontra na impossibilidade física de gerir os seus bens; em segundo lugar, é preciso que se tenha conferido a outrem a função, um poder-dever de gerir tais bens, a título pessoal, mas no interesse do proprietário: e o poder de controle é o direito de dispor de bens alheios como um proprietário.⁵⁴

Na sociedade anônima, detém o poder do controle, ou a soberania sobre a empresa, quem seja “detentor de direitos de voto que lhe assegurem maioria relativa nas deliberações sociais, a capacidade de nomear os administradores, e exerça tal direito e capacidade”.⁵⁵ O poder é uma matéria de fato, razão por que têm igualmente soberania sobre a empresa mesmo pessoas que não pertençam à sociedade, como o credor externo, ou o supridor de insumos indispensáveis, por exemplo, além do controlador tal como, aceito pela Lei 6.404/76.⁵⁶

Bem intangível, o poder do controle não será, no entanto, um direito de clientela. Não se trata de um bem empresarial, mas de um direito sobre os bens empresariais.⁵⁷ Não é o valor nominal, nem o patrimonial, nem o contábil, e nem sequer de bolsa, que tem a ação, parte do conjunto cuja alienação visa à transferência do controle. Avalia-se a empresa como um *going concern*, como um meio de produzir lucros futuros e de atender às necessidades do controlador, outras do que o lucro direto, e é este valor do controle.

Bens intangíveis e investimento de capital estrangeiro.

Bens intangíveis são, conforme o Glossário do Bacen:⁵⁸

“São, no contexto da legislação de capitais estrangeiros, os bens não-corpóreos, tais como, tradicionalmente, a tecnologia, as marcas e as patentes, de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas com domicílio ou sede no exterior, e que possam ser objeto de transferência ou licença de uso/exploração por prazo determinado ou de cessão definitiva a pessoas jurídicas sediadas ou autorizadas a operar no País, para aplicação em atividades econômicas, na produção de bens ou serviços.

Mais recentemente, em meados da década de 1990, passou-se a contemplar no âmbito dos “bens intangíveis”, no mencionado contexto normativo, aqueles que envolvem ou se

54 Claude Champaud, apud Alfredo Lamy Filho, “O Acionista Controlador e a Nova Lei das S/A”, in Revista da OAB/RJ, ano IV, n. LV.

55 Nas demais sociedades, aplica-se o disposto no Art. 1.098 do Código Civil de 2002: “É controlada: I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.

56 Vide Fabio Konder Comparato, O poder de Controle nas S/A.

57 Fabio Konder Comparato, Estudos e Pareceres..., p.103.

58 <<http://www.bacen.gov.br/htms/firce/conceitos.htm#t14>>, consultado em 22/9/02.

caracterizam pelo direito de utilização de satélites, de cabos submarinos, etc., usualmente tratados sob a rubrica da *importação de intangíveis*.”

Direito de clientela

O artífice medieval titular do *jus intraturae* – o ponto comercial assegurado pela renovatória - assegurava seu interesse econômico, juridicamente protegido como uma *exclusividade* ⁵⁹ apenas pelo exercício de uma atividade econômica. Atividade conhecida, explorada com mais ou menos eficácia.

O caso particular da propriedade imaterial de que trata a Propriedade Intelectual é a de uma atividade econômica que consiste na exploração de uma *criação estética*, um *investimento numa imagem*, ou então uma *solução técnica*, cujo valor de troca merece proteção pelo Direito.

Uma análise mais cuidadosa da questão revela que, em todos os casos, há de início um direito de oportunidade - o de explorar o mercado propiciado pela criação imaterial. A exclusividade legal apenas apropria este mercado novo, localizado, em benefício do criador ⁶⁰.

Tal ocorre de forma inteiramente similar à situação jurídica do empresário que explora sua atividade em estabelecimento sito em imóvel sob locação, resguardando-se a posição privilegiada do empreendimento, adquirida pelo desenvolvimento do negócio naquele local, com criação de clientela específica. O objeto do direito exclusivo é a posição no mercado representado pelo local de operação e significa um direito à percepção de rendimentos eventualmente produzidos em resultado da continuação de uma atividade no mesmo local ⁶¹.

Pode-se, já neste ponto, precisar o de propriedade imaterial, caracterizando o poder, atribuído classicamente ao proprietário, como um direito subjetivo absoluto. O controle, ademais, não é um poder-dever, já que guarda pelo menos um certo grau de voluntariedade em seu exercício; não se trata, pois, de uma potestade. Especificando assim a primeira noção, poderíamos dizer que propriedade no sentido clássico é o exercício de um poder jurídico absoluto e exclusivo sobre um bem econômico, visando a um interesse próprio.

Por aproximação, costuma-se denominar estes direitos absolutos exclusivos sobre bens econômicos imateriais, o bem-oportunidade, “propriedade imaterial”. Como os objetos resguardados são, em princípio, *res communes omnium* (a criatividade industrial e o

⁵⁹ Ou, como veremos adiante, “propriedade sobre o valor de troca” , no dizer de John Commons.

⁶⁰ Já se vê que nos filiamos ao entendimento de Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, Paris, 1952, e de Tulio Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali*, 3a. Ed. Giuffrè, 1960, que vê na imaterialidade de tais direitos apenas a eventualidade dos direitos de clientela, ou (no dizer de Ascarelli), a expectativa razoável de réditos futuros.

⁶¹ Savatier, op. cit., nr. 32; Barreto Filho, *Aviamento*, in *Enciclopédia Saraiva*; Paul Roubier, op. cit.

mercado), parte da doutrina entende que tais direitos são um monopólio (que descreveríamos como *instrumental*) constituído em favor de seus titulares.

Este conceito de propriedade, elaborado através da análise da estrutura dos direitos, compatibiliza tanto o *dominium* romano quanto a noção de “propriedade sobre o valor de troca” definida na jurisprudência americana⁶². Concebida como um poder, quando exercida sobre um conjunto de bens materiais e bens imateriais, constituído para gerar valores de troca (a empresa) a propriedade não é um poder “passivo”. Não é um poder de conservação, mas de ampliação.

A noção de direitos de clientela

A expressão “direitos de clientela” deve-se a Paul Roubier,⁶³ que concebeu como um *tertius genus*, ao lado dos reais e dos pessoais. Incluir-se-ia no conceito os de propriedade intelectual: os de propriedade industrial e os de propriedade científica, artística ou literária; as marcas de indústria e de comércio; as *appellations d’origine*; o fundo de comércio, na acepção francesa; os monopólios legais. Ao lado destes, constituindo a face não exclusiva dos direitos da clientela, poríamos as invenções não patenteadas e o segredo de empresa; o monopólio de fato; o ponto; o *goodwill*, ou seja, o próprio aviamento considerado como todo.

Pode-se-ia argumentar que, quanto a um inventor ou criador individual, cuja atividade não se caracteriza como de empresa, a classificação seria mal aplicada. No entanto, com exclusividade concebida ao criador, protegem-se não só os direitos morais quanto os econômicos; e, em relação a estes, a noção é adequadamente aplicável. Está claro que, quanto á empresa, mesmo os direitos “morais” seriam incluídos na clientela, pois fama, talento, gênio, são condicionantes positivo a do faturamento.

Organização e oportunidade

Os bens da empresa, ou em noção mais estrita e menos correta, do estabelecimento, não são reuniões díspares e ilógicas de coisas e direitos. Como são bens de produção, individualmente, e serão no todo, um universo voltado para a produção, à organização com este fim específico acresce o valor de cada elemento individual. Tal organização é denominada “aviamento”⁶⁴.

Por sua vez, este valor do todo dos bens tem um efeito no mercado, dando ao organizador uma posição determinada perante a concorrência, dita *oportunidade*. Como o exercício do comércio é legal, e a concorrência incentivada no sistema econômico capitalista, esta

62 Butcher’s Union Co. v. Crescent City Co. 1.11 U.S. 746, 751. Chicago, M.S.T.P. Co. v. Minnesota, 134 U.S. 1890.

63 Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, p. 2

64 J.X Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, vol. V. no. 17. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840. Oscar Barreto Filho, ob. cit., p. 169: aviamento é “o resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento *in concreto* a aptidão de produzir lucros”

situação jurídica da sociedade empresária perante o mercado é um direito absoluto , denominado de “clientela” ⁶⁵. Como já vimos, tais direitos são voltados indistintamente contra todos, que devem ao titular respeito ao exercício legal do poder. Serão eles direitos, além de absolutos, também exclusivos, apenas nas hipóteses em que o ordenamento jurídico atribuir ao titular o monopólio, a possibilidade de ser o único a exercer um direito de clientela.

Direitos exclusivos e não exclusivos de clientela

Os direitos de clientela serão *exclusivos* se o ordenamento jurídico atribuir ao titular o poder jurídico de ser o único a explorar o bem jurídico, objeto do direito de clientela em questão ⁶⁶. E serão não exclusivos, se a mesma oportunidade de mercado for repartida com os competidores.

Esse direito exclusivo de clientela, dito *direito de exclusiva*, recaindo sobre uma posição no mercado, tem muitas das características de um monopólio. Na maior parte dos casos, a exclusividade recai sobre *um* instrumento de ação sobre o mercado, como uma patente ou um registro de cultivar. Em certas circunstâncias, quando há uma exclusividade sobre o mercado ele mesmo (a empresa, e só ela, pode explorar o mercado daquela utilidade, naquele contexto geográfico, com qualquer *instrumento* disponível) ter-se-á um monopólio *stricto sensu*.

Incluir-se-ia no conceito os *direitos de exclusiva* de propriedade intelectual: patentes, desenhos industriais, marcas registradas, *software*, cultivares, os de propriedade industrial e os de científica, artística ou literária; as *appellations d'origine*. Também são direitos de clientela outros direitos de exclusiva, ainda que não de propriedade intelectual: o fundo de comércio (na acepção francesa); os monopólios legais.

Ao lado destes, constituindo a face *não exclusiva* dos direitos da clientela, poríamos as invenções não patenteadas e o segredo de empresa; o monopólio de fato; o ponto; e o *goodwill*, ou seja, o próprio aviamento considerado como todo.

Direitos de exclusiva da propriedade intelectual

São as criações do espírito humano, quanto às quais a ordem jurídica concedeu ao titular o estatuto de direitos absolutos exclusivos. Como bens intangíveis cuja propriedade é assegurada, são contabilizados no ativo permanente, em princípio no ativo imobilizado.

⁶⁵ Vide abaixo a seção dedicada à análise desse fenômeno pelo direito comercial clássico. Note-se que, contra boa parte da doutrina, consideramos a clientela como um bem da empresa, e não do estabelecimento. Vincular uma posição no mercado ao local *goodwill* é conservar uma visão estreita, de pequeno comércio, que ignora a complexidade da moderna empresa

⁶⁶ Que, como veremos, é um *bem-oportunidade*, um bem intangível caracterizado como uma expectativa razoável de ingressos econômicos.

São as patentes de invenção, os modelos de utilidade, o *software*, os cultivares registrados, as marcas registradas, as indicações geográficas,⁶⁷ os desenhos industriais registrados,⁶⁸ os direitos autorais e conexos.

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades necessárias. Tal função é também, embora parcialmente, desempenhada pelos desenhos industriais.

Usando a distinção do direito norte-americano entre *local goodwill* e *personal goodwill*⁶⁹. (clientela resultante da localização e clientela resultante de fatores pessoais) os signos distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.) seja mantida inalterada. Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente, é como meio de conservação da clientela obtida que se concebem tais signos.

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Podendo ser registradas, são direitos de exclusiva a partir do registro, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito de exclusiva resultante da simples ocupação da marca.⁷⁰ Ao contrário dos demais direitos de exclusiva da propriedade intelectual, as marcas não são temporárias, muito embora, após 10 anos, devam ser prorrogadas.

O *franchising*, contrato típico de direito de clientela, consiste em licença de marca, com assistência técnica e administrativa relativa ao uso “verídico” da marca, além de serviços complementares, e se torna, na verdade, um contrato de transplante de aviamento. O art. 2º da Lei nº 8.955/94 define o contrato de franquia do modo seguinte:

⁶⁷ Que, no entanto, não podem ser capitalizadas, pois não pertencem ao seu beneficiário; direito *propter rem*, está vinculado a certas condições geográficas ou – além disso – de qualidade, e são usufruídos pela coletividade das empresas que preencherem idênticas condições.

⁶⁸ A exceção é a dos desenhos industriais, no regime da Lei 9.279/96, que são registrados sem exame. Entendo, pela absoluta fragilidade de tais registros, que não possam, de nenhuma forma, serem pagos ao capital. A jurisprudência, aliás, tem negado a esses desenhos não examinado até o benefício da tutela antecipada – exatamente pelo arremedo de propriedade em que se constituem. Aliás, a concessão de tais registros, sem exame, pareceria uma lesão não só às regras de concorrência, mas ao direito do consumidor – objeto potencial, pois, de uma interessante ação civil pública contra o INPI.

⁶⁹ Cabe mencionar a interessante distinção, trazida do Direito Francês, entre *clientèle*, o afluxo de receita resultante da qualidade ou reputação dos produtos ou serviços, e *achalandage*, o fluxo de receita resultante simplesmente da localização: um restaurante de estação ferroviária têm *freguesia*, sendo ou não de qualidade.

⁷⁰ Vide, no entanto, o direito do pré-utente, previsto na Lei 9.279/96, e as marcas não registradas, que não são protegidos por direitos de exclusiva.

"Franquia empresarial é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício."

O nome de empresa, seja firma, representando o nome civil dos sócios, ou denominação, e os nomes de domínio, sujeitos necessariamente a registro, têm igualmente os pressupostos de certeza e economicidade próprios de um direito de exclusiva.

Monopólios legais

O monopólio legal é o direito de clientela na sua expressão mais absoluta. Pode tomar a forma de um monopólio propriamente dito, ou de restrições da concorrência. É exemplo da primeira a concessão de serviços públicos, e da segunda a limitação numérica dos corretores de navio ou das autonomias de táxis. Diz-se monopólio o poder absoluto exclusivo de ser o único a atuar num determinado mercado; e oligopólio o poder absoluto cujos titulares sejam em número limitado. Ambos são designados por privilégios.

No direito brasileiro, o monopólio é restrito pela Constituição, em seu art. 173. Parte da doutrina constitucionalista entende que a nova carta, ao contrário do que ocorria com a anterior, não deixa à União Federal, através de lei, o estabelecimento de monopólios⁷¹. Pelo contrário, ao erigir como pressuposto da ordem econômica a livre concorrência, a Carta teria coibido a restrição à competição de qualquer natureza, a não ser nos casos em que a própria Constituição o excepciona.

Outros autores, no entanto, fundando-se em convincente argumento constitucional, admitem o monopólio com sede em lei ordinária, se atendidos os pressupostos do Art. 173 quanto à intervenção estatal, quando *necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo*, acrescidos do requisito suplementar da indispensabilidade de que a ação interventiva se faça por meio do monopólio⁷². Casos singulares em que isto se daria seriam os de intervenção para evitar um monopólio privado de fato.

Oligopólios, como o valor de uma autorização governamental de funcionamento de instituição financeira, os direitos de utilização de satélites, ou de cabos submarinos (admitidos na legislação de capital estrangeiro), seriam bens intangíveis desta natureza. Num sentido menos preciso, são monopólios legais todos os direitos absolutos exclusivos recaindo sobre uma posição no mercado. É neste sentido que a primeira lei antimonopólio, editada por James I da Inglaterra, excetuava a proibição "os privilégios conferidos aos inventores".

71 Celso Ribeiro Bastos, Comentários, op.cit., p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988, APEC, 1989, p. 74, Pinto Ferreira, op.cit., p. 388.

72Eros Grau, op.cit. p. 271-278.

Direito de exclusiva sem propriedade intelectual: fundo de comércio em renovatória

O conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir coisas ou serviços, é o fundo de comércio.⁷³ Uma noção constante do Direito Comercial de todos os países, ganhou prevalência nos sistemas francês, no qual assumiu o status de “propriedade comercial”.

No direito francês o *fonds de commerce* é a reunião de meios materiais e jurídicos para a exploração de uma clientela, considerada, nota Savatier,⁷⁴ como se fosse um bem fundiário, frutífero. De um lado, é bem móvel, pois dele se exclui o dos imóveis onde se explora a atividade, embora compreenda o direito à locação; de outro, é um bem incorpóreo, pois se destaca das coisas tangíveis que o formam. Constituído em torno da figura de um pequeno negociante, pessoa física, é a seção do patrimônio afetado ao negócio, onde só se inclui o ativo.

Com todas estas limitações, o *fonds de commerce* francês é objeto de numerosos negócios jurídicos, dos quais a venda a crédito, a anticrese e a locação-gerência são as mais frequentes. As transações são submetidas a registro, e adquirem uma solenidade comparável aos atos jurídicos correspondentes a bens imóveis. Todo o sistema é baseado no princípio da fixidez da locação, pelo qual o comerciante locatário é inamovível do imóvel. No Direito francês, sujeito a registro e a proteções ainda mais exacerbadas que em nosso sistema, o *fonds de commerce* teria uma *status* de direito de exclusiva, ainda que não de propriedade intelectual.

É a tradição medieval do *jus intraturae*, que concedia ao artífice o direito de permanecer indefinidamente no imóvel locado ou haver uma indenização ao fim do prazo ajustado, a título de pagamento pela benfeitoria consistente no afluxo de clientela ao ponto comercial. Tal idéia chegou até o direito brasileiro, através do instituto da locação comercial sujeita à renovatória.

Planiol nota que “o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades incorpóreas, é um direito à clientela”.⁷⁵

Direitos de clientela sem exclusividade: a universalidade da cessão de estabelecimento

O estabelecimento, com todos os bens, os direitos, além da organização e da posição do mercado, pode ser objeto de negócios jurídicos. Curiosamente, a contabilidade, que se mostra tão ardua a registrar o *goodwill* (a clientela), quando gerada pela própria empresa, aceita fazê-lo no caso de conferência de estabelecimento. O Código Civil de 2002 explicitamente admite o reconhecimento do *good will* no capital, no seu art. 1.187:

73 Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p.224

74 Op. Cit., ns. 79 e ss

75 Apud Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p. 187

Parágrafo único. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se preceda, anualmente, à sua amortização:

I - as despesas de instalação da sociedade, até o limite correspondente a dez por cento do capital social;

II - os juros pagos aos acionistas da sociedade anônima, no período antecedente ao início das operações sociais, à taxa não superior a doze por cento ao ano, fixada no estatuto;

III - a quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade.

É claro que, ao integrar-se num estabelecimento (ou uma empresa) alienado, o bem-oportunidade acresce seu valor, representado pela antecipação razoável da lucratividade futura, capitalizada ao momento de negócio. Quem vende um objeto lucrativo, acresce ao preço dos bens e direitos identificados e contabilizados a expectativa dos lucros futuros: é exatamente o *goodwill*.

No entanto, não há, no caso, direito absoluto exclusivo ao bem-oportunidade. O titular, protegido pelo direito absoluto não exclusivo conseqüente da rejeição da concorrência desleal, mostrou-se um jogador hábil no mercado, e é isto que se paga. O fundo de comércio, na forma de propriedade comercial, ou seja, exclusividade do local *goodwill*, representa apenas parte da história. No estado atual do desenvolvimento das empresas, não é o ponto, ou exclusividade do ponto, que formam o *goodwill*, mas a organização da empresa que determina o estabelecimento, cria, mantém e desenvolve a clientela.

Direitos não exclusivos sobre criações tecnológicas: *Know how* e outros segredos..

“O segredo de empresa pode consistir em qualquer fórmula, padrão, mecanismo ou compilação de informação que é usado na atividade empresarial, e que dá ao utilizar uma vantagem sobre os competidores que não o conhecem ou não usam. Tal pode ser uma fórmula para um composto químico, um processo de fabricação, de tratamento, ou de preservação de materiais, um modelo para uma máquina ou outro aparelho, ou então uma lista de fregueses”.⁷⁶

Este “segredo de empresa” em sua perspectiva do direito americano, é gênero do qual são espécies o *know how*, o segredo de fábrica, o segredo comercial, as fórmulas não patenteadas, etc. É um direito de clientela consistente na detenção de uma informação de disponibilidade escassa e útil no negócio. Não se trata de um direito exclusivo⁷⁷, pois não houve concessão pelo Estado de uma patente ou algo do mesmo efeito.

No dizer do Regulamento 260/96 da CE⁷⁸:

76 N. Restatement of Torts. § 757, comment b (1939). Texto d Ohio sobre segredo de empresa

77 Com exceção da proteção exclusiva das informações confidenciais necessárias aos registros de comercialização, chamadas “*proprietárias*”, exemplo das quais se viu na edição da Lei nº 10.603, de 17-12-2002.

78 Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance) Official Journal L 031 , 09/02/1996 p. 0002 - 0013

Artigo 10º

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

1. « Saber-fazer », um conjunto de informações técnicas que são secretas, substanciais e identificadas por qualquer forma adequada;
2. « Secreto », o facto de o conjunto do saber-fazer, considerado globalmente ou na configuração e montagem específicas dos seus elementos, não ser normalmente conhecido ou de fácil obtenção, de modo que uma parte do seu valor no avanço que a sua comunicação proporciona ao licenciado; não deve ser entendido numa acepção estrita no sentido de cada elemento individual do saber-fazer dever ser totalmente desconhecido ou impossível de obter fora da empresa do licenciante;
3. « Substancial », o facto de o saber-fazer abranger as informações que devem ser úteis, ou seja, poder razoavelmente esperar-se que, à data da conclusão do acordo, sejam susceptíveis de melhorar a competitividade do licenciado, por exemplo, auxiliando-o a penetrar no novo mercado ou concedendo-lhe uma vantagem concorrencial relativamente a outros fabricantes ou fornecedores de serviços que não têm acesso ao saber-fazer secreto licenciado ou a outro saber-fazer secreto comparável;
4. « Identificado », o facto de o saber-fazer descrito ou expresso num suporte material de modo a tornar possível verificar se preenche os critérios de segredo e de substância e assegurar que a liberdade do licenciado na exploração da sua própria tecnologia não é indevidamente limitada. O saber-fazer pode ser identificado mediante uma descrição constante do acordo de licença ou num documento distinto ou consignado por qualquer outra forma adequada, o mais tardar quando da transferência do saber-fazer ou pouco tempo depois, desde que esse documento distinto ou esse suporte estiver disponível em caso de necessidade;

Em trabalho anterior⁷⁹ já mantivemos a opinião de que o *know how* é um direito de clientela. O contrato respectivo teria o objeto de ceder a posição privilegiada no mercado, consiste em deter informações úteis para a atividade empresarial, e escassas.

Este bem, no entanto, é objeto de poder absoluto não exclusivo. Não há “propriedade” em relação a ele, mas mera detenção, ou *possessio naturalis*. A exclusividade, se obtida, seria meramente de fato, resultado de um mercado cuja competitividade informacional (tecnologia, em se tratando de *know how*) seria relativamente baixa.

Signos distintivos sem direitos de exclusiva

Há, no direito vigente, uma série de signos distintivos cuja proteção resulta apenas das regras de concorrência desleal: marcas não registradas, títulos de estabelecimento, insígnia, emblemas, recompensas industriais, sinais e expressões de propaganda.

Por exceção ao anteriormente postulado, há direitos de clientela que, embora sejam elementos do exercício da empresa, exercem-se em relação ao estabelecimento – como o título de estabelecimento e a insígnia. Aquele é o sinal designativo da unidade técnica de

79 El concepto juridico de "know how" (Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, 1981).

produção ou circulação de bens e serviços (= do estabelecimento), este é o sinal gráfico, ou emblema, que o representa.

Diversas das marcas, mas exercendo o mesmo efeito, são as designações de origem e as indicações de procedência. Ambas são sinais designativos da origem dos produtos, sendo que as primeiras representam uma garantia institucional de qualidade, em função do local da vindima ou da fabricação.⁸⁰ Pela sua própria natureza são bens intangíveis vinculados a um bem fundiário, ou a uma região geográfica e, assim, insuscetíveis de serem conferidos isoladamente ao capital da sociedade.

Os títulos de periódicos, ainda que não registrados como marcas, são reconhecidamente elementos patrimoniais de grande valor. Suscetíveis de penhora e execução, segundo a jurisprudência reiterada,⁸¹ estão plenamente capacitados a se integrarem no capital de uma sociedade. No direito francês não há proteção específica⁸² para tal propriedade, como não há no direito brasileiro, mas como aqui, é suscetível de registro de marca e de direito autoral.

Devido à impossibilidade de recriação autônoma do mesmo título, devido à própria publicidade do periódico, na esfera de repercussão econômica de sua distribuição, mesmo sem registro de marca, o torna capitalizável. O título pode não só ser cedido; mas também ser concedido em exploração, ou fruição, à natureza de um usufruto.

O bem-oportunidade: a intangibilidade do lucro futuro

A Propriedade Intelectual, como os demais direitos de clientela, só se exerce sobre um objeto imaterial específico, o bem *econômico*. O que o caracteriza como tal não é a simples intangibilidade filosófica, ou a impossibilidade de tocar com as mãos. Intangível por ser incorpóreo, ou por consistir apenas na concepção, ou ainda por ser uma *regra de reprodução* - o bem só se torna econômico, e por isso, objeto potencial de uma propriedade, quando satisfaz o requisito essencial de *escassez e disponibilidade*.

A noção de bem intangível tem uma funcionalidade toda especial quando se tem uma sociedade em que a economia é competitiva. Onde os valores econômicos se definem no mercado, e quando há liberdade de entrada neste mercado por parte dos agentes econômicos. Quando se está num *economia de mercado*. Nesta seção, estudaremos o papel do bem intangível neste tipo de economia.

Numa economia concorrencial, tal objeto é uma criação estética, um investimento em imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, numa *oportunidade de*

80 Idem, p. 489

81 O título “O Cruzeiro” foi, no espaço de poucos meses, penhorado e executado três vezes.

82 Chavanne e Burst, op. Cit., p. 423.

haver receita pela exploração de uma atividade empresarial. Ou, como queria Vivante, configura a expectativa de receita futura ⁸³.

Uma propriedade sobre o valor de troca

Como já se mencionou antes, há tutela jurídica assimilável à propriedade não só sobre coisas, mas sobre *oportunidades de mercado*. Esta noção não é ainda universal entre os estudiosos do Direito. Um exemplo do Direito Americano ilustra como se deu, naquele sistema jurídico, a construção de uma consciência jurídica sobre este particular objeto de tutela jurídica.

Uma importantíssima lide foi trazida à Suprema Corte Americana em 1876 ⁸⁴: os proprietários dos armazéns de cereais do Estado de Illinois haviam recorrido à cúpula do poder judiciário dos Estados Unidos, questionando o direito de um governo estadual regular os preços de seus produtos. As autoridades estaduais afirmavam que, pelo poder de mercado que os armazenadores tinham, os consumidores se viam obrigados a adquirir os cereais, bens de primeira necessidade, a qualquer preço imposto.

O caso, como nota John Commons ⁸⁵, se revestia de uma importância especial, em vista do princípio legal, no sistema anglo-americano então vigente, de que o Estado só podia regular a atividade econômica exercida sob concessão. Uma estrada, uma ponte, a exploração de uma via navegável podiam ter pedágios ou prazos de utilização limitados pela autoridade, por serem naturalmente bens públicos, concedidos à exploração privada; mas o comércio de cereais jamais fora atividade pública.

A Corte terminou por concluir que o controle do preço dos grãos distribuídos ao público em geral implicava num poder de fato, detido por particulares, e incidente sob a esfera jurídica de terceiros. O estado tinha pois o dever de regular os preços excessivos, segundo o pensamento de Hegel - aliás presente nas ponderações dos juízes.

Esta foi a primeira vez, diz Commons, que surge no Direito Americano a consciência do poder econômico do empresário capitalista. Esta nova soberania, paralela e similar à do Estado, consistia no poder de negar, a quem necessitava, os bens econômicos que o empresário puder produzir ou vender.

No caso de Illinois, os armazenadores se recusavam a suprir os bens necessários ao consumo do público, a não ser por um preço determinado, desproporcionado ao custo somado a uma margem razoável de lucratividade. A atuação da autoridade estatal, julgada constitucional pelo Supremo, tinha o propósito de controlar tal poder econômico, sob a lógica de uma justiça distributiva. Mas a solução do caso extravasava o simples *sui cuique*

83 Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840.

84 Munn v. Illinois; 94 U.S. 113, 149. 1876.

85 Legal Foundations of Capitalism, Univ. of Minnesota Press, 1959, p. 27.

tribuere: o que se percebia era a emergência de uma soberania nova, e sua confrontação com o poder estatal clássico.

Não é simples coincidência o fato de que a elaboração judicial destas novas relações de soberania foi contemporânea à modificação jurisprudencial que, nos Estados Unidos, sofreu o conceito de propriedade. O direito anterior entendia a propriedade como uma liberdade de fruir, de gozar e de dispor ao abrigo da lei; o nódulo da propriedade, porém, era a facilidade de usufruir do bem que lhe era objeto.

Commons historia a geração do novo conceito através de uma série de julgados sucessivos da Suprema Corte do fim do séc. XIX. Em 1884, apenas a minoria da corte entendeu, no caso dos matadouros da Cidade de St. Louis ⁸⁶, que haveria infração do princípio constitucional de respeito à propriedade privada na proibição de um empresário exercer um ramo de comércio. A municipalidade daquela cidade havia dado exclusividade para o abate de animais a um determinado matadouro, por razões higiênicas; os demais abatedores recorriam contra o que entendiam como uma expropriação inconstitucional.

O argumento vencedor era que a propriedade física dos matadouros ficara intacta e, portanto, inexistia expropriação. A perda da capacidade de os bens materiais em questão gerar receita empresarial não foi considerada como capaz de afetar a propriedade.

Em 1890, porém, a maioria passou a esposar a tese minoritária de 1884. As ferrovias privadas do Estado de Minnesota contestavam o poder de polícia da autoridade estadual, a qual vinha estabelecendo suas tarifas ⁸⁷; as ferrovias invocavam o mesmo princípio constitucional. O acórdão, desta vez, entendeu que houvera expropriação: ao fixar tarifas a autoridade local retirava das ferrovias o poder de cobrar o que quisessem.

A expropriação (parcial) não recaía sobre o *valor de uso* dos bens das ferrovias, mas sobre sua capacidade de haver receita, nos limites extremos do mercado. As empresas não podiam mais elevar seus preços até o limite em que os seus clientes tivessem que renunciar a seus serviços; a diferença entre a tarifa (limite jurídico) e o máximo do preço (limite econômico) havia sido desapropriado - sem compensação.

Claramente, havia aí uma propriedade intangível, imaterial, que consistia na capacidade de haver receita na exploração de uma atividade econômica. O que Commons denomina, numa metáfora poderosa, como propriedade sobre o valor de troca.

Jurisprudência: propriedade sobre o valor de troca

> Supremo Tribunal Federal

86 *Butcher's Union Co. v. Crescent City Co.* 1.11 U.S. 746, 751.

87 *Chicago, M.S.T.P. Co. v. Minnesota*, 134 U.S. 1890. Posteriormente, vide *See v. Heppenheimer* 69 N.J. 36.61 A 843 1905, citado em Cary, *Corporation Law*, pg. 1096. Também em nosso trabalho "Da conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas", publicada na Revista Direito Mercantil no. 33, de janeiro de 1980.

Recurso extraordinário 96823SP Rel. Ministro Rafael Mayer Julgamento: 1982/09/14 Primeira Turma. Publicações: DJ 01-10-82 pg-09830. Ementário do STF vol-01269-02 pg-00627 RTJ vol-00103-02 pg-00874

Ementa: desapropriação indireta. Responsabilidade civil do Município. Indenização. Danos a instalações industriais. Fundo de comércio. Pelos prejuízos causados ao particular, pela entidade pública, em decorrência de desapossamento, cabe a reparação integral, sob pena de frustrar-se o princípio da justa indenização da propriedade, ou da plena reparação do dano. - É de indenizar-se o fundo de comércio, não somente em casos de desapropriações regulares, ainda que não protegidas pelo d. 24.150, mas, também, e com maior razão, nas desapropriações indiretas, em que se busca a ampla indenização por ato da administração, desapoado de regularidade e forma jurídica. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.

Um conceito medieval

A noção de que se deva dar proteção jurídica à oportunidade de obter receita futura com uma atividade empresarial, embora de aparência nova, foi reconhecida em Direito, há séculos, no início do capitalismo europeu.

A sensibilidade jurídica para a existência de tal valor, aliás, data de bem antes, como o demonstra a instituição de monopólios pelo Estado romano⁸⁸. Mas se pode, com cada razão, tomar o *jus intraturae* das cidades italianas do *quattrocento* como um dos marcos históricos da criação de um direito próprio da economia capitalista.

O artesão ou mercador que tomava em aluguel sua oficina ou loja e criava uma clientela centrada no local de seu comércio ou indústria, adquiria o direito de haver do proprietário do imóvel, que o intentasse despejar, um pagamento pela valorização do ponto. O *ius intraturae* era exatamente o reconhecimento de que o valor dos lucros razoavelmente esperados pelo exercício da atividade empresarial deveria ser somado ao do imóvel locado, constituindo a parte não tangível da propriedade⁸⁹.

Ora, tal “propriedade sobre o valor de troca”, como o quer Commons⁹⁰, é algo da experiência cotidiana, pedestre, de qualquer advogado forense. O cálculo do valor de um fundo de comércio, no caso de denegação de renovatória ou da apuração de haveres, não é outra coisa senão o reconhecimento fáctico da existência de um valor intangível, somado ao das coisas física, a que o direito assegura proteção.

As várias formas de calcular o valor do fundo de comércio levam em conta o lucro médio apurado pela empresa nos exercícios mais recentes, projetando tal taxa para os exercícios futuros e capitalizando o montante para obter o valor atual da expectativa razoável do lucro

88 O. Gibbons, *Decline and Fall of the Roman Empire*. Ed. Britannica, 1952, pg. 659.

89 Barreto Filho, op. cit. loc. cit.

90 *Legal Foundations of Capitalism*, Univ. of Minnesota Press, 1959, p. 27.

futuro ⁹¹. O equivalente jurídico da organização empresarial, do aviamento dos intangíveis da empresa, é assim quantificado e definido como a reeditabilidade da empresa.

Esta capacidade de obter réditos resulta, seja da localização do estabelecimento, seja da qualidade dos seus produtos ou serviços, ou da eficácia da veiculação publicitária; é aquilo capaz de captar, entre os concorrentes igualmente disputando o mesmo mercado, a boa vontade da clientela. É o *goodwill* do direito anglo-saxão, ou a clientela na versão latina ⁹².

Mas a reeditabilidade resulta, também, do exercício do poder econômico. Um local é bom ou ruim para a clientela em razão do custo da alternativa de se valer de outro fornecedor, e poder de negar-se a fornecer é equivalente a este custo alternativo; o mesmo ocorre com vantagem qualitativa, real ou induzida publicitariamente. Inexistindo outro fornecedor, no mercado ou setor considerado, o poder econômico obtido pelo empresário tende a ser infinito, limitado apenas pela possibilidade de o público deixar de necessitar o produto ou serviço.

Jurisprudência: sem expectativa de lucro futuro, não há bem imaterial

> Tribunal de Alçada do Estado de SP

Locação comercial - retomada - desvio de uso pelo locador retomante - indenização pleiteada pelo locatário - exploração comercial deficitária - inexistência de fundo de comércio indenizável

O valor do ponto comercial está intimamente vinculado à rentabilidade do negócio, de sorte que, se este se mostra deficitário, aquele não será indenizável, cabendo, se for o caso, apenas uma reparação pelo valor dos bens materiais.

Ap. 134.155 - 4ª Câm. - Rel. Juiz HERMES PINOTTI - J. 27.10.81, in JTA (Saraiva) 73/304

Jurisprudência: Capital financeiro e capital imaterial

> Tribunal de Alçada do Estado de SP

Locação comercial - fundo de comércio - sucessão - empresa que dispõe de filial - cessão obrigatória do capital - inadmissibilidade

A sucessão no fundo de comércio não envolverá obrigatoriamente a cessão do capital da empresa que dispõe de uma filial, senão que esta compreenda elementos materiais, representados por móveis, utensílios, mercadorias, etc. e imateriais, como, fundamentalmente, a freguesia, em razão do local e do mesmo ramo de atividade comercial.

Ap. 181.941 - 5ª Câm. - Rel. Juiz ISIDORO CARMONA - J. 6.8.85, in JTA (RT) 101/235

91 Luiz Autuori, Fundo de Comércio, Forense, 1957. G.B. Vegni-Neri, Arbitramento de Aluguel, Nacional, 1979; Denis Borges Barbosa, Aviamento ou Fundo de Investimento. Panorama da Tecnologia, abr. 1988. Barbosa, Mario Figueiredo, Valor da clientela no fundo de comércio, Rio de Janeiro, Forense, 1989.

92 Cabe mencionar a interessante distinção, trazida do Direito Francês, entre *clientèle*, o afluxo de receita resultante da qualidade ou reputação dos produtos ou serviços, e *achalandage*, o fluxo de receita resultante simplesmente da localização: um restaurante de estação ferroviária têm freguesia, sendo ou não de qualidade.

A visão clássica do Direito Comercial: Aviamento, clientela e fundo de comércio

O Direito Comercial clássico tem enfrentado os aspectos concorrenciais do Direito através de uma série de categorias do pensamento jurídico, como as de *fundo de comércio*⁹³, *aviamento*⁹⁴, *clientela*⁹⁵, ou, genericamente, *estabelecimento*⁹⁶. Sem ousar reproduzir aqui toda a ampla e já secular discussão, vamos lembrar alguns dos pontos relevantes desta doutrina.

Bigodes & criatividade

Aviamento não é só o que o farmacêutico faz com sua receita, ou o que o alfaiate usa para preparar seu terno). É, em Direito, o conjunto de elementos imateriais de um estabelecimento comercial, que organiza os seus elementos humanos e físicos numa estrutura destinada a produzir o lucro. Sem o aviamento, o balcão, o estoque e o pessoal de uma sapataria seriam um conjunto desorganizado incapaz de gerar receita, quanto mais lucro⁹⁷.

Um armazém de secos e molhados às antigas, comparado com um supermercado, mostram-se semelhantes, enquanto empresas voltadas para um mesmo mercado, disputando a mesma clientela. Apenas os diferencia o aviamento.

O armazém, com seus balcões de pinho ensebados, o charque e o bacalhau pendurados em ganchos, caixeiros lentos e dono de grandes bigodes, configura um conceito mais pessoal e

⁹³ Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 1º volume, 21ª edição, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 203/4: "O fundo de comércio ou estabelecimento comercial é o instrumento da atividade do empresário. Com ele o empresário comercial aparelha-se para exercer sua atividade. Forma o fundo de comércio a base física da empresa, constituindo um instrumento da atividade empresarial. O Código italiano o define como o complexo dos bens organizados pelo empresário, para o exercício da empresa". Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75: "complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada atividade mercantil."

⁹⁴ Fran Martins, Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 513: "Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos".

⁹⁵ Rubens Requião (ob. cit., p. 205): "O direito sobre o fundo de comércio é, como todas as propriedades incorpóreas, um direito à clientela, que é assegurado por certos elementos de exploração. A clientela não é, como se diz, um elemento do fundo, é o próprio fundo. Essa clientela pode ser conquistada ou retida por elementos diversos: a situação do local, o nome comercial ou a insígnia, a qualidade do material ou das mercadorias. Eis porque seguidamente é um ou outro desses elementos que é o elemento do fundo".

⁹⁶ Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, volume 1, ed. Saraiva 1999, p. 91 e 92. "Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, como as mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia etc."

⁹⁷ J.X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, vol. V. no. 17. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 30. vol., 3a. ed., no. 840. Oscar Barreto Filho, ob. cit., p. 169: aviamento é "o resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento *in concreto* a aptidão de produzir lucros"

mais defensivo de comercialização. Em oposição, há a fórmula na qual o cliente escolhe sozinho a mercadoria nas prateleiras, sem intervenção dos vendedores, livre do balcão; isto, somado com o pagamento à saída, caracteriza um estilo de *aviar* a seção de vendas que, impessoal e sedutor, revolucionou o comércio de bens de consumo não duráveis.

Segundo esta definição, toda empresa tem aviamento. É o valor do aviamento - sua complexidade, eficácia, capacidade de adaptação - que vai diferenciar uma empresa no mercado, fixando sua posição na concorrência. Nesta perspectiva tão genérica, pode-se certamente questionar a validade prática da noção de aviamento, que é também caracterizado como a "idéia organizativa" da empresa⁹⁸.

Mas ao se considerar uma noção derivada, a de "elementos do aviamento", o sentido pragmático avulta. Segundo os autores de direito comercial, o aviamento é a soma da tecnologia administrativa e industrial, da marca, dos direitos de monopólio, do ponto comercial⁹⁹, enfim de um conjunto de elementos intangíveis, cada um dos quais voltados à conquista ou manutenção da clientela.

A noção de que um método de vendas - armazém ou supermercados - integre o aviamento é fácil de aprender; menos simples é perceber que a estrutura administrativa também é parte da "idéia organizativa"¹⁰⁰. Ainda mais difícil é reconhecer à tecnologia industrial- tão mitificada como deusa da modernidade - o modesto status de parte da concepção empresarial, a mui reduzida tarefa de arrumar o galpão, dispor as máquinas, organizar o trabalho e comprar os insumos certos. No entanto, quase todas as definições de tecnologia enfatizam seu aspecto de organização de conhecimentos e habilidades, para o fim da produção econômica.

⁹⁸ Oscar Barreto Filho (ob. cit., p. 171) : "mera abstração falar do aviamento como coisa ou elemento existente por si próprio, independente do estabelecimento. O aviamento existe *no* estabelecimento, como a beleza, a saúde ou a honradez existem *na* pessoa humana, a velocidade *no* automóvel, a fertilidade *no* solo, constituindo qualidades incindíveis dos entes a que se referem. O aviamento não existe como elemento separado do estabelecimento, e, portanto, não pode constituir em si e por si objeto autônomo de direitos, suscetível de ser alienado, ou dado em garantia" Apesar da afirmação do autor, está claro que o *franchising* é uma cessão de fertilidade e beleza, ou pelo menos da aparência comercializável desses predicados.

⁹⁹ Tribunal de Justiça de São Paulo -: Estabelecimento comercial. Recurso: AI 205787. CCIV 5. 17/02/94, - Avaliação em processo de arrolamento de bens - inclusão do ponto comercial na avaliação do fundo de comércio Adm - valor econômico do local de negócio - O ponto ou local de negócio insere-se entre os elementos e imateriais da fazenda mercantil, representando valor econômico e um dos fatores de aviamento.

¹⁰⁰ Fábio Ulhoa Coelho, op. cit.: "Ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Isto é, enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado. (...) Claro que a desarticulação de bens essenciais - cuja identificação varia enormemente, de acordo com o tipo de atividade desenvolvida, e o seu porte - faz desaparecer o estabelecimento e o sobrevalor que gerava. Se o industrial desenvolveu uma tecnologia especial, responsável pelo sucesso do empreendimento, a cessão do know how pode significar a acentuada desvalorização do parque fabril. (...) Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens reunidos pelo empresário para a exploração de sua atividade econômica. A proteção jurídica do estabelecimento empresarial visa à preservação do investimento realizado na organização da empresa."

O mérito da noção de aviamento é evidenciar, para cada elemento intangível da empresa, o seu papel na estrutura produtiva, coisa que a análise econômica clássica se empenhou em fazer, apenas quanto aos aspectos financeiros, tangíveis ou relativos ao trabalho. Colocando a criação intelectual, invento, design ou método de vendas perante a questão crucial da clientela, o aviamento leva, às suas verdadeiras proporções, uma atividade humana envolta em charme e mistério - a criatividade.

Jurisprudência: idéia organizativa

> Tribunal de Alçada Cível de SP

Locação Comercial - Fundo de Comércio - Elementos Constitutivos

O fundo de comércio é identificável pela reunião de dois elementos fundamentais, sendo um deles formal, com a tarefa de “organizar e coordenar os diversos elementos do fundo, podendo definir-se a idéia abstrata da exploração comercial”, enquanto o outro, de caráter material, consistente “no conjunto de bens e valores corpóreos e incorpóreos, indispensáveis à exploração”.

AI 159.034 - 9ª Câm. - Rel. Juiz JOAQUIM DE OLIVEIRA - J. 8.6.83 , in JTA (RT) 84/364

> Supremo Tribunal Federal

Recurso extraordinário:28353. Ministro Afranio Costa j. 1952/08/25. Segunda turma. Publicações: ADJ data-14-01-57 pg-00123 Ementário do STF vol-00234-02 pg-00422 Ementa: fundo de comércio ou de indústria: em sua constituição e indispensável o elemento criador; não se confunde com o fundo industrial a exploração de uma jazida de onde e extraído o minério em estado natural; no direito francês caracteriza-se como fundo civil, cuja duração esta inflexivelmente subordinado a exaustão da jazida.

O fundo de comércio

Tendo dado um passo em direção à especificidade (tecnologia industrial é algo mais próximo à experiência cotidiana do que aviamento), vamos agora na direção inversa. A soma de tais elementos intangíveis, acrescida da própria clientela, tem recebido tradicionalmente o nome de “fundo de comércio”¹⁰¹.

O conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir coisas ou serviços, é o fundo de comércio.¹⁰² Uma noção constante do Direito Comercial de todos os países, ganhou prevalência nos sistemas francês, no qual assumiu o status de “propriedade comercial”.

101 STJ, recurso especial 0012306/91-SP. J 24-09-1991. 3a. turma. DJ de 07/10/1991 pg/13968 Comercial civil - marca industrial - prescrição. I - marca industrial compõe o fundo de comércio da azienda e como tal se a define como de natureza patrimonial, por isso que norma do estatuto civil impõe que a prescrição que resulta desse direito, para ser conhecida, terá de ser invocada.

102 Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p.224

No direito francês o *fonds de commerce* é a reunião de meios materiais e jurídicos para a exploração de uma clientela, considerada, nota Savatier,¹⁰³ como se fosse um bem fundiário, frutífero. De um lado, é bem móvel, pois dele se exclui o dos imóveis onde se explora a atividade, embora compreenda o direito à locação; de outro, é um bem incorpóreo, pois se destaca das coisas tangíveis que o formam. Constituído em torno da figura de um pequeno negociante, pessoa física, não se confunde com ele: é uma seção do patrimônio afetado ao negócio, onde só se inclui o ativo.

Com todas estas limitações, o *fonds de commerce* francês é objeto de numerosos negócios jurídicos, dos quais a venda a crédito, a anticrese e a locação-gerência são as mais frequentes. As transações são submetidas a registro, e adquirem uma solenidade comparável aos atos jurídicos correspondentes a bens imóveis. Todo o sistema é baseado no princípio da fixidez da locação, pelo qual o comerciante locatário é inamovível do imóvel.

É a tradição medieval do *jus intraturae*, que concedia ao artífice o direito de permanecer indefinidamente no imóvel locado ou haver uma indenização ao fim do prazo ajustado, a título de pagamento pela benfeitoria consistente no afluxo de clientela ao ponto comercial. Tal idéia chegou até o direito brasileiro, através do Decreto 24.150, que nos consideranda, enumera o mesmo raciocínio que fundamentava a intratura corporativa.

Planiol nota que “o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades incorpóreas, é um direito à clientela”.¹⁰⁴ Esta é a razão pela qual um contrato bilateral, como a da locação, pode ser conferível ao ativo sem abalo ao princípio da vedação de integralizar o capital com créditos aos quais os correspondam débitos. Não se cede a locação, mas a clientela, resultante do *local goodwill*.

Pode-se, também, ceder o estabelecimento, com todos os bens, os direitos, além da organização e da posição do mercado. Curiosamente, a contabilidade, que se mostra tão ardua a registrar o goodwill (a clientela), quando gerada pela própria empresa, aceita fazê-lo no caso de conferência de estabelecimento.

É claro que, ao integrar-se num estabelecimento (ou uma empresa) alienado, o bem-oportunidade acresce seu valor, representado pela antecipação razoável da lucratividade futura, capitalizada ao momento de negócio. Quem vende um objeto lucrativo, acresce ao preço dos bens e direitos identificados e contabilizados a expectativa dos lucros futuros: é exatamente o goodwill.

No entanto, não há, no caso, direito absoluto exclusivo ao bem-oportunidade. O titular, protegido pelo direito absoluto não exclusivo conseqüente da rejeição da concorrência desleal, mostrou-se um jogador hábil no mercado, e é isto que se paga. O fundo de comércio, na forma de propriedade comercial, ou seja, exclusividade do *local goodwill*, representa apenas parte da história. No estado atual do desenvolvimento das empresas, não

103 Op. Cit., ns. 79 e ss

104 Apud Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p. 187

é o ponto, ou exclusividade do ponto, que formam o goodwill, mas a organização da empresa que determina o estabelecimento, cria, mantém e desenvolve a clientela.

Pois convém prosseguir nossa análise por esta última idéia, ainda mais abstrata do que a de aviamento. Razões históricas o justificam: já no tempo de Dante e Petrarca (como vimos ao falar do *jus intraturae*) as cidades italianas tinham legislações específicas, protegendo o direito do comerciante ou artífice de manter intacto seu fundo de comércio.

Imaginemos um ferrador que aluga um galpão e começa a exercer seu ofício. Sua competência, sua experiência, até mesmo suas qualidades pessoais atraem fregueses, que se perpetuam e captam por sua vez novos usuários para os serviços de ferra. Ao término da locação, não parece razoável que o locador, nada tendo colaborado para criar tal clientela, possa dela se apropriar, instalando no mesmo ponto um competidor do antigo inquilino ou nele se aboletando pessoalmente (se tal fosse permitido pela corporação de ofício pertinente).

Pois tais leis, já há 500 ou 600 anos, prescreviam o que, em substância, diz nossa *lei de luvás*: o locatário comercial tem proteção legal ao gozo de sua clientela; não cabe dela privá-lo, removendo-o do imóvel locado a qualquer pretexto. O direito francês vai mais longe, concebendo tal proteção como sendo uma “propriedade comercial” ao lado da propriedade industrial. Considerando este direito do locatário, mais valioso do que o interesse do locador de reaver o imóvel, o de permanecer no local que configura seu fundo de comércio.

Este fundo de comércio, ainda que tão radicado no imóvel, acabou por desenvolver no direito comercial uma sensibilidade especial para a questão da clientela. Noções como *achalandage*, a capacidade de um bar de aeroporto atrair a freguesia em trânsito só por sua localização; a idéia oposta de “clientela”, resultado de talentos pessoais do comerciante ou artífice; a distinção resultante entre aspectos pessoais e materiais do fundo de comércio; o estatuto jurídico do mercado autônomo onde se negociam fundos de comércio; tudo vem desta elaboração já clássica em Direito.

Jurisprudência: Fundo de Comércio e clientela

>Tribunal de Alçada Cível de SP

LOCAÇÃO COMERCIAL - FUNDO DE COMÉRCIO - DIREITO À CLIENTELA

“O direito sobre o fundo de comércio é, como toda propriedade imaterial, um direito à clientela que é assegurado por certos elementos de exploração. A clientela não é, como se diz, elemento do fundo, é o próprio fundo”.

Ap. 161.109 - 5ª Câm. - Rel. Juiz CEZAR PELUSO - J. 6.9.83, in JTA (RT) 86/289

Jurisprudência: *achalandage*

>Tribunal de Alçada Cível de SP

LOCAÇÃO COMERCIAL - RENOVATÓRIA - RETOMADA DEFERIDA - INDENIZAÇÃO - PERDA DO PONTO - INADMISSIBILIDADE

Quando o elemento geral mais importante dentre os que formam o fundo de comércio é o ponto e não a clientela, que é formada virtualmente mais em consideração da situação do

estabelecimento do que da excelência do seu atendimento, o locatário não tem direito a qualquer indenização por sua perda, vencido o prazo contratual.

Ap. c/ Rev. 326.506 - 4ª Câm. - Rel. Juíza LUZIA GALVÃO LOPES - J. 18.3.93

O comércio de aviamento

Também já existiu uma noção antiquada, da qual hoje mal existe memória. Era o princípio (em vigor entre nós até o Código de 45) de que uma marca só pode ser vendida ou licenciada junto com o respectivo fundo de comércio. Outrora se pensava que ninguém transfere realmente a capacidade de fazer um produto - aquele indicado pela marca - sem o respectivo estabelecimento, leia-se máquinas, equipamentos, instalações, equipe, organização, enfim aviamento e tudo mais. Mas isso era no tempo em que se cria na correspondência entre um conjunto de características técnicas e uma marca, na veracidade substancial das coisas veiculadas sobre um produto através do signo distintivo.

Com a transformação geral nos sistemas de comercialização, principalmente com a emergência dos novos meios de comunicação de massa e com o aperfeiçoamento das técnicas de marketing e de sedução publicitária, a marca se transforma num *meio de diferenciação entre produtos* sem qualquer referência a sua qualidade intrínseca. Vide o que ocorre no mercado de cigarros.

Poder-se-ia também supor que a tecnologia se tornou mais portátil, menos vinculada à habilidade pessoal dos trabalhadores e engenheiros, menos incrustada nos equipamentos e instalações físicas; enfim, mais *imaterial*. No momento em que isto ocorre, também se alteram as legislações, para permitir venda ou licença de marca, ainda que se passe a exigir (agora em defesa do consumidor) controle de qualidade do licenciante sobre o licenciado. Isto, para que o produto fabricado sob licença não se distancie muito do original.

Tanto legal quanto economicamente, isto denota a nova importância dos elementos do aviamento como bem jurídico, autônomo em face dos elementos imateriais da empresa, *inclusive com mercado próprio*. O mercado do aviamento...

O comércio de tecnologia, o comércio de marcas, até o comércio do aviamento inteiro através do sistema de *franchising* são fenômenos relativamente recentes a se somar ao velho traspasse de ponto, como negócios típicos de clientela.

Como um bem de uso, o aviamento representa a capacidade de entrar num mercado, nele manter-se ou mesmo de adiantar-se à concorrência, captando maior clientela do que seria a probabilidade estatística de um empresário sem clientela ¹⁰⁵.

105 De outro lado, prescreve o Código Tributário Nacional, em seu art. 133: A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão

Pois bem, este mercado autônomo dos elementos imateriais da empresa dá ainda ao aviamento o *status* de bem de troca. O investidor, sem deixar de lado nem um dos clientes ativos da empresa, pode até tirar proveito da clientela potencial que não tem condições legais, financeiras ou materiais de explorar por si só, licenciando a terceiros a patente, marca, tecnologia ou constituindo um sistema de franquia..

Jurisprudência: elemento material e imaterial do aviamento. O que prevalece?

> Tribunal de Alçada Cível de SP

LOCAÇÃO COMERCIAL - RENOVATÓRIA - CINEMA - FUNDO DE COMÉRCIO EXISTENTE A SER PROTEGIDO PELA LEI DE LUVAS

Na verdade, o proprietário de um imóvel, de bens que o guarnecem, inclusive máquinas instaladas no solo, pode arrendá-los em conjunto, sem que isso configure uma locação de fundo de comércio ou indústria. A vida do fundo de comércio ou indústria depende de sua exploração. O comerciante que os toma, em locação, desenvolve a sua atividade, cria uma clientela e possibilita a realização de lucros. Daí a possibilidade de aplicação do Decreto 24.150/34 a tais contratos de arrendamento.

AI 180.224 - 2ª Câm. - Rel. Juiz PÉRCIO MANCEBO - J. 21.8.85, in JTA (RT) 101/293

Jurisprudência: cessão de aviamento

> Tribunal de Alçada Cível de SP

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM INTEGRANTE DE CONTRATO DE CESSÃO - EXCLUSÃO EXPRESSA - INEXISTÊNCIA - INADMISSIBILIDADE

Não havendo expressa exclusão de bem pertencente ao estabelecimento comercial ou industrial, a presunção jurídica é no sentido de que todos os elementos corpóreos e incorpóreos do fundo de comércio estão incluídos na cessão de direitos feita por instrumento particular.

Ap. 205.716 - 7ª Câm. - Rel. Juiz GUERRIERI REZENDE - J. 24.3.87, in JTA (RT) 111/453

Jurisprudência: locação de aviamento

> Supremo Tribunal Federal

Recurso extraordinário 64512-MG Relator: Ministro Barros Monteiro Julgamento: 1968/05/07. Primeira turma. Publicação: DJ data-28-06-68 Ementa: locação. Retomada pelo criador do fundo de comércio. Uma vez que a locação abrangeu o fundo de comércio, não se aplica a proibição do art. 8., Letra “c”, parágrafo único, do decreto n. 24.150. Recurso extraordinário conhecido e provido.

> Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial Decisão:27.11.1990 :Res. 0004144/90-SP 3ª. turma. DJ de 04.02.1991 pg:00574 Ementa: locação - Renovatória - retomada - Sumula 481 do S.T.F. Tratando-se de locação de imóvel, com instalações destinadas especificamente a determinada finalidade, como sucede com postos de serviços e abastecimento de automóveis, pode o proprietário retomá-lo para explorar o mesmo ramo de comércio.

Um bem inconspícuo

Animal tímido, o aviamento tem dificuldades de ser revelar em publico. Habitados a tratar somente com débitos e créditos, os balanços não refletem quase nunca os bens que a

empresa gera sozinha, como aviamento. Ele normalmente surge como ativo contábil só no balanço de uma empresa que, adquirindo ativos de outra, passa a reconhecer parte dos valores pagos em excesso ao valor patrimonial da adquirida como “fundo de comércio”, antecipação de lucros, clientela, etc.. Indiretamente ele também se distingue nos ágios das aquisições de participação relevante em outras empresas ¹⁰⁶.

Via de regra, enquanto permanece oculto ou, mesmo se revelado no balanço, enquanto não reclassificado em outra rubrica, o aviamento não se sujeita a tributação do imposto sobre a renda. Além disto, a legislação brasileira, numa medida sem exemplo no Direito Tributário convencional, passou a permitir, desde 1977 a reavaliação não tributada do ativo imobilizado.

A consequência prática disto é que uma marca ou patente - reconhecida no ativo imobilizado apenas pela soma das retribuições ao INPI e eventuais honorários do advogado - passam a ser consignadas por outro valor, em tese o real que pode ser o de uma hipotética venda ou da antecipação da receita futura resultante do item do aviamento ¹⁰⁷.

Esta singularidade de nossa lei possibilita até mesmo (ao contrário do que se disse até agora) tirar certos elementos do aviamento das sombras, fazendo-os aparecer no balanço quando convier ao titular da empresa, independentemente de venda de ativos ou de participação societária. A tributação só é imposta, segundo nossa lei, no momento em que o valor da marca, patente, etc.. é realizado pela venda, pelo aumento de capital, pela amortização, etc..

É claro que os frutos do comércio de aviamento ou de seus elementos são inteiramente sujeitos a tributação. Os *royalties*, o preço da venda de uma patente ou marca, o sobrepreço na venda de ativos ou de participação vinculado ao fundo de comércio - tudo isto é sujeito aos tributos usuais, com pequenas alterações em casos específicos.

Miragem & futuro

É um exemplo de obra de ficção: uma loja alugada, com equipamento arrendado, mão de obra temporária, capital de giro tomado em banco, e, para terminar, a empresa operando sob franquia. Além do crédito (ou da credulidade de bancos e fornecedores), não há sequer um átomo das relações de propriedade que, em tese, cimentariam o capitalismo nesta empresa hipotética, mas tão real e cada vez mais frequente.

No nosso exemplo o que mais impressiona é a inexistência do aviamento próprio. Quem opera sob franquia, estrutura sua empresa (ou, nos casos mais brandos, seu setor de vendas) segundo padrões uniformes, alheios, pelos quais passa a alcançar a clientela potencial do

106 Denis Borges Barbosa, Aviamento ou Fundo de Investimento. Panorama da Tecnologia, abr. 1988. Barbosa, Mário Figueiredo, valor da clientela no fundo de comércio, Rio de Janeiro, Forense, 1989

107 Vide o capítulo sobre reavaliação de ativos intangíveis do nosso A tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, RT, 1983, e Ana Cristina França de Souza, e Avaliação de Propriedade Intelectual e Ativos Intangíveis, Ver. ABPI, N° 39 - Mar. /Abr. 1999.

franqueador, explorando-a com a máxima eficácia. Na franquia, como o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva. Mas fica sempre sendo do dono da *franchise*, não de quem trabalha a empresa e lhe assume os riscos.

Como acontece no caso extremo do *franchising* (onde se aluga todo o aviamento), também a empresa, que se utiliza de elemento do aviamento alheio, acaba por criar clientela para outras pessoas, ficando apenas com a miragem de um negócio próprio. Quem aluga (ou licencia, diz-se com mais elegância) tecnologia alheia, cultiva uma clientela que perderá a capacidade de explorar ao termino da licença. O mesmo ou mais se dirá de quem licencia marca alheia, quando então não só a clientela permanece alheia, como até tem consciência disto.

Mesmo quem adquire a tecnologia, sem compromisso de deixar de usá-la ao fim do contrato, se não ganha também a capacidade de refabricar a tecnologia, adaptando-se as alterações do estado da arte, passa a exaurir seu aviamento como quem consome uma mina ou uma floresta sem renová-la. Economicamente, esta na situação de um índio nômade que, esgotada toda a caça e pesca de sua área, tem de mudar-se para sobreviver - não chegou, empresarialmente à fase do pastoreio.

O bem-oportunidade

Caberia, é certo, formular aqui a doutrina dos “bens-oportunidade”, como uma categoria do pensamento jurídico capaz de avaliar na identificação do estatuto teórico do “estabelecimento”, da “clientela”, do “aviamento”, etc.

Já nos referimos anteriormente à existência de um direito de explorar uma oportunidade de mercado, dentro dos limites da concorrência; o objeto deste direito viria a ser, exatamente, esta oportunidade de mercado, esta posição perante o mercado. Em regimes econômico-políticos diversos, o acesso ao mercado era rigidamente tutelado, e o direito de que falamos surgia como concessão, delegação a particulares da exploração de um bem público. Com o princípio da liberdade de comércio¹⁰⁸, tal direito se esmaece, para ir se confundindo com as liberdades gerais, os direitos humanos, com sua configuração de direito subjetivo ficando menos proeminente.

Ora, é interessante notar que o exercício desta liberdade pode prejudicar terceiros, e, mesmo, que o intento do seu exercício seja prejudicar terceiros: quem se estabelece numa cidade para competir com as empresas já lá operando no mesmo setor tem certamente o desígnio de causar dano aos comerciantes já estabelecidos, tomando sua clientela¹⁰⁹. É parte deste direito a faculdade de prejudicar, dentro de certos limites prescritos pelo uso

108 Lei francesa de 2 e 17 de março de 1791: “A compter du 1er. avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession qu’elle trouvera bon (...)”.

109 P. Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle, Recueil Sirey 1952, vol. I, pg. 523.

comercial; comparavelmente, o direito internacional público estabelece limites à faculdade de exercer guerra, protegendo os prisioneiros, as populações civis, etc.

O bem-oportunidade surge no espaço destes limites, a partir dos quais é ilegal o exercício do direito de concorrer pela mesma clientela. Se há um monopólio legal, se só um empresário pode explorar o mercado, não existirá a fricção entre direitos de mesmo objeto: é o que ocorre com os privilégios de invenção, por exemplo. Nestes casos, o bem-oportunidade tem sua eficácia claramente demarcada.

Contudo, a concepção de um bem-oportunidade deve considerar que a oportunidade de mercado resulta de uma *liberdade*, a ser apenas coibida na hipótese de um uso excessivo¹¹⁰. O que contribui para o melhor entendimento desta categoria jurídica é o fato de que a oportunidade de que se fala é passível de venda: constata-se que, singularmente, uma liberdade tem preço, corretores e mercado.

O interesse econômico, objeto da venda, não é a liberdade que afinal qualquer um tem, mas algo que se expressa como uma vantagem objetiva de um sobre os demais titulares do mesmo direito. O dono de uma loja bem conceituada num bom ponto tem, sobre o homem da rua, a vantagem da reunião do capital necessário, da organização dos meios empresariais, da sorte de conseguir um local bem atendido pela clientela; e, sobre seu concorrente imediato, as peculiaridades do ponto e da organização que fazem de seu estabelecimento uma unidade particularmente lucrativa.

Cede-se, assim, não a liberdade, mas os meios de exercê-la e, com eles, uma determinada posição econômica definida pela expectativa de obter receita futura, em face da aptidão dos meios e os lucros já obtidos no passado. Arriscando-nos a um paradoxo, cede-se a um crédito real, uma confiança nas vantagens futuras, a mesma confiança atuária que existe no contrato de uma venda futura, no seguro, na aposta, e em todas operações de crédito.

Como já visto, esta expectativa, que pode ser cedida, deriva, em parte da organização da empresa para a sua atividade econômica específica; e, em parte, da quantidade de poder econômico que resulta desta organização, e que se expressa na perda relativa que o consumidor sofreria ao escolher outra empresa para satisfazer suas necessidades ou desejos. Em última análise, assim, cede-se uma posição de poder econômico.

Valor econômico dos bens imateriais

A noção de “propriedade do valor de troca” a que se refere Commons tem importantíssimas conseqüências quanto à avaliação econômica da Propriedade Intelectual – tanto no aspecto macroeconômico, quanto no contábil e tributário.

Didaticamente, trazemos assim para esse capítulo inicial a análise do *valor econômico dos bens imateriais*, atentos porém para o fato de que nosso ângulo é o do Direito. Assim,

110 Roubier, op. cit. pg. 527.

veremos como *na prática do Direito* se determina o valor econômico dos direitos de exclusiva ou outros objetos da Propriedade Intelectual.

Classificação contábil dos bens imateriais titulados

Vale lembrar a questão genérica da classificação de ativos. Com o Dec.-lei 1.598/77 (arts. 39 e 57) tornou-se particularmente relevante a correta classificação das verbas no balanço das empresas, que devem acompanhar independente da sua situação societária, as normas da Lei 6.404/76. São praticamente relevantes, para o nosso tema, as contas do ativo permanente, quais sejam, a de investimento, a do ativo imobilizado e a do ativo diferido.

Quanto ao ativo imobilizado, nele estão incluídos os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial (Lei 6.404/76, art. 179, IV). Assim, classificam-se no ativo permanente, imobilizado, não só as marcas registradas, patentes, fundo de comércio, etc., como o valor dos monopólios ou oligopólios legais (concessões, quotas, etc.) que se destinem à manutenção da atividade da empresa

O “ativo permanente/investimentos” é a conta reservada aos direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da empresa (Lei 6.404/76, art. 179, III). No ativo diferido entram “as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício social” (art. 179, V da Lei 6.404/76).

Tal classificação é especialmente importante para refeitos de amortização dos direitos ou despesas. Serão amortizáveis, ao teor da Lei 4.506/64, art. 58¹¹¹, todos os direitos de duração limitada no tempo, entre os quais a lei enumera as patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões e os custos de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio. Tais direitos serão amortizados proporcionalmente pelo prazo de sua duração, pelo método linear.

Ativação dos bens gerados pela própria empresa

Duas questões são postas, quanto à classificação de bens, despesas e direitos no ativo. A primeira, a da ativação dos direitos de propriedade industrial e da tecnologia gerada pela própria empresa: em que proporção se pode contabilizar tais direitos ou tal tecnologia como ativo; a segunda que se liga intimamente com a primeira, a da posição em que se classificam as tecnologias não protegidas por patentes, sejam serviços *stricto sensu*, sejam *know-how*.

111 Dec. 3000/99, Art. 301§ 2º Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei nº 4.506, de 1964, art. 45, § 1º).

Em importante estudo, Fábio Konder Comparato nota a aplicabilidade a novo direito da noção de “bens empresariais”, diversos dos bens que foram adquiridos ou dados em aporte de capital à empresa. Ora, o balanço é uma estrutura de compensação de crédito e débitos a terceiros, sendo o capital próprio integralizado (ou o patrimônio líquido, já num sentido mais econômico) o índice de débito aos sócios; em princípio, não há, nele, lugar para os valores autogerados, como, por exemplo, o próprio potencial de lucratividade. A ativação de uma patente ou marca autogerada se fará somente pelo valor de seu custo, os das retribuições do INPI e honorários de advogado; salvo, evidentemente, reavaliação do ativo com seus consentâneos legais.

À exceção desta última hipótese, pois, a patente ou marca só será corretamente inscrita no ativo das empresas pelo seu valor real ou de mercado quando adquiridas de terceiros. Entende-se como valor real de um direito de propriedade industrial o seu potencial de gerar receita num mercado específico em que atua a empresa, graças à exclusividade do uso de um signo distintivo, ou a exclusividade de emprego de uma tecnologia; o montante, capitalizado, da expectativa da receita resultante destes direitos exclusivos virá a ser o valor real da patente ou da marca.

Ativação de know how e outros valores imateriais não titulados

A teoria contábil faz distinção entre bens intangíveis identificáveis (as patentes, as cartas-patentes de instituições financeiras, as marcas, etc.) e os não identificáveis (o *know-how*, o aviamento em geral, etc.). Aqueles são passíveis de cessão singular, registrada nas demonstráveis contábeis, estes, só são registrados quando cedidos como parte de um conjunto de bens estruturados para a produção empresarial - e, acreditamos, já atuando num mercado determinado.

Como ativar, pois, o *know-how* ou o resultado de serviços técnicos, que não sejam objeto de cessão conjunta com uma estabelecimento? Como classificar o *know-how* próprio?

É preciso perceber que, além de não serem identificáveis, as tecnologias sem patente, assim como os signos distintivos sem registro, *não* são objeto de direitos exclusivos. Não há um direito de impedir que terceiros, em geral, usem uma marca não registrada, ou empreguem uma tecnologia sem privilégio, embora haja formas de evitar que o concorrente imediato da titular da tecnologia ou da marca o faça, se, ao empregá-las, violou as regras de boa conduta empresarial do mercado em questão. Em suma, não há propriedade de tal tecnologia, ou de tal signo, mas apenas a oponibilidade relativa e condicional que deriva das regras de concorrência leal.

Exceto, uma vez mais, pela possibilidade de reavaliação, tais bens só figuram no ativo contábil das empresas no caso de aquisição de terceiros. Resta saber em que parcela do ativo se lhes fará a inscrição; no imobilizado e nos investimentos se terão direitos, enquanto que o diferido se lançam custos e despesas.

Fábio Konder Comparato ¹¹², ao mencionar a divisão entre intangíveis identificáveis e não identificáveis, deixa a entender que, via de regra, somente os primeiros se poderiam classificar no imobilizado. Abre-se a possibilidade, no entanto, de imobilizar o valor de tais bens, quando integrantes da cessão de um conjunto de coisas e direitos organizados para a produção empresarial.

Distinguimos pois, várias hipóteses, para as quais procuremos figurar exemplos ilustrativos ¹¹³.

a) A firma “a” gerou tecnologia para a qual obteve patente. O privilégio constará do imobilizado pelo seu custo de aquisição, ou seja, as retribuições do INPI e custos de agência (salvo reavaliação do ativo).

b) A firma “a” vende sua patente para a sociedade “b”, pelo valor de mercado; para “b”, a patente, que lhe é necessária para a exploração de objeto social, figurará no imobilizado pelo valor de aquisição) Idem, mas ao invés de venda, houve conferência ao capital; a patente ficará no ativo pelo valor de avaliação.

d) A firma “a” desenvolve tecnologia imprivilegiável. Não haverá ativação da mesma (salvo reavaliação do ativo).

e) A firma “a”, que detém segredos de indústria com os quais opera o estabelecimento X, vende à sociedade “b” o estabelecimento computando no seu preço o segredo transferido; o todo vai ao ativo imobilizado de “b”.

f) A sociedade “b” compra tecnologia de “a”, mas não adquire um estabelecimento desta última. Se a tecnologia puder ser classificada como “assistência técnica”, há dedutibilidade; se não, já ativação do diferido.

Convém enfatizar que o aspecto econômico de um estabelecimento, mais do que seu aspecto físico, deve ser levado em conta na ativação de bens intangíveis não indentificáveis. Não nos parece haver impedimento à ativação no imobilizado de uma tecnologia não privilegiada, mesmo adquirida sem o apoio de um conjunto físico de bem desde que se portasse, com a transferência, a cessão da clientela da cessionária.

Exemplifiquemos: a firma “a” opera no mercado “y” com a tecnologia “x”; ao transferir a tecnologia, compromete-se a não concorrer em tal mercado, com a mesma ou qualquer outra tecnologia. A expectativa de receita parece, em tese, ser suficientemente sólida para permitir a ativação no imobilizado.

Mesmo neste caso, defendemos, no artigo mencionado, a posição que não caberia a conferência ao capital das tecnologias não patenteadas. Acreditávamos, então, que o

112 Fábio Konder Comparato, Ensaios e Pareceres, vol. I

113 Do autor, - “Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas” (RDM, 19 (37):33-50, 1980).

requisito de penhorabilidade - como garantia dos credores - é essencial a todos os bens e direitos componentes do capital das empresas. A possibilidade constante do CPC, de penhora do próprio *going concern*, do estabelecimento ativo, veio porém modificar a convicção de que em certas hipóteses (como a do parágrafo acima) a conferência é perfeitamente possível, sem ir em detrimento da prudência que deve presidir a contabilização dos ativos.

De qualquer forma, cabe reiterar o princípio tributário de que as despesas cujo efeito se fará sentir por mais de um exercício (salvo exceções legais, como a assistência técnica) devem ser ativadas e amortizadas. No caso de ativação de *know-how*, acreditamos, as normas referentes às despesas pré-operacionais ou de reorganização, conforme o caso, devem ser aplicadas, se o lançamento recair no diferido. Caso haja imobilização e em se sabendo que o direito sobre a tecnologia imprivilegiada não tem prazo de duração prefixado, a amortização não é devida; por outro lado, no caso, por exemplo, de perda de valor econômico do segredo de indústria por vulgarização, caberá a baixa no exercício correspondente pelo valor de aquisição corrigido.

Ativação dos nomes empresariais

Adquirido o direito de usar a firma na qualidade de sucessora, ou de usar a denominação, é de concluir-se que cabe a ativação no imobilizado, como um direito de propriedade industrial, na forma do art. 179, III da Lei 6.404/76. É de se notar, como já se o fez quanto à ativação das marcas, que não cabe amortização por se tratar de direito sem prazo de duração; observe-se igualmente que seria impossível ativar-se o próprio nome não adquirido de terceiros, por se tratar de bem autogerado sem possibilidade de contabilização (salvo por reavaliação).

Note-se, porém, o que dispõe o Código Civil de 2002 quanto à indisponibilidade do nome empresarial isoladamente, como se vê na seção pertinente deste livro.

Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual

Em face da lesão de um bem jurídico que se define como a *oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial*, ou, como disse Vivante, a expectativa de lucros futuros¹¹⁴, o valor indenizável das violações de direitos da propriedade intelectual será, basicamente mas não só, o do mercado perdido pelo titular do direito pela entrada ilegal de um concorrente.

No direito comparado, especialmente o Direito Francês corrente, não é freqüente que a lei estabeleça os critérios de indenizabilidade da propriedade intelectual, o que emerge normalmente da jurisprudência; o fato econômico sempre se impõe, de uma forma ou outra levando em conta como “massa contrafeita” (noção que se verá abaixo) o lucro médio apurado pela empresa nos exercícios mais recentes, projetando tal taxa para os exercícios

114 Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840.

futuros e capitalizando o montante para obter o valor atual da expectativa razoável do lucro futuro.

A prova do dano

Diz Gama Cerqueira num trecho seguidamente citado pelos tribunais:

“A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade.

Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o “quantum” dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo Juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca”¹¹⁵

¹¹⁵ João da Gama Cerqueira, Tratado de Propriedade Industrial”, vol. 2/1.129-1.131.

Jurisprudência: Valor indenizável

> Supremo Tribunal Federal

Acórdão Decisão: 21.10.1986 Proc; Ré Num:012963 Ano: 86 UF: RJ Turma: 02 Ré - Recurso Extraordinário. Fonte: DJ Data- 21.11.86 PG- 22854 Ement Vol:01442-02 PG:00296. Ementa: Direito do Autor - Lei 5.988/73, Art. 122. Uso desautorizado de obra poética em gravação que se distribui gratuitamente a classe médica, para propaganda de laboratório farmacêutico. A base de cálculo da indenização devida ao autor, vítima do ilícito, não é o preço de custo da gravação. Mas seu valor econômico, que, no caso, a judicosa sentença de primeiro grau apurou levando em conta o valor de mercado de produtos congêneres hipótese de provimento do recurso do autor, para reforma do acórdão, no ponto em que modificou a sentença, reduzindo o montante indenizatório. Relator: Min. 139 - Ministro Francisco Rezek. Observ: Votação unânime, resultado conhecido e provido o primeiro recurso e não conhecido o segundo.

O critério do CPI/96

O CPI/96 explicita certos critérios de cálculo, consagrados pela doutrina e jurisprudência, mas cria uma presunção de que o *método mais favorável ao titular* deva ser o escolhido. Não parece ser uma escolha adequada, eis que as ficções criadas com o fim de proteger a parte mais fraca, como a *in dubio pro reo*, ou “na dúvida em favor do empregado”, ou como as que vigem em favor do autor no direito autoral – em particular em face do *titular* que não é autor, ou o consumidor sempre, se voltam em favor da parte mais fraca. E, num contrato entre autor e réu numa ação de contrafação nem sempre a parte fraca será o titular da patente.

Na verdade, o sistema brasileiro de reparação civil não tem o caráter punitivo; e tal característica é tão arraigada e central, que merece, a nosso ver, proteção da cláusula da *substantive process of law* da Constituição de 1988. Assim, para não infringir a Constituição, o juiz tem de escolher em cada caso o método mais adequado a corrigir o dano, ainda que não seja o mais favorável ao titular – pois, se excessiva ainda que “mais favorável”, a indenização terá conteúdo punitivo civil.

Daí, no nosso entender, a necessidade de uma *interpretação de acordo com a Constituição*, como a proposta na jurisprudência reiterada e assente do nosso Supremo, ainda que na modalidade pertinente ao controle difuso¹¹⁶: esse será o entendimento de que a interpretação mais favorável ao titular só será devida nos casos em que este estiver tão fragilizado perante um infrator poderoso, que a equidade imponha dissuadir.

116 RE-184093 / SP RECURSO EXTRAORDINARIO Relator Min. MOREIRA ALVES Publicação DJ DATA-05-09-97 PP-41894 EMENT VOL-01881-05 PP-00862 Julgamento 29/04/1997 - Primeira Turma (...) Note-se que no controle difuso interpretação que restringe a aplicação de uma norma a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não se identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma que é a que se refere o artigo 97 da Constituição, e isso porque, nesse sistema de controle, ao contrário do que ocorre no controle concentrado, não é utilizável a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, por se lhe dar uma interpretação conforme à Constituição, o que implica dizer que inconstitucional é a interpretação da norma de modo que a coloque em choque com a Carta Magna, não a inconstitucionalidade dela mesma que admite interpretação que a compatibiliza com esta.

Diz o CPI/96:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Segundo a elaboração jurisprudencial no Direito Comparado, em particular no direito francês ¹¹⁷, os passos do cálculo da indenização começam pela fixação da “massa contrafeita”, ou seja, o conjunto de bens ou serviços afetados pela violação do direito. Por exemplo, se a violação da patente afeta um equipamento, os acessórios deste, necessariamente postos no mercado segundo a demanda, também serão levados em conta.

O segundo passo então é definir a perda sofrida pelo titular, e o ganho que teria, não fosse a existência do ilícito. Caso o titular esteja explorando a patente, tem-se o caso em que é natural fixar-se o dano como sendo os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Se o titular não estivesse explorando o invento, a tendência jurisprudencial é de que o dano equivaleria à remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem ¹¹⁸.

Um terceiro caso é o de uma exploração pelo infrator que excedesse a capacidade de produção do titular; neste caso, a jurisprudência conferiria a restituição dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido quanto à parte que o violador subtraiu do mercado do titular, e os royalties pelo excesso.

A par desses lucros cessantes, há que levar em conta também os eventuais danos emergentes, como por exemplo, o da depreciação do produto vendido no mercado por efeito da vulgarização feita pelo infrator, ou a perda de receita de alienação ou de licenças de terceiros.

As regras do art. 210 do CPI/96 permitem, certamente, tal aplicação prudente do princípio da plena indenização, desde que se modere o excesso do dispositivo, ajustando-o ao *standard* constitucional.

Indenizabilidade fora do CPI/96

No campo autoral, as regras não têm tamanho detalhamento:

117 Joana Schimidt-Szalewski e Jean-Luc Pierre, *Droit de La Propriété Industrielle*, 2a 2a.Ed. Litec, 2001, p. 90.

118 Embora, notemos autores citados, haja presentemente um movimento no sentido de se conceder ao titular que não explora algo mais do que simplesmente o valor de royalties.

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

No caso de livros, a perda de mercado - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido - é quantificada materialmente:

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

A legislação de cultivares (Lei no 9.456, de 1997) é ainda mais imperfeita neste contexto:

Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, *fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento*, além de ter o material apreendido (...)

O que já nos fez comentar:

O regulamento não determinará, certamente, a indenização; poderá, talvez, indicar certos parâmetros. Mas ainda assim, por adentrar em matéria cível ou de processo, nem mesmo isto fará, ou, fazendo-o, estará sujeito à óbvia comparação com os parâmetros de constitucionalidade.

O regulamento, Decreto No 2.366, de 5 de Novembro de 1997, parece apontar para uma *remuneração* e não uma indenização:

Art. 33. Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da Lei no 9.456, de 1997, a remuneração do titular será calculada com base nos preços de mercado para a espécie, praticados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis.

Porém, como notamos, esse dispositivo estabelece norma que não é passível de delegação ao regulamento. Com efeito, como já notamos em manifestação anterior ¹¹⁹:

De outro lado, como nota, numa das mais brilhantes análises da questão, Geraldo Ataliba ¹²⁰, não parece razoável a possibilidade de um decreto regulando comportamento *inteiramente* estranho à Administração ¹²¹. Não se regulamenta o Código Civil de 1916; nunca se chegou a fazê-lo em nossa história. A razão disto é simples: não cabe, como é óbvio, regulamentar o que não se cumpre executar ¹²².

Assim, é de se crer que os parâmetros de avaliação da valor indenizável em quaisquer dos direitos de propriedade intelectual não fuja dos parâmetros gerais do CPI/96, só não se

119 Parecer PG/GAB 1/97-DBB, da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, emitido em 24 de março de 1997.

120 Op.cit., p. 27.

121 No entanto, vide Diógenes Guasparini, Poder Regulamentar, op. cit., p. 55 e a doutrina nele citada.

122 Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, tomo III, p. 124.

aplicando geralmente o princípio do critério mais favorável ao titular, o qual é típico dos títulos abrangidos pela Lei 9.279/96, e, assim mesmo, com a jaça constitucional apontada.

Jurisprudência: só o dano é indenizável, não a simples contrafação

> Superior Tribunal de Justiça

RESP 221861/RJ (1999/0059344-8). DJ 01/08/2000 p. 266. Min. NILSON NAVES 28/03/2000 TERCEIRA TURMA Propriedade industrial. Marca (logotipo ou símbolo). Uso (indevido). Prejuízo (inexistência). Indenização. 1. Pelo uso de marca comercial, logotipo ou símbolo (Súmula 143), admitem-se perdas e danos, que, no entanto, pressupõem a existência de prejuízo. 2. O prejuízo, tratando-se de fato constitutivo do direito do autor, há de ser comprovado no curso da ação. (...) 4. Inocorrência de afronta ao art. 59 da Lei nº 5.772/71. Recurso especial não conhecido.

RESP 316275/PR (2001/0039282-2). DJ 19/11/2001. p. 283. Relator Min. RUY ROSADO DE AGUIAR. Data da Decisão 18/09/2001. QUARTA TURMA. MARCA. Título de estabelecimento. Prejuízo. Lucro cessante. Prova.- A prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem. - No caso de nome do estabelecimento de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi feita.

Jurisprudência: o valor o indenizável não é o de uso, mas o de troca,

> Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Direito Autoral – Obra fotográfica – Reprodução não autorizada – Violação dos direitos do autor – Art. 123 – Lei 5988/73. Obra artística fotográfica. Reprodução sem autorização do autor. Liquidação de sentença. Perdas e danos. Se o ofendido tem o direito de apreender os exemplares reproduzidos, suspender a divulgação ou a utilização da obra, sem prejuízo do direito à indenização de perdas e danos, é razoável entender-se que ele tem direito de receber do infrator, a esse título, indenização correspondente a 20% do custo total das publicações, ou seja, o lucro que ele, autor da obra fraudada, auferiria se tivesse veiculado a matéria. A reparação, nesses casos, tem efeito de sanção civil, e não faz sentido pretender-se pagar apenas o preço de mercado da fotografia. Sentença mantida. (TJ/RJ – Des. Sampaio Peres – 2ª Câm. Cível – AC nº 1890/89 – Capital – j. 22.08.89, unânime, Suplemento Jurídico/Jurisprudência dos Tribunais/RJ – outubro/89 – TJ/p. 19 – nº 3611

> Tribunal de Justiça de São Paulo

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Contrafação - Ocorrência - Indenização - Restitutio in integrum, independentemente da existência de gravame efetivo - Presunção de que o titular da patente teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator - Recurso não provido. A restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender. Apelação Cível n.213.795-1 - São Paulo - Relator: César Peluso - CCIVF 2 - v.u. 21.03.95) BOLETIM INFORMATIVO ASPI - 23ª ED. SET/98 - PG.9

A Propriedade Imaterial: a imaterialidade da reprodução

Bem de clientela, a patente, a marca, o direito autoral têm características específicas que os individualizam perante os demais tipos de oportunidades de mercado. Ou seja, sem perderem sua característica de *expectativa razoável de ingressos futuros*, tais bens têm um atributo específico complementar.

É preciso ter atenção para o fato de que esta imaterialidade dos bens da Propriedade Intelectual é também característica de um ambiente econômico específico, que é o da produção industrial voltada a um mercado ¹²³.

Como se viu, a noção empírica de imaterialidade ingressa no campo do Direito, em particular no que toca à Propriedade Imaterial, quando se constata que a diferença entre a coisa - livro, células, máquinas – e a concepção da obra. Uma vez que existam meios de *reproduzir* coisas pela re-especificação de bens físicos pela aplicação de um mesmo conceito imaterial, o *sonho flutuante* de Gautier se transforma numa *regra de reprodução*.

Sempre se pode reproduzir a planta de um palácio num outro terreno, em outra construção idêntica – dois prédios diversos mas uma só concepção. A planta descreve a *regra* pela qual se repete o palácio, mas a regra transcende o papel. Quando se gravam em placas de madeira, escavadas com técnica e criatividade, a imagem reversa de um desenho, a matriz de xilogravura incorpora fisicamente a *regra de reprodução*; mas outra placa pode ser escavada, igual, incorporando em outra matéria a mesma regra, e revelando que a regra é imaterial. Num soneto guardado de cor, e reproduzido em manuscrito, a regra é puramente imaterial – continente e conteúdo igualmente intangíveis.

Nesses três casos, a função do conceito como regra potencial de reprodução obviamente existe. Mas o modo de produção pertinente não é industrial, voltado para um mercado. Quando ele assim se configura, o fato de haver uma *regra de reprodução* passa a ser social e economicamente mais importante do que a criação em si mesmo.

O intangível, quando há alguma tecnologia de reprodução (mais ainda quando a reprodução é *industrial*), é também e essencialmente a imaterialidade da *regra*. Tal noção, que já se

123 Numa obra de caráter introdutório, não nos cabe enfrentar a cesura filosófica entre o imaterial da regra de reprodução, que preside à vigorosa escola jurídica de feição germânica (*id quod intelleguntur...*), e o imaterial porque expectativa de resultado futuro. Cientes do enorme abismo entre os dois conceitos, ficamos aqui com a constatação de que, no contexto histórico da economia de mercado (e arriscando-nos a uma boutade), o imaterial atrai o imaterial como condição de sua existência no mundo material. Mas é certo que a imaterialidade da expectativa é comum a todos direitos de clientela, enquanto que a da regra da reprodução é um dado de acréscimo, que descreve uma peculiaridade dos bens da Propriedade Intelectual. A rigor, não há cumulação *lógica* entre as duas modalidades de intangibilidade, a não ser num *modo específico de produção*, que é o modo capitalista. Num contexto não regido pelas leis de mercado, o intangível “regra de reprodução” pode se traduzir em direito de outra natureza, como se demonstra pelos certificados de invenção na antiga União Soviética, que não davam qualquer exclusividade ou impacto sobre um mercado – como é óbvio.

esboçava na obra de Hegel sobre filosofia do Direito ¹²⁴, encontra uma expressão precisa em Troller:

La nature intellectuelle des biens immatériels - qui est indépendante de leur fixation corporelle et de leur emploi - leur assure un pouvoir particulier caractérisé dans le domaine de la fabrication et de la vente des biens. Une invention peut servir dans tous les pays comme règle pour fabriquer de façon illimitée une marchandise ou pour exécuter une activité. On peut représenter une oeuvre littéraire, musicale ou artistique en divers lieux et au même moment. L'usage du signe discount de l'entreprise ou de la marchandise maintient et renforce sa capacité de référence et, partant, d'individualisation. Tous les biens immatériels peuvent être la source d'un usage indéfiniment répété, quantitativement, dans le temps et dans l'espace. ¹²⁵

Irrestrita sua aplicação como regra, a criação imaterial não tem, intrinsecamente, a escassez necessária para transformar um bem em bem econômico. Para que se mantenha a produção intelectual como atividade racional de produção econômica, é preciso dotá-la de economicidade, através de uma escassez artificial. A transformação desta *regra* de aplicação ilimitada, num bem econômico, se dá pela atribuição de uma exclusividade de Direito ¹²⁶.

A teoria do market failure

Uma importante corrente da doutrina jurídica e econômica americana tem dedicado, nos últimos anos, considerável literatura ao tema da aplicação da teoria das falhas de mercado à propriedade intelectual ¹²⁷.

Impõe-se repetir, aqui, a intervenção, em julho de 2000, num simpósio sobre tecnologia ¹²⁸, em que indiquei a pertinência do tema:

124 Filosofia do Direito, § 69: The first question is whether such a separation between ownership of the thing and the power to produce facsimiles which is given with the thing is compatible with the concept of property, or whether it does not cancel the complete and free ownership (see § 62) on which there originally depends the option of the original producer of intellectual work to reserve to himself the power to reproduce, or to part with this power as a thing of value, or to attach no value to it at all and surrender it together with the single exemplar of his work. I reply that this power to reproduce has a special character, viz. it is that in virtue of which the thing is not merely a possession but a capital asset.

125 Alois Troller, Précis du Droit de la Propriété Immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 1978, p. 34.

126 Lawrence J. Siskind The IP Myth: What's the Big Idea? Intellectual Property, Summer 1996: "Beneath the mystique of intellectual property law, the reality is a lot simpler, a lot more pedestrian. Intellectual property, for the most part, is not high tech. It is not even low tech. It is no tech. Its clientele and subject matter are low brow. (...) Intellectual property law is not complex. It has none of the technical intricacies of tax, or the majestic subtleties of constitutional law, or even the broad, experience-driven dogmas of tort law. It is essentially simplistic. It says, in varying ways, don't copy".

127 A exposição de tal doutrina se encontra em Wendy J. Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law, 24 Loy. U. Chi. L. J. 143 (1993). Vide Wendy J. Gordon, Asymmetric Market Failure and Prisoner's Dilemma in Intellectual Property, 17 U. Dayton L. Rev. 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse, 78 Va. L. Rev. 149, 222-58 (1992) e Assertive Modesty: An Economy of Intangibles, 94 Col. L. Rev. 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e Reichmann, A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs, 94 Col. L. Rev. 8, 2308, 2339 (1994). Ejan Machaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col. L. Rev. 8, 2637 (1994).

“...num regime econômico ideal, as forças de mercado atuariam livremente e, pela eterna e onipotente mão do mercado, haveria a distribuição natural dos recursos e proveitos.

No entanto, existe um problema: a natureza dos bens imateriais, que fazem com que, em grande parte das hipóteses, um bem imaterial, uma vez colocado no mercado, seja suscetível de imediata dispersão. Colocar o conhecimento em si numa revista científica, se não houver nenhuma restrição de ordem jurídica, transforma-se em domínio comum, ou seja, ele se torna absorvível, assimilável e utilizável por qualquer um. Na proporção em que esse conhecimento tenha uma projeção econômica, ele serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar dessa margem acumulativa de conhecimento.

Mas a desvantagem dessa dispersão do conhecimento é que não há retorno na atividade econômica da pesquisa. Consequentemente, é preciso resolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna-se indisponível, reservado, fechado o que naturalmente tenderia à dispersão”.

O pressuposto de uma teoria dos limites da propriedade intelectual, num contexto de economia de mercado, é a assunção de que em primeiro lugar, a livre concorrência deve presidir todas as relações econômicas; e que, em segundo lugar, é uma falha ou impossibilidade de correto funcionamento da livre concorrência que leva ao aparecimento do conjunto de restrições à concorrência em que consiste a propriedade intelectual.

Assim, se um agente do mercado investe num desenvolvimento de uma certa tecnologia, e esta, por suas características, importa em alto custo de desenvolvimento e facilidade de cópia, o mercado é insuficiente para garantir que se mantenha um fluxo de investimento. Com efeito, a apropriação pelo concorrente da nova solução técnica permite que este reduza as margens de retorno do primeiro investidor. Quem não investe auferir, assim, maior prêmio do que aquele que realiza os gastos com o desenvolvimento da tecnologia. Temos aí a imperfeição do mercado, que desfavorece a continuidade do investimento em inovação.

Um dos maiores teóricos da Propriedade Intelectual de nossos dias assim comenta:

The liberal economic system of the nineteenth century formally recognized only two fundamental exceptions to the general norms of competition, one for patentable inventions that took a major step beyond the pre-existing prior art, and another for literary and artistic works subject to the very different and far more generous modalities of the copyright paradigm. Since then, economists have become increasingly convinced that the exceptions to the rules of competition that patent and copyright laws carve out for inventors and authors at any given level of innovation actually stimulate competition in the long run by eliciting the production of scarce intangible goods and by elevating routine technical skills to ever higher levels. Succinctly stated, this body of law grants creators a bundle of exclusive property rights devised to overcome the “public good” problem arising from the intangible, indivisible and

128 Vide, adiante, o capítulo “O Valor Social das Patentes”.

inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second comers who have not shared in the costs and risks of the creative endeavor¹²⁹.

Tais noções já se encontram, aliás, na magistral análise que Edith Penrose¹³⁰ fez do sistema de patentes, justificando a necessidade inexorável de sua internacionalização:

Se há um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, internacional. Este postulado é particularmente claro no que toca à proteção da tecnologia. O país que concede um monopólio de exploração ao titular de um invento está em desvantagem em relação aos que não o outorgam: seus consumidores sofreriam um preço monopolista, enquanto os demais teriam o benefício da concorrência, além de não necessitarem alocar recursos para a pesquisa e desenvolvimento.

De outro lado, a internacionalização da propriedade da tecnologia tem a vantagem de racionalizar a distribuição física dos centros produtores. Se em determinado país a nova tecnologia pode ser melhor explorada com a qualidade da mão-de-obra local, com o acesso mais fácil ao capital financeiro e à matéria-prima, para produzir bens que serão vendidos, com exclusividade, em todo mundo, o preço e a qualidade serão os melhores possíveis¹³¹.

A tese de que o sistema de propriedade intelectual se justifica por uma inabilidade da livre concorrência de resolver um problema de longo prazo encontra outras vertentes, comparáveis ao que ocorre no investimento em tecnologia, no campo do Direito Autoral:

In the context of copyright law the market can fail for several reasons: high transaction costs associated with achieving a market bargain, high externalities that cannot be internalized in a bargained-for exchange, or the existence of non-monetizable interests that are not factored into the bargain by the parties¹³².

Nos termos de tal tese, a propriedade intelectual, como exceção ao regime da livre concorrência, seria justificada todas as vezes em que ocorressem tais distúrbios na teia da livre concorrência. Exemplos de tais distúrbios seriam os monopólios, a apropriação livre por todos dos bens fora do comércio (ou no dizer do Código Civil de 2002, art. 98, bens de uso comum do povo), a existência de externalidades, e a hipótese de detenção desigual de informações entre agentes econômicos¹³³. A questão da livre cópia das inovações cairia na segunda hipótese, de bens livremente apropriáveis por todos¹³⁴.

Uma patente, por exemplo, é uma exclusividade temporária, assegurada pelo Estado, para garantir o retorno do investimento o qual, pelas forças normais do mercado, seria erodido

129 J.H. Reichman, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 475 (1995).

130 PENROSE, E. (1973) *La Economía del Sistema Internacional de Patentes*. México, Ed. Siglo Vinteuno.

131 "L'ordre technologique modifie l'ordre juridique, et l'on peut dire à ce titre qu'il produit du droit comme n'importe quel autre élément de l'ordre social." Marie-Angèle Hermitte, *L'autonomie du droit par rapport à l'ordre technologique*, in *Ordre juridique et ordre technologique*, Cahiers S.T.S., Ed. du CNRS, nr. 12, 1986.

132 Lydia Pallas Loren, Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems, *the Journal of Intellectual Property Law*, Volume 5 Fall 1997, No. 1

133 Mackaay, op. cit.loc.cit.

134 Mackaay, op. cit., p.2636.

pela livre cópia. O Estado intervém no livre fluxo da concorrência através da concessão da patente, para corrigir o *market failure*. A correção de tal falha da livre concorrência – especificamente, a do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação pela livre cópia das novas criações - se daria através da garantia legal de um *lead time*, direito exclusivo ou garantia de indenização – em ambos casos, temporária - para quem investisse na nova criação tecnológica ou autoral ¹³⁵.

Exaurida a intervenção estatal corretiva, ter-se-ia um reequilíbrio dos fluxos econômicos, redirecionados pela instituição de uma patente, direito autoral, ou pelas regras da leal concorrência; o investimento de longo prazo voltaria a ser incentivado, pelo mecanismo jurídico de restrição artificial à concorrência.

Um segundo nível de *market failure* ocorreria, de outro lado, quando o novo plano de concorrência, corrigido pelas normas da propriedade intelectual, se mostrasse incapaz de reconduzir à situação ideal do equilíbrio das forças de mercado, objetivo dessa análise econômica de feitiço neoclássico. Tal impotência do sistema de propriedade intelectual justificaria, por exemplo, os casos de *fair usage*, ou uso autorizado, das patentes e do direito autoral.

Assim, quando mesmo o sistema de propriedade intelectual se mostrasse incapaz de assegurar a receita dos titulares de criações e investimentos, a norma jurídica, ela mesma, determinaria a inaplicabilidade da restrição à concorrência por ela criada. Se não é economicamente plausível para o titular do direito autoral evitar que cada estudante tire uma cópia única, individual, sem visar a lucro, de um livro didático já esgotado, permite-se tal uso, ainda que não autorizado, do direito pertinente ¹³⁶. Não sendo economicamente possível reprimir a formulação de medicamentos por farmácias de manipulação, permite-se o uso inautorizado da patente.

Outra forma de *market failure*, finalmente, ocorreria quando a proteção legal da propriedade intelectual levasse, por sua vez, a uma situação de monopólio imitigado, ou uma posição de poder jurídico excessivo, não correspondente à necessidade de superar a primeira modalidade de falha de mercado (a da livre cópia por todos).

O mérito da teoria da *market failure* em matéria de propriedade intelectual é prover uma doutrina coerente para explicar como uma patente, marca ou direito autoral, sendo um monopólio ou quase-monopólio, resta compatível com os pressupostos da livre concorrência. A restrição à concorrência, que surge como uma intervenção estatal nas forças livres de mercado ¹³⁷, existe como garantia de que os objetivos de equilíbrio final não sejam comprometidos por uma incompetência do próprio mercado.

135 J.H.Reichmann, Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms, 94 Col.L.Rev. 8, 2530 (1994).

136 O exemplo aplica-se à Lei 5.998/73, ainda que já não mais à vigente Lei Autoral, 9.609/98.

137 Reichmann, op. cit., loc.cit.

O que será talvez a mais importante carência de tal doutrina, de outro lado, é a incorporação da noção de “bens públicos” – os de uso comum do povo - como apenas um exemplo de falha do mercado. Veremos o que disso decorre.

Bens e interesses públicos

A noção de bens fora do comércio, ou de bens de uso comum, é milenar em Direito. Há certos bens que, por sua natureza, fogem à apropriação individualizada: o ar, as águas do oceano, as ruas e praças públicas, o conhecimento científico, são exemplos clássicos dessa categoria.

Não é o fato de que tais bens estejam *naturalmente* livres de propriedade que os caracterizam como tais: os peixes e a caça, igualmente livres, são apropriados por quem os capture; as praças públicas podem ser utilizados com exclusividade, ainda que precariamente, por exemplo, por bancas de jornal.

Mesmo considerando que possa haver uma vertente fática na livre apropriação (o ar é inapropriável pois que, no momento, não existem meio para controlar seu fluxo) o determinante na incomercialidade do bens é a preexistência de uma apropriação coletiva, que é distinta da apropriação pelo Estado¹³⁸; tais bens *extra commercium* o são porque a lei assim impõe. A propriedade individual, exclusiva, é contrária, neste caso específico, ao interesse coletivo. Tais bens são fora de comércio – fora do mercado – por que o interesse público, ou coletivo, assim o determina.

Assim, a ocorrência de bens coletivos não é exatamente uma *market failure*, mas um limite jurídico ao próprio mercado. Sobreleva a apropriação coletiva à apropriação individual. A recuperação de tal fenômeno, pela doutrina econômica neoclássica, como sendo uma *falha de mercado*, indica a existência de um dogma, centrado em particular nas peculiaridades do sistema político americano, segundo o qual a economia prevalece sobre o interesse social, e na sedução de um princípio geral de explicação das forças sociais¹³⁹.

Mesmo no sistema americano, a prevalência de tal análise de *market failure*, refletida na jurisprudência mais recente, encontra resistência dos juristas, que apontam que na sistemática constitucional existem limites à total recuperação da propriedade intelectual pelos interesses do mercado:

“However, because any work inevitably builds on previous works, some to a greater extent than others, providing too large a monopoly will actually hinder the development of new works by limiting future creators use of earlier works. Herein lies the fundamental tension in copyright law. Copyright law does not seek to maximize the financial returns to creators of

138 Ao contrário dos bens de entes públicos, também bens públicos conforme o Código Civil.

139 Sobre a peculiaridade de tal *weltanschauung* no sistema político dos Estados Unidos, em oposição aos países desenvolvidos da Europa e do Japão, vide Peter Drucker, A burocracia Japonesa in Gazeta Mercantil de 9/10/98.

works or to maximize the absolute number of works created; rather, copyright law in the United States seeks to promote the progress of knowledge and learning”¹⁴⁰.

Market failure e licenças compulsórias¹⁴¹

Aqueles que se opõem a que o Estado intervenha para a proteção do equilíbrio de interesses da comunidade e do inventor, se esquecem de que não é verdade que o próprio mercado, na sua infinita e onisciente sabedoria, tem a capacidade de se auto-regular. Tal conceito, aliás, contraria a existência do sistema de propriedade industrial, que nasce da constatação de que o mercado não é capaz de garantir esse investimento, porque é possível copiar e com isso eliminar as vantagens comparativas do investimento.

É exatamente por isso que foi preciso criar um sistema de regulação, de intervenção estatal para corrigir essa falha de mercado, da possibilidade de cópia. Uma nova intervenção no sentido de compatibilizar interesses e equilibrar direitos tem a rejeição severa daqueles que, uma vez consolidados os direitos dos investidores, não querem mais nenhuma intervenção no mercado

A recusa de intervenção dos Estados no sentido de compatibilizar interesses coletivos e individuais, acrescenta ao paradigma do TRIPS, dos direitos mínimos, da uniformidade da proteção resultante do TRIPS, mais uma distorção. Os dois conceitos se aproximam, se completam. O conceito de que não se deve intervir seja, por exemplo, pelos mecanismos da licença compulsória de patentes ou de direitos autorais, mas se deve livremente deixar fluir o mercado regulando a propriedade industrial. É mais absurdo isso na área da propriedade intelectual porque ela, por questão de falha de mercado, já resultou, em seu nascimento, da intervenção do Estado, criando mecanismos de monopólio na propriedade industrial no direito autoral.

A posse e a propriedade na concorrência

A aplicação subsidiária das normas do direito comum em matéria de propriedade parece ser pacífica. Segmento do Direito, fração divisionária do Direito Privado, as normas da propriedade não têm tamanha autonomia e continência a ponto de se tornarem um direito a parte. Discute-se, isso sim, se é aplicável o regime geral dos direitos reais àquelas “propriedades” específicas, derivadas da aquisição originária, pela criação, do privilégio ou registro.

A questão é controvertida há quase dois séculos. De uma parte, ocorrem os que entendem, como a primeira legislação pós-revolucionária francesa, que haveria propriedade. De outra, vem os que preferem ver, segundo a tradição do Monopolies Act, um monopólio. A nossa Constituição de nada adianta para esclarecer o ponto, pois fala de privilégio de invenções,

140 Lydia Pallas Loren, op. cit.

141 Este segmento transcreve palestra do autor, de julho de 1998, do Simpósio promovido pela Rede Nacional de Tecnologia.

de propriedades das marcas e, para tornar ainda mais complexa a questão, de exclusividade do nome comercial. Os instrumentos internacionais utilizam-se fartamente da expressão “propriedade” para designar a modalidade de direito que decorre das patentes e das marcas protegidas com exclusividade de uso pelas leis nacionais.

É bem verdade, porém, que a inclusão, em tais Acordos, Tratados e Convenções do Termo “propriedade” não representa o reconhecimento, por parte dos países de cultura jurídica anglo-saxã, de que de patentes e marcas resulte propriedade no sentido romanístico. Nestes países, a noção de propriedade abrange os monopólios legalmente reconhecidos, como, por exemplo, as concessões de serviço público, e é tão ampla que cobre o espaço reservado, na nossa tradição jurídica, a idéia invento, a sua utilização intelectual, a elaboração de Pesquisas. Enfim, os direitos de propriedade tutelam a atividade empresarial do titular do privilégio.

Ora, se é conceitual estender a noção de “propriedade”, das coisas tangíveis, às concepções intelectuais, é difícil fazê-lo à atividade empresarial, sem assemelhar tal “propriedade” às exclusividades legais de prática empresarial; aos monopólios, enfim. É certo que o autor de uma invenção tem seu direito personalíssimo de ver tutelada a autoria. Mas tal tutela não esgota o campo da propriedade industrial.

Identificando “propriedade” e “monopólio”, dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluimos, porém a ação subsidiária dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (*jus abhorret vacuum*) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos absolutos, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas à figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão paradigma dos direitos de propriedade industrial.

É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.

Jurisprudência: Direito comum e Propriedade Intelectual

> Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial DJ 05.08.1991 PG:09997

Terceira Turma Decisão:10.06.1991

Civil - Interdito Proibitório - Patente de Invenção Devidamente Registrada - Direito de Propriedade.

I - A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias.

II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito.

III - Recurso não conhecido. (Rel. Min. W. Zveiter)

Em favor da proteção possessória: R.J.T.J.S.P. no. 17/66, 6ª. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, pag. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, pg. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, pg. 190, Ap. Civ 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8ª. Câmara em 15/8/85; op. cit., pg. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, pg 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. pg. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, 1978, vol. II., pg. 281/2; Luís Guilherme Bittencourt Marinoni, Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, pg. 11; Jur. Bras., no. 132, pg. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177.

Vide: Marinoni, Luiz Guilherme, A proteção possessória as marcas comerciais: jurisprudência comentada, Revista de Processo, vol. 13 n 51 p 197 a 205 jul./set. 1988.

> Tribunal de Alçada do Paraná

Agravo de instrumento 0047147800 Comarca de origem: Curitiba. Quinta câmara cível j.: 07.10.92. Relator: Juiz Cícero da Silva. Decisão: unânime, deram provimento número de Data de publicação: 30.10.92.

Ementa: interdito proibitório - informática - posse de direito autoral sobre programa de computador - prova documental e justificação prévia - liminar deferida - não demonstração pelo autor "ab initio" dos requisitos exigidos pelos arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil - agravo provido e liminar revogada. (...). Se da prova documental acostada à exordial e da ouvida de testemunhas em justificação previa, não desonerou-se o agravado de demonstrar a autoria de programa de computador, desenvolvido com exclusividade e sem vínculo empregatício com a agravante, a liminar que lhe deferiu a proteção possessória carece de elementos de sustentação, pelo que e em razão do disposto no art. 5º., Da lei n. 7.646/87, deve ser revogada.3. Agravo provido para revogar a liminar e posterior decisão nela baseada que determinou a apreensão de biblioteca de funções.

Agravo de instrumento 0057541900 Comarca de Origem: Curitiba Quinta câmara cível Julgamento: 22.12.93. Relator: Juiz Cícero da Silva decisão: unânime. Data de publicação: 25.02.94

Ementa - (...) Em matéria de direitos autorais, por terem estes conteúdo dominial, a posse direta não se faz imprescindível que esteja sendo exercida pelo autor para que o possibilite ao exercício da ação de interdito proibitório, haja vista que esta ação visa impedir o uso não autorizado da propriedade intelectual.

Apelação cível 0063089100. Comarca de origem: Capitão Leonidas Marques. Primeira câmara cível. Julgamento: 08.08.95 relator: Juíza Denise Arruda decisão: Por maioria Publicação: 15.09.95 Ementa: direitos autorais - obra musical - interdito proibitório- falta de interesse - adequação - extinção do processo (art. 267, vi e parágrafo 3º., Do CPC). Para a defesa dos direitos autorais alusivos a obra musical, além das medidas expressamente elencadas na própria lei de regência (lei n. 9.610/98), deve a parte interessada se utilizar do remédio jurídico adequado, que não seria o interdito proibitório, ação própria para a defesa da

posse; a natureza jurídica peculiar da obra intelectual não permite a sua proteção pelos interditos possessórios, e a inadequação autoriza a extinção do processo por falta de interesse. Apelação conhecida e, de ofício, provida para declarar a extinção do processo.

> Supremo Tribunal Federal

Data do julgamento: 1988.05.11 Publicações: DJ - data-10.06.88 pg-14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069 RTJ - vol-00125.03 pg-00969.EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para práticas de concorrência desleal, malfez a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do estado do rio de janeiro.Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

Voto do Ministro Célio Borja:

“Tenho, também, que a garantia constitucional da *propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial* compreende o *uso* das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante”

> Superior Tribunal de Justiça

Súmula 228 - Órgão Julgador - Segunda Seção - Data da Decisão - 08/09/1999. Fontes: DJ Decidido em 8/10/1999 p.126 JSTJ vol.:012 p.309 RSTJ vol.:131 p.:49 RT vol.:769 p. 166.

Ementa - É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

Referências Legislativas - Lei 3071/1916 - Código Civil, art.493. Lei 5988/73 art. 2 e 29. Precedentes a) RESP 67478 MG 1995/0027723-9. Decidido em 06/05/1997. DJ:23/06/1997 p. 29124 JSTJ vol.:12 PG.311. RCJ vol.:92 p.50. RSTJ vol.:99 p.198 RSTJ vol.:131 p.51. b) RESP 89171 MS 1996/11834-5 Decidido em 1996. DJ :1997 p.425. JSTJ vol.:12 p.320. RSTJ vol.:131 p.54. c) RESP 1123 MG 1996/64720-8 Decidido em 1997. DJ :20/10/1997 p.534. JSTJ vol.:12 p.328. RSTJ vol.:131 p.62. RT vol.:748 p.2.RTJE vol.:167 p.151. d) RESP 126797 MG 1997/241-6 Decidido em 191998. DJ :1998 p.99. JSTJ vol.:12 p.317. REFOR vol.:344 p.320. RSTJ vol.:131 p.68. e) RESP 1449 SP 1997/58586-7 Decidido em 10/11/1997. DJ :301998 p.49. JSTJ vol.:12 p.315. RSTJ vol.:131 p.72. f) RESP 156850 PR 1997/85952-5 Decidido em 101998. DJ :161998 p.182. JSTJ vol.:12 p.333. RSTJ vol.:131 p.74.

> 2º.Tribunal de Alçada Cível de SP

Locação Comercial - Renovatória - Retomada Incidente - Proteção a Fundo de Comércio - Valorização Locativa - Prevalência do Interesse Coletivo - Admissibilidade

Sopesados o interesse geral de efetiva proteção ao fundo de comércio e o interesse particular de uma discutível valorização locativa, há de prevalecer o primeiro.

Ap. c/ Rev. 254.430 - 6ª Câ. - Rel. Juiz VAZ COMPARATO - J. 7.2.90, “in” JTA (RT) 124/283

Bibliografia específica: Direito de Propriedade

- Barbosa, A. L. Figueira, Propriedade e quase-propriedade no comercio de tecnologia, Brasília, CNPq, 1981
- Duval, Hermano, Tecnologia & direito: princípios gerais, Rio de Janeiro, ed. Trabalhistas, 1986
- Fachin, Luiz Edson, Da propriedade como conceito jurídico, Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 76 n 621 p 16 a 39 jul. 1987.
- Leonardos, Luiz, O direito sobre a invenção como direito de propriedade, Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 78 n 641 p 72 a 83 mar 1989.
- Saboia, Marcelo Rocha, A propriedade industrial e sua tutela jurídica, Revista da ABPI, n 14 p 3 a 13 jan./fev. 1995.
- Silva, A. C. Fonseca da, Proteção da propriedade tecnológica, Revista de Direito Público, vol. 25 n 100 p 163 a 164 out./dez 1991.
- Silveira, Newton, Propriedade imaterial e concorrência, Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 75 n 604 p 264 a 271 fev. 1986; também em Revista Forense, vol. 83 n 300 p 69 a 74 out./dez 1987.

Propriedade intelectual e poder econômico

A doutrina do bem-oportunidade se liga estreitamente, como seria intuitivo, com a do poder econômico. O titular do direito a este bem é, como o controlador de uma sociedade, ocupante de uma posição de poder sobre o mercado, e a proteção que lhe é oferecida pelo direito considerado exatamente esta situação. Não estamos, simplesmente, no campo das liberdades, mas no dos poderes.

A ideologia do direito do poder econômico pode se expressar na noção de que aquilo que se resolve como um conflito entre particulares, na exploração de um bem comum a todos - o mercado - passa no entanto a ser uma lesão direta ao interesse público, quando as ações de um empresário ou grupo de empresários tendam a eliminar ou distorcer a própria concorrência. O acúmulo de poder econômico tornar-se-ia nocivo ao público em geral e o Estado se moveria para contrapor-se, com a soberania, aos ensaios de “imperium” privado na área econômica.

Mas o direito resultante da patente é uma relação de propriedade, assimilável em certa proporção à propriedade em sentido tradicional, romanístico. Consiste na exclusividade em usar uma determinada informação tecnológica no processo produtivo, assim como a propriedade sobre os bens corporais é aquele “direito de excluir todos os outros do uso da coisa, menos o soberano”, do que fala Hobbes¹⁴².

É bem verdade que as propriedades físicas das coisas materiais tornam fácil a instituição de direitos absolutos exclusivos sobre elas: um trato de terra é único, uno, idêntico a si mesmo,

142 Hobbes, Leviathan. Of common..Or XXIV. Ed. Encyclopedia Britannica, 1953, pg. 124.

e a exclusão de todo outro titular é possível sem maior criação de direito. Não assim as informações, as idéias tecnológicas ou artísticas, que podem ser criadas autonomamente por vários, ao mesmo tempo: e poderão ser, todas elas idênticas, embora nem únicas nem unas.

Para instituir um direito de propriedade sobre as idéias tecnológicas de utilidade industrial, o direito se viu obrigado a considerar a concepção intelectual como tendo as propriedades físicas que lhe faltam, naquilo que interessa à sua exploração empresarial. Após a divulgação do conteúdo de uma patente, a informação nela contida, se já não o foi, incorpora-se ao Estado da Arte, e passa a ser intelectualmente disponível por qualquer um, embora seja economicamente indisponível, enquanto durar o privilégio; a exclusividade prevalecerá mesmo contra aqueles que, por trabalho próprio ou acaso, já dispuserem da informação protegida ¹⁴³.

Não se pode perder de vista que o patenteado, por efeito de seu privilégio, adquire uma vantagem considerável sobre seus concorrentes, sendo o único a poder desempenhar a atividade de explorar o invento; a infração do contrafator consiste em ultrapassar as barreiras da exclusividade legal, realizando a mesma atividade.

Jurisprudência: propriedade imaterial e poder econômico

> Tribunal de Justiça do RS

AC 194172052 j. 17/11/1994. Quinta câmara cível Relator: Márcio Borges Fortes. Origem: Pelotas

Ementa: Renovatória de locação. Posto de abastecimento de combustível. Pretendido reconhecimento de participação no fundo de comercio por parte da empresa fornecedora com o fito de legitima-la a propor ação Renovatória. Principio constitucional de garantia da livre concorrência. Honorários advocatícios. A vedação as distribuidoras de derivados do petróleo de comercializarem diretamente seus produtos visa coibir a dominação do mercado e a eliminação da livre concorrência. A exclusão das parcelas do posto não configura sublocação parcial, mas um artifício para burlar esta vedação, impedindo ao sublocatário a chamada troca de bandeira, justamente o que se procura evitar, por constituir abuso do poder econômico, com alvo na sufocação da luta concorrencial. A apelante não detém, nem parcialmente, o fundo de comercio e por isso não e parte legitima ativa para pleitear a renovação do contrato locatício sob o escudo protetor desse direito. Não fixação dos honorários advocatícios, o critério legal a valorização de elementos qualitativos e não quantitativos. Apelação desprovido.

Jurisprudência: Direito Autoral e abuso de poder

> Tribunal de Justiça do RS,

Apelação Cível Nº 598337178, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Marco Antônio Bandeira Scapini, Julgado em 13/12/01.

Ementa: Direitos autorais. Ação de cobrança promovida pelo ECAD. Execução mecânica de obras musicais em casa de diversão (microempresa). Incerteza sobre a base de cálculo do valor pretendido. Inviabilidade da pretensão. Limite ao poder desmesurado. Sentido da lei e

143 Com a moderação do droit de possession personelle, introduzido como novidade em nosso Direito pelo art. 45 da Lei 9.279/96.

dever do judiciário. O sentido da lei, eticamente considerado, e o limite a todo o poder desmesurado (Luigi Ferrajolli, "Derecho Y Razon", ed. Trotta, Madri), que sempre gera desequilíbrio, afrontando princípios básicos da democracia, como o da igualdade. Cabe ao judiciário, no plano da realidade fatia, garantir conquistas democráticas, interpretando a lei de acordo com seu sentido ético e a finalidade social. Sem olvidar da inquestionável importância da proteção dos direitos autorais, e incabível dar guarida a pretensão que denota idéia irreal de poder total, como se imune ao controle da legalidade, deduzida em ação de cobrança sem a prova da certeza do valor postulado, porque não esclarecida a base de calculo. Apelação provida. Ação julgada improcedente.

Jurisprudência – Caso Colgate-Kolinos

> CADE

Ato de Concentração nº 27/94

Requerente: K & S Aquisições Ltda.

Atual Denominação: KOLYNOS do Brasil Ltda.

Relatora: Conselheira Lúcia Helena Salgado e Silva

(...)

Aprovo a operação de aquisição da atual KOLYNOS pela COLGATE COMPANY no que concerne ao mercado relevante de creme dental desde que aceito um dos três conjuntos de condições detalhados abaixo, no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta decisão:

A) Suspensão Temporária Do Uso Da Marca Kolynos

1. A empresa deverá suspender a utilização da marca *KOLYNOS* e extensões para a fabricação e comercialização de creme dental voltadas para o mercado interno pelo prazo de quatro anos ininterruptos, a contar da aprovação por este Conselho do plano de suspensão a ser apresentado pela empresa. Inclui-se na suspensão qualquer material de embalagem, propaganda e promoção relacionado à marca do produto creme dental. (...)

3. É vedada à empresa, durante o período de suspensão a reinternação no território brasileiro de creme dental sob a marca *KOLYNOS* ou extensões, diretamente ou através de terceiros, exportado para os países do Mercosul ou qualquer outro.

B) Licenciamento Exclusivo Para Terceiros Da Marca Kolynos

1. Licenciado com exclusividade por 20 anos prorrogáveis, de acordo com o interesse do licenciado, por igual prazo e de forma indefinida, os direitos no Brasil sobre a marca *KOLYNOS* e suas extensões para a fabricação e comercialização de creme dental voltadas para o mercado interno.

1.1. O contrato de licenciamento, celebrado em até noventa dias após a manifestação da Requerente de sua opção pelo conjunto B de condições, deverá seguir os usos e costumes na determinação das cláusulas de royalties, controle de qualidade, direitos de ação contra infratoras e medidas de controle da marca, marca dupla, uso gratuito de know-how, dentre outras e deverá ser apresentado ao CADE, para que seja apreciado sob o amparo do caput do artigo 54.

1.2. Durante o período em que vigorar o licenciamento exclusivo, a proprietária não poderá fazer uso da marca *KOLYNOS* e suas extensões nem de marcas similares, assim como qualquer material relacionado de embalagem, propaganda e promoção.

C) Alienação Da Marca Kolynos

Alienar a marca *KOLYNOS* e extensões, para a produção e comercialização de creme dental voltadas para o mercado interno, em favor de comprador que não detenha atualmente participação maior que 1% no mercado e simultaneamente apresente-se como competidor capaz de sustentar a marca;

(...) O CADE dará ciência ao INPI acerca desta decisão e providências dela decorrentes. ESTE É O MEU VOTO. Brasília, 18 de setembro de 1996.

Bibliografia específica: poder econômico

Badu, Geraldo Peltier, Patentes de invenção nulas e domínio de mercados, São Paulo, Resenha tributaria, 1983

Barbosa, D.B., Tecnologia e Poder Econômico. *Revista Brasileira de Tecnologia*, CNPq, 15(3).

Barbosa, Denis Borges, Know How e Poder Econômico, dissertação de mestrado, UGF, 1982.

Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, Abusos dos direitos de patente: um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro, *Revista da ABPI*, no. 12 p 44 a 105 jul./out. 1994.

Ferraz Júnior, Tercio Sampaio, Propriedade industrial e defesa da concorrência, *Revista da ABPI*, vol. 2 n 8 p 10 a 12 maio/ago. 1993.

Franceschini, José Inácio Gonzaga, Os contratos de tecnologia como forma de abuso do poder econômico, *Revista de Direito Publico*, vol. 13 n 53/54 p 336 a 345 jan./jun. 1980.

Furtado, Lucas Rocha, Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, *Brasília Jurídica*, 1996, p. 82 a 91.

Luna, Eleonora de Souza, O direito penal econômico e os crimes contra a propriedade industrial, *Revista de Informação Legislativa*, vol. 21 n 82 p 333 a 350 abr./jun. 1984.

Santos, N. P. Teixeira dos, Propriedade intelectual: aspectos econômicos, *Revista da ABPI*, n 12 p 42 a 43 jul./out. 1994.

Vaz, Isabel, *Direito econômico das propriedades*, 2. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1993

Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual

Technology lawyers, and especially intellectual property lawyers, have discovered the Constitution. They are filing suits to invalidate statutes and interposing constitutional defenses to intellectual property claims at an unprecedented rate.

Mark Lemley, Berkeley Technology Law Journal, 2000

Não é em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestígio de ser incorporado literalmente no texto básico. Cartas de teor mais político não chegam a pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma, aparentemente, além da brasileira, abre-se para a proteção de outros direitos.

Na Constituição Americana, o regramento da Propriedade Intelectual precede em tempo - e em dignidade - mesmo os dispositivos que protegem os direitos fundamentais, introduzidos pelas Emendas. Norma de supremacia federal, a regra de que os autores de criações intelectuais e tecnológicas têm direito à proteção de suas realizações tem sido discutido com profundidade e equilíbrio faz mais de dois séculos; os subscritores da Carta e eminentes constitucionalistas dedicam atenção e cuidado à elaboração do equilíbrio das normas e à justeza de sua aplicação.

A importância econômica, tanto interna quanto diplomática, da propriedade intelectual para os Estados Unidos assegura de outro lado que cada ensinamento do Direito Constitucional Americano seja importante para definir o equilíbrio mais sábio, equitativo e prudente da aplicação da Constituição Brasileira em matéria de direitos intelectuais. Pois desse Direito se pode ler como se constrói uma Propriedade Intelectual adequada ao povo que a concede – sem pressão desusada dos parceiros internacionais, e sem ameaças de retaliação.

Não se pode fugir, assim, de um estudo cotejado e constante entre aquele direito e o nosso; duas Constituições que dignificam a Propriedade Intelectual, onde se realizam as mesmas tensões internas, onde se tutelam o mesmo espírito criador, e se resguarda o mesmo investimento, têm a mesma vocação – a do equilíbrio e da proteção das gentes.

Mas não só a elaboração constitucional americana se presta à construção de nosso direito constitucional. A de outras Cortes Constitucionais, em especial a da Alemanha é, como se verá, um aporte precioso e inevitável aos nossos estudos.

A propriedade intelectual nasce da lei

Não há direito natural aos bens intelectuais

Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do *market failure* é evidenciar a natureza primária da intervenção do Estado na proteção da Propriedade Intelectual. Deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente

dissipado pela liberdade de cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição – e os mais aptos nela – absorvessem imediatamente as inovações e as novas obras intelectuais ¹⁴⁴.

Assim é que a intervenção é necessária – restringindo as forças livres da concorrência – e criando restrições **legais** a tais forças. Pois que a criação da Propriedade Intelectual é - completa e exclusivamente - uma elaboração da lei, que não resulta de qualquer direito imanente, anterior a tal legislação ¹⁴⁵:

The exclusive right Congress is authorized to secure to authors and inventors owes its existence solely to the acts of Congress securing it [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 660 (1834)], from which it follows that the rights granted by a patent or copyright are subject to such qualifications and limitations as Congress, in its unhampered consultation of the public interest, sees fit to impose [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cr.) 199 (1815)].

Mesmo após a criação das leis de propriedade intelectual, o que permanece fora do escopo específico da proteção fica no *res communis omnium* – o domínio comum da humanidade ¹⁴⁶. Disse Gama Cerqueira, o mais clássico dos doutrinadores brasileiros em propriedade industrial:

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público” ¹⁴⁷.

Jurisprudência: modelo não registrado pode ser livremente copiado

> Superior Tribunal de Justiça

Resp 70015/sp (1995/0035061-0). DJ:18/08/1997 p:37859. RSTJ vol.97 p.195. Relator Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. Ementa - Modelo industrial não patentado. Concorrência desleal. O criador de modelo industrial, não protegido por patente, não pode opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela.

144 A tese de que há um direito natural à cópia pode ser encontrada em Donald F. Turner, *The Patent System and Competitive Policy*, 44 N.Y.U.L.VER.450 (1969) páginas 457 e 458 e Michael Lehmann, *Property and Intellectual Property*, 20 IIC I (1989), p. 12. Cabe sempre também lembrar Aristóteles, *Poética*, parte IV: “First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated.”

145 Annotations of Cases Decided by the Supreme Court of the United States prepared by the Congressional Research Service of the Library Of Congress as found in <http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html>.

146 O que faz questionar ao nível constitucional as teses do parasitismo e da apropriação ilícita, especialmente em matéria tecnológica.

147 João da Gama Cerqueira, *Tratado de propriedade industrial*, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379.

Não há um direito humano ao royalty

Notável é o texto de Thomas Jefferson sobre a questão ¹⁴⁸, tão intensamente citado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em que analisa exatamente a razão pela qual não pode haver um direito natural aos bens intelectuais, e porque a Propriedade Intelectual é uma criação exclusivamente do Direito Legislado, no caso pertinente a Cláusula Oitava da Constituição Americana:

Stable ownership is the gift of social law, and is given late in the progress of society. It would be curious then, if an idea, the fugitive fermentation of an individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable property. If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody.

O belíssimo e surpreendente texto frisa exatamente que o direito de exclusiva aos bens intelectuais é dado “de acordo com a vontade e conveniência da sociedade, sem pretensão nem demanda de quem quer que seja”. É um movimento de política, e política econômica mais do que tudo, e não um reconhecimento de um estatuto fundamental do homem. A essência do homem é que as idéias e criações fluam e voem em suas asas douradas, como Verdi propunha.

Também no que toca ao direito autoral, como lembra Paul Geller citando Adam Smith, há tanto uma pretensão de política econômica quanto de política intelectual ¹⁴⁹

In the eighteenth century, while developing marketplace theory in general, Adam Smith compared according an author a "monopoly ... of a new book" to granting a monopoly to a company "to establish a new trade with some remote and barbarous nation."⁽ That is, copyrights were needed to encourage the making and marketing of works, since publishing ventures, like colonial expeditions to new lands, could vary from disastrous to profitable. This reasoning also looked to the Enlightenment goal of accelerating the progress of the

148 Carta a Isaac McPherson, 1813, recolhido em Kock, A. & Peden, W. (1972). *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*. Modern Library, New York.

149 Paul Edward Geller, *Toward An Overriding Norm In Copyright: Sign Wealth*, *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)* (Jan. 1994), no. 159, at p. 3.

human mind: as more works were disseminated, they would make more data and ideas more widely known.

A instituição da propriedade intelectual é uma medida de fundo essencialmente econômico. Pois nem toda propriedade privada está sob a tutela dos direitos e garantias fundamentais:

“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 protegida¹⁵⁰. (...)”

Tirante essas hipóteses, claramente definidas na Constituição, é preciso verificar, *in concreto*, se se está ou não diante de uma situação de propriedade considerada como direito humano, pois seria evidente contra-senso que essa qualificação fosse estendida ao domínio de um latifúndio improdutivo, ou de uma gleba urbana não utilizada ou subutilizada, em cidades com sérios problemas de moradia popular. Da mesma sorte, é da mais elementar evidência que a propriedade do bloco acionário, com que se exerce o controle de um grupo empresarial, não pode ser incluída na categoria dos direitos humanos.

Escusa insistir no fato de que os direitos fundamentais protegem a dignidade da pessoa humana e representam a contraposição da justiça ao poder, em qualquer de suas espécies. 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 (...).¹⁵¹

Assim também entendem eminentes constitucionalistas brasileiros. José Afonso da Silva, ao tratar do inciso XXIX do art. 5º – propriedade industrial –, assim diz:

“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”¹⁵²

Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião:

“Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que seria protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso XXIII, não abrange apenas o domínio. Compreende todos os bens de valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as marcas de indústria e comércio ou o nome comercial”¹⁵³.

Provavelmente haveria alguma razão para listar entre os direitos fundamentais o *estrato*

150 [Nota do original] Um dos poucos autores que acentuam a distinção entre a propriedade como direito humano e como direito ordinário é Hans-Jochen Vogel, que foi Ministro da Justiça da República Federal Alemã. Cf. a sua conferência pronunciada na Berliner Juristischen Gesellschaft em 20 de novembro de 1975, *Kontinuität und Wandlungen der Eigentumsverfassung*. Berlin; New York:De Gruyter, 1976. p. 12.

¹⁵¹ Fábio Konder Comparato, *Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade*. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no. 7, p. 73-88, 1998.

¹⁵² Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46.

¹⁵³ Comentários à Constituição, v.1, p.51.

moral dos direitos autorais e de propriedade industrial (por exemplo, entre estes últimos direitos, o de ser reconhecido como inventor). Já mencionamos, acima, o disposto no art. 27 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a que caberia adicionar também o art. 17.

Quanto ao aspecto patrimonial de tais direitos, ou se adota a posição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho e José Afonso da Silva, logo acima, ou se segue a posição menos radical de que os dispositivos sobre Propriedade Intelectual da Carta, ainda que de natureza patrimonial, se acham corretamente vinculados ao art. 5º., mas integralmente submetidos às limitações das propriedades em geral – especialmente a do *uso social* - além das limitações típicas dos bens imateriais.

O bem intelectual é semeado em terra de domínio comum

O outro impressionante argumento de Thomas Jefferson quanto à inexistência de um direito natural *egoístico e* exclusivo às criações intelectuais é de que o elemento de partida da criação intelectual é sempre o repositório precedente, cultural e técnico, da humanidade. Seria assim uma apropriação inadequada do domínio comum considerar como exclusivo o que já era de todos.

Vale aqui lembrar o que dizia Lydíia Loren sobre a teoria do *market failure*:

“However, because any work inevitably builds on previous works, some to a greater extent than others, providing too large a monopoly will actually hinder the development of new works by limiting future creators use of earlier works. Herein lies the fundamental tension in copyright law.”¹⁵⁴.

Nossos constitucionalistas clássicos repetem o tema:

“o direito do inventor não é rigorosamente uma propriedade ou é uma propriedade *sui generis*. O invento e antes uma combinação do que verdadeiramente criação. Versa sobre elementos preexistentes, que fazem desse repositório de idéias e conhecimentos que o tempo e o progresso das nações têm acumulado e que não são suscetíveis de serem apropriados com o uso exclusivo por quem quer que seja, constituindo antes um patrimônio comum, de que todos se podem utilizar”¹⁵⁵.

154 Lydíia Pallas Loren, Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems, the Journal of Intellectual Property Law, Volume 5 Fall 1997, No. 1

155 João Barbalho, Comentários à Constituição Federal Brasileira, Rio, 1902, p. 331-332, 2ª coluna, in fine e p. seguintes

A tensão constitucional quanto à Propriedade Intelectual

A liberdade constitucional da concorrência

Ao contrário do que ocorria na nossa tradição constitucional até a Carta de 1946¹⁵⁶, a Carta de 1988 não prevê alternativa à proteção das criações intelectuais e tecnológicas senão a restrição à concorrência através da exclusiva. Até a carta de 1946, era possível pelo menos como alternativa à patente a concessão de um prêmio estatal. Assim, a proteção única possível para todos direitos da propriedade intelectual é uma restrição à concorrência.

Ocorre, porém, o paradoxo de que em nossa Constituição a tutela da concorrência é princípio básico – que supera e predomina no edifício constitucional:

Art. 1º - A República (...) tem como fundamentos: (...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

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; (...)

A concorrência na Carta de 1988

No sistema jurídico brasileiro, a Constituição se inaugura com uma declaração em favor da liberdade de iniciativa, e insere entre os princípios da Ordem Econômica o da liberdade de concorrência. Vale acompanhar, assim, com atenção, o papel da iniciativa privada no texto constitucional.

O Estado não exercerá diretamente atividade econômica, a não ser quando necessária aos imperativos da segurança nacional (no dizer exato da Carta) ou a relevante interesse coletivo, nos dois casos conforme definido em lei. O dispositivo do Art. 173 da Lei Maior dá o tom do tratamento constitucional ao investimento privado¹⁵⁷.

156 J. Cretella Junior, Comentários à Constituição de 1988, p. 403: "...até 1967, as várias Constituições, desde o Império, determinavam que a lei lhes assegurasse privilégio exclusivo e temporário, ou remuneração, como ressarcimento da perda que hajam de sofrer por sua vulgarização (Constituição de 1824, art. 179, inc.26), ou então, na República, o privilégio seria concedido pelo Congresso, consistindo em prêmio razoável, quando houvesse conveniência de vulgarizá-lo (Constituição de 1934, art.113, inc. 13, e de 1946, art. 141, § 17), determinaram os constituintes de 1934 e de 1946, omitindo-se, neste particular, a Carta de 1937, a de 1967, a de 1969 e a 1988. Em 1967, continuando em 1969, a Constituição "retirou a referência à salvaguarda do lado social da invenção, não permitindo mais que o Estado a vulgarizasse mediante pagamento de justo prêmio, ou seja, de acordo com o valor do invento e dos gastos que se ornassem indispensáveis. Em nossos dias, caba somente o instituto da desapropriação, que aliás, não é privilégio algum, conservando-se apenas o privilégio temporário, retirado o prêmio justo ao inventor.

157 Eros Grau, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, Ed. RT, 1991, p. 272: "Dir-se-á, à primeira vista, que os preceitos estão, radicalmente alinhados no sentido apontado pela desregulamentação da economia, na face que propõe a

Regra constitucional também de extrema relevância é a que se lê no Art. 174 da mesma Carta, de que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercerá funções de fiscalização, incentivo e planejamento, as quais, para o setor privado, terão efeito meramente indicativo.

Como princípio geral, assim, assegurada também como regra fundamental da economia a liberdade de iniciativa (Art. 170), o investimento privado está livre para escolher seu caminho, reservado ao Estado o poder de fiscalizar e de incentivar - como agente normativo e regulador da atividade econômica.

Também no Art. 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País ¹⁵⁸. Tal dispositivo se compatibiliza, aliás, com as regras relativas à propriedade industrial, especialmente as patentes ¹⁵⁹. Como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referentes à tecnologia, são acordes ao eleger como princípio constitucional o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País (que o Art. 219 qualifica: desenvolvimento autônomo).

Parte da doutrina constitucionalista entende que a nova carta, ao contrário do que ocorria com a anterior, não deixa à União Federal, através de lei, o estabelecimento de monopólios ¹⁶⁰. Pelo contrário, ao erigir como pressuposto da ordem econômica a livre concorrência, a Carta teria coibido a restrição à competição de qualquer natureza, a não ser nos casos em que a própria Constituição o excepciona.

Outros autores, no entanto, fundando-se em convincente argumento constitucional, admitem o monopólio com sede em lei ordinária, se atendidos os pressupostos do Art. 173 quanto à intervenção estatal, quando *necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo*, acrescidos do requisito suplementar da indispensabilidade de

incisiva redução da presença do Estado, como agente, no campo da atividade econômica". O jurista, porém, como se verá, diverge desta primeira impressão. A verdade é que, como nota Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em *Direito Constitucional Econômico*, Ed. Saraiva, 1990, p. 98, teve-se "uma Constituição econômica de inspiração compósita, suscetível de diferentes leituras". Assim, o texto enseja a leitura ideologicamente cristalina de Celso Ribeiro Bastos, em *Comentários à Constituição do Brasil*, vol. 7, Saraiva, 1990, p. 70 e seg., privatista ao radicalismo.

158 Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. Vide Eros Grau, *op.cit.*, p. 259.

159 Art. 5o. 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.

160 Celso Ribeiro Bastos, *Comentários*, *op.cit.*, p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, *Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988*, APEC, 1989, p. 74, Pinto Ferreira, *op.cit.*, p. 388.

que a ação interventiva se faça por meio do monopólio ¹⁶¹. Casos singulares em que isto se daria seriam os de intervenção para evitar um monopólio privado de fato.

Adotada quer uma, quer outra tendência jurisprudencial, certo é que o parâmetro aplicável no controle exercido pelo Estado, e os instrumentos de que fizer uso não podem - salvo nos casos explicitamente constitucionalizados - importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros ¹⁶². De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico.

Jurisprudência: Liberdade de Concorrência é princípio fundamental

> Supremo Tribunal Federal

(LEX - JSTF - Volume 274 - Página 217) RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 193.749-1 – SP. Tribunal Pleno (DJ, 04.05.2001). Relator: O Senhor Ministro Carlos Velloso. Redator para o Acórdão: O Senhor Ministro Maurício Corrêa. Recorrente: Drogaria São Paulo Ltda. Advogados: Luiz Perisse Duarte Junior e outros. Recorrida: Droga São Lucas Ltda.-ME. Advogados: Ezio Marra e outros. EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.991/91, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS FARMÁCIAS OU DROGARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei. 2. Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso extraordinário conhecido e provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por votação majoritária, conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.991, de 13/06/91, do Município de São Paulo/SP. Brasília, 04 de junho de 1998. CARLOS VELLOSO, Presidente - MAURÍCIO CORRÊA, Redator para o Acórdão.

A Propriedade Intelectual sob o prisma da concorrência

A proteção à propriedade intelectual se insere neste berço principiológico. Em dispositivos autônomos para os direitos autorais e para a propriedade industrial, se estabelecem preceitos de proteção aos bens e investimentos da propriedade intelectual que se contrapõem essencialmente à tutela da concorrência livre.

Assim é que prescreve a Carta de 1988, no tocante à Propriedade Industrial:

Art. 5º (...)

161 Eros Grau, op.cit. p. 271-278.

162 Celso Ribeiro Bastos, Comentários, op.cit., p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, op.cit., p. 74.

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;

E, por sua vez, quanto aos direitos autorais:

Art. 5º. - : (...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.

Jurisprudência: todos podem exercer a empresa nas condições legais

> Tribunal de Justiça do RS

Ementa: seção funerária em hospital. Concorrência desleal. (...) Sociedade hospitalar faz cessar, legitimamente, a eficácia de convênio com empresas funerárias. (...) Liberdade de comércio tem garantia constitucional. Ausência de ilegalidade na manutenção de seção funerária em hospital e por este explorada comercialmente. Êxito da seção funerária - admitido pelas autoras - demonstra receptividade popular. Preços mais baixos praticados beneficiam consumidor. Prevalência do princípio: "o que não está juridicamente proibido, está juridicamente permitido". (...) Confirmada a sentença. Apelo improvido. Decisões unânimes. (apc n.º 585035124, segunda cível, TJRS, relator: des. Silvino Joaquim Lopes neto, julgado em 21/05/1986)

O ponto máximo de tensão constitucional: a restrição à concorrência

Como se resolve a tensão entre tais preceitos constitucionais relativos à liberdade de concorrência e à limitação da concorrência da Propriedade Intelectual?

Dizem as Anotações à Constituição Americana ¹⁶³ exatamente sobre essa questão:

Underlying the constitutional tests and congressional conditions for patentability is the balancing of two interests—the interest of the public in being protected against monopolies and in having ready access to and use of new items versus the interest of the country, as a whole, in encouraging invention by rewarding creative persons for their innovations.

O direito de competir a que se refere o art. 1º da nossa Carta é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que *fora dos limites muito estritos da proteção concedida*, o público tem direito livre de copiar. Diz a decisão

163 <http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html>

da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso *Bonito Boats*¹⁶⁴, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy.

A mesma Corte põe claro que não só há um direito à cópia, mas que esse direito é de fundo constitucional:

“[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the *Constitution* and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 237 (1964)

Assim a tensão constitucional máxima em matéria de propriedade intelectual existe entre a liberdade constitucional básica da livre cópia e o direito constitucional de exclusividade sobre as criações intelectuais.

Além da concorrência: outros elementos de tensão constitucional

Além deste problema de essência (que será, como veremos, resolvido pelo princípio da razoabilidade) as nossas cláusulas constitucionais de propriedade intelectual se acham sujeitas a tensões específicas:

- a. A colisão entre a proteção dos interesses do investidor e do criador e o princípio do uso social das propriedades.
- b. A cláusula finalística da propriedade industrial.
- c. Os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura.
- d. As liberdades constitucionais de criação artística e de expressão.
- e. A tensão de interesses entre a economia nacional e o capital estrangeiro.

164 *BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC.*, 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte. Vide também *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale.” *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (“The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition.”).

Além da concorrência: liberdade de informação e de expressão

A criação legal de uma propriedade sobre os bens intelectuais não afeta só os valores da liberdade de concorrência; também restringe o livre fluxo de informação – o poder de expressar-se e o de receber conhecimento. A jurisprudência constitucional americana costura finamente o balaceamento entre tais direitos conflitantes:

“(...) the Intellectual Property Clause and the First Amendment interact to contain Congress’s powers to regulate the flow of information in our information environment. Cumulatively, they seek to assure that no one will capture the legislative process to privatize that most precious of all public domains—our knowledge of the world that surrounds us. That public domain is germane to our ability to decide for ourselves and talk to each other about how we ought to live our lives as individuals and as members of a community” ¹⁶⁵.

Por exemplo, a instituição de direitos exclusivos sobre o *conteúdo* das bases de dados – em acréscimo à proteção que a nossa lei autoral dá – desfiaria a liberdade de informação, especialmente se os dados reunidos já estivessem abertos ao público.

O equilíbrio contrastante dos direitos, levando em conta o interesse constitucional da informação, foi analisado pelo Tribunal Constitucional Alemão ¹⁶⁶ no caso Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de 07.07.1971), em que se discutia o balanceamento entre o direito de propriedade do autor, e os dispositivos da lei autoral alemã que permitem que as escolas copiem obras para fins didáticos sem a autorização do autor, e sem pagamento de royalties:

1. Das Urheberrecht ist als Nutzungsrecht "Eigentum" im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. 1.

2. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gebietet die grundsätzliche Zuordnung des wirtschaftlichen Wertes eines geschützten Werkes an den Urheber. Damit ist aber nicht jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert.

Es ist Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung des Urheberrechts sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und sozialen Bedeutung des Urheberrechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG). Das Interesse der Allgemeinheit an einem ungehinderten Zugang zu den Kulturgütern rechtfertigt es, daß geschützte Werke nach ihrem Erscheinen ohne Zustimmung des Urhebers in Sammlungen für den Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch aufgenommen werden dürfen, nicht aber, daß der Urheber sein Werk hierfür vergütungsfrei zur Verfügung stellen muß (§ 46 UrhG).

3. Das Interesse der Allgemeinheit an einem ungehinderten Zugang zu den Kulturgütern rechtfertigt es, daß geschützte Werke nach ihrem Erscheinen ohne Zustimmung des Urhebers in Sammlungen aufgenommen werden dürfen, nicht aber, daß der Urheber sein Werk hierfür vergütungsfrei zur Verfügung stellen muß (§ 46 UrhG).

165 Yochai Benkler, op. cit. loc.cit.

166 Agradeço, pela pesquisa e análise dos julgados alemães e da Comunidade Européia, o estagiário austríaco Markus Schneider.

A conclusão do Tribunal foi que o balanceamento dos interesses compreenderia o direito de publicar sem autorização, atendendo assim a liberdade de informação e de aprendizado; mas não se estenderia à isenção de pagamentos, considerada como um excesso, e por isso mesmo, em violação ao direito de propriedade. Pelo menos no caso de um país desenvolvido como a Alemanha, o direito à informação não exigiria a gratuidade no uso da obra.

Em outra importantíssima decisão, o Tribunal Constitucional da Alemanha apreciou os limites *constitucionais* do direito de citação – o uso em uma obra de trechos de outra, de titularidade diversas. O confronto aí não é entre o direito de propriedade e o direito à informação, mas entre aquela e o direito de expressão. No caso, uma obra de Henrich Müller, que usava como meio de expressão literária extensos trechos de Bertold Brecht ¹⁶⁷.

Markus Schneider ¹⁶⁸ assim descreve o conflito de interesses no caso em questão:

On the one hand, there is the author who needs to be protected from unauthorized exploitation of his work. On the other, there is the interest of other authors to create and discuss art in a free environment sheltered from encroachments in terms of content or limited by the threat of financial repercussions.

Concerning this balance, the [Constitutional] Court held that a negligible encroachment in the rights of the copy right holder without the existence of a danger of considerable economic disadvantages, do not outweigh the interests of the public to make (unauthorized) use of copy right protected work in order to discuss art in a free environment.

Desta forma, há um interesse *constitucionalmente protegido* no direito de citação, não obstante a extensão dessas, desde que as citações se integrem numa expressão artística nova e autônoma. Diz Schneider, ainda sobre a mesma decisão alemã:

In concrete, an artist can implement a copyright protected work without permission if these texts are object and artistic means of his own artistic expression. If one artists criticizes another, it can be a legitimate means to make use of the other artists' work. Provided, however, that the quotations are not used merely as an enrichment with other peoples' ideas. (...) Provided, however, that the quotations are used as a functional part of his own ideas, and appear to be a part of his *own, separate artistic expression*.

Outros interesses constitucionalmente protegidos se ajustarão, quando conflitarem com a propriedade intelectual, ao mesmo critério de equilíbrio determinado pelos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por exemplo, o conflito dos interesses do *dominus* e a cláusula finalística da propriedade industrial, ou ainda aqueles com os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura.

Note-se, porém, que, como já entendeu a Suprema Corte dos Estados Unidos, o conflito entre o direito à informação e o direito autoral se acha moderado pelo princípio de que o direito autoral é uma exclusividade sobre a forma, e não sobre o conteúdo da informação

167 Caso Germania 3 - BVerfGE 825/98 from 29.06.2000.

168 Markus Schneider, The Balance Of Interests And Intellectual Property Laws – The European Approach, memorando, março de 2002.

¹⁶⁹; só quando esta – como no caso pertinente na decisão *Germania*, acima analisada – é íntegra e indissociável à forma (o direito de citação como segurança do efeito estético da segunda obra) haveria um claro conflito.

Além da concorrência: o investimento estrangeiro

É um fato da vida política o interesse relevantíssimo que os titulares do capital estrangeiro investido, ou com propósito de investir, em suas várias formas, têm no tocante à proteção da propriedade intelectual. Mas esse interesse *econômico* (que se ajusta freqüentemente ao interesse dos recipientes do investimento) não tem necessariamente qualquer proteção constitucional.

Para não nos alongarmos num tema que teve dilatado tratamento em livro anterior ¹⁷⁰, ao qual remetemos o leitor, basta lembrar que os estrangeiros não residentes não tem direito constitucional à propriedade intelectual. Com efeito, estes não só estão privados do benefício da isonomia, como – com mais razão – da tutela do restante do art. 5º da Carta da República ¹⁷¹.

Este entendimento – em doutrina não sectária – é absolutamente pacífico. Diz Hely Lopes Meirelles, num parecer cuja ementa é "Não afrontam a Constituição Federal as medidas de favorecimento à marinha mercante nacional, em detrimento da estrangeira":

"Considerando que a Constituição da República só impõe tratamento igualitário entre brasileiros e estrangeiros **aqui residentes** (...) (Grifo do original) ¹⁷².

Assim, a igualdade entre investidores estrangeiros não residentes e brasileiros só existe no que a lei ordinária deferir, e deixará de existir quando tal lei deixar de vigorar.

Aliás a Carta da República explicitamente permite e até induz diferenças específicas de tratamento ao investimento estrangeiro não domiciliado: para o art. 172, intacto mesmo após as modificações de 1995, o domínio do investimento estrangeiro, inclusive o investimento tecnológico constitui área sujeita à intervenção estatal. Com efeito, a

¹⁶⁹ Harper & Row Publishers Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539 (1985); [C]opyright's idea/expression dichotomy "strike[s] a definitional balance between the First Amendment and the Copyright Act by permitting free communication of facts while still protecting an author's expression." No author may copyright his ideas or the facts he narrates. 17 U.S.C. s 102(b). See e.g., New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713, 726, n. (1971) (Brennan, J., concurring) (Copyright laws are not restrictions on freedom of speech as copyright protects only form of expression and not the ideas expressed (como citado em Eldred v. Reno, No. 99-5430, United States Court of Appeals for the District of Columbia, Decided February 16, 2001)

¹⁷⁰ O nosso Direito de Acesso do Capital Estrangeiro, Lumen Juris, 1996.

¹⁷¹ 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: (...).

¹⁷² Estudos e Pareceres, v. VIII, p. 175.

Constituição¹⁷³ permite a disciplina de tais atividades com base no interesse nacional e o Art. 192, III, especificamente no que toca ao setor financeiro. Os poderes de intervenção não são restritos ao investimento de risco. Por exemplo, o investimento tecnológico estrangeiro, inclusive através dos contratos de know how, de patentes e de marcas, está sujeito, à hipótese de um regime especial de controle¹⁷⁴.

Note-se - como veremos a seguir - que, embora a Carta da República não assegure tratamento igual ao investidor estrangeiro (ou, mais precisamente, ao investidor estrangeiro *não residente*) e ao nacional, tal isonomia pode ser promovida pela lei ordinária e - sem dúvida - pelo ato internacional, inclusive ao abrigo do Art. 5o. § 2o. da própria Constituição¹⁷⁵.

O que não é possível, porém, como se vê no capítulo desta obra relativo aos aspectos internacionais da propriedade intelectual, é supor uma prevalência dos tratados sobre a nossa ordem constitucional. Nosso sistema não o permite em nenhuma hipótese.

A razoabilidade resolve a tensão

É um dado da natureza que duas liberdades possam colidir em seu exercício, e um dado da razão que caiba ao Direito elaborar uma solução; essa será talvez a mais pertinente das técnicas do Direito Constitucional em si mesmo.

Como se resolve a tensão entre direitos constitucionais opostos

Ocorre que a Constituição é um sistema, e não uma coleção de imperativos desconexos. Quando há colisão entre dois direitos constitucionais igualmente valiosos, impõe-se a regra da razoabilidade, ponderação, ou balanceamento¹⁷⁶, uma das mais augustas e elaboradas técnicas do direito constitucional.

Para Canotilho¹⁷⁷,

¹⁷³ Vide, em especial, Pinto Ferreira, Comentários à Constituição Brasileira, 6o. vol. Saraiva, 1994, p. 293. Dispositivos comparáveis são encontrados na Constituição de Portugal, Art. 86, da Venezuela, Art. 107, do Peru, Art. 137, e do Paraguai, Art. 102.

¹⁷⁴ Quanto à noção de que *Investimento Estrangeiro* inclui o chamado investimento tecnológico: vide Alberto Xavier, Natureza Jurídica do Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro, RDM 69, p. 40; Celso Ribeiro Bastos, Comentários..., *op.cit.*, p. 64.

¹⁷⁵ “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Especialmente importante, neste contexto, são os acordos da Organização Mundial do Comércio, promulgados pelo Dec. 1.355/94, em especial o chamado GATS, ou acordo sobre serviços.

¹⁷⁶ “o princípio que se chamou, na Alemanha, da ‘proporcionalidade’ e, nos Estados Unidos da América, da ‘razoabilidade’”. JSTF - Volume 183 - Página 290). “Habeas Corpus” Nº 69.912-0 – RS. Tribunal Pleno (DJ, 26.11.1993). Relator: O Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.

¹⁷⁷ Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2ª Ed., Ed. Almedin, p. 1109 e seguintes.

“a ponderação ou *balancing ad hoc* é a forma característica de alocação do direito sempre que estejam em causa normas que revistam a natureza de princípios”

E, detalhando a técnica:

“As idéias de ponderação (*Abwägung*) ou de balanceamento (*balancing*) surge em todo o lado onde haja necessidade de “encontrar o Direito” para resolver “casos de tensão” (*Ossenbühl*) entre bens juridicamente protegidos.

(...)

A ponderação é um modelo de verificação e tipicização da ordenação de bens em concreto. Não é, de modo algum um modelo de abertura para uma justiça “casuística”, “impressonística”, ou de “sentimentos”¹⁷⁸. Precisamente por isso é que o método de *balancing* não dispensa uma cuidadosa *topografia* do conflito nem uma *justificação* da solução do conflito através da ponderação.

(...) A topografia do conflito serve logo para identificar o âmbito normativo dos bens em relação de tensão. Poderá então suceder que as questões fiquem logo resolvidas nesta primeira abordagem pelo *teste da razoabilidade*. O teste da razoabilidade permitirá, por exemplo, descobrir o desvalor constitucional de alguns interesses pretensamente invocados como dignos de protecção e em conflito com outros.

(...) Este teste de razoabilidade não distinguirá em muitos casos do procedimento interpretativo em sentido estrito porque o que está aqui em causa é delimitar o âmbito de protecção de uma norma constitucional, estabelecendo uma espécie de linha de demarcação entre o que entra neste âmbito e o que fica de fora. É o que a doutrina americana designa por *definitional balancing* (balanceamento por definição) (...).

Quando é que, afinal, se impõe a ponderação ou o balanceamento *ad hoc* para obter uma solução dos conflitos de bens constitucionais? Os pressupostos básicos são os seguintes. Em primeiro lugar, a existência de , pelo menos, dois bens ou direitos reentrantes no âmbito de protecção de duas normas jurídicas que, tendo em conta as circunstâncias do caso, não podem ser “realizadas” ou “otimizadas” em todas as suas potencialidades. Concomitantemente, pressupõe a inexistência de regras abstractas de prevalência, pois neste caso o conflito deve ser resolvido segundo o balanceamento abstracto feito pela norma constitucional (...). Finalmente, é indispensável a *justificação* e *motivação* da regra de prevalência da regra de prevalência parcial assente na ponderação, devendo ter-se em conta sobretudo os princípios constitucionais da igualdade, da justiça, da segurança jurídica”.

Em nosso caso específico, como veremos, a Constituição em vigor, ao contrário do que ocorria nas de 1946 e 1967-69, não prevê “regras abstratas de prevalência”. Tem-se liquidamente uma situação em que a técnica de balanceamento se impõe.

178 O que, lamentavelmente, ocorreu entre nós na decisão do STF no caso da “farra do boi”, (JSTF - Volume 239 - Página 192) Recurso Extraordinário Nº 153.531-8 – SC, Segunda Turma (DJ, 13.03.1998) em que se confrontavam o art. 215 (dever de preservar as manifestações culturais) e o art. 225 § 2º (protecção aos animais contra crueldade) - exatamente numa oportunidade perfeita para aplicar as técnicas constitucionais em questão. Apesar de o o relator para o acórdão, Min. Marco Aurélio, ter mencionado “razoabilidade” na ementa, dificilmente se encontraria um aresto tão emocional e atécnico, que chega a citar como *ratio decidendi* o Jornal da Globo. Diz tal ementa: Costume - Manifestação Cultural - Estímulo - Razoabilidade - Preservação da Fauna e da Flora - Animais - Crueldade. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado “farra do boi”.

Da noção de razoabilidade na doutrina

Carlos Roberto de Siqueira Castro lembra que, desde a Carta de 1988, há um requisito intrínseco de razoabilidade das normas estatais, no art. 5º, LIV, da CF/88:

“(…) a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, onde o instituto do devido processo legal, e, em seu bojo, o da “razoabilidade” dos atos do Poder Público, são alçados em princípios da organização política e em direitos constitucionais dos administrados oponíveis ao Estado e seus agentes” 179.

Ao que explica o maior dos constitucionalistas vivos:

“The theory of rationality as governing the relation between means and ends assumes that all legislation must have a legitimate public purpose or set of purposes based on some conception of the general good” 180

O que vem a ser a razoabilidade, que o STF e os doutos entendem como indispensável à aplicação das normas e ao procedimento administrativo?

O razoável é, em primeiro lugar, o que decorre do “senso normal de pessoas equilibradas e respeitadas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida”¹⁸¹.

O razoável é também a adequação de meios a fins, de uma forma lógica e funcionalmente adequada. Com efeito ¹⁸², tal regra constitucional presume que a restrição consista no meio mais idôneo de se conseguir os seus fins com a menor restrição possível.

Em terceiro lugar, razoabilidade é a regra de menor interferência no *status quo*, com vistas à assegurar a máxima segurança jurídica, e a mínima intervenção estatal no âmbito jurídico das pessoas privadas. O que faz Luís Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Constituição, Saraiva, 1998, p.208) comentar, discutindo aresto do Tribunal Constitucional Alemão:

Verifica-se na decisão do Tribunal alemão a presença de um outro requisito qualificador da razoabilidade-proporcionalidade, que é o da exigibilidade ou necessidade (Erforderlichkeit) da medida. Conhecido, também, como “princípio da menor ingerência possível”, consiste ele no imperativo de que os meios utilizados para atingimento dos fins visados sejam os mesmos onerosos para o cidadão. É a chamada proibição do excesso. Uma lei será inconstitucional, por infringência ao princípio da proporcionalidade, “se se puder constatar inequivocamente, a existência de outras medidas menos lesivas”.

Dentro de tais pressupostos, os constitucionalistas apontam a necessidade de se distinguir a proporcionalidade em sentido estrito, que vem a ser o fato de a medida sob crítica ficar sujeita à revisão judicial dos meios e dos fins. Outra vez Luís Roberto Barroso (op. cit., loc.

179 O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na Nova Constituição do Brasil, Forense, 1989, p. 388

180 Laurence Tribe, Constitutional Law, Foundation Press, 1988, p. 1440

181 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 54. Como veremos abaixo, tal acepção é numericamente a majoritária no STF.

182 Como ensina Suzana de Toledo Barros, em sua obra “O Princípio da Proporcionalidade e o Controle da Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais”, Brasília Jurídica, 1996, p. 76 e seguintes.

cit.):

Há, ainda, um terceiro requisito, igualmente desenvolvido na doutrina alemã, identificado como proporcionalidade em sentido estrito. Cuida-se, aqui, de uma verificação da relação custo-benefício da medida, isto é, da ponderação entre os danos causados e os resultados a serem obtidos. Em palavras de Canotilho, trata-se “de uma questão de ‘medida’ ou ‘desmedida’ para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim”. (184)

A doutrina – tanto lusitana quanto brasileira(185) – que se abebera no conhecimento jurídico produzido na Alemanha reproduz e endossa essa tríplice caracterização do princípio da proporcionalidade, como é mais comumente referido pelos autores alemães. Assim é que dele se extraem os requisitos (a) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) da proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos. Na feliz síntese de Willis Santiago Guerra Filho:

“Resumidamente, pose-se dizer que uma medida é adequada, se atingir o fim almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido estrito, se as vantagens que trará superarem as desvantagens”

Da noção de razoabilidade na jurisprudência brasileira

Certamente a técnica da ponderação entre liberdades opostas tem sido suscitada e às vezes aplicada em nosso Supremo Tribunal Federal. Em épocas mais recentes, a questão do balanceamento entre liberdades ou direitos de fundo constitucional adquiriu especial atenção do Supremo, pela elaboração das noções de proporcionalidade – de raízes no constitucionalismo europeu -, e de razoabilidade – esta com liames na categoria do *due process of law*, introduzida a partir das construções da Suprema Corte dos Estados Unidos na nossa Carta de 1988¹⁸³.

O STF, como a doutrina, aplica a noção de razoabilidade em pelo menos quatro sentidos.

Em primeiro lugar o de “razoável” na acepção conservadora do usual, o esperado, o que decorre da experiência normal, implicando na segurança jurídica expressa na parêmia *quieta non movere*. Esta acepção encontra quantitativamente muito mais aplicações na história das decisões de nossa Corte Constitucional:

183 ADIMC1158, rel. –Min. Celso de Mello, j. 1994/12/19, Pleno, DJ DATA-26-05-95 PP-15154 Ement VOL-01788-01 PP-00051, Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade - lei estadual que concede gratificação de férias (1/3 da remuneração) a servidores inativos - vantagem pecuniária irrazoável e destituída de causa - liminar deferida.. - A norma legal, que concede a servidor inativo gratificação de férias correspondente a um terço (1/3) do valor da remuneração mensal, ofende o critério da razoabilidade que atua, enquanto projeção concretizadora da cláusula do "substantive due process of law", como insuperável limitação ao Poder normativo do Estado. Incide o legislador comum em desvio ético-jurídico, quando concede a agentes estatais determinada vantagem pecuniária cuja razão de ser se revela absolutamente destituída de causa.

Refiro-me ao princípio da razoabilidade. Há de se presumir o ordinário, ou seja, o que ocorre no dia-a-dia, e não o excepcional, o extravagante¹⁸⁴

A segunda noção de razoabilidade, a que prescreve uma adequação de meios a fins, em sua virtude lógica e funcional, encontra certamente exemplos marcantes nas decisões do Supremo:

O Senhor Ministro Sepúlveda Pertence: - Senhor Presidente, como o eminente Relator, entendo que restrições legais se submetem a um controle de sua razoabilidade, e, para tanto, nem é preciso importar o princípio da proporcionalidade de diversas Constituições modernas. Sobretudo, em se tratando de concurso público, que é um corolário do princípio maior da isonomia, basta-me esse princípio para repelir restrições do acesso ao concurso público, quando desarrazoada, sem conexão com o objetivo do certame.

Ora, Senhor Presidente, em matéria de concurso público, duas têm sido as restrições similares impostas que terão razoabilidade, segundo algum ponto de vista. Nenhuma delas a norma questionada retrata. Nela, nem se vê requisito de idade mínima, que se presume estabelecido em favor de uma exigência de maturidade pessoal do candidato, nem é requisito de um mínimo de prática forense, que se pressuporia estabelecido em razão ou em favor de um mínimo de maturidade profissional.

De tal modo, à primeira vista, parece-me que a objurgatória do provocador da ação direta é precedente; o que se estabeleceu foi uma quarentena desarrazoada, contada apenas do título de bacharel, ainda que maduro pessoalmente, ou ainda que esses dois anos não assegurem amadurecimento profissional algum. Desde logo, deixo expresso que não me lembro se essa norma saiu com essa redação do projeto de lei complementar que, ainda Procurador-Geral, encaminhei ao Congresso¹⁸⁵.

O Senhor Ministro Octávio Gallotti (Presidente): - Penso que se pode até discordar da utilidade da exigência posta na Lei Orgânica do Ministério Público da União, art. 187, mas não é esse critério subjetivo de conveniência que deve presidir, a meu ver, o exame da alegação de ser o dispositivo imbuído, ou não, de caráter discriminatório. Mas sim a razoabilidade da norma, em outras palavras, a pesquisa da correlação entre a exigência feita e o critério de seleção a que se propõe o concurso em causa, não se podendo, assim, em termos de correlação lógica, negar a sua existência, entre um procedimento destinado a recrutar membros do Ministério Público Federal, e o indicador de maturidade que, sem dúvida, emana do art. 187, em discussão.

A terceira acepção apontada pela doutrina também encontra guarida na já longa elaboração de nossa corte constitucional. É a de que, no confronto entre dois interesses juridicamente protegidos, não se deve afrontar um deles a não ser na exata e mínima proporção para dar curso à satisfação ao outro, e não mais do que isto – o que a doutrina alemã denomina *Erforderlichkeit*.

Seja surgindo como uma regra de interpretação dos poderes do administrador, seja como

184 (JSTF - Volume 186 - Página 206) Agravo Regimental em Agravo de Instrumento Nº 151.351-0 – RS, Segunda Turma (DJ, 18.03.1994), Relator: O Sr. Ministro Marco Aurélio

185 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ML) Nº 1.040-9/600 – DF, Tribunal Pleno (DJ, 17.03.1995), Relator: O Sr. Ministro Néri da Silveira. Embora a maioria tenha-se inclinado pela tese contrária ao do Min. Sepúlveda Pertence, o seu voto ilustra a densidade do tema no acórdão em questão.

índice do equilíbrio entre poderes-deveres contrastantes, a razoabilidade também é o princípio de moderação que deve restringir ao mínimo possível as agressões fundadas em direito, ainda que necessárias aos direitos pessoais, e, em especial, ao direito de defesa. Tal tipo de prática do razoável como requisito de constitucionalidade está presente em aresto liderado por Célio Borja ¹⁸⁶:

3. Tem-se aí, com respeitosa vênua, uma visão estreita e acanhada do postulado isonômico, que não traduz a grandeza dessa garantia constitucional.

Basta ver, desde logo, consoante demonstrado à saciedade na inicial, que a regra da igualdade jurídica desautoriza o legislador estabelecer discriminações destituídas de “racionalidade” e “razoabilidade”, impedindo, enfim, que a lei crie discriminações arbitrárias e caprichosas. Seria dizer, na lição imorredoura de Orlando Bitar:

“Definindo tal exigência por contraste, o seu “foil”, diríamos na linguagem do teatro, é outra correlata - a não “arbitrariedade” da lei: que ela não restrinja a liberdade individual ou o direito de propriedade mais severamente do que o justifique o interesse da comunidade”. (in “A Lei e a Constituição”, na Coleção “Obras Completas de Orlando Bitar”, Ed. Conselho Federal de Cultura, 1978, 2ª col., pág. 115).

Mas progressivamente a tendência da nossa Corte Constitucional é de adotar a técnica do balanceamento de interesses jurídicos fundamentais, sendo este o quarto sentido em que o Tribunal usa da expressão razoabilidade. Exemplo frontal da aplicação do balanceamento de liberdades e direitos de sede constitucional se encontra, em recente acórdão versando sobre a obrigatoriedade de submissão a teste de DNA ¹⁸⁷:

Com o notável voto vencido do Ministro Rezek, alinhamo-nos os ems. Ministros Ilmar Galvão e Carlos Velloso e eu próprio, no sentido da possibilidade da condução do investigado à colheita hemática para a pesquisa do DNA - malgrado decorrente da reduzidíssima invasão à sua integridade física -, em atenção à prevalência que emprestamos ao “direito elementar que tem a pessoa de conhecer sua origem genética” ou seja, “à sua real (e não presumida) identidade” (Rezek).

(...)

O que, entretanto, não parece resistir, que mais não seja, ao confronto do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade - de fundamental importância para o deslinde constitucional da colisão de direitos fundamentais - é que se pretenda constranger fisicamente o pai presumido ao fornecimento de uma prova de reforço contra a presunção de que é titular. (...)

Esse o quadro, o primeiro e mais alto obstáculo constitucional à subjugação do paciente a tornar-se objeto da prova do DNA não é certamente a ofensa da colheita de material, minimamente invasiva, à sua integridade física, mas sim a afronta à sua dignidade pessoal, que, nas circunstâncias, a participação na perícia substantivaria.

186 JSTF - Volume 170 - Página 54), Ação Rescisória Nº 1.204-6 – DF, Tribunal Pleno (DJ, 11.09.1992), Relator: O Sr. Ministro Célio Borja

187 (JSTF - Volume 237 - Página 304) “Habeas Corpus” Nº 76.060-4 – SC, Primeira Turma (DJ, 15.05.1998), Relator: O Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.

A importância desse último julgado é aplicar *in concreto*, mas segundo uma topografia cuidadosa, o balanceamento entre direitos básicos – a dignidade pessoal versus o “direito elementar que tem a pessoa de conhecer sua origem genética”¹⁸⁸. Em julgado anterior¹⁸⁹, em que o teste não era de reforço, mas essencial ao atendimento do direito de determinar a paternidade, notou-se o voto de significativa minoria, que dava pela prevalência do dever do paciente do habeas corpus de submeter-se ao teste. Essa mesma minoria agora, no julgado em comento, entendeu que o prato da balança pendia para o lado da privacidade ou dignidade pessoal.

Da aplicação do princípio da razoabilidade à Propriedade Intelectual

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: um, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a *interpretação* dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.

Por exemplo, não se dará mais alcance ao *conteúdo legal* dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio – de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses. Como disse a Suprema Corte dos Estados Unidos em *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964), relator Mr. Justice Black:

“(…) Once the patent issues it is strictly construed”.

Não se dará também à leitura de cada reivindicação mais extensão do que a que resultar do relatório e dos desenhos – não só por uma questão lógica mas por uma imposição *constitucional*; a aplicação da equivalência de fatores em tal contexto presume uma prudência extrema e um aguçado senso do que é indispensável para proteger – sem excessos – os interesses essenciais do titular da patente, sem ampliações desarrazoadas.

No dizer do mesmo acórdão em *Roebuck*:

“(…) Once the patent issues (...) it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent;

188 Em Fevereiro de 2002, o STF aplicou mais uma vez esse balanceamento para exigir, em procedimento de extradição, que uma cidadã mexicana que engravidara em cela da Polícia Federal se submetesse ao exame do DNA, com o fito de salvaguardar a honra institucional da mesma Polícia, interesse que se entendeu equilibrar o da privacidade da detida. RCL 2.040-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 21.2.2002. Narra o Informativo 257 do STF: “Fazendo a ponderação dos valores constitucionais contrapostos, quais sejam, o direito à intimidade e à vida privada da extraditanda, e o direito à honra e à imagem dos servidores e da Polícia Federal como instituição - atingidos pela declaração de a extraditanda haver sido vítima de estupro carcerário, divulgada pelos meios de comunicação -, o Tribunal afirmou a prevalência do esclarecimento da verdade quanto à participação dos policiais federais na alegada violência sexual, levando em conta, ainda, que o exame de DNA acontecerá sem invasão da integridade física da extraditanda ou de seu filho”

189 (H.C. 71.373/RS - Rel. Min. Francisco Rezek - DJ 10/11/1994 - PP-45.686).

Um terceiro resultado da aplicação da razoabilidade aos sistemas da propriedade é a aplicação dos limites legais do direito pertinente – no que a tradição americana chama de *fair usage*. Através de tais limites, a regra de proporcionalidade dos vários interesses em jogo é incorporada ao texto legal, através de uma lista de atos de terceiros ¹⁹⁰, no que poderia ser uma infração literal da sua exclusividade, que o titular tem de tolerar por força de lei. É o que se verá mais abaixo.

Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores ¹⁹¹; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional.

Dos limites à lei ordinária

O balanceamento desses interesses traz uma regra de contenção básica à lei ordinária que protege a propriedade intelectual. A que ela deva realizar adequadamente o *Erforderlichkeit* – não deve afrontar quaisquer dos interesses em questão a não ser na exata e mínima proporção para dar curso à satisfação ao outro, e não mais do que isso.

O interesse tutelado é a necessidade social de favorecer a inovação nos conhecimentos e nas criações estéticas, conduzindo investimento privado a tais campos. Assim, com vistas a obter esse interesse coletivo, a lei institui uma restrição às liberdades públicas, favorecendo os interesses privados. Uma vez tendo realizado o interesse público através da criação de condições de investimento privado, reequilibra-se o balanço.

O primeiro elemento a se considerar como fim prático da lei – é a geração de criações novas e originais. Essa convicção – assim como a de que a lei ordinária de marcas, patentes e direitos autorais tem assento necessário na cláusula constitucional de Propriedade Intelectual -, foi intensamente discutida na Suprema Corte Americana ¹⁹²:

The Court did hold that the Intellectual Property Clause is not an open-ended grant of power to Congress to create exclusive rights in information, but a specifically limited grant available only to protect original contributions to the wealth of human knowledge. This limitation on the appropriate subject matter for property rights in information is

190 Ou lista de critérios gerais de proporcionalidade, como no caso da lei autoral americana.

191 Se houvesse uma tônica no estatuto jurídico da propriedade intelectual, seria a sua função social, não a proteção dos interesses pessoais. Vide a tradição constitucional da Suprema Corte dos Estados Unidos, que em uma sólida corrente de decisões insiste em que “this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is ‘to promote the progress of science and useful arts (...)’”, Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).

192 Constitutional Bounds of Database Protection: The Role of Judicial Review in the Creation and Definition of Private Rights in Information, Yochai Benkler, 15 Berkeley L. & Tech. J. 535 (2000)

constitutionally embedded, and is germane to the power of Congress to act in this field. But the Court did not, at least in these cases, state that the limitations in the Intellectual Property Clause applied to all congressional attempts to recognize exclusive rights in information.

From a contemporary perspective, the *Trade-Mark Cases* establish the important principle that the Intellectual Property Clause constrains congressional power, and that it is the proper role of judges to step in and tell Congress when its zeal to enact property rights exceeds its power to do so under the Constitution. The cases also establish the principle that originality is a threshold requirement before information can become the object of exclusive rights under the Intellectual Property Clause.”

O limite apontado pela Suprema Corte é expressamente reiterado em nosso capítulo inicial quando indicamos o Statute of Monopolies inglês de Jaime I como a matriz legal primígena da tradição da propriedade intelectual. Proibindo todas as restrições legais à concorrência, o Statute apenas isentava da vedação as patentes – pelo fato de não retirarem algo do domínio comum através da restrição à liberdade de competir – mas por corresponderem a algo novo, original, e que jamais havia entrado no domínio comum.

As anotações à Cláusula Oitava da Constituição Americana ¹⁹³ evidenciam exatamente esse entendimento:

So far as patents are concerned, modern legislation harks back to the Statute of Monopolies of 1624, whereby Parliament endowed inventors with the sole right to their inventions for fourteen years. Copyright law, in turn, traces back to the English Statute of 1710, which secured to authors of books the sole right of publishing them for designated periods. Congress was not vested by this clause, however, with anything akin to the royal prerogative in the creation and bestowal of monopolistic privileges. Its power is limited with regard both to subject matter and to the purpose and duration of the rights granted. Only the writings and discoveries of authors and inventors may be protected, and then only to the end of promoting science and the useful arts. The concept of originality is central to copyright, and it is a constitutional requirement Congress may not exceed.

Mas o objetivo de favorecer criações novas e originais através do investimento privado não pode exceder o custo público do favorecimento. A lei tem de realizar este equilíbrio da forma adequada e em cada contexto singular. É o que veremos por todo este livro, com as observações que se fazem à razoabilidade de cada solução legal apontada, em face aos vários interesses em balanço.

Da razoabilidade na interpretação das leis

O mesmo cunho de contenção e prudência se aplica à *interpretação das leis de propriedade intelectual*. Quando se interpreta a norma ordinária singular há que se presumir que – salvo inconstitucionalidade – o texto legal já realizou o favorecimento que se deve ao investimento privado. *Lex data*, é momento de se interpretar a norma segundo os critérios próprios ao caso, razoável e equilibradamente.

193 <http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html>

Este equilíbrio surge à interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Diogo de Figueiredo¹⁹⁴, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

“os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam” (grifos da transcrição).

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano¹⁹⁵,

“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: ‘A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica’”, dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.¹⁹⁶

Da razoabilidade como limitação legal aos direitos

Em cada modalidade dos direitos intelectuais, a aplicação da regra de razoabilidade tende a surgir na forma de *limitações* aos direitos – analisados em cada caso nos segmentos pertinentes deste livro.

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas – inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de “desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX do art. 5º da Carta. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação comercial que promova retorno ao

194 in A Ordem Econômica na Constituição de 1988, artigo publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado/RJ n° 42, pg 59.

195 Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225

196 ob. cit., p. 232

investimento tecnológico do titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.

As limitações (em inglês *fair usage*) têm, na verdade, dois fundamentos cumulativos. Um econômico, e outro diretamente constitucional, ambos inteiramente entrelaçados. Quanto à atual lei americana de direito autoral, diz Pamela Samuelson ¹⁹⁷:

An extensive literature in the United States discusses the economic underpinnings of copyright law. This literature justifies not only the grant of exclusive rights to authors, but also certain limitations on authors' rights that differentiate American copyright law from European authors' rights law.

E continuando, quanto ao caso específico das limitações legais aos direitos autorais:

The U.S. copyright statute now codifies the judicially created fair use doctrine. The fair use provision directs courts to consider four factors when determining whether a use is fair and therefore noninfringing: (1) the purpose and character of the defendant's use; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the defendant's appropriation; and (4) the harm, if any, to the actual or potential market for the copyrighted work if the use is determined to be fair.

Ao contrário do sistema brasileiro e europeu, a lei ordinária americana assim estabelece os parâmetros, e não os casos específicos, nos quais a propriedade deva se inclinar ao uso de terceiros. Mas tais parâmetros são importantíssimos para avaliar, no Brasil ou em qualquer outro país, a própria adequabilidade – e daí, constitucionalidade – das limitações. Também são instrumentos importantes para interpretar, além da regra geral de que as limitações em Propriedade Intelectual devam ser lidas *extensivamente*, o quão extensivamente deverão ser aplicadas.

Uma leitura extensiva das limitações (e, conseqüentemente, restritiva aos direitos de propriedade) se justifica em particular quando o texto literal das limitações se mostra histórica e constitucionalmente injustificável.

Limitação e constitucionalidade: o direito de fazer testes clínicos e pesquisas

Cabe neste ponto suscitar a questão da constitucionalidade das limitações legais aos direitos, seja por insuficiência, seja por excesso ao modelo constitucional. Uma vez mais, tem-se que extrair da jurisprudência constitucional alemã uma lição importante quanto ao conflito entre o direito de propriedade da patente e a possibilidade de usar, através de testes clínicos, experiências, testes de toxidade ou similares, o objeto patentado. No caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000) , a Corte Constitucional apreciou o balanceamento de tais direitos, ponderando o seguinte:

197 Pamela Samuelson, Economic and constitutional influences on copyright law in the United States, encontrado em www.ssrn.com. Vide também J.H. Reichman, Legal Hybrids Between The Patent and Copyright Paradigms, 94 COLUM. L. REV. 2432 (1994).

Der Bundesgerichtshof ist ebenso bei der Abwägung der widerstreitenden Belange der Bedeutung des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gerecht geworden. Er hat das von ihm im Wege der Auslegung des § 11 Nr. 2 PatG nach Wortlaut und Entstehungsgeschichte gewonnene Ergebnis anschließend daraufhin überprüft, ob es insbesondere auch mit dem Recht des **Patentinhabers** zu vereinbaren ist. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang in nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass ein uneingeschränkter Schutz des **Patents** mit Rücksicht auf die Grundsätze der Freiheit der Forschung und die Sozialbindung des Eigentums dort nicht gerechtfertigt sei, wo die Weiterentwicklung der Technik gehindert werde. Dem Zweck des **Patentrechts**, den technischen Fortschritt zu fördern und den Erfindergeist für das Gewerbe in nutzbringender Weise anzuregen, liefe es zuwider, wenn Versuchshandlungen ausgeschlossen würden, die der Forschung und Fortentwicklung der Technik dienen. Da die Wirkung von gentechnisch gewonnenen Arzneimitteln nur durch Erprobung am Menschen ermittelt werden könne, sei es im Interesse der Allgemeinheit geboten, klinische Erprobungen und Untersuchungen mit Wirkstoffen an Menschen als Versuchshandlungen soweit frei zu stellen, als diese Versuche unmittelbar auf die Gewinnung von Erkenntnissen gerichtet seien. Dem stehe nicht entgegen, dass solche klinischen Versuche auf eine arzneimittelrechtliche Zulassung zielten, da sie nach dem Arzneimittelgesetz nur bei dieser Zielvorgabe zulässig seien.

Der Bundesgerichtshof hat dabei auch erkannt, dass eine solche weite Auslegung des Versuchsprivilegs dazu führen kann, dass der Inhaber eines Stoffpatents im Arzneimittelbereich Gefahr läuft, in der ausschließlichen Nutzung seines **Patents** durch eine Massierung von Versuchsprojekten empfindlich beeinträchtigt zu werden. Dies gilt vor allem dann, wenn Dritte aufgrund der gefundenen Versuchsergebnisse Verwendungspatente anstreben und erzielen. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs sind diese Beeinträchtigungen hinzunehmen, da der **Patentinhaber** eines Erzeugnisses durch Gewährung des **Patentschutzes** nur für den Beitrag belohnt werden soll, den er zur Bereicherung der Technik durch die Bereitstellung dieses Erzeugnisses beigetragen hat. Es sei nicht geboten, ihm allein den vollen Lohn auch für solche Verwendungsarten seines Erzeugnisses zuzuweisen, zu deren Auffindung es erst noch der erfinderischen Tätigkeit eines Dritten bedürfe. Zudem könne der Inhaber des jüngeren Verwendungspatents zwar den Inhaber des älteren Erzeugnispatents von der geschützten Verwendung ausschließen, sein Verwendungspatent sei aber von dem Erzeugnispatent abhängig. Da der Inhaber des jüngeren Verwendungspatents in dessen Schutzbereich eingreife, könne er ohne Zustimmung des Inhabers des Erzeugnispatents dieses nicht verwerten. Das Stoffpatent behalte vielmehr in Folge der Abhängigkeit des Verwendungspatents seinen wirtschaftlichen Wert, weil der Inhaber des jüngeren **Patents** zu dessen Benutzung die Zustimmung des Inhabers des älteren **Patents** benötige und das ältere **Patent** gegenüber Dritten auch bezüglich der durch das jüngere **Patent** geschützten Verwendung seine volle Geltung behalte.

Assim, se o titular da patente tem sua exclusividades baseada – entre outras razões - no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento. De outra lado (utilizando-se de critério muito similar ao quarto fator da lei americana) o efeito econômico direto desfavorável do teste é mínimo quanto aos interesses do titular da patente, especialmente em face das vastas conseqüências indiretas de tal procedimento, favoráveis ao interesse geral.

Os dois outros casos citados acima do Tribunal Constitucional alemão também dizem respeito ao excesso ou insuficiência de limitações aos direitos intelectuais. Mas claramente esse descompasso não é privativo do sistema daquele país.

Por exemplo, o texto do dispositivo da lei brasileira que faculta apenas a cópia *de pequenos trechos* da obra para uso pessoal e sem fins econômicos do copista – como prevê a Lei 9.610/98 – foge à tradição histórica e à prática corrente brasileira; no tocante, por exemplo, ao uso de vídeo doméstico e gravadores, sempre sem fins econômicos, simplesmente criminaliza todo cidadão brasileiro¹⁹⁸, aliás sem que isso realmente beneficie o autor dos direitos, por impossibilidade de cobrança e fiscalização. Qualquer interpretação razoável e atenta aos princípios da razoabilidade rejeitará, por inconstitucional, a aplicação literal desse dispositivo.

Da propriedade industrial em geral

O texto do Art. 5º, XXIX da Carta de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos inventores e titulares de marcas, como as anteriores, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

Art. 5º (...)

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*; (Grifei)¹⁹⁹

198 Jornal do Brasil, 06/09/2000, Alexandre Fontoura “MP3 é tema do I Congresso sobre direito autoral - Em um simples assoviar você pode estar cometendo uma violação ao direito autoral. Esta é a afirmação do Procurador do Município e professor de Propriedade Intelectual da PUC-RJ, Denis Borges Barbosa, que esteve presente no último dia do I Congresso Internacional de Direito Autoral. De acordo com a lei, se uma pessoa reproduzir uma obra por inteiro, não importa o modo, ela estará cometendo um crime que implica na violação do direito autoral. O arquivo MP3 é o problema atual mais preocupante no que diz respeito à violação dos direitos autorais. A lei que está em vigor hoje é de 1998 e, segundo ela, apenas a reprodução de um trecho de uma determinada obra não é crime. “Se a lei que trata deste assunto fosse a que estava em vigor antes de 98, a maioria das reproduções de música em MP3 não seria crime”, confirma o procurador. No entanto, as reproduções tinham que ser para uso individual e sem fins lucrativos. “Não vale a pena processar cada internauta que baixa arquivos sonoros. Seria impossível e inviável economicamente. É preciso, sim, processar o principal causador do problema, o Napster”, comentou Borges. “Mesmo que fosse inventado um arquivo de música que se auto apagasse depois de cinco apresentações, por exemplo, continuaria sendo crime”, confirma.”.

199 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, art. 179, inc. 26: “os inventores terão a propriedade de suas descoberta ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. Constituição de 1891, art. 72 § 25: “Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento”. Art. 72, §27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica. Constituição de 1934, art. 113, inc. 18: “Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. Art. 113, inc. 19: “A lei assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, art. 16 XXI: “Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem” constituição de 1946, art. 141, §17: “Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio”. Art. 141, §18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec Nº 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei

Já nos referimos acima à tensão entre a liberdade de iniciativa e de concorrência e a restrição causada pela proteção da propriedade industrial. Aqui cabe analisar a vinculação de tais direitos à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o *conteúdo* da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a *finalidade* do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

- a) visar o interesse social do País;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se adeque a sua função social, como o quer o Art. 5º, XXIII da mesma Carta. Para os direitos relativos à Propriedade Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

Com efeito, a lei ordinária de Propriedade Industrial que pretenda (ou tenha como efeito material), por exemplo, atender interesses da *política externa do Governo*, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico *do País*, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressaltar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

Não menos essencial é perceber que o Art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo.

É inconstitucional, por exemplo, a lei ou norma regulamentar que, optando por um modelo francamente exportador, renuncie ao desenvolvimento tecnológico em favor da aquisição

assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

completa das técnicas necessárias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso irrestrito das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de proteção ao desenvolvimento tecnológico nacional.

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Art. 218 e 219 da Carta, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia é a concessão de *propriedade* dos resultados - voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional²⁰⁰.

Também no Art. 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País²⁰¹. Ora, como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referentes à tecnologia, são acordos ao eleger como *princípio constitucional* o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País (que o Art. 219 qualifica: desenvolvimento *autônomo*)²⁰².

Bases constitucionais da proteção às tecnologias

As patentes de invenção, sob o título historicamente correto e tradicional de *privilégios*²⁰³, estão previstas no texto constitucional:

200 Art.218 § 2o 2o. - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

201 Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

202 O arguto advogado José Antonio B.L. Faria Correa, em Revista da ABPI no. 5, 1993, em análise repetida em Danemann, Siemsen, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos da Ed. Renovar, 2001, a p. 30, aponta para um sentido possível da cláusula finalística, de caráter apenas filosófico-jurídico – e não de teor constitucional. Os Comentários perfazem, de outro lado, uma interpretação do mandamento constitucional à luz do art. 2o 2o. da Lei, em forma curiosa de iluminar o texto superior pela aplicação do que lhe é subordinado. Segundo tal entendimento, a cláusula não teria o efeito finalístico (“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) mas apenas declaratório (“considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) – este último sendo a redação da lei ordinária. Assim, segundo os Comentários, a simples existência da Lei já perfaria os propósitos constitucionais, sendo ela inapreciável quanto à satisfação de quaisquer fins.

203 O CPI 1971 chamava tais títulos de "privilégios", de acordo com a nomenclatura adotada pela Carta de 1988. A Lei 9.279/96, porém, ignorando a diretriz constitucional, prefere denominá-los "patentes". Embora não compatível com a profunda internacionalização da Propriedade Industrial (patent é voz comum a vários idiomas), a antiga expressão, acolhida pela Carta, traduz a gênese autóctone luso-brasileira do direito pertinente, adotada que foi em toda nossa História, e dela tomando seu significado jurídico.

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”²⁰⁴

Os parâmetros básicos da patente estão assim desenhados no texto da Carta:

a) Os autores de inventos serão os beneficiários da tutela legal

Direito moral do autor do invento

O primeiro direito prefigurado pela Carta é, assim, o chamado *direito autoral de personalidade do inventor*, expresso nesta Lei pelo direito de nomeação ou de anonimato. Vide, no pertinente, o que dizemos abaixo quanto ao direito autoral – de natureza moral, e não patrimonial - sobre obras artísticas, literárias e científicas. Cabem aqui idênticas considerações.

Direito constitucional a pedir patente

O segundo direito é o direito à aquisição da patente²⁰⁵ como um direito constitucional. Note-se que o direito *ao privilégio propriamente dito* (que não é direito constitucional, mas legal) nascerá, ou não, ao fim da prestação administrativa de exame e concessão descrita nesta Lei. Vide, no capítulo relativo às patentes, uma análise mais detalhada dos direitos resultantes da invenção, do depósito do pedido, e da concessão do privilégio.

A Constituição protege, assim, o *princípio da invenção ao inventor (Erfinderprinzip)*, por oposição ao princípio do requerimento (*anmelderprinzip*), como notava Pontes de Miranda²⁰⁶; no art. 6º da Lei 9.279/96, é efetivamente ao autor que se defere o direito, ainda que se presuma (*praesumptio juris tantum*) autor o requerente.

É fato que o art.6º § 2º reconhece titularidade originária a terceiros, que não o autor; mas a redação do dispositivo torna claro que só o terceiro *vinculado ao autor* por norma de lei ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente. Os cessionários e quaisquer outros sucessores não terão, a teor da norma básica, senão título derivado.

Mas não terá direito publico subjetivo a obter patente aquele que não for autor, sucessor, ou legitimado originário. Isso justifica, constitucionalmente, o direito de adjudicação previsto no art. 49 do CPI/96.

204 Vide, incidentalmente, os propósitos do TRIPS: Art.7 - 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 e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

205 Pontes de Miranda, op.cit.. p. 548, Tratado, XVI, § 1.835. Pontes distingue, porém, entre o direito personalíssimo de autoria e o de nomeação.

206 Pontes de Miranda, Comentários..., p. 561.

b) O fundamento da tutela será o *invento novo e industrial*

Proteção ao invento

O direito constitucional resulta do *invento*. Ou seja, a Carta protege a criação de uma *nova* solução para um problema técnico de utilidade industrial, seja ela *invenção*, seja outro tipo de solução, tal como a definida por *modelo de utilidade*. Não tem proteção por tal dispositivo constitucional as *descobertas*, ou seja, a revelação do já existente, mas ainda desconhecido.

Proteção ao invento industrial

O invento será *industrial*. Não têm guarida nesta cláusula (embora possa ter por outra, como veremos a seguir no tocante às criações industriais) as criações não industriais, ou seja, as que não impliquem em mutação nos estados da natureza²⁰⁷. Vide, mais abaixo, a questão da definição do *técnico* ou do *industrial* como requisito legal de patenteabilidade.

Note-se que o Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo tecnológico, nem a obriga. A Carta de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente pela norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos. Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de patentear cada setor da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de interesses²⁰⁸. Mas existe em sede constitucional a prescrição de que o invento seja *industrial*, excluindo aqueles que não possam ter tal classificação.

Na noção constitucional de invento está abrangida, obviamente, tanto a invenção quanto o modelo de utilidade – foi com este propósito que este autor escolheu o termo mais abrangente do que o de invenção para propor inserir no texto da Carta²⁰⁹.

Requisito constitucional da novidade

Passemos à questão da novidade. O requisito de novidade das patentes é não só constitucional, mas na verdade ligado ao princípio fundamental da livre concorrência. Só aquilo que ainda não caiu no domínio público pode receber a exclusividade legal sem violar a liberdade da concorrência. É o que resulta da evolução constitucional especialmente na Suprema Corte Americana²¹⁰:

Specifically, the Court held that the Intellectual Property Clause requires that Congress (a) act only when extending an exclusive right promotes “[i]nnovation, advancement, and . . . add[s] to the sum of useful knowledge” and (b) not recognize exclusive rights “whose effects are to

207 Pontes de Miranda, Comentários..., p. 556. Douglas Daniel Domingues (A Propriedade Industrial na Constituição Federal de 1988, Ver. Forense 304, p. 69) suscita a hipótese de a redação ter desconstitucionalizado os inventos biotecnológicos; claro está que isso não ocorre. “Industrial”, aí, tem o sentido tradicional em Propriedade Industrial, que engloba sem cintilas de dúvida o setor biotecnológico.

208 O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior. Ver Pontes de Miranda (1967: v. 5, 550-559).

209 Aqui também suscitou dúvidas, a meu ver, sem razão, Douglas Daniel Domingues, op. cit., p. 70.

210 Yochai Benkler, op.cit.

remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.” The Court reasoned that this unusual express limitation on the power granted in the same clause is a reflection of its framers’ aversion to a system of government grants of monopolies in trade—a strategy used by the Crown to reward its favorites.²¹¹

Assim é que um dispositivo, como o chamado *pipeline*, previsto no art. 229 do CPI/96, que presume proteção a algo que já caiu no domínio público, fere a cláusula constitucional da Propriedade Industrial na Carta de 1988, como feriria a Constituição Americana.

Com efeito, uma vez mais citando Bonito Boats:

Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it "authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available." *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966).

(O Poder Legislativo não tem poder para criar privilégios de duração ilimitada, nem pode “autorizar a concessão de patentes cujo efeito seja remover conhecimento já existente do teor do domínio público, ou restringir o livre acesso de material que já estivesse disponível”)

Como nota o mesmo acórdão, essencial para a noção dos fundamentos constitucionais da propriedade intelectual em qualquer sistema jurídico, autorizar privilégios onde o invento já estivesse em domínio público seria o mesmo que criar leis privadas que invadissem o direito já adquirido por todos os interessados:

For Jefferson, a central tenet of the patent system in a free market economy was that "a machine of which we were possessed, might be applied by every man to any use of which it is susceptible." 13 Writings of Thomas Jefferson 335 (Memorial ed. 1904). He viewed a grant of patent rights in an idea already disclosed to the public as akin to an *ex post facto* law, "obstruct[ing] others in the use of what they possessed before." *Id.*, at 326-327.

Traduzindo a dicção de Jefferson para nosso dizer jurídico, o que ocorre no caso do *pipe line* ou de outros mecanismos de gênero similar, que levem à retirada do domínio público de algo que nele já se achava, é uma lei que atenta contra o direito adquirido. Vejamos, logo em seguida, o que se diz quanto à temporariedade necessária do direito de patentes.

A constitucionalidade da atividade inventiva

Note-se que tem sido considerado necessário, como pré-requisito do privilégio, que a novidade tenha um atributo especial de *salto inventivo*, que impeça a criação de monopólios para aquisições tecnológicas irrelevantes. Disse a Suprema Corte Americana, em *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1964):

To begin with, a *genuine "invention"* (...) *must be demonstrated* "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

211 (nota do original) Cf. *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1964) (comparing patent grants under American and English systems). On the aversion to monopolies, and how it resonated in the thinking of the drafters of the Constitution about patents, see Edward C. Walterscheid, *To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution*, 2 *J. Intell. Prop. L.* 1, 37-38 (1994).

Com toda certeza, não cabe usar a mão pesada da coação pública em cada mínima e irrelevante mutação no estado da arte. Quero crer que também no Direito Brasileiro o requisito da razoabilidade e proporcionalidade, num contexto de tanto impacto sobre o princípio da livre iniciativa, exige a atividade inventiva para a concessão de um monopólio instrumental – como são as patentes.

Jurisprudência: atividade inventiva como requisito constitucional

> Suprema Corte dos Estados Unidos

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

(...) The difficulty of formulating conditions for patentability was heightened by the generality of the constitutional grant and the statutes implementing it, together with the underlying policy of the patent system that "the things which are worth to the public the embarrassment of an exclusive patent," as Jefferson put it, must outweigh the restrictive effect of the limited patent monopoly. The inherent problem was to develop some means of weeding out those inventions which would not be disclosed or devised but for the inducement of a patent.

This Court formulated a general condition of patentability in 1851 in *Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248. The patent involved a mere substitution of materials - porcelain or clay for wood or metal in doorknobs - and the Court condemned it, holding:

"[U]nless more ingenuity and skill . . . were required . . . than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skilful mechanic, not that of the inventor." At p. 267.

Hotchkiss, by positing the condition that a patentable invention evidence more ingenuity and skill than that possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, merely distinguished between new and useful innovations that were capable of sustaining a patent and those that were not. The *Hotchkiss* test laid the cornerstone of the judicial evolution suggested by Jefferson and left to the courts by Congress.

c) O direito é essencialmente temporário.

Como parte do vínculo que a patente tem com “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, o autor do invento tem uma exclusiva temporária – e todos terceiros têm, em sede constitucional, um direito sujeito a termo inicial de realização livre do invento ao fim do prazo assinalado em lei.

Tais princípios têm conseqüências interessantes, por exemplo, quanto à possibilidade de prorrogação das patentes. Ao conceder, sob o CPI/71, uma patente por quinze anos, a União ao mesmo tempo constituiu um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e garantiu à sociedade em geral, e aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, a tecnologia estaria em domínio público.

Os competidores das titulares de patente tinham um *direito adquirido* a exercer sua liberdade de iniciativa, em face da patente, *ao fim dos quinze anos do seu prazo*. Se a lei

aumentasse o prazo da patente, estaria invadindo o patrimônio do competidor, agredindo uma situação jurídica constituída que esta tinha, de vir a investir livremente no mercado ²¹².

O monopólio de 15 anos constituiu-se contra todos, e pereceu a seu termo em favor de todos, especialmente dos concorrentes. A liberdade de iniciativa foi limitada por quinze anos, em favor do titular, e foi reconquistada, ao fim do prazo, pelos seus concorrentes.

Desde o momento de constituição do direito, pela concessão da patente, os concorrentes adquiriram o direito de, após quinze anos, fabricar produtos competitivos com a tecnologia que fora patenteada. Pela ação do princípio da liberdade de iniciativa, é irrelevante se o concorrente já o era, efetiva ou potencialmente, ao momento da concessão, de modo a subjetivar o direito no seu patrimônio ²¹³.

d) o privilégio será concedido para a utilização do invento,

Tal uso se fará, obviamente, de forma compatível os fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta. Não se trata, como no caso da lei de 1830, ou das Cartas de 1824, 1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no pertinente), de recompensa monetária aos inventores, mas de um privilégio, ou seja, de uma situação jurídica individualizada e exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica a qual, sendo *industrial*, vale dizer, prática, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação.

Tem-se assim, dois limites constitucionais para o *alcance* do privilégio, além do limite temporal: ele se exerce sobre a própria solução técnica que o justifica, e não sobre outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmentos do mercado; e mesmo no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o *uso social da propriedade*.

e) o pedido de privilégio será sujeito a exame substantivo de seus requisitos;

A excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais, ou seja, como notou Paul Roubier, o procedimento da concessão da patente é sempre de direito público.

212 Quanto à extensão de prazo em matéria de Direitos Autorais, após a expiração do prazo inicial, vide Paul Edward Geller, *Zombie and Once-Dead Works: Copyright Retroactivity After the E.C. Term Directive*, Entertainment and Sports Lawyer, vol 18 (no. 2), at p. 7.

213 Ao momento em que se conclui esta edição, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprecia o caso No. 01-618 Eric Eldred, et al., *Petitioners v. John D. Ashcroft, Attorney General*, onde se discute a prorrogação de direitos autorais. No caso, o tribunal regional federal pelo distrito de Columbia entendeu que não haveria empecilho constitucional a essa prorrogação.

Procedimento administrativo plenamente vinculado na concessão de patentes

Nota Pontes de Miranda ²¹⁴ que a tutela constitucional recai sobre o direito público subjetivo resultante da criação, que é o *direito de pedir patente*. O privilégio, propriamente dito, é posterior, e regulado pelo Direito Comercial. De outro lado, presentes os requisitos fixados impessoalmente em lei para a concessão da patente, há direito público subjetivo, de cunho constitucional, na concessão.

Como repetido, já não existe a opção das constituições anteriores, que deferia à União conceder patentes ou indenizar o titular da pretensão relativa ao invento. A única alternativa existente é a concessão, em procedimento constitucionalmente determinado como vinculado. Havendo interesse público no objeto da patente, abrem-se as alternativas constitucionais da desapropriação ou, então, de requisição – a qual se configura através do mecanismo de licença compulsória por interesse público.

Certamente os entes públicos podem ter atos discricionários, de opção pela conveniência e pela oportunidade, como o que ocorria com os contratos de tecnologia examinados pelo INPI à luz da legislação anterior; o poder discricionário da autarquia, no caso, tinha completo amparo constitucional, como determinou o STF no acórdão publicado em RTJ 106/1057-1066. Não assim no caso de patentes, em face da garantia constitucional do procedimento vinculado.

Jurisprudência: poderes discricionários do INPI

> Supremo Tribunal Federal

RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA DJ DATA-26-08-83 PG-12716 EMENT VOL-01305-02 PG-00397 RTJ VOL-00106-03 -01057 Julgamento em 05/08/1983 - primeira turma

Ementa -INPI - Transferência de Tecnologia. Leis 5.648/70 E 5.772/71. Averbção de Contrato no INPI. Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos Atos e Contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta ao recurso ao Judiciário, mas se exerce amplamente, em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País. "In Casu" - exigências dentro dos limites regulares de atuação. Recurso Extraordinário conhecido e provido.

Procedimento de patentes e o devido processo legal

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às regras do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):

214 Idem, p.565. Vide, quanto ao tema, Foyer e Vivant, op.cit., p. 83; André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, Ed. Delmas, 1995, vol. II, p. 126; Mousseron, Le Droit au Brevet, Juris Classeur Brevets, fascículo 240; Singer (rev. Lunzer), The European Patent Convention, Sweet and Maxwell, 1995, p. 218 e seg., Gama Cerqueira, Tratado, Vol. II, p. 192 e seg.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Como bem retratam Robert A. Choate e William Francis²¹⁵,

“The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy.

As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento.

Uma hipótese em que isso é particularmente relevante é o da alteração do inicialmente reivindicado no pedido de patente, objeto de uma seção específica deste trabalho. Tendo, por exemplo, permitido a alteração de quadro reivindicatório resultante na ampliação do escopo de proteção do invento, ato por si só ensejador de anulabilidade do ato administrativo, tal anulabilidade poderia ter sido sanada pelo respeito ao *due process of law*.

Em outras palavras, através do respeito ao contraditório, deve sempre a autarquia federal reabrir prazo para manifestações, através de nova publicação indicando a existência de modificações ocorridas no pedido. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “*a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando*”,²¹⁶.

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

215 in ob. cit., pg. 77.

216 Jessé Torres Pereira Jr., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

Jurisprudência: resumo dos parâmetros constitucionais da patente

> Suprema Corte dos Estados Unidos

Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court.

The grant of a patent is the grant of a *statutory monopoly*; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a *term of years* fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention.

During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "*rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded*". To that end the prerequisites to obtaining a patent are *strictly* observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally *strictly* enforced. To begin with, *a genuine "invention" (...) must be demonstrated* "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

Once the patent issues:

it is strictly construed,

it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,

the patentee's control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and

the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (...),

when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article - including the right to make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public.

Registros de desenhos industriais

Acredito, igualmente, que estará sob a tutela constitucional sob a cláusula de inventos os desenhos industriais suscetíveis do registro próprio. O fato de que não se designem os títulos como patentes, e se proceda a uma concessão resolúvel e antecipada, sob o nome de registro, não desfigura os requisitos e garantias básicas acima indicadas. O que a Carta exigirá, como já o entendeu a jurisprudência, é que perante um registro nunca examinado não se espeçam garantias, tutelas e liminares que emprestem a uma simples alegação jamais verificada o peso de um monopólio privado.

Criações Industriais

Além dos *inventos industriais*, protegidos desde a Carta de 1824, a atual Constituição dispõe:

a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...), tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

Quanto a tais criações, não se prevê a nível constitucional privilégio, isto é, direito exclusivo, nem temporariedade; não se designa autoria, nem se vincula o direito aos

inventos. Desta forma, além dos *inventos industriais*, o texto constitucional prevê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, de *criações industriais*. Quais serão tais criações?

Serão elas *criações*. Aqui, como na hipótese anterior, não se trata de proteção a descobertas. E serão elas *industriais*, ou seja, práticas, numa acepção econômica. A Carta não vincula tal proteção à utilização do próprio invento, como também não dá o privilégio da utilização exclusiva. A temporariedade, que é limite do direito mas também é garantia de sua perenidade, enquanto dure, não se acha expressa no texto constitucional: a proteção durará enquanto o exigir o interesse público, ou enquanto persistir o fato que lhe dá causa (por exemplo, o segredo subjacente).

Ao propor tal texto, como terminou por ser incorporado à Constituição, o autor tinha em mente a teoria das criações industriais abstratas, que se deve a André Lucas²¹⁷. São elas simultaneamente *industriais*, no sentido de serem práticas, destinadas a uma finalidade econômica, mas abstratas, pois não resultam em mudanças no estado da natureza. Exemplos seriam os sistemas ou métodos de produção ou organização da produção, como o método *PERT*, e os programas de computador.

Como se verá, por serem abstratas, tais criações não satisfazem os pressupostos de patenteabilidade, especialmente o requisito de utilidade industrial.

Regime constitucional dos programas de computador

Entendo que, ao adotar a nomenclatura proposta por Lucas, a Constituição inclui entre os direitos suscetíveis de proteção a luz do Art. 5º XXIX os programas de computador, de uma maneira uniforme com os outros objetos de direito de propriedade intelectual do mesmo tipo. A base constitucional da proteção hoje assegurada pela Lei. 9.609/98 aos programas de computador seria, não os dispositivos pertinentes aos direitos autorais, aos quais não acedem quaisquer limites ou compromissos específicos com a ordem econômica, mas a mesma cláusula que ampara as marcas, patentes e demais direitos intelectuais de fundo econômico.

O regime de proteção dos programas de computador segue, em parte, o da Lei 9.610/98, que protege no Brasil os Direitos Autorais. No entanto, com a muitas alterações introduzidas pela Lei 9.609/98, e a natureza claramente tecnológica dos programas de computador, inegavelmente estamos, na Lei em vigor, na presença de um *tertius genus*, à maneira de certos Direitos Conexos, cuja regulação acompanha talvez, na esfera internacional, o da Convenção de Berna - vale dizer, o da matriz internacional dos Direitos Autorais - no que com ela não contraste.

217 André Lucas, *La Protection des Creations Industrielles*, Lib.Technique, 1975. Martha M. Rezende Lemos, *Introdução aos Estudos das Criações Industriais Abstratas*, Anuário da Propriedade Industrial, 1977, p. 19.

No tocante à propriedade resultante da proteção aos programas de computador, das patentes e dos demais direitos intelectuais de funções essencialmente econômicas, a Carta aceita sem dúvida a restrição à concorrência, mas evitando que os poderes dela resultantes tenham o caráter absoluto - o monopólio só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Pode-se concluir que, ao menos no nível legislativo, a intervenção do Estado é, no caso, não só facultada mais possivelmente obrigatória²¹⁸.

Assim, sem prejuízo das eventuais *patentes de software*, a Carta prevê, sob o pálio das *criações industriais*, a tutela dos programas de computador, como categoria distinta dos privilégios industriais.

Note-se que, mesmo se intergrasse a categoria de direitos autorais, a proteção aos programas de computador não estaria livre de compromisso com a função social da propriedade; em sua co-essência patrimonial, todos os direitos autorais estão vinculados à restrição constitucional à propriedade em geral.

Outras criações industriais

Abrangeria tal cláusula constitucional outras criações industriais, que não as relativas aos programas de computador? Certamente, sob os limites e condicionantes do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico nacional, a lei poderia prever outras hipóteses; aventou-se, por exemplo, a proteção dos segredos de indústria, ou do *know how*, dos semicondutores, e certamente as variedades de plantas.

Se o faz, é para vincular aos requisitos constitucionais de uso social, independentemente de conferir a tais direitos o estatuto de propriedade ou exclusividade.

O estatuto constitucional dos signos distintivos

Dentro dos mesmos critério finalísticos, a Carta de 1988 dá ampla proteção aos signos distintivos:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará (...) proteção 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.*

218 "As any undue expansion of the protection accorded to technology may impair rather than stimulate the progress of the industry, the new Constitution subjects the enactment of any Industrial Creation right to the fulfilling of some requirements. The law protecting abstract or other industrial creations must therefore take into consideration the social interests of the country and, furthermore, contribute to the technological and economic development of Brazil. Those requirements are, by the way, exactly those imposed on the exploitation of industrial property rights in Brazil by Art. 2º of Law 5.648/70; now they were granted Constitutional status in order to prevail over the ordinary Legislative process itself". Do autor, Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian Experience, WIPO's Regional Forum on the impact of Emerging Technologies, Montevideo, Dez. 1989. Doc. WIPO/FT/MVD/89/7

Marcas

As Constituições, desde 1891, têm previsto a tutela das marcas, em teor similar à atual:

XXIX - a lei assegurará (...) proteção à propriedade das marcas, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

A CF/88 eliminou a referência às “marcas de indústria e comércio”, que vinham da tradição histórica. O autor, ao formular a proposta de redação do texto constitucional, optou pela expressão simples “marcas”, em preferência à adição das marcas de serviços à lista dos objetos protegidos. A disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, como veremos na seção dedicada à concorrência desleal²¹⁹.

Marca como direito constitucional ao registro

Como nota Pontes de Miranda, há direito público subjetivo à proteção assegurada na lei ordinária, e direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro²²⁰. É tal direito público, de sede constitucional, que ampara a objeção do pré-utente ao registro, solicitado por terceiros; mas prevalece o registro caso não objetada a pretensão, pelo usuário anterior, até a expiração do prazo reservado para tanto.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, a cláusula constitucional finalística vincula a propriedade ao seu uso social - o que representa um compromisso necessário com a utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa.

Marca não pode desequilibrar patente

Um aspecto importante na elaboração dos signos distintivos é que não se pode usar marcas com o propósito de frustrar o equilíbrio constitucional básico relativo a patentes ou outros títulos: por exemplo, utilizando-se do sistema de marcas para proteger matéria própria de patentes. Disse a Suprema Corte dos Estados Unidos quanto à Lei de Marcas (Lanham Act):

("[W]hen the operation of the Lanham Act would upset the balance struck by the Patent Act, the Lanham Act must yield. The functionality doctrine serves this purpose by eliminating the possibility of a perpetual exclusive right to the utilitarian features of a product under trademark law, which would be impossible (as well as unconstitutional) under the Patent Act."); cf. *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340 (1991)

219 Domingues, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988. Revista Forense, vol. 84 no. 304 p 69 a 76 out/dez 1988.

220 Tratado de Direito Privado, vol. XVII, p. 570.

Nomes empresariais

Como já tradicional no nosso sistema constitucional, a Carta de 1988 se volta aos nomes empresariais, abandonando, em antecipação à modificação do Código Civil de 2002, a expressão “nomes comerciais”:

Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará (...) proteção (...) aos nomes de empresas

Assim, sob a tutela constitucional se acham os nomes de empresas *civis e comerciais*, mesmo antes da unificação de nosso direito privado. A Carta não prescreve que a proteção seja em forma de propriedade.

Note-se que expressão “nomes de empresa” foi traduzida pelo Código Civil de 2002 como “nome empresarial”.

A Constituição e outros signos distintivos

A atual Carta dá amparo à proteção em lei de outros signos distintivos, além das marcas e nomes empresariais, que consistiam nos objetos tradicionais de tutela constitucional:

XXIX - a lei assegurará (...) proteção (...) 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.

Mais uma vez, a constitucionalização de tais objetos de direito se deve à proposição, por este autor, da redação enfim incorporada ao texto proclamado. Tais signos, até 1988 sem tutela constitucional expressa, incluíam as expressões e sinais de propaganda, abolidas na Lei 9.279/96, as indicações de procedência, os títulos de estabelecimento, as insígnias, as *appellations d'origine*.

A proteção constitucional dos direitos autorais.

Desde a primeira Constituição Republicana, e com exceção da Carta de 1937, os direitos de autor têm tido amparo constitucional²²¹. Na presente Carta, o texto relevante se espalha em dois incisos do art. 5º

No primeiro destes (XXVII) a Carta indica que

“aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

221 Constituição de 1891, art., 72, § 26: “Aos autores de obras literárias e artísticas é garantindo o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por outro processo mecânico. Os herdeiros exclusivos de reproduzi-las pela imprensa ou por outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. Constituição de 1934, art. 113, inc. 20: “Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de reproduzi-las. Esse direito transmitir-se á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.” Constituição de 1937: Omissa. Constituição de 1946: art.141 § 19: “Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar.

Aí se ancora a proteção do direito do autor, *stricto sensu*. Como um direito exclusivo, patrimonial, um *monopólio de reprodução, utilização e publicação* sujeito aos limites e condicionamentos constitucionais. Como veremos abaixo, os direitos morais, configurados até mesmo como *direitos humanos*, ancoram-se em outros dispositivos constitucionais e de tratados internacionais.

Já no inciso XXVIII a Constituição prevê que

“são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

A expressão dos interesses coletivos

A Carta de 1988 não só indica a tutela dos direitos subjetivos, interesses individuais, à produção autoral, mas também aponta para a existência de interesses coletivos ou societários no mesmo âmbito temático, cometendo ao Estado o dever de garantir o acesso a tais objetos culturais. Tal se dá, por exemplo, nos seguintes dispositivos da lei básica:

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. (...)

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Natureza dos direitos patrimoniais do inciso XVII

O legislador constitucional optou – no caso dos incisos XXVII e (por consequência) XXVIII do art. 5º. – por conceder um “direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução” aos direitos do autor de obras intelectuais. Como diz J. Cretella Junior²²².

Optando pela expressão “direito exclusivo”, o legislador constituinte não se vinculou a nenhuma das teorias concernentes à natureza jurídica do direito de autor.

No entanto, exclusividade que é, e, por força dos tratados em vigor no País, definido como *propriedade* ainda que “intelectual”, o estatuto constitucional pelo menos da parcela patrimonial do direito autoral é assimilável ao das propriedades. Assim, ambos incisos circundam a noção de direitos exclusivos – direitos de cunho patrimonial.

Natureza dos direitos morais

A co-essência moral do direito autoral tem abrigo não nos incisos XXVII e XXVIII, mas nos dispositivos gerais da tutela da expressão (o direito de fazer pública a obra) e de resguardo da entretela moral da vida humana:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A rigor, a tutela dos direitos morais é estranha à Propriedade Intelectual; tematicamente afim, mas ontologicamente distinta. No entanto, a interpretação dos dispositivos constitucionais é sempre afetada pela natureza dos direitos – patrimoniais ou morais – e a extensão da personalidade protegida.

É possível direito autoral sem direito moral?

Para o Direito Americano, que restringe, no momento, os direitos morais a uma parcela das obras visuais, a questão constitucional é sempre enfatizada como equilíbrio entre interesses econômicos e a consideração do benefício coletivo, com exclusão enfática da tutela dos Direitos Humanos. Diz Paul Geller²²³ quanto ao papel dos direitos autorais em sua modalidade européia (e brasileira) e a americana:

While a marketplace norm only allows for fashioning copyright narrowly, an authorship norm gives it a broader scope. On the one hand, marketplace norms do not authorize legislating rights stronger than necessary for inducing the making and marketing of works. The law of the United States enumerates a closed bundle of rights, further limited by the open-ended exception of fair use which, for example, the U.S. Supreme Court invoked in excusing certain cases of home copying. On the other hand, authorship norms justify rights broad enough to make authors the masters of their self-expression, however this expression might be

222 Comentários à Constituição de 1988, Vol. I, p.394.

223 Paul Geller, *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)* (Jan. 1994), no. 159, at p. 3

eventually used. The French and German laws conceptualize authors' rights in broad and flexible terms and limit them in restrictively construed, specific exceptions. The German Constitutional Court even faulted legislative exceptions as unfaithful to this approach because they were not narrow enough.

Each of these norms implies a different relation of priority between economic and moral rights. To maintain a reliable market in works, a marketplace norm avoids burdening the contractual transfer of economic rights. Anglo-American laws tend to codify previously inchoate moral rights in terms that permit authors contractually to waive invoking these rights against transferees. By contrast, to empower authors to control the use of their works, an authorship norm leads to recognizing inalienable moral rights that authors may assert in the face of contracts to contrary effect. Consequently, French and German copyright laws both formulate such moral rights in broad terms that enable them to survive contractual transfers. Suppose claims that an author transfers the economic right to adapt a work but later claims the moral right to stop adaptations that distort the work. In such cases, unlike a marketplace norm, an authorship norm might well lead courts to enforcing just such rights.

Coisa inteiramente distinta do direito americano, pois, ocorre nos direitos de tradição continental, em especial o francês e o alemão. Neste último, inclusive, entende-se que o elemento pessoal prevalece a tal ponto que não se pode alienar nem sequer os direitos patrimoniais, só abertos à licença. Na tradição francesa, que se ecoa na nossa, distinguem-se os dois segmentos do direito autoral.

Quais são os direitos morais?

O primeiro e mais radical dos direitos morais é o de exprimir-se ou calar-se, o chamado *direito de divulgação*. A raiz deste direito, claramente, é o inciso IX da nossa declaração de direitos ²²⁴. O inciso X, embora se refira ao *dano moral*, não esgota de forma alguma os direitos morais do autor, que se constroem essencialmente do inciso IX.

Isso porque não se pode deixar de considerar os direitos *morais* acessórios à liberdade de expressão que tem o autor da obra, em face à autoria, como o direito à nomeação, o de retirar a obra de circulação, o do inédito, o da integridade, e o de promover alterações.

Quanto a esse último ponto, lembra Wolgran Junqueira Ferreira ²²⁵:

Além do aspecto econômico, contido na obra, o preceito Constitucional visa principalmente proteger o direito de liberdade de manifestação do pensamento, garantindo-se o direito ao autor de utilizar as obras literárias, artísticas e científicas proibir-se que a expressão de seu pensamento seja deturpada.

Mais do que proteção à propriedade, existe proteção à liberdade de pensamento. Mas, há que se ter em conta que protegido o direito à liberdade de pensamento, todos os outros direitos ligados à criação intelectual também estão protegidos.

Assim, o direito de afirmação da autoria, na contrariedade e direito de toda contrafação ou dano à obra, o direito de vedar alterações que proíbe ao dano da tela, da escultura, ou da

224 Vide Thierry Joffrain, Deriving a Moral Right for Creators, Texas International Law Journal, Sep. 2001, p. 762. Vide também Claude Colombet, op. cit., p.116

225 Comentários à Constituição de 1988, vol. 1. p. 154, Ed. Julex.

arquitetura, alterá-las sem permissão do artista, assim como a proteção ao direito de nomeação que consiste na oposição do nome do autor na obra.

Note-se, porém, que as legislações nacionais estabelecem balanceamentos específicos para o exercício de tais direitos, inclusive em face do direito de propriedade. Assim, não só a lei brasileira mas muitas outras condicionam o exercício do direito de retirada da obra à indenização do editor que, de boa fé, publicou a obra que será alterada.

Outras consequências do direito moral

O conceito de direito moral tem repercussões fundamentais no direito autoral, muito além do que se pode ler dos art. 24 a 27 da Lei 9.610/98. É elemento central para a questão da autoria conjunta, das obras feitas sobre encomenda, da titularidade original por pessoas jurídicas, da comunicabilidade nos regimes matrimoniais, da penhorabilidade dos bens imateriais, todos esses elementos com eminente repercussão no campo dos direitos patrimoniais. Também é central na questão do direito de paródia, de comentários, e de todos outros exercícios da liberdade de expressão sobre obra preexistente.

A opção feita pelas várias leis, na história brasileira e no direito vigente, no tocante aos direitos morais não passou, até o momento, por uma análise significativa do parâmetro constitucional. É constitucionalmente razoável, por exemplo, a restrição da lei do software aos direitos morais dos seus autores? É constitucionalmente permissível que se prive a pessoa jurídica da autoria originária? Tais ponderações não passam, evidentemente, pela simples análise da lei ordinária, em face dos tratados pertinentes.

Direitos patrimoniais e uso social da propriedade

Como vimos extensamente acima, no contexto constitucional brasileiro os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se confunde mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais. Em dispositivo específico, a Carta sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a *cláusula finalística*), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

Certo é que, no que for objeto de *propriedade* (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a *função social da propriedade* de que fala o Art. 5º, XXIII da Carta de 1988. Note-se, uma vez mais, neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte da doutrina, não se esgota na noção de propriedade, em particular pela presença dos direitos de personalidade ou direitos morais em geral.

O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, as de que a propriedade atenderá sua função social. Também no Art. 170 a propriedade privada é definida como

princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social

226

Direitos patrimoniais, livre concorrência, e liberdade de informação e de expressão

A relação difícil entre os interesses do autor e os da sociedade passa ainda por duas questões principais: a relação de competição no mercado, alterada pelas restrições próprias aos direitos exclusivos; e o equilíbrio da proteção em face dos interesses da liberdade de expressão e do direito à fruição dos bens do intelecto.

O estatuto constitucional dos direitos autorais tem outra vertente além da propriedade – o da liberdade de informação. E isso se dá de forma dupla: existe a tensão entre o direito à informação de terceiros e exclusividade legal do titular da obra, e a tensão entre a propriedade e o direito que tem um outro autor (ou qualquer um do povo) de se expressar de maneira compatível com sua própria liberdade.

Vimos, em seção acima, a elaboração do Tribunal Constitucional Alemão sobre o balanceamento de interesses entre o direito de propriedade e os direitos de informação e de expressão. Como qualquer instância de aplicação do princípio da razoabilidade, ele se faz materialmente e em cada caso. Mas, seja através da aplicação de algum dos limites legais ao direito, seja através da interpretação da lei autoral, é preciso ficar claro que a propriedade intelectual não pode coibir, irrazoável e desproporcionalmente, o acesso à informação por parte de toda a sociedade, e o direito de expressão de cada um.

Dos direitos previstos no inciso XXVIII

O inciso XXVIII do art. 5º Da Carta de 1988 introduziu matéria nova no texto constitucional, ao prever que a lei ordinária assegurará, em seus termos, a proteção às participações individuais em obras coletivas. Tal princípio obviamente já decorreria da proteção genérica do inciso anterior, e jamais foi negado seja na história do direito brasileiro, seja no direito comparado.

A ênfase constitucional, porém, obviamente responde a uma demanda específica de reconhecimento do autor, do intérprete ou de executante, em particular no contexto de obras *coletivas*, que são – como diz a Lei 9.610/98 – as criadas por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma. Assim, por imposição constitucional, em tais obras (como novelas, filmes, etc.) a *fusão* da participação de todos numa criação autônoma não exclui a prevalência do interesse individual, a nosso ver tanto no plano dos direitos morais, quanto nos patrimoniais.

226 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: "a propriedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social".

A questão da indústria cultural

Embora tal interpretação pareça contraditória à natureza de *investimento cultural* tão freqüente nas obras coletivas, é um mandamento da lei básica, e deverá ser observada, ainda que com enfático balanceamento de direitos, tanto na interpretação das leis autorais quanto na regulamentação das profissões artísticas.

Não será possível, provavelmente, conceder tal direito em proporção tal que cada partícipe possa exercer direitos que impeçam a exploração econômica da obra como um todo, ou numa proporção economicamente significativa. O reconhecimento de uma dessas participações individuais relativamente insignificante não poderia, num adequado balanceamento constitucional, levar à vedação da apresentação da obra, ainda que devesse ser garantido o pagamento pertinente, se previsto²²⁷.

A indústria cultural tem relevância econômica de amplíssimo espectro, com repercussão crescente, e merece atenção constitucional; nas obras coletivas, a *iniciativa*, organização e responsabilidade merece tutela como parte da liberdade de investimento e de exploração econômica, à luz do art. 1º e 173 da Carta, o que requer equilíbrio com o dispositivo do art. 5º, inciso XXVII.

Jurisprudência: direitos conexos, versus direitos autorais

> Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial Nº 4.875 - RJ (90.86930). Terceira Turma (DJ, 06.05.1991). Relator: Ministro Dias Trindade. Recorrente: ASA - Associação dos Atores em Dublagem, Cinema, Rádio, Televisão, Propaganda e Imprensa. Recorrida: TV Globo Ltda. Advogados: Drs. Nauro Araújo Silva e outro, Cláudio Penna Lacombe e outros.

EMENTA: - CIVIL. DIREITO AUTORAL. OBRA COLETIVA. DIREITOS CONEXOS. A declaração da existência de relação jurídica de uso, gozo e disposição de produção artística coletiva, pela empresa detentora do direito autoral (art. 15, Lei 5.988/73), não nega vigência ao art. 13 e seu Parágrafo Único da Lei 6.533/78, tanto mais quanto ressalva os chamados direitos conexos, dos que participam da execução da referida obra artística.

Voto do relator. - Na presente ação a Tv Globo Ltda. pede declaração de situação jurídica decorrente do direito de propriedade autoral sobre produções artísticas coletivas, em face de dúvida sobre a vontade da lei, já levantada, em mais de uma oportunidade, pela Asa - Associação dos Atores em Dublagem, Cinema, Rádio, Televisão, Propaganda e Imprensa.

Poderia ser dito - e o fez o juízo monocrático, ao indeferir, de plano, a pretensão declaratória - que o objetivo da ação seria o de ver declarado o que na lei está expresso, ou seja, o direito autoral da produtora de obra artística, de natureza coletiva, pela participação de outras pessoas na sua execução (art. 15 da Lei 5.988, de 14.12.73).

227 Direito Autoral. Retransmissão não autorizada de telenovela. Interpretação, nos "créditos" de telenovela, da arte de cabeleireiro e maquilador de fama. Retransmissão da peça televisiva. Necessária autorização do autor. Desde o CC a cessão dos direitos de autor, para os efeitos econômicos, pode ser parcial ou definitiva. A Lei de Direitos Autorais, por outro lado, presume que a permissão para a publicação da obra é para cada vez. Procedência do pedido de pagamento de retransmissão não autorizada previamente. Referência: Apelação Cível nº 2.476 - Rio de Janeiro - 6a. Câmara Cível do TJ/RJ - Por unanimidade, em 25/09/90 - Rel. Cláudio Lima - Arq. CDA.

Contudo, embaraços estariam a ser opostos à compreensão do conteúdo desse direito autoral, a exigir declaração judicial, como decidiu o Tribunal, no acórdão que está nas fls. 139 e seguintes, referido no acórdão recorrido.

Assim, veio a ser declarado o direito autoral, com o devido respeito, por outro lado, aos direitos conexos dos intérpretes participantes da obra artística, situação que os contratos trazidos por cópias de fls. 213 a 360, demonstram que a autora vem observando, como se vê das cláusulas quarta e §§ 1º a 6º e vigésima e parágrafos, de um dos vários contratos exibidos - visto nas fls. 344 e 351 - por exemplo: (ler as cláusulas).

A rigor, não havia o que declarar, tanto que o sentenciante se limitou a reconhecer o direito de propriedade da autora da obra coletiva - sua produtora, em convivência com o direito conexo dos que dela participam, como intérpretes. E, assim declarando, não negou vigência ao art. 13 e seu Parágrafo Único da Lei 6.533, de 24.05.78, bastando a essa constatação a leitura das letras em que se acham expressas as regras assecuratórias dos direitos das partes:

O art. 15 da Lei 5.899/73 diz:

“Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa singular ou coletiva, e em seu nome utilizada a esta caberá sua autoria.”

E, convivendo com a regra acima, o art. 13 da Lei nº 6.533/78:

“Não é permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais.

Parágrafo Único - Os direitos autorais e conexos dos profissionais serão devidos em decorrência de cada exibição”.

Assim, resultou claro da sentença, confirmada pelo acórdão recorrido que, em função da propriedade da produtora lhe são inerentes o uso, o gozo e a disposição da obra coletiva, preservados, no entanto, os direitos conexos das que participam da feitura da obra, nos termos da legislação em vigor.

Não há a distinção que a recorrente quer, ou seja, entre produtora e usuária da obra, porque o uso é inerente ao próprio direito autoral.

É de referir a perplexidade da ora recorrente, ao interpor apelação da sentença, ao verificar que a pretensão declaratória fora acolhida, não obstante a ressalva do atendimento à lei em vigor, quanto aos direitos conexos dos participantes da obra coletiva, perplexidade que não é menor do que a demonstrada pela ora recorrida, ao responder à mesma apelação.

É que ambas as partes sustentam a existência de seus direitos sem interferir nos da adversa. Assim, a autora pugna pela declaração do seu direito de usar, fruir e dispor da obra, como detentora do direito autoral sobre a mesma, mas sem negar o dos associados da ré; enquanto que esta sustenta esses direitos conexos dos participantes, sem negar o direito autoral da produtora, tudo a demonstrar que inexistiria a lide, não fora a dúvida reconhecida pelo Tribunal que determinou o prosseguimento da ação, ao reformar aquela decisão que indeferira, liminarmente a inicial.

Isto posto, voto no sentido de não conhecer do recurso.

Voz e imagem. Direito de Arena. Direitos Conexos.

A tutela constitucional da reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas não tem, necessariamente, qualquer cunho autoral. Embora possa servir de substrato aos direitos conexos dos intérpretes e executantes o interesse jurídico tutelado é

de caráter personalíssimo, embora com eventuais repercussões econômicas. De outro lado, tal texto ancora os direitos de arena ²²⁸ e as práticas de *merchandising* esportivo.

Já o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, ainda que nada absolutamente acresça ao direito autoral historicamente praticado no Brasil, vale como suporte constitucional aos direitos conexos (ou a alguns deles), indicados na expressão “intérpretes”. Assimilados aos autores, “no que couber”, os intérpretes e titulares de direitos conexos têm interesses distintos e até contraditórios aos autores.

Bibliografia sobre Constituição e PI

Direito, Carlos Alberto Menezes, A disciplina constitucional da propriedade industrial, Revista de Direito Administrativo, n 185 p 19 a 25 jul/set 1991.

Douglas Gabriel Domingues, A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Revista Forense – vol. 304, pág. 69.

Silveira, Newton, Garantias constitucionais aos bens imateriais, RDM, nova serie, vol 24 n 60 p 18 a 23 out/dez 1985.

228 LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998, Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que participem. §1º Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como mínimo, será distribuído, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo ou evento. §2º O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins, exclusivamente, jornalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três por cento do total do tempo previsto para o espetáculo. (...).

A Propriedade Intelectual como um direito de cunho internacional

A propriedade intelectual nos dias de hoje

Os piratas do futuro

Quanto roubaram os piratas do Caribe? Cem, no máximo duzentos milhões de dólares no total de trezentos anos de mar. Segundo informações do Governo Americano, a cada ano a economia americana perde dez vezes mais em pirataria só de imagem de televisão e vídeo, boa parte através de antenas parabólicas irregulares na mesma região do Caribe onde oficiavam os bucaneiros ²²⁹.

Pirataria de satélites... Nos Estados Unidos, o país que tem um programa bélico espacial, multiplicam-se também as leis contra os piratas do espaço sideral. A lei de direitos autorais, emendada em 1982, soma-se neste propósito à legislação de telecomunicações para incluir sérias penalidades contra os usuários ilegais das antenas parabólicas. Mais recente, lei específica foi baixada com o mesmo propósito ²³⁰.

Mesmo no caso da Caribbean Basin Initiative do Presidente Reagan ²³¹, a preocupação com os piratas estelares juntou-se à paranóia contra o regime sandinista da Nicarágua: os países que participassem do projeto também deveriam comprometer-se a proibir retransmissões piratas pelas emissoras dos respectivos Governos. Como o compromisso era um pré-requisito para a obtenção dos incentivos, é de se concluir que o respeito aos direitos intelectuais era mais importante do que o alinhamento ideológico.

Coisa de americano? Talvez. Mas os alemães estão preocupados com os direitos intelectuais em detalhes ainda maiores: que outro país cobra royalties embutidos no preço de uma máquina copiadora, na presunção de que ela vai ser usada em material protegido por direitos autorais ²³² ?

229 Communications Daily, 29 de fevereiro de 1988, citando o Embaixador Yeutter, que era à época Representante Comercial dos Estados Unidos, apud Kenneth D. Ebanks, *Pirates of the Caribbean Revisited*, in *Law and Policy in International Business*, Vol. 21, no. 1, pg. 33, nota 3.

230 Satellite Home Viewers Act of 1988, 17 U.S.C. Par. 101 (1988): "any person who manufactures, assembles, modifies, imports, exports, sells or distributes any electronic, mechanical, or other device or equipment, knowing or having reason to know that the device or equipment is primarily of assistance in the unauthorized decryption of satellite cable programming... shall be fined... or imprisoned for not more than 5 years..."

231 Proposta de 1983 (19 U.S.C. Par. 2701-2706 (1983)), pela qual o desenvolvimento econômico da região seria incentivado pelos Estados Unidos através de facilidades de acesso ao mercado americano, com finalidades político-militares muito claras - a da contenção do exemplo sandinista.

232 Lei de Direitos de Autor da Alemanha, Par. 53-54. Ver Moeller (1989).

Aliás, os membros da Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), ainda que possam até divergir, por exemplo, no tocante à internacionalização do setor serviços, concordam no essencial quanto à proteção de direitos intelectuais pelos mecanismos do do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Há um consenso entre os países industrializados de economia de mercado em que a proteção jurídica dos direitos intelectuais deva ser homogeneizada ²³³, generalizada para o mundo todo e feita realmente eficaz.

Claramente tal tendência à homogeneização nas relações de propriedade acompanha a tendência tecnológica de aproximação entre países e unidades culturais. Mas a tecnologia (como se vê no caso dos satélites e da copiadoras) torna mais urgente e necessário a definição jurídica de tais relações de propriedade ²³⁴: a mutação tecnológica induz à modificação de seus próprios termos de proteção jurídica.

No tocante ao caso brasileiro, divulgou-se a idéia, com bastante repercussão internacional, de que a demora do país na padronização no campo da propriedade intelectual teria sido uma tática deliberada de sua política de desenvolvimento ²³⁵. Esta hipótese parece perfeitamente válida para o país que, na sessão inaugural de 1961 da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciou a reavaliação do valor dos direitos intelectuais para uma economia não desenvolvida, à luz dos interesses do terceiro mundo ²³⁶.

Parece razoável afirmar que, ao fim do processo de homogeneização do sistema internacional da propriedade intelectual, ora em curso, os países do terceiro mundo terão perdido algumas oportunidades de aceleração do desenvolvimento tecnológico. Outras, porém, podem abrir-se, especialmente pelo uso adequado das peculiaridades do sistema, tal como praticado pelos países em desenvolvimento.

233 No tocante ao subsistema de patentes, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) promoveu, de 1984 a 1989, uma série de reuniões de especialistas governamentais com vistas a estabelecer quais os pontos das legislações nacionais que deveriam ser padronizados para uma melhor eficiência do sistema global da Propriedade Intelectual, resultando na minuta do Tratado sobre a Harmonização das Leis de Patentes Documento das Nações Unidas HL/CE/V/2 (1988), revisado pelo Doc. HL/CE/VII/3 (1989). Um exercício comparável foi promovido pela OMPI quanto às marcas.

234 "L'ordre technologique modifie l'ordre juridique, et l'on peut dire à ce titre qu'il produit du droit comme n'importe quel autre éléments de l'ordre social." (Hermitte, 1986).

235 Em 1985, o senador Lautenberg (Democrata, New Jersey) fez o seguinte pronunciamento perante o Senado Americano: "Brazil has made the unauthorized use of intellectual property a part of its industrial policy. Brazil has affirmatively decided that denying patent and copyright is the way to build its economy" (Doc. WU2793/DPC/DCS do Ministério das Relações Exteriores - MRE, em 28/6/85. Conforme o relatório oficial do United States Trade Representative - USTR de janeiro de 1987 (Inv. 332-245).

236 Quanto à política de denegação consciente de direitos intelectuais, em particular no contexto das negociações do GATT, como um capítulo habitual da estratégia de desenvolvimento de cada país, ver Barbosa (1988a 8a).

A unificação do direito.

Propriedade Intelectual? Até a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tanto a prática dos advogados quanto a doutrina e a jurisprudência se mantinham aparte nos dois elementos centrais do que entendemos, hoje, por Propriedade Intelectual. Parte do Direito Civil, incrustada nos Direitos Reais, a doutrina autoral tinha dinâmica separada e distinta da Propriedade Industrial, abrigada no campo do Direito Comercial. Os institutos, a clientela, tudo enfim mantinha separados os dois ramos, pelo menos nos direitos de tradição romana²³⁷.

Os Direitos Híbridos e a indústria cultural.

Não obstante as tentativas de sistematização teórica, raras e abstratamente construtivas²³⁸, o campo permaneceu dividido até a emergência de dois fenômenos simultâneos:

- a utilização do direito autoral, nas chamadas indústrias culturais, primordialmente como meio de proteção ao investimento e não da criatividade estética ou científica²³⁹.
- o surgimento de novos objetos de proteção, alvo de novas modalidades de direito, ditas “proteções híbridas”, nem patentes, nem direitos autorais, como o *software* (proteção pelo *copyright* ou *droit d’auteur* modificados) ou as topografias de semicondutores (por um regime específico)²⁴⁰.

Um caso particular, e importantíssimo, de tais novos objetos de proteção é o surgimento de tecnologias auto-duplicativas - como outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao nível de microorganismos, seja ao nível de varietais - para as quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para passar a ser uma operação objetiva.

237 Não assim nos países da common law, onde o ramo autoral sempre teve um cunho mais empresarial, de proteção ao investimento, não à criatividade. Como se verá mais adiante, a tradição inglesa e, depois, norte-americana, enfatizou a proteção do editor, em face do autor, elaborando um direito de cópia, ou copyright, pelo qual o autor - e não o editor - deteria a exclusividade de impressão. A legislação francesa subsequente à Revolução e, até certo ponto, o direito alemão, aperfeiçoaram a proteção do autor em sua individualidade por meio do direito de autoria ou *droit d’auteur*.

238 Por exemplo, Hegel, *Principles of Philosophy of Law*, Galimard, 1963; Tulio Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali*, 3a ed. Giuffrè, 1960; Troller, *Précis du droit de la propriété immatérielle*, Ed. Helbing & Lichtenhahn; entre nós, Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, vol XVI.

239 Ou seja, da fusão entre o sistema românico e o da common law. Newton Paulo Teixeira dos Santos, *Novos Rumos da Propriedade Intelectual*, Revista da ABPI, no. 16, 1995, p. 8; Melo, Albertino Daniel de, *Direito de autor e os interesses socio-culturais e de terceiros em torno da obra intelectual*, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, vol 34 n 34 p 103 a 127 1994.

240 Vide o vasto estudo sobre a questão das formas híbridas de proteção em *Columbia Law Review* no. 94, no. 8, de dezembro de 1994, transcrevendo o seminário “Towards a Third Intellectual Property Paradigm”. Em particular, o artigo de J.H. Reichman *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, o de Michael Lehman *TRIPs, the Berne Convention, and Legal Hybrids*, e o de Ejan Mackaay, *Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly?*. Também, analisando a complexa questão do software, David Zimmerman em *Global Limits on look and feel: defining the scope of software copyright protection by international agreement*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 34, no. 2, 1996.

Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio da engenharia reversa. O programa de computador, porém copia-se a si mesmo, como o objeto biológico, microorganismo ou cultivar, que se reproduz sozinho.

O compromisso tradicional da proteção às tecnologias - a divulgação do *conhecimento*, dado a todos, pela exclusividade de reprodução, reservado ao titular da patente ou direito autoral - torna-se inoperante. Muitas de tais criações, além disto, são irreduzíveis aos meios de divulgação tradicional - um microorganismo não é, quase nunca, suscetível de descrição.

Veremos tais fenômenos ao examinar os objetos singulares de proteção.

Bibliografia: Propriedade intelectual nos dias de hoje

Acordo Brasil/França no campo da propriedade industrial, RDM, nova serie, vol 22 n 50 p 121 a 122 abr/jun 1983.

Ahlert, Ivan B., Importação Paralela e Licença Compulsória, Revista da ABPI 27 (1997).

Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento, RDM, nova serie, vol 22 n 51 p 51 a 90 jul/set 1983.

Cruz, Helio Nogueira da, e Tavares, Martus A. R., As patentes brasileiras de 1830 a 1891. Estudos econômicos, vol 16 n 2 p 205 a 225 maio/ago 1986.

Dias, José Carlos Vaz e, Propriedade industrial e o projeto de lei 824-d: existe realmente conflito entre os interesses americanos e o desenvolvimento brasileiro? Revista da ABPI, n 12 p 121 a 126 jul/out 1994.

Gontijo, Cicero Ivan Ferreira, O acordo sobre propriedade intelectual contido no GATT e suas implicações para o Brasil, Revista de Informação Legislativa, vol 32 n 125 p 181 a 184 jan/mar 1995.

Idem, O sistema internacional de patentes e a nova ordem econômica internacional; considerações breves. Revista de Informação Legislativa, vol 22 n 88 p 169 a 194 out/dez 1985.

Kuhn, Perla M., Acordo NAFTA: aspectos de propriedade intelectual e importações paralelas, Revista da ABPI, no. 12 p 28 a 41 jul/out 1994.

Maria Helena Tachinardi, A guerra das patentes : o conflito Brasil X EUA sobre propriedade intelectual / São Paulo : Paz e Terra, 1993.

Pereira, Lia Valls, Notas sobre as negociações sobre os direitos de propriedade intelectual e de barreiras técnicas na rodada uruguaí, Rio de Janeiro, Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, 1990

Robert M. Sherwood, Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico / São Paulo : EDUSP, 1992.

Santos, N. P. Teixeira dos, Novos rumos da propriedade intelectual, Revista da ABPI, no. 16 p 8 a 14 maio/jun 1995.

Seminário sobre Código de Propriedade Industrial no MERCOSUL, Brasília, Câmara dos Deputados, 1992

Silveira, Newton, A proteção internacional da propriedade industrial, RDM, nova serie, vol 28 n 73 p 120 a 122 jan/mar 1989.

Soares, Guido Fernando Silva, Antecedentes internacionais da regulamentação de transferências internacionais de tecnologia, RDM, nova serie, vol 24 n 57 p 19 a 29 jan/mar 1985.

Bibliografia Básica sobre Direito Internacional da Propriedade Intelectual

Basso, Maristela, O Direito Internacional da Propriedade Intelectual, Livraria do Advogado, Ed., Porto Alegre 2000.

Bodenhausem, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968

Masouyé, Guide to the Berne Convention, WIPO, Genebra, 1978

Penrose, Edith, La Economia del Sistema Internacional de Patentes, Ed. Siglo Vinteuno, México, 1973

A Internacionalização da Propriedade Intelectual

Porque internacionalizar o sistema?

Se há um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, internacional. Este postulado é particularmente claro no que toca à proteção da tecnologia²⁴¹. O país que concede um monopólio de exploração ao titular de um invento está em desvantagem em relação aos que não o outorgam: seus consumidores sofreriam um preço monopolista, enquanto os demais teriam o benefício da concorrência, além de não necessitarem alocar recursos para a pesquisa e desenvolvimento.

De outro lado, a internacionalização da propriedade da tecnologia tem a vantagem de racionalizar a distribuição física dos centros produtores. Se em determinado país a nova tecnologia pode ser melhor explorada com a qualidade da mão-de-obra local, com o acesso

241 O modelo econômico que justifica o Sistema Internacional de Patentes ora em vigor parece ser o seguinte: há países mais habilitados à produção de tecnologia e outros mais propensos a outras atividades, como produzir matérias-primas ou alimentos. Essa habilitação à produção de tecnologia derivaria da concentração de capital, do talento natural da concentração industrial, ou das características de mercado interno. Tais países teriam melhores condições ou mais ativa produção de tecnologia e, para garantir seu investimento e o fluxo continuado de criação tecnológica, precisariam expandir seu mercado, de forma a incluir também a área internacional. A divisão natural, racional do trabalho propiciada pelo Sistema Internacional de Patentes, levaria à existência de países onde a tecnologia seria gerada e países compradores dos produtos (ou dos produtos frutos dos processos) patenteados. Tal sistema traria benefícios para todos. A fabricação do produto patentado, vendido em escala mundial, teria seus custos minorados pelas economias de escala; a racionalidade dos investimentos estaria assegurada pelo processamento mais próximo das fontes de matéria-prima. Evitar-se-iam as irracionalidades resultantes de nacionalismos e da política econômica de cada país. Note-se que esse modelo é particularmente útil para os países de pequeno mercado interno. Na verdade, um mercado como o americano satisfaz, via de regra, as necessidades de retorno do investimento em tecnologia. De outro lado, as nações desenvolvidas, vão progressivamente se convertendo de produtoras de bens a produtoras de idéias, transformando-se de geradoras de produtos em geradoras de tecnologia, e o Sistema Internacional de Patentes é indispensável a este processo. (Trancrevo aqui do nosso Atos Internacionais relativos à Propriedade Industrial, in: Revista de Direito Nuclear, 1981).

mais fácil ao capital financeiro e à matéria-prima, para produzir bens que serão vendidos, com exclusividade, em todo mundo, o preço e a qualidade serão os melhores possíveis ²⁴².

São estes os postulados que ²⁴³ se deduzem da Convenção (da União) de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em 1883 ²⁴⁴. O mesmo ocorre, *mutatis mutandi*, no tocante a marcas, cujo surgimento como direito de propriedade industrial é contemporâneo à internacionalização do fluxo de comércio de bens produzidos pela indústria de transformação ²⁴⁵.

A internacionalização do Direito Autoral é fenômeno quase tão antigo quanto o da Propriedade Industrial. A Convenção de Berna data, como a de Paris, do século XIX, e tem sido o centro das discussões sobre a padronização dos direitos autorais desde então.

O que acontece quando se internacionaliza

Como mencionamos acima, tivemos uma lei de patentes desde 28 de abril de 1809, um Alvará de D. João VI aplicável somente ao Estado do Brasil, o que nos coloca como uma das primeiras nações, no mundo, a ter uma legislação sobre o tema.

Na série de leis que se sucederam a de 1809, é especialmente importante sublinhar a relação entre a inventiva nacional e o capital estrangeiro. Sob a lei de 28 de agosto de 1830, na prática só ao inventor nacional era deferida a patente; se ficasse provado que o inventor havia obtido, pelo mesmo invento, patente no exterior, a concessão brasileira ficaria nula ²⁴⁶.

242 "L'ordre technologique modifie l'ordre juridique, et l'on peut dire à ce titre qu'il produit du droit comme n'importe quel autre élément de l'ordre social." Marie-Angèle Hermitte, *L'autonomie du droit par rapport à l'ordre technologique*, in *Ordre juridique et ordre technologique*, Cahiers S.T.S., Ed. du CNRS, nr. 12, 1986.

243 Como nota Edith Penrose, *La Economia del Sistema Internacional de Patentes*, Ed. Siglo Vinteuno, México, 1973.

244 Em 1873, o Império Austro-Húngaro promoveu uma exposição internacional em Viena. O Governo dos Estados Unidos, porém recusou-se a participar do evento: não iriam apresentar seus inventos porque não haveria, para eles, proteção. Não estava ainda criado o Sistema Internacional de Patentes e não havia, à época, sequer um sistema específico de proteção dos inventos remetidos às exposições internacionais. O protesto do Governo americano gerou, ou, pelo menos, alimentou o argumento dos industriais e dos advogados em favor de um Tratado Internacional que instituisse um Sistema Internacional de proteção à tecnologia. Após uma Conferência Diplomática preliminar em Paris em 1878, começaram as discussões que vieram a gerar, em 1883, a Convenção de Paris. Note-se que a convenção de Paris é um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilateral que existem no mundo; sobreviveu a duas Guerras mundiais, e persiste até hoje. *Atos Internacionais...*, op. cit.

245 "By the mid XIX Century, probably as a result of improved transportation technologies, the protection of trademarks became a internationally accepted need. Now property was sought for names and figurative signs, attached to the products of a business activity whereby the quality of the goods (and later the excellency of the services) could be publicly communicated", D.B. Barbosa *Developing new technologies: A changing intellectual property system. Policy options for Latin America.*, SELA, (1987)

246 Apesar de aparentemente superada neste momento, ainda subsiste a discussão: deve-se conceder patentes aos estrangeiros? Os partidários da vedação aos estrangeiros lembram que a patente é em tais condições simultaneamente impede a pesquisa local, o desenvolvimento industrial e a capacidade exportadora. Vide, a propósito, Bernard Remiche, *Le rôle du système des brevets dans le développement*, Lib. Techniques (1982), pg 190.

Vimos também que para os “introdutores de indústria estrangeira”, ou seja, quem se estabelecesse no Brasil com tecnologias novas para o país, a lei previa um subsídio, não um monopólio; mas nunca foi votada verba necessária, o que levou os ministros da área a passar a conceder verba necessária, o que levou os ministros da área a passar a conceder patentes a estrangeiros, *ad referendum* do Poder Legislativo.

As marcas não passaram por este tipo de evolução. Até 1875, não havia qualquer legislação tratando do assunto e, quando a Convenção entrou em vigor, apontaram-se uma série de modificações necessárias para compatibilizar a norma interna ao novo ato. A falta de legislação quanto a marcas talvez estivesse sendo suprida até então pelo uso dos nomes de empresa, nas condições do Código Comercial: o primeiro caso conhecido de contrafação de marcas data de 1873, e se refere a uma indústria baiana de rapé.

Quando terminaram as negociações da Convenção de Paris, já havia no Brasil uma nova lei, tão afeiçoada aos fluxos tecnológicos internacionais que nenhuma adaptação se precisou fazer após a assinatura do tratado. O resultado foi imediato: enquanto nos oito anos finais da lei de 1830 foram concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 1882), nos oito anos da lei de 1882 o foram 1 mil 178 (66% de estrangeiros em 1889) ²⁴⁷.

O tempo do questionamento: a nova ordem econômica

A partir da década de sessenta, se podia sentir, no campo da propriedade intelectual, os ecos do que se denominou “a nova ordem econômica internacional”: a idéia de que um desenvolvimento cooperativo da economia mundial presumia tratamento diferenciado para os países não-industrializados (o chamado “terceiro mundo”). Tal fenômeno, que foi suscitado pelas intervenções brasileiras na Assembléia Geral da ONU no início do período, encontrou um marco importantíssimo no relatório daquele organismo, publicado em 1964, sobre o papel das patentes no desenvolvimento dos povos ²⁴⁸

Nessa época, o movimento terceiro-mundista - que começara na I Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)¹³⁸, afirmara-se, em 1965, com a criação, no GATT, de um capítulo especial para os países em desenvolvimento (assinado em 08/02/65), tivera repercussões limitadas no campo da Propriedade Intelectual, com a

247 Parecia, aos olhos de então, justificado o ponto-de-vista do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras públicas de 1876, ao propor a elaboração da nova lei: "Nação nova, dotada de grandes e variados elementos de riqueza, oferecendo tantas facilidades para a aquisição dos meios de subsistência, o Brasil não pode contar tão cedo, para o progresso de sua indústria, com o espírito de invenção que, como é sabido, somente na luta da necessidade contra os elementos econtra condições de vida e estímulos para seu desenvolvimento."

²⁴⁸ Le Rôle des Brevets dans le Transfert des Connaissances Techniques, aux Pays Sous-Developpés, Document des Nations Unies, E/3861, 10 Mars 1964, Rapport du Secrétaire Générale.

¹³⁸ Ou, mais precisamente, na Conferência de Bandoeng, em abril de 1955. A I UNCTAD realizou-se em 1964 e a primeira reunião dos países não -alinhados - que se concretizaria no Grupo dos 77 - ocorreu em Belgrado, em setembro de 1961. Mas a Carta do Grupo dos 77 data de 1967, numa reunião realizada na Argélia. A expressão "Nova Ordem Econômica Internacional" figura, porém, numa Resolução da ONU datada de 1974, a partir da qual foi iniciado um programa de ação para sua instauração (Res. 3201 (5-VI) e 3203 (5-VI)).

inclusão de capítulo especial também na Revisão de Paris, de 1971, da Convenção de Berna para a proteção do Direito de Autor - estava em ebulição tanto no campo da transferência de tecnologia como na Propriedade Industrial.

O grande dogma da Nova Ordem era o direito ao exercício da soberania econômica conferido aos Estados: “Cada Estado detém e exerce livremente uma soberania inteira e permanente sobre todas suas riquezas, recursos naturais e atividades econômicas, inclusive a posse e o direito de as utilizar e de delas dispor”²⁴⁹. Deste direito reconhecido universalmente, resultou que os países em desenvolvimento - que ainda não teriam tido acesso pleno à soberania econômica - fossem beneficiados pela aplicação dos princípios de não -reciprocidade¹⁴⁰, de tratamento preferencial¹⁴¹ e de medidas diferenciadas para promover seu próprio desenvolvimento.

No campo do direito da propriedade intelectual, tal cânone se expressava numa política voluntarista e reformadora, que implicava a intervenção direta na economia internacional, com vistas a compensar as desigualdades de fato a partir da atribuição de maiores direitos aos Estados fracos e maiores deveres aos Estados fortes (Remiche, 1982:373)¹⁴².

Um dos grandes marcos destes tempos era o Código de Conduta para a Transferência de Tecnologia, negociado desde 1974 no contexto da UNCTAD¹⁴³. O Código não se propunha a ser um tratado, mas uma entidade nova em Direito Internacional Público: um Ato Internacional em que países signatários participariam como Estados, mas no qual não haveria força vinculante no sentido jurídico. A Nova Ordem Econômica Internacional era, como já apontado, cooperativa e altruísta.

A proposta do Código de Conduta era modesta em suas proposições. Definia o que era tecnologia, o conjunto de práticas restritivas a serem condenadas nas transações de transferências de tecnologia e quais os propósitos de sua transferência; também previa as garantias que um contrato de tecnologia deveria incluir em favor do adquirente.

O Código nunca saiu da mesa de negociações. Em primeiro lugar, porque a noção de abuso de poder econômico (elemento essencial do Código) aparentava ser inteiramente diferente nos países desenvolvidos de economia de mercado e nos países em desenvolvimento. Para

²⁴⁹ Segundo a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 12/12/74, Art. 2º, Par. 1º.

¹⁴⁰ GATT, Art. XXXVI. Os países desenvolvidos não exigiriam reciprocidade na redução de tarifas e outras barreiras, em favor de países em desenvolvimento.

¹⁴¹ O Sistema Geral de Preferências, em 1968, criou, no GATT, esta noção de tratamento preferencial, que foi ratificado pela Rodada Tokyo, em 1979. Também em 1979, foram adotadas as medidas de salvaguarda para os fins de desenvolvimento, doc. MTN/FR/W/20/Rev. 2.2B.

¹⁴² Ver, também, Hiance & Plasseraud (1972:274 e ss.), que comenta mais um exercício abandonado em curso: o da proposta sueca de uma Convenção sobre Licenças de Patentes.

¹⁴³ O Código nasceu nas chamadas "Pugwash Conferences on Science and World Affairs", de uma minuta apresentada em 15/7/74 pelo Representante Permanente da Argélia junto à UNCTAD. Ver Finnegan (s.d.:63); Council of the Americas (1976); Bizec & Daudet (1980).

os países desenvolvidos de economia de mercado, abuso do poder econômico significava o exercício de restrições à liberdade de concorrência.

As penas do direito antitruste estariam reservadas às limitações à concorrência: o exercício do monopólio, o aumento dos preços, a imposição de condições para a revenda do produto configurariam práticas lesivas ao inalienável direito de se ter concorrência no mercado. Para os países em desenvolvimento, a idéia de abuso econômico era outra.

Os países do Terceiro Mundo propunham que as restrições resultantes do comércio de tecnologia não fossem consideradas pelo ângulo estrito das limitações à concorrência, mas sim do ponto de vista da proteção e do desenvolvimento da indústria nacional, seja com o auxílio, seja a despeito da concorrência ¹⁴⁴.

O segundo ponto de conflito que tolheu o Código foi a situação especial que os países desenvolvidos de economia de mercado (o então chamado grupo B) entendiam haver e os países em desenvolvimento (o grupo dos 77) recusavam existir no tocante às restrições impostas entre matriz ou controladora e subsidiária ou filial. O raciocínio do Grupo B era de que é impossível conceber restrição à concorrência no caso de empresas sob o mesmo poder de controle ¹⁴⁵.

Os países em desenvolvimento, porém, consideravam que o uso de sua mão-de-obra, de suas matérias-primas e do seu mercado implicava, necessariamente, assumir um compromisso perante a comunidade, que superaria o vínculo interno natural do grupo econômico. Assim, as restrições, em princípio inócuas no contexto sem concorrência das empresas sob mesmo controle, seriam inaceitáveis numa análise de interesse social.

Um ponto importante para a superação do impasse entre a noção de concorrência e a de desenvolvimento seria fazer precisar no Código a norma de que o controlador de uma pessoa jurídica tem responsabilidade social pelo bom uso de sua propriedade ¹⁴⁶.

Numa apuração de tendências legais, que fizemos na sessão de negociação de outubro de 1979, entre todos os países em desenvolvimento presentes, foi possível constatar que a idéia da repressão ao abuso do poder de controle nas pessoas jurídicas só existia como doutrina legal no Brasil - talvez como uma proposta consciente de compromisso entre os ideais da economia de mercado e a necessidade vital do desenvolvimento. Esta é, porém,

¹⁴⁴ "Another difference in viewpoint between the developed and developing countries is that industrialized countries and transnationals look upon successful technology as a commodity, whereas the developing countries apparently look upon successful technology as having a unique status that amounts to something other than, or more than, a commodity" (Finnegan, s.d.:59).

¹⁴⁵ O raciocínio que ampara este tipo de conflito entre racionalidade empresarial e desígnios nacionais foi particularmente bem expresso por Davidow, um dos maiores especialistas mundiais em direito antitruste (em conversa com um dos autores deste trabalho durante a sessão de negociação do Código realizada em novembro de 1979): "O capital estrangeiro traz benefícios ao país onde é aplicado. *Ubi beneficium ibi onus* - entra investimento, sai controle".

¹⁴⁶ A expressão deste princípio encontra-se no Art. 117 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404 de 15/12/76, um dispositivo que considera abuso de poder de controle o fato de a controladora levar a empresa para objetivos e fins contrários aos interesses nacionais e à economia nacional.

uma conciliação de interesses difícil que, no nível internacional, impediu o sucesso do Código e, com ele, da regulação consensual do Comércio de Tecnologia.

Por volta de 1985, nada mais restava deste movimento - expressivo, mas fraco - dos países em desenvolvimento que, tentando assegurar que o comércio internacional de tecnologia atendesse aos interesses nacionais e aos propósitos da economia nacional, procurava extrair dos grupos econômicos transnacionais o compromisso de usar seu poder econômico no sentido favorável à economia e ao interesse nacionais.

A idéia da Nova Ordem Econômica Internacional, que figurava com enorme ênfase no preâmbulo da Minuta do Grupo dos 77 do Código de Conduta, também inspirava claramente a iniciativa da Revisão da Convenção de Paris. A Revisão nasceu de uma proposta de 1974 da Índia, que não participa da Convenção de Paris, mas é membro da OMPI¹⁴⁷.

A insatisfação dos países em desenvolvimento era um velho tema de discussão . Muito antes da intervenção brasileira em 1961, já se argumentava que o princípio de não - discriminação da Convenção somente interessava aos exportadores de propriedade industrial. A Convenção era a carta de direitos dos proprietários de patentes destinada, antes de tudo, a precisar e preservar os direitos dos interessados¹⁴⁸.

No plano jurídico, a Convenção era criticada por se basear na velha noção romana do direito de propriedade - noção que estendia ao proprietário o direito ao abuso da propriedade -, o que reforçava os privilégios dos titulares de patentes (Zorraquim, 1975:75).

Os países em desenvolvimento queriam modificar a Convenção nos seguintes pontos (Remiche, 1982:381 e ss):

- a) Tratamento nacional - ao invés do velho princípio de igualdade entre o nacional e o estrangeiro, que fosse permitido tratamento preferencial em favor dos países em desenvolvimento;
- b) Direito de propriedade - que o prazo de propriedade fosse mais longo para os inventores dos países em desenvolvimento;
- c) Independência das patentes - que o princípio de cada patente nacional ser independente de todas as demais fosse moderado no caso dos países em desenvolvimento, para que estes pudessem considerar automaticamente nulas as patentes correspondentes àquelas dadas por nulas em outros países;
- d) Licença obrigatória e caducidade - que fossem modificados, em favor dos países em desenvolvimento, os critérios impostos a partir da revisão de 1934 que dificultam a caducidade da patente por falta de uso;
- e) Importação de produtos fabricados com o processo patenteado - disposição típica da versão de 1967, o dispositivo dá ao titular de uma patente de processo o poder de impedir a

¹⁴⁷ Resolução da Assembléia Geral 3362 (S-VIII), ponto III.3, de 18/9/75.

¹⁴⁸ Le régime international des brevets: revision de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, Doc. UNCTAD TD/B/C.6/AC 3/2, jun. 1977, p. 4.

importação de produto fabricado no exterior, segundo aquele processo. Os países em desenvolvimento queriam a aplicação da teoria do esgotamento dos direitos.

Com a constituição de um comitê de estudos em 1975, iniciou-se um processo de entendimentos multilaterais, em nível técnico, que levariam à preparação do texto final para a Conferência Diplomática, em 1980. Neste processo, grande parte das reivindicações foram abandonadas.

Como princípio do trabalho, o comitê estabeleceu seus principais objetivos: a) conseguir equilíbrio razoável entre o direito dos titulares de patentes e o objetivo de desenvolvimento; b) promover o uso efetivo das patentes; c) melhorar a criação e a transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento; d) controlar os abusos do sistema.

De 1976 a 1979, uma comissão intergovernamental preparatória elaborou os documentos básicos da Conferência. Numa série de negociações difíceis, o grupo dos 77 deixou de lado suas exigências talvez mais radicais, para concordar com o que parecia realisticamente possível: um regime especial para os países em desenvolvimento, pelo qual se poderia terminar com a patente por desuso, mesmo sem prévia licença obrigatória (como ocorria em 1925, e ainda ocorre no Brasil). Em certos casos, poderia haver licença obrigatória da patente mesmo antes da sua concessão. Além disso, como medida genérica, conseguiu-se que a licença obrigatória passasse a ser exclusiva.

Para conseguir isto, e por algumas concessões sem maior importância¹⁵⁰, o grupo dos 77 daria ao grupo D (países socialistas da Europa) os votos necessários para incorporar à convenção o tipo de propriedade estatal sobre a tecnologia que usavam na época (o certificado de autor), em *status* igual ao das patentes. Além disso, propiciaria a alguns países europeus (basicamente a França) o fortalecimento do esquema de proteção às indicações de origem, importantes para queijos, vinhos e congêneres. Assim, para conseguir o que já lhe era devido há muito, o Terceiro Mundo negociou um compromisso político bastante realista.

Em fevereiro de 1980, porém, a primeira grande vitória do Terceiro Mundo no campo da tecnologia esvaiu-se sob seus pés. Os países desenvolvidos de economia de mercado (basicamente os EUA) não quiseram sequer começar a discutir a revisão¹⁵¹.

A hora não era propícia. Depois de cinco anos, o Código de Conduta de Transferência de Tecnologia aproximava-se do impasse definitivo; em inúmeras negociações similares, o mesmo acontecia. Desde então, o diálogo Norte/Sul, que já estava *faisandé*, deteriorou-se por completo, chegando no nível mais baixo possivelmente na conferência da United

¹⁵⁰ Na prática, era o regime da revisão de Haia, da qual o Brasil já se beneficiava à época, tendo renunciado ao regime que lhe era favorável no Governo Collor. Para ele, o exercício era, assim, meramente político.

¹⁵¹ Toda a sessão da conferência diplomática foi gasta numa contenda estéril sobre a maioria de votos necessários para chegar a uma decisão. Só se fugiu ao fiasco absoluto pela hábil interferência do chefe da delegação brasileira, Embaixador Miguel Osório de Almeida, atingindo-se, à undécima hora, um compromisso difícil e algo artificial, mas o único possível para a continuação do espetáculo do entendimento multilateral.

Nations Industrial Development Organization (UNIDO), realizada em 1981, em Nova Delhi. Nada melhorou durante a segunda sessão da Conferência Diplomática em Nairobi, em setembro e outubro do mesmo ano; outra sessão em Genebra, em 1982, foi seguida da quarta e última, no mesmo local, em 1984; em seguida, pereceu o exercício.

O seu fim já fora traçado, porém, e antecipadamente, no último segundo da primeira sessão da Conferência. Coube ao representante americano, muito sério, nervoso no isolamento de um plenário de 120 países em que o único voto discordante era o seu, explicar a realidade das coisas: é sempre possível fazer concessões ao Terceiro Mundo, alimentar o ideal de uma nova ordem econômica mundial, da redistribuição dos papéis econômicos, quando se fala em termos de interesse público dos Estados²⁵⁰. Mas na Convenção de Paris, o interesse direto em jogo é o das empresas, não dos Estados; e não se pode transigir o interesse das empresas tão facilmente. Era fevereiro de 1980 e, na Casa Branca, ainda estava James Earl Carter.

A Propriedade Intelectual numa economia globalizada

A partir do Governo Reagan, verificou-se com a maior intensidade o revigoramento da noção de *propriedade da tecnologia* e da tutela dos investimentos da indústria cultural²⁵¹. Este revigoramento foi, a princípio, notado como um fenômeno intrínseco à economia dos países industrializados, em particular dos Estados Unidos. Em seguida, a tendência patrimonialista foi exportada e imposta aos demais países²⁵².

Como medida de curto prazo, os Estados Unidos desfecharam uma ofensiva de caráter unilateral²⁵³ impondo sanções de várias naturezas aos países que não se conformassem aos parâmetros tidos por aceitáveis²⁵⁴. Igualmente, abandonando o foro tradicional das

²⁵⁰ Documento WIPO PR/SM/3 (1983), parágrafo 244.

²⁵¹ O episódio todo é narrado com concisão e precisão por Ashoka Mody, *New International Environment for Intellectual Property Rights*, in *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*, Ed. Westview, 1990, pg. 203.: "In the 1960s and early 1970s, many developing countries charged that the intellectual property system was biased against them. Critics of the system argued that it gave monopoly rights to foreign holders of intellectual property without benefiting developing countries in any significant way. They demanded the rolling back of protection in selected areas. (...) In the 1980s, the United States, with some support from other developed countries criticized the system as being too lax and has demanded substantial increases in protection. With all sides adopting inflexible positions, the stalemate is being resolved de facto by the unilateral trade actions of the United States".

²⁵² Este capítulo retoma, e em boa parte, reproduz nossas ponderações anteriores sobre o tema, expressas em nossa intervenção no Seminário TECH-90, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, em novembro de 1990; em *Porque somos piratas*, Revista Brasileira de Comercio Exterior, Setembro de 1988; e *O Avanço do Feudalismo Informacional*, Jornal do Brasil, Idéias, 14/7/91, Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético), 1992 e, *Licitações, Subsídios e Patentes*, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 91 e seg.

²⁵³ Ashoka Mody, op. cit. pg 225: "Using its domestic laws, the U.S. is Pushing a series of changes in the intellectual property legislation of a number of countries. In other areas of trade policy also, the United States has found bilateral and even plurilateral) actions more effective than cumbersome multilateral efforts".

²⁵⁴ The New Imperialism: the extraterritorial application of U.S.Law, V.Rock Grundman: "in the past 25 years the United States has had three major exports: rock music, blue jeans and United States Law", in, 14 *The International Lawyer* 257

discussões de propriedade intelectual, a OMPI, foi lançado um processo de negociação do tema no âmbito do GATT, através da Rodada Uruguai, que resultou no acordo TRIPs da OMC .

Muitos fatores levaram ao surto patrimonialista; mas parece razoável indicar como elemento crucial desta ofensiva à *outrance* em favor dos direitos intelectuais a notável perda de liderança tecnológica americana em um considerável número de setores industriais²⁵⁵.

Tal ocorreu, em boa parte, devido à utilização inteligente e oportuna que o Japão e, mais recentemente, alguns NICs asiáticos fizeram exatamente do sistema de propriedade intelectual então em vigor, através do caminho da imitação, do uso adaptativo ou da cópia servil, mas competente ²⁵⁶. O aumento de visibilidade do problema da propriedade intelectual resulta fundamentalmente da imposição de fortes barreiras à entrada de novos competidores ²⁵⁷. A maré patrimonialista se contrapõe a esta autêntica Nova Ordem Econômica, e não à fantasia cooperativa dos anos 60' e 70'.

O aumento de competitividade se reflete e se complica com as mudanças específicas do processo inovador, as novas estratégias da expansão internacional, com o aumento global de investimento em pesquisa, com a aceleração da vida útil dos novos produtos, pela

(1980). Embora este seja um episódio fascinante na história deste novo imperialismo jurídico, não é aqui o lugar para fazer-lhe a narração detalhada. Para uma análise de tais medidas, vide Alan F.Holmer e Judith H.Bello, Recent Trade Policy Initiatives, in U.S. Import Relief Laws, PLI 1985, pgs.281-331, quanto a primeira investida com base no Trade Act de 1984. O resultado da ofensiva americana no teatro de operações do Pacífico (Korea, Taiwan, Singapura e Tailândia) pode ser encontrado em Gunda Schumann, Economic Development and Intellectual Property Protection in Southeast Asia, in Intellectual Property Rights in Science..., op cit., pg. 157-202. O estado desta legislação após o Omnibus Trade Act de 1988 é relatado por John T. Masterson, Jr., Protection of Intellectual Property Rights in International Transactions, in The Commerce Department Speaks, PLI, 1990, pg 221-245.

255 Vide Carlos Correa, Tecnologia y desarrollo de la informatica en el contexto norte-sur, pg. 60: "Desde la era del Sputnik, observan English y Watson Brown (nota M.English e A. Watson Brown, National policies in information technology: challenges and responses, Oxford Surveys in Information Technology, vol. 1. 55-129, 1984) la preocupación en los Estados Unidos por su posición internacional no fue tan grande como ahora; 'la brecha percibida entre la tecnologia militar de los Estados Unidos y la de la URSS se está estrechando, mientras que los japoneses están bien en los talones de las compañías estadounidenses en los mercados de tecnología de la información; en algunas áreas (electrónica de consumo y semiconductores) ellos está mas adelante". A. Mody, op. cit. pg. 234: "Given the declining competitiveness of many segments of the U.S. industry, a case could be made for importing more technology."

256 Ashoka Mody, op. cit., pg. 205: "Japan and the east Asian industrializing countries in particular have shown themselves adept at copying and at reverse engineering (...) (pg.234) Protection levels are being set so as to restrict the scope of legitimate reverse engineering. Those levels are being applied to new technologies and to conventional and mature products"

257 Ashoka Mody, New International Environment for Intellectual Property Rights, in Intellectual Property Rights in Science..., op. cit., pg 235: "current trends suggest that low-income countries will have to live through a more stringent technology transfer environment than did the NICs. Successful U.S.trade actions to promote intellectual property protection have produced effects that will very likely last for at least the next decade. The actions of U.S. firms suggest that they are taking more seriously the task of entry deterrence than in the past."

facilidade objetiva de cópia de certas tecnologias recentes ²⁵⁸, e pelo aumento progressivo de custos e dificuldade de acesso a informação que anteriormente tinha circulação livre ²⁵⁹.

Outros autores ainda acrescentam o aumento de importância da atividade científica para a manutenção da competitividade, a inadequabilidade do sistema legal em vigor para a proteção de certas tecnologias novas, o aumento de mobilidade de pessoal técnico e, principalmente, a globalização do mercado mundial ²⁶⁰.

A soma de todos estes fatores certamente justifica a nova postura refletida na ofensiva unilateral americana, assim como nos exercícios de harmonização e nos acordos do âmbito da OMC, mas é exatamente o último ítem que merece particular atenção neste ponto, eis que ele passa a determinar inescapavelmente as características dos sistemas nacionais de proteção à tecnologia ²⁶¹.

A globalização decorreria, em primeiro lugar, da homogeneização dos mercados discretos, pela padronização da demanda ²⁶² e pela oferta de produtos cada vez mais compatíveis com características universais.

Em segundo lugar, a globalização resultaria da redução das barreiras ao comércio de bens físicos, após quase meio século de ação do GATT ²⁶³, mas também pelo abandono das políticas de substituição de importações e pelo desmantelamento dos mecanismos desenvolvimentistas como consequência dos saneamentos financeiros dos países endividados do terceiro mundo.

O aperfeiçoamento das tecnologias de comunicação e de teleinformática, a capacidade gerencial das empresas multinacionais e a progressiva uniformização cultural dos países permitem, em terceiro lugar, a organização produtiva realmente internacionalizada. Neste passo, a tecnologia, em particular a de informação, precipita diretamente a modificação dos padrões de produção.

Em quarto lugar, o aumento da competição numa economia que, globalmente, mantém níveis de crescimento moderados requer a eliminação de mercados fragmentados por

258 Em particular as que denominamos "auto-duplicativas". Além desta propriedade implícita dos novos objetos tecnológicos, o aumento da competitividade global e da capacidade imitativa em particular enfatizam o aspecto subjetivo desta facilidade de cópia, que resulta em menor importância relativa do lead time e de outras formas não jurídicas de proteção do investimento tecnológico.

259 Ashoka Mody, op. cit., 206-214. Tal seria um fator de realimentação que resultaria progressiva e interminavelmente em aumento de custos da inovação e em recrudescimento da proteção jurídica. Pierre Catalá, *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, Recueil Dalloz Sirey, 160 60. cahier, Chronique, 1984 mantém a apropriabilidade da informação como objeto de propriedade.

260 Carlos Correa, op. cit., pg. 13 a 22.

261 Acompanharemos aqui a cuidadosa análise que faz Carlos Correa, op. cit., deste fenômeno.

262 Para o que contribui, de um lado, a imagem de marcas conhecidas internacionalmente, e, de outro, a criação de um imaginário comum, através dos meios de comunicação de massa.

263 O General Agreement on Tariffs and Trade foi assinado em 30 de outubro de 1947.

barreiras alfandegárias ou outros tipos de aparatos de descontinuidade dos fluxos de comércio. O investimento anteriormente realizado em determinada economia protegida por barreiras jurídicas de qualquer natureza passa a não mais ser justificado pelos padrões mais estritos de competição.

Em último lugar, certos custos de pesquisa só se justificam considerando-se o mercado mundial, não obstante a dimensão de certos mercados nacionais, como o americano, em especial quando se reduzem as demandas não determinadas pelo mercado - especialmente os gastos militares.

Os fatores que levam à globalização do mercado conduzem, quase que necessariamente, a uma *uniformidade de proteção jurídica*. A racionalidade do sistema exige, pelo menos, que não haja um excesso de condições de desigualdade, induzido pela legislação de direito intelectual, que conduza uma empresa a instalar unidades fabris em um território onde naturalmente não viria a produzir, ou que afaste a empresa de um território onde naturalmente tenderia a se instalar ou vender.

Todos estes fatores vêm efetivamente transformando os sistemas legais nacionais e internacionais de propriedade intelectual ²⁶⁴. Como seria de se esperar, em praticamente todos os casos o novo estatuto jurídico resultou em reforço da posição do titular dos direitos à tecnologia.

“Propriedade intelectual é coisa séria” ²⁶⁵

“(…) saíram os países em desenvolvimento em campanha para renovar a Convenção de Paris e introduzir em seu texto desigualdades que lhes fossem favoráveis. Esse exercício durou dos anos 60 até o início do Governo Reagan. O momento final dessa tendência se deu na conferência diplomática destinada a mudar a Convenção de Paris, de 1883, para torná-la uma convenção amigável aos países em desenvolvimento. (...) Isso, de forma às vezes gradual, com direitos diversos para os países mais desenvolvidos entre os em desenvolvimento e os menos desenvolvidos também no âmbito dos países em desenvolvimento. Enfim, a idéia era mudar aquilo que tínhamos, o simples império do tratamento nacional em favor de uma desigualdade igualitária.

Começou essa conferência diplomática em Genebra no ano de 1981. A situação política da convenção: certo número de países europeus estava favorável, ou moderadamente favorável a

264 Bruno Salgues, Evaluation Economique des droits de la Propriété Intellectuelle, in Le Droit du Génie Génétique Végétal, Lb. Techniques (1987), pg.182: "On essaie de comprendre comment le modèle actuel de la propriété intellectuelle a apparü et a évolué en ajoutant des catégories à celles préexistantes. Deux modèles sont alors discernables: le modèle post-révolucionnaire et le modèle de marché. Le modèle post-revolucionnaire est issu des Girondins qui estiment que la propriété est un droit inaliénable, une rempart contre la tyrannie. On devienne propriétaire des idées comme on est propriétaire foncier. Cette réflexion engendre quatre règles fondamentales: il y a obligation d'exploitation, le monopole d'usage est la règle, l'expropriation est possible, certains éléments sont inappropriables. Dans le modèle du marché, l'auteur, l'inventeur disparaissent au profit de l'investisseur. La notion d'oeuvre s'élargit (...) la limite de l'ancien droit de propriété recule. (...) Les limites sont plus dans le droit de la concurrence que celui des brevets (concurrence déloyale, loi antitrust, concurrence parasitaire)."

265 Reproduz-se aqui a gravação de parte de uma palestra transcrita nos Anais do I Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro, 1998, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

essa mudança; os Estados Unidos - isolados, na mesma posição em que estavam em 1883, num isolamento majestático - preferiam que a conferência diplomática não seguisse. E começaram a oferecer todo tipo de objeções.

Não vou entrar no mérito desse episódio distante, só narrar o ultimo momento, que dá um prognóstico do que será a propriedade intelectual nos anos a vir. Depois de várias manobras, conseguiu a delegação brasileira resolver o problema processual que empatou durante 30 dias o início da conferência. Votou-se, enfim, ao início da conferência, aplicando simplesmente o princípio da maioria. Iríamos mudar a Convenção de Paris por maioria e não por unanimidade. Esse é o ponto central. Votou-se essa proposta e foi vencedora, democraticamente, por 113 a 1. O voto isolado era, evidentemente, o americano.

Vencedora a proposta, vamos mudar o sistema de propriedade intelectual em todo o mundo por voto de maioria. O representante americano ergue-se e diz: "Está tudo muito bom, está tudo muito bem, vocês estão falando em interesses dos países em desenvolvimento, em transferência de tecnologia, em equidade econômica, mas o que me interessa é o interesse das minhas empresas. Aqui não estamos falando de cooperação entre pessoas, estamos falando de interesse entre empresas. E assim é que essa conferência não vai continuar". E assim, pelo delicado voto de um contra 113, a conferência nunca continuou.

O que nasceu em seguida foram as discussões da nova rodada do GATT, em particular, retirando as discussões de propriedade intelectual do campo da Organização Mundial da Propriedade Industrial e excluindo a discussão que tínhamos tido sobre a nossa desigualdade igualitária. Além de discutir todos os temas tradicionais do GATT na nova rodada, introduziu-se, entre esses temas, o de propriedade intelectual."

O Patrimonialismo Rampante

O processo de patrimonialização da tecnologia se intensificou, em primeiro lugar, pela multiplicação dos títulos jurídicos de proteção à tecnologia ²⁶⁶. O surgimento de novos campos de inovação ²⁶⁷ e de novos sistemas de comercialização ²⁶⁸, a consolidação da jurisprudência dos tribunais e a uniformização regional da legislação específica ²⁶⁹; uma série de fatores conduziu à criação de direitos intelectuais inexistentes até então ²⁷⁰ ou -

266 Ashoka Mody, op.cit., pg. 234: "the larger concern for developing (and developed) countries is that methods of protection for information services technologies are evolving in an ad hoc manner without a good understanding of the global implications. Although any form of intellectual property protection must by definition retard the diffusion of the technology, poor systems of protection can aggravate this problem".

267 As chamadas tecnologias da informação - inteligência artificial, CAD/CAM, redes locais, memórias de massa de leitura visual, desktop publishing, etc -, as biotecnologias, novos materiais, etc.

268 Fruto da tecnologia dos computadores pessoais, a comercialização em grande escala de programas-produto para o público em geral criou pelo menos um sistema legal específico de proteção - as chamadas legislações de shrink wrap, pelas quais obrigações contratuais nascem da simples abertura da embalagem.

269 A criação de um Direito Comunitário em matéria de Propriedade Intelectual é um dos casos mais óbvios de uniformização regional.

270 A Alemanha, então República Federal, começou a reconhecer patentes para produtos farmacêuticos em 1967; o Japão, após chegar a ser o segundo maior fabricante de produtos farmacêuticos do mundo, passou a conceder tais privilégios em 1976; em 1977, a Suíça e, no ano seguinte, a Suécia seguiu o exemplo; e, ainda em 1978, a Itália, por meio de uma decisão da Corte Constitucional seguiu a tendência.

mais frequentemente - à extensão dos direitos já existentes de forma a atender às situações ainda não protegidas.

De outro lado, nos anos 70' e 80' concluiu-se, para todos efeitos práticos, o processo de generalização do sistema de patentes nos países desenvolvidos de economia de mercado. Até esta época, os países da OECD vinham restringindo a concessão de privilégios nos setores tecnológicos que consideravam de maior interesse econômico ou social, levando em conta principalmente os interesses da própria indústria nacional ²⁷¹. A interdependência econômica e o atingimento por todos os países desenvolvidos de um patamar mínimo de industrialização passou a justificar a concessão de patentes para todas as invenções industriais - quase sem exceções ²⁷².

De outro lado, o reconhecimento da proteção jurídica de novas tecnologias - como as resultantes da engenharia genética e os programas de computador - implicou na dispensa de requisitos de enorme importância no sistema de patentes, como o da publicação do invento para conhecimento geral do público. O acesso ao resultado do desenvolvimento tecnológico - ao invés do acesso ao conhecimento tecnológico - passou a ser considerado como atendimento aos requisitos legais específicos.

Tal fato contribuiu significativamente para dar maior importância ao segredo industrial (*trade secret*) e à sua proteção internacional. No tocante às tecnologias de maior sensibilidade aos interesses da alimentação e da saúde, aliás, foram preservados e ampliados os privilégios da legislação sanitária de vários países, considerados como uma expressão legal do mesmo *trade secret*, em particular no que se refere aos resultados dos testes de toxicidade dos novos produtos introduzidos no mercado ²⁷³.

O mais importante fato dos últimos anos, porém, foi realmente o movimento de uniformização de muitos sistemas nacionais de proteção, resultante especialmente da ação direta, diplomática e econômica, dos Estados Unidos. Mas não só. Em um trabalho apresentado há alguns anos no Ministério das Relações Exteriores ²⁷⁴, versando sobre o impacto dos controles então impostos sobre a divulgação do conhecimento, e sobre a produção científica, dizíamos:

271 Vide Eduardo White, La industria Farmacêutica Internacional, la legislación comparada sobre patentes e el caso argentino, in Revista del Derecho Industrial, no. 2, pg. 311 e seg.

272 Ernest Gutmann, Les Modalités de la Protection des innovations dans le domaine de la création végétale, in Le Droit du Génie..., op.cit., pg. 194: "Il est bien connu que plusieurs catégories d'invention ont longtemps été exclues de la protection par brevets. (...) Mais il faut également souligner que le nombre des domaines techniques exclus de la brevetabilité s'est considérablement réduit au cours de ces dernières décennies".

273 A divulgação de tais testes, assim como a utilização de seus resultados por outros fabricantes do mesmo produto, constituía-se em fator importantíssimo de facilitação da entrada no mercado, aumentando a competitividade. As novas leis expandiram, desta maneira, a proteção anterior ao *trade secret*, uma vez mais favorecendo a patrimonialização da tecnologia. Vide o nosso Licitações, Patentes e Subsídios, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 135 e seg., onde estudamos o impacto do tema na recente Lei de Propriedade Industrial.

274 As barreiras ao conhecimento (in Anais do Seminário Internacional TECH90. Ministério das Relações Exteriores, Brasília, 1991).

A esta tendência patrimonialista se somaram as restrições à difusão e uso da tecnologia derivadas da legislação de segurança militar ou política dos países da OECD²⁷⁵. A exportação de conhecimentos tecnológicos - inclusive os resultantes de patentes publicadas - passou a ser cada vez mais controlada seja com base na lei nacional²⁷⁶ seja com base em acordos internacionais de mútua restrição²⁷⁷. O acesso de pesquisadores e candidatos a doutorado estrangeiros a determinados segmentos da informação científica passou a ser mais e mais vedado²⁷⁸.

Pois o monopólio informacional está sendo buscado neste instante não só no nível das normas jurídicas internacionais, mas também quanto à disseminação de ciência e tecnologia, através dos controles de exportação (cujo paradigma é o Export Administration Act Americano), da restrição de acesso de estrangeiros a documentos e seminários estritamente científicos e até pelo embargo do envio de documentos de patentes ao exterior. Em suma, nos últimos vinte anos, o processo de repartição de conhecimentos científicos e tecnológicos entre a indústria, a universidade, que aparentemente vinha se intensificando, sofreu considerável reversão. O tempo foi de recrudescimento da noção de propriedade privada e, simultaneamente, de aumento do controle estatal, militar e político, dos fluxos de tecnologia.

Sem dúvida, o patrimonialismo em matéria de tecnologia cresceu ainda mais nos últimos anos desde quando tal texto foi escrito. Mais e mais se fortaleceram as normas legais, nacionais e internacionais, criando restrições à circulação do conhecimento, ou à sua aplicação na produção, por razões de fundo comercial. Mas o aumento das condicionantes

275 Sobre a questão, vide: Homer E.Moyer Jr. e Linda a. Mabry, *Export Controls as Instruments of Foreign Policy*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1 (1983); Christine Alexander, *Preserving High Technology Secrets: National Security Controls on University Research and Teaching*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 173 (1983); James R. Atwood, *The Export Administration Act and the Dresser Industries Case*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1157 (1983); Daniel Marcus, *Soviet Pipeline Sanctions*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1163; Jerome J. Zaucha, *The Soviet Pipeline Sanctions*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1169; James Bierman, *The 1983 Export Administration Act Legislation*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1181; Homer O. Br., *Export Controls on Nonmilitary Goods and Technology: Are we penalizing the Soviets or ourselves?*, 21 *Texas Int' Law Jour.* 363; Harold Livine, *Technology Transfer: Export Controls versus free Trade*, 21 *Texas Int' Law Jour.* 373; Eric L. Hirschhorn e Joseph Tasker, Sr., *Export Controls: toward a rational system for everyone except Toshiba, with all deliberate speed*, 20 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 369 (1989); Andrew P. Hurwitz, *Failures in the interagency administration of national security export controls*, 19 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 537; Edward E. Groves, *A brief History of the 1988 National Security Amendments*, 20 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 589 (1989). Amy L. Rothstein, *1988 Trade Act Amendments to the Export Administration Act: Streamlining National Security Export Controls in The Commerce Department Speaks 1990*, *PLI* pg. 663; Larry E. Christensen, *The Export of Technical data, software and their direct product in The Commerce Department Speaks 1990*, *PLI* pg. 717. Vide também National Academy of Sciences, *Balancing the National Interest - U.S. National Security Export Control and Global Economic Competition* 123 (1987).

276 Por exemplo: o Export Control Act dos Estados Unidos, 50 U.S.C. app. Par. 2401-20 (1982 & Sup IV 1986) e o Multilateral Export Control Enhancement Amendmends, 50 U.S.C. app. Par. 2410a 0a, 2410a 0a note.

277 Especialmente o COCOM, Coordinating Comitee, existente como um órgão informal desde 1949, extinto em 1994.

278 Vide Christine Alexander, *op. cit.*, pg 239-240: "The Government recently has sought to impose many new restrictions on the university studies of foreigners and on the transfers of technology developed in university research centers. These attempts to stem foreign use of U.S. technology reflect a serious concern that the United States is losing its technological edge over other countries. Seeing rival nations fast closing that gap, the U.S. government is engaging in defensive maneuvers to retain the existing order".

políticas e militares não tomou a proporção que se vaticinava ²⁷⁹. O Direito criado neste intervalo, local ou transnacional, foi essencialmente Direito Privado.

Propriedade Intelectual e Integração Regional

As discussões do tema Propriedade Intelectual se acham avançadas no Mercosul, tendo-se constituído ano Grupo SGT-7 / Indústria / Mercosul uma Comissão de Propriedade Intelectual.

Os projetos em curso incluem a harmonização de normas básicas, tendo-se já discutido e aprovado o Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, posto em vigor no Uruguai através da Lei nº 17.052, de 14/12/98, publicada em 08/01/99, e no Paraguai (Lei nº 912, de 01/08/96). Há que se mencionar, igualmente, os textos dos Protocolo de Desenhos Industriais (Mercosur/Cmc/Dec Nº16/98 - Protocolo De Armonización De Normas En Materia De Diseños Industriales), o de Solução de Controvérsias, de obtenções vegetais(MERCOSUR/CMC/DEC Nº1/99, posto em vigor no Brasil através do decreto nº 4.008, de 12 de novembro de 2001. e o de Patentes. Nota-se também o Glossário Uniforme sobre Sementes (MERCOSUL/GMC/RES Nº 70/98).

Travam-se igualmente discussões regionais para o acordo de Propriedade Intelectual no âmbito da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas, segundo o documento FTAA.TNC/w/133/Rev.1, de 3 de julho de 2001.

A propriedade intelectual na OMC

Nas discussões conduzidas no GATT, que deram origem ao TRIPs da OMC, e nas ações e carácter unilateral quanto à regulação internacional da propriedade intelectual, serviços e investimentos parece estar clara a estratégia dos países desenvolvidos para renovar a repartição de poderes entre as nações, em função das novas tecnologias e das mutações na divisão de trabalho mundial. Parece certo que o resultado inevitável de tais exercícios é manter as características da economia agregada dos países desenvolvidos, que se configura estruturalmente como central perante outras economias nacionais - a dos países não desenvolvidos -, sem prejuízo das rearranjos internos a se fazer no próprio bloco industrializado.

Para os países da América Latina, o reforço da atual divisão de poderes pode importar na frustração das tendências desenvolvimentistas que marcam sua história desde os anos 30. Tendo-se aproximado do limiar do desenvolvimento, a região tem todo interesse em evitar

279 Mesmo com a extinção do COCON e sua substituição por outros mecanismos (o Grupo Wassenaar) continua importante o controle estratégico da exportação de informações. Vide Segall, Export Controls and Economic Sanctions, 31 The International Lawyer 393 (1997). A discussão ocorrida sobre exportação de softwares de criptografia é apenas uma instância, se bem que muito divulgada, do problema.

que as portas lhe sejam fechadas quando se propõem novas regras do jogo na economia mundial.

Da mesma maneira que ocorreu com os NICs asiáticos, o modelo de desenvolvimento de certos países do terceiro mundo, até agora se caracterizava pela “infringência” das leis clássicas da economia, que se fiam no livre fluxo de bens e nas virtudes da vantagem comparativa. Não cabe falar aqui das razões da expiração do atual ciclo de desenvolvimento, ou, como querem alguns, de seu presente insucesso.

Mas, parcial e limitado que fosse, também houve sucesso. E tal sucesso vinculou-se ao modelo de desenvolvimento infringente, o qual, no tocante ao desenvolvimento tecnológico, resultou, em boa parte, da falta de normas jurídicas, coativas em escala internacional, quanto ao comércio de bens imateriais não financeiros; e, no tocante à produção de bens físicos, aproveitou-se do espaço assegurado pelo GATT às indústrias nascentes e aos países em desenvolvimento em geral.

Pois o espaço até agora utilizado por tais países para expandir-se tornou-se de marginal (e por isso possibilitando o desenvolvimento infrigente) em primordial para as economias centrais. Resta do país ou modificar seu modelo submetendo-se a uma nova e eterna aliança, maculada por uma invencível dependência ou obter tempo para que o limiar do desenvolvimento seja atingido.

Esta última alternativa é posta em questão, de um lado pelo perigo de desaceleração do processo interno de crescimento, e, de outro, pelo aumento de velocidade da tecnologia e das alterações na divisão mundial de trabalho. O problema parece ser fundamentalmente de tempo.

A importância dos tratados

Será no âmbito da Propriedade Intelectual e, em particular, da Propriedade Industrial, possivelmente, onde se dá com mais frequência em nosso Direito a aplicação direta das normas internacionais²⁸⁰.

Argüindo prioridade, fazendo depósito internacional, suscitando aplicação extraterritorial de notoriedade de marca, o titular de direitos de propriedade industrial estará, a cada momento, interfaciando as normas internas e as internacionais, num atrito constante e

280 “In 1883 the oldest multilateral economic treaty still in existence was signed in Paris: the Convention on the Union for the Protection of Industrial Property. Together with the Berne Convention for the protection of literary and artistic works, dated of 1886, the former was to shape the International Intellectual Property System in the century to come. After those treaties, patents and trademarks were turned into transnational legal institutions, necessary adjuncts to the market oriented economies, whereas the Right of Authorship (“droit d’auteur”) patterned in the German and French legal tradition became the paramount standard for the protection of intellectual creations. A relative stability and a growing universability were the main characteristics of such system: more and more countries became parties to one or both Conventions and even though the membership to those treaties was never all-encompassing, approximately the same objects were deemed as protectable under the various national legal systems. Denis Borges Barbosa, Developing new technologies: A changing intellectual property system. Policy options for Latin America., SELA, (1987)

complexo. Desta forma, mais do que em quase qualquer outra área do Direito, se torna indispensável lembrar os parâmetros de internalização, interpretação, interpretação, integração e destinação das normas internacionais.

É bastante vasta a teia de tratados em vigor no País; no nosso “Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia”, registramos, até 1982, 13 tratados, acordos e convenções relativas à propriedade industrial, sem falar das normas internacionais de dupla tributação, que contam com dispositivos sobre a matéria ²⁸¹. Notável, também, a estabilidade de tais instrumentos, ativos, em sua maior parte, por décadas, alguns por mais de uma centena de anos ²⁸²

Desde então, entrou em vigor o Acordo sobre os aspectos da Propriedade intelectual relativos ao Comércio (TRIPs), no âmbito da Organização Mundial do Comércio ²⁸³ e, em junho de 2000, o Tratado-Lei de Patentes (PLT), versando sobre o procedimento administrativo de concessão de patentes, assinado pelo Brasil e mais 53 países, mas ainda não ratificado nem posto a vigorar. Em 23 de maio de 1999, entrou em vigor no Brasil o tratado de 1978 da UPOV, sobre proteção aos cultivares, sobre o qual se fala no capítulo próprio à modalidade.

281 Acordo executivo com a OMPI (RPI 423, de 28/11/78), Acordo de Madri sobre Indicações de Procedência (dec. 19.056/29), Acordo de Berna de 1920 (dec. 16.415/24), Acordo de Neufchatel (dec. legislativo 6/47), Acordo Brasil-Itália (dec. 28.369/50), Acordo Brasil-Alemanha (dec. 49.956/58), Convenção da OMPI (dec. 75.541/75), Convenção de Buenos Aires (dec. 11.588/1915), Convenção de Paris (dec. 75.542/75), PCT (dec. 81.742/78), Convenção de Santiago (dec.16.685/24), Convenio Brasil-Panamá (dec. legislativo 15/50), Convênio Brasil-Uruguai (dec. legislativo. 1/50).

282 That rather stable treaty structure, however, was to be modified in the early sixties by new agreements necessary to deal with new technological fields not adequately protected within the prior patent system. The first important international agreement dealing on Intellectual Property after the two grandfather Conventions was that establishing the International Union for the Protection of New Varieties and Plants (UPOV), signed since 1961 by 17 countries. The patent-like system then created in a supranational basis was taking into account the commercially meaningful developments occurred during the last decades in the agronomical technologies. The rising of the new biotechnologies also led in 1977 to the execution of another general treaty, which notwithstanding its rather ancillary purpose emphasizes the role of the intellectual property in the development of new technical areas. Already signed by 18 countries (including both the U.S.A. and the U.R.S.S. but excluding Japan), the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms seems to be the advanced echelon of a new set of agreements required to extend legal coverage to biological inventions. Some other probably interesting new proposals were not yet converted in actual International Agreements: the exercises held within the World Intellectual Property Organisation (WIPO) to discuss the advisability of a Software Treaty for instance, had no issue to date even though new meetings have been convened on the related, but quite distinct, question of the protection of semiconductor chips. When it is possible to point out international legislative initiatives as those lastly mentioned, as a rule much more commotion was already felt in the national level; by dedicating our preliminary remarks to the multilateral conventions and discussions, therefore, we tried to stress the importance of the new technological conquests for the changing of the Intellectual Property System.(SELA 1987, op.cit.)

283 Encontram-se no Congresso Nacional uma série de Acordos de Proteção e Promoção de Investimento (APPIs) que dispõe sobre, entre outras matérias, propriedade intelectual. A partir de 1993, o Itamaraty negociou uma série de APPI, concluindo acordos, ao momento em que se escreve, sob apreciação do Congresso Nacional, com o Chile, Portugal, Reino Unido e Suíça. Além disto, manteve negociações com a Alemanha, a Itália, a França, a Coréia, a China, os Países Baixos e a Noruega. Também foi assinado o acordo quadripartite no âmbito do MERCOSUL. O Brasil também negociou o Tratado de Proteção de Topografias de Circuitos Integrados, ainda não em vigor, e estudou a adesão à UPOV.

No campo do Direito Autoral, registram-se a importantíssima Convenção da União de Berna, de 1886, a hoje menor Convenção Universal; no âmbito dos Direitos Conexos, a Convenção de Roma, a chamada Convenção sobre Fonogramas e a Convenção de Bruxelas de 21 de maio de 1974 sobre Satélites. As convenções sobre Direitos Autorais e conexos têm sido objeto de modificações recentes ²⁸⁴, introduzindo-se o Tratado de Direitos Autorais da OMPI, como subsidiário à Convenção de Berna, cuidando especificamente dos programas de computadores e bases de dados, da medidas tecnológicas de proteção, do direito de distribuição e de locação de software, obras cinematográficas e fonográficas; e o Tratado de Direitos Conexos (PPT) ²⁸⁵.

No âmbito regional, contam-se inúmeros tratados tanto no âmbito da propriedade industrial, quanto no do Direito Autoral e Conexos e, até mesmo, sobre outros direitos intelectuais.

Relação dos tratados com a lei interna

O Direito Unificado da Convenção de Paris ou de Berna não funciona como norma de Direito Internacional Privado ou de Lei de Tratados. As Uniões não compreendem normas de conflito e aplicação de leis, mas regras uniformes de direito substantivo. Assim também as regras do Acordo TRIPs. Desta maneira, é no nosso sistema constitucional que se vão buscar as normas pertinentes à relação desses tratados com o sistema jurídico interno.

Os atos internacionais do tipo plurilateral estabelecem uma relação de caráter complexo, simultaneamente contratual e normativo. Entre os Estados participantes, existe sinalagma, vínculo obrigacional residindo na esfera do Direito Internacional Público; para com os submetidos ao império do sistema legal brasileiro, existe norma legal. Esta dupla natureza não pode ser perdida de vista ²⁸⁶.

O Tratado e a Constituição

No sistema jurídico brasileiro - ao contrário, por exemplo, do que ocorre na Holanda - os atos internacionais ou as pressões diplomáticas dos demais Estados não prevalecem sobre a norma constitucional. Criação exógena ao sistema vigente, o tratado que conflita com a Carta da República nem é recebido, como ocorre com a lei que, defectiva por inconstitucionalidade, prossegue tendo sua fraca iluminação de aparências.

Desta forma, ainda que a realidade do contexto internacional tenha levado o Poder Executivo a reavaliar a legislação de Propriedade Industrial, tais motivos não podem conduzir a uma inconstitucionalidade frontal, como a que derivaria de um Código da

284 Conferência Diplomática sobre certas questões de direito autoral e direitos conexos, dezembro de 1996.

285 João Lucas Quental, Os Novos Tratados da Ompi. Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 31. J. Oliveira Ascensão, As Novas Tecnologias e os Direitos de Exploração das Obras Intelectuais, Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 3.

286 Vide A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Lélío Denicoli Schmidt, Revista da ABPI 27 (1997).

Propriedade Industrial cujos efeitos discerníveis não fossem conformes aos propósitos expressos no Art. 5º. XXIX da Carta.

Jurisprudência: prevalência da Constituição

> Supremo Tribunal Federal

Recurso Extraordinário N 172720-9 - RJ. Fonte: Data do julgamento: 6 de fevereiro de 1996. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio. Ementa. Indenização - Dano moral - Extravio de mala em viagem aérea - Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição Federal - Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5º, no que sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil.

Suscetibilidade de integração dos tratados

Como expõe o julgado seminal do Supremo na ADIMC-1480, uma vez aprovados pelo Congresso Nacional, os atos internacionais de caráter normativo passam a ser *constitucionalmente suscetíveis de integração* ao sistema legal brasileiro. Caso sejam efetivamente integradas, as normas internacionais se internalizam, adquirindo uma hierarquia equivalente - pelo menos - a lei ordinária.

O que ocorre, se existe conflito com lei precedente? Sem alvitrar a superioridade das normas internacionais sobre as demais - e assim resolver o eventual conflito entre normas com base na simples hierarquia - cabe aplicar à hipótese os mesmos princípios que presidem a revogação de leis que se sucedem no tempo.

Menção especial merece o dispositivo do Código Tributário Nacional que determina a prevalência da norma internacional tributária sobre a norma interna que a suceda no tempo; tal dispositivo não tem aplicação, porém, em áreas diversas da que se destina.

Integração e Aplicabilidade direta

Admitamos, neste ponto, que já está superada a questão da integração indireta, ou seja, a dúvida de se a integração efetiva do instrumento no sistema legal exige ou não – *em todos os casos* - a promulgação de uma lei específica reproduzindo o conteúdo do Tratado aprovado.

Mas é crucial aqui se entender que nem todas as normas constitucionalmente suscetíveis de integração tem condições intrínsecas de aplicação direta, como se fossem leis ordinárias.

Diz o Juiz da Corte de Haia, Francisco Rezek¹¹:

Na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

Por sua vez, precisa o Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Cançado Trindade:

É esta uma determinação que tem cabido ao direito constitucional; no entanto, cuidou o direito internacional de elaborar o conceito das normas diretamente aplicáveis (*self-executing*) propriamente ditas, com relação a disposições de tratados passíveis de ser invocadas por um particular ante um tribunal ou juiz ("incorporação" automática), sem necessidade de um ato jurídico complementar ("transformação") para sua exigibilidade e implementação. Para que uma norma convencional possa ser autoaplicável, passou-se a considerar necessária a conjugação de duas condições, a saber, primeiro, que a norma conceda ao indivíduo um direito claramente definido e exigível ante um juiz, e segundo, que seja ela suficientemente específica para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, operando *per se* sem necessidade de um ato legislativo ou medidas administrativas subseqüentes. A norma diretamente aplicável, em suma, consagra um direito individual, passível de pronta aplicação ou execução pelos tribunais ou juízes nacionais²⁸⁷.

Uma primeira hipótese é dos tratados formulados como *lei uniforme*. Ou seja, se a norma, precisa e diretamente destinada à esfera jurídica dos particulares, já se acha íntegra no texto internacional. Cremos que, a partir da série de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as leis Uniformes de Genebra a dúvida foi eliminada: não se exige tal lei, se o tratado tem a natureza de *norma uniforme*²⁸⁸.

Desta feita, não é um preceito constitucional interno que veda a aplicação direta dos tratados em geral. Para definir se um tratado é não só *suscetível de integração* (pois todos o são, se aprovados pelo Congresso) mas *de aplicação direta*, temos que buscar no próprio texto internacional o seu propósito e destino.

Pois há tratados, ou normas de tratados, no entanto, que não se destinam a entrar na esfera jurídica dos particulares, ou dos entes públicos internos. Como se verá imediatamente abaixo, a análise de destinação das normas internacionais, e de seus efeitos sistemáticos, é crucial para fixar se uma norma de tratado se aplica ou não como se lei interna fosse.

Jurisprudência: Aplicação Direta de Tratados

>Supremo Tribunal Federal

²⁸⁷ Antônio Augusto Cançado Trindade, Direito Internacional e Direito Interno: Sua Interação na Proteção dos Direitos Humanos, encontrado no site da PGE-SP.

²⁸⁸ 1) STF - Recurso Extraordinário No 71.154 - Fonte: Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 58. Data do julgamento: 4 de agosto de 1971. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro. Ementa - Lei Uniforme sobre o Cheque, adotada pela Convenção de Genebra. Aprovada esta Convenção pelo Congresso Nacional, e regularmente promulgada, suas normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna. Recurso extraordinário conhecido e provido. 2) STF - Recurso Extraordinário No 80.004 - SE. Fonte: Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 83. Data do julgamento: 1 de junho de 1977. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Cunha Peixoto. Ementa Convenção de Genebra - Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias - Aval apostado à Nota Promissória não registrada no prazo legal - Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do Decreto-lei no 427, de 22.1.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobre põe ela às leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-lei no 427/1969, que instituiu o registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do título cambial a que foi apostado. Recurso *extraordinário conhecido e provido.

Ag. Reg. em carta rogatória- AGRCR-8279 / at. Relator: Min. Celso de mello . Publicação: dj 10-08-00 p6 Ement. Vol-1999-1 pp-42. Julgamento: 17/06/1998 - Tribunal Pleno E M E N T A: Mercosul - carta rogatória passiva - denegação de exequatur - protocolo de medidas cautelares (Ouro Preto) - inaplicabilidade, por razões de ordem circunstancial - ato internacional cujo ciclo de incorporação, ao direito interno do Brasil, ainda não se achava concluído à data da decisão denegatória do exequatur, proferida pelo presidente do supremo tribunal federal - relações entre o direito internacional, o direito comunitário e o direito nacional do Brasil - princípios do efeito direto e da aplicabilidade imediata - ausência de sua previsão no sistema constitucional brasileiro - inexistência de cláusula geral de recepção plena e automática de atos internacionais, mesmo daqueles fundados em tratados de integração - recurso de agravo improvido. A recepção dos tratados ou convenções internacionais em geral e dos acordos celebrados no âmbito do Mercosul está sujeita à disciplina fixada na constituição da república. - A recepção de acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do Mercosul está sujeita à mesma disciplina constitucional que rege o processo de incorporação, à ordem positiva interna brasileira, dos tratados ou convenções internacionais em geral. É, pois, na Constituição da República, e não em instrumentos normativos de caráter internacional, que reside a definição do iter procedimental pertinente à transposição, para o plano do direito positivo interno do Brasil, dos tratados, convenções ou acordos - inclusive daqueles celebrados no contexto regional do mercosul - concluídos pelo Estado brasileiro. Precedente: ADI 1.480-DF, Rel. Min. Celso de Mello. –

Embora desejável a adoção de mecanismos constitucionais diferenciados, cuja instituição privilegie o processo de recepção dos atos, acordos, protocolos ou tratados celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL, esse é um tema que depende, essencialmente, quanto à sua solução, de reforma do texto da Constituição brasileira, reclamando, em consequência, modificações de jure constituendo. Enquanto não sobrevier essa necessária reforma constitucional, a questão da vigência doméstica dos acordos celebrados sob a égide do MERCOSUL continuará sujeita ao mesmo tratamento normativo que a Constituição brasileira dispensa aos tratados internacionais em geral.

PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM GERAL E DE TRATADOS DE INTEGRAÇÃO (MERCOSUL). - A recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo Chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então - e somente então - a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes.

O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O PRINCÍPIO DO EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - A Constituição brasileira não consagrou, em tema de convenções internacionais ou de tratados de integração, nem o princípio do efeito direto, nem o postulado da aplicabilidade imediata. Isso significa, de jure constituto, que, enquanto não se concluir o ciclo de sua transposição, para o direito interno, os tratados internacionais e os acordos de integração, além de não poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, no que se refere aos direitos e obrigações neles fundados (princípio do efeito direto), também não poderão ser aplicados, imediatamente, no âmbito doméstico do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata). - O princípio do efeito direto (aptidão de a norma internacional repercutir, desde logo, em matéria de direitos e obrigações, na esfera

jurídica dos particulares) e o postulado da aplicabilidade imediata (que diz respeito à vigência automática da norma internacional na ordem jurídica interna) traduzem diretrizes que não se acham consagradas e nem positivadas no texto da Constituição da República, motivo pelo qual tais princípios não podem ser invocados para legitimar a incidência, no plano do ordenamento doméstico brasileiro, de qualquer convenção internacional, ainda que se cuide de tratado de integração, enquanto não se concluírem os diversos ciclos que compõem o seu processo de incorporação ao sistema de direito interno do Brasil. Magistério da doutrina. - Sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo cuidando-se de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos mecanismos institucionais de recepção das convenções internacionais em geral, não bastando, para afastá-los, a existência da norma inscrita no art. 4º, parágrafo único, da Constituição da República, que possui conteúdo meramente programático e cujo sentido não torna dispensável a atuação dos instrumentos constitucionais de transposição, para a ordem jurídica doméstica, dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do Mercosul.

Aplicabilidade interna: a exceção dos direitos humanos

Cumprir examinar a tese de que – em se tratando de *direitos humanos* – a proteção dos direitos de Propriedade Intelectual teria aplicação direta no sistema constitucional brasileiro. Tal aplicação transcenderia mesmo a aplicação direta, entendida como desnecessidade de promulgação de norma interna, mas chegaria mesmo à desnecessidade das formalidades de aprovação pelo Congresso e promulgação pelo decreto presidencial.

Tal questão é apontada por Valerio de Oliveira Mazzuoli²⁸⁹ :

Além de supranacional, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos por nós ratificados, passam, ainda, a incorporar-se *automaticamente* em nosso ordenamento, pelo que estatui o § 1.º do art. 5.º da nossa Carta:

"As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata".

A inserção desta norma no Título correspondente aos "direitos e garantias fundamentais" na Carta Magna de 1988, fora influenciada, por certo, pelo anteprojeto elaborado pela "Comissão Afonso Arinos", que, em seu art. 10, continha preceito semelhante, o qual estabelecia que "os direitos e garantias desta Constituição têm aplicação imediata".

Frise-se que o § 1.º do art. 5.º da Constituição de 1988, dá aplicação imediata a *todos* os direitos e garantias fundamentais. É dizer, seu âmbito material de aplicação transcende o catálogo dos direitos individuais e coletivos insculpidos nos arts. 5.º a 17 da Carta da República, para abranger ainda outros direitos e garantias expressos na mesma Constituição (mas fora do catálogo), bem como aqueles decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, tudo, consoante a regra do § 2.º do seu art. 5.º.

289 Valerio de Oliveira Mazzuoli, Hierarquia Constitucional e Incorporação Automática dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no Ordenamento Brasileiro. Vide também [J.Vitório Paulino de Paiva Silvestre](#), La política judicial de incorporación de la normativa internacional sobre derechos humanos en Brasil: un análisis crítico, encontrado em <http://www.iigov.org>.

Como vimos na seção desta obra sobre os aspectos constitucionais da Propriedade Intelectual, parece assente que patentes de invenção, cultivares e software, assim como a matéria estritamente patrimonial dos direitos autorais, não se identifiquem com normas de direitos humanos ao teor do art. 5º. § 2º da Carta de 1988.

Recordando o que se disse àquela oportunidade, cabe enfatizar que a instituição da propriedade intelectual é uma medida de fundo essencialmente econômico. Assim entendem eminentes constitucionalistas brasileiros. José Afonso da Silva, ao tratar do inciso XXIX, assim diz:

“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”²⁹⁰

Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião:

“Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que seria protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso XXIII, não abrange apenas o domínio. Compreende todos os bens de valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as marcas de indústria e comércio ou o nome comercial”²⁹¹.

Ainda que não o fossem, a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, acima citada recusa o entendimento da aplicabilidade imediata mesmo dos tratados.

Tratado e lei interna: a questão da especialidade

Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, ao dispor em normas auto-executivas, criam direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados (e outros beneficiários) nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiário do Tratado, cria-se um regime de exceção quando às normas internas, que se aplicam em caráter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não beneficiário do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes.

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-DF de 1997, cuja ementa extensa se transcreve mais abaixo:

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade.

290 Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46.

291 Comentários à Constituição, v.1, p.51.

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade.

Jurisprudência: eficácia e validade interna dos tratados

> Supremo Tribunal Federal

ADIMC-1480 / DF ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR Min. CELSO DE MELLO Publicação DJ DATA-18-05-01 PP-00429 EMENT VOL-02031-02 PP-00213 Julgamento 04/09/1997 - Tribunal Pleno

INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagônica monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto. O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais - superadas as fases prévias da celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes.

SUBORDINAÇÃO NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em consequência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política. O exercício do treaty-making power, pelo Estado brasileiro - não obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (ainda em curso de tramitação perante o Congresso Nacional) -, está sujeito à necessária observância das limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. - O Poder Judiciário - fundado na supremacia da Constituição da República - dispõe de competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo interno. Doutrina e Jurisprudência.

PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO. - Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito

internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade. Precedentes.

TRATADO INTERNACIONAL E RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR. - O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível ao princípio *pacta sunt servanda*, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei Fundamental da República, cuja suprema autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de direito internacional público. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos quais o Brasil venha a aderir - não podem, em consequência, versar matéria posta sob reserva constitucional de lei complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio normativo da lei complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra espécie normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais já incorporados ao direito positivo interno.

Normas de interpretação dos tratados

Para interpretarem-se os tratados, e conciliar suas normas com de outros atos internacionais de idêntica hierarquia, é método de precisão e elegância se fazer uso das regras da Convenção de Viena (doravante, CV) sobre Direito dos Tratados, em vigor entre a maior parte, senão todos, dos atuais membros da OMC ou da CUP.

Tais normas, ainda quando não coativas, podem ser tomadas como testemunhos dos costumes internacionais assentes sob o padrão clássico da *longa consuetudo* e da *conscientia sei necessitatis*. Assim têm feito, por exemplo, o órgão judicante da OMC, muito embora haja Estados Membros para os quais ainda não vige a Convenção de Viena – como, aliás, o Brasil.

Assim sendo, a tarefa do intérprete fica consideravelmente mais simples e clara, ao se circunscrever a uma norma específica de Direito Internacional Público, do que ocorreria nos tempos em que a interpretação dos tratados resultava de vagas construções doutrinárias ou da difusa jurisprudência dos tribunais internacionais e do entendimento conflitante das cortes nacionais.

Em seco resumo, à luz da Convenção, aplica-se aos tratados a interpretação de seu *texto*. Irrelevante, em princípio, a intenção dos contraentes ao formular suas normas; irrelevantes seus motivos expressos ou profundos. Dizem os comentários da International Law Commission ao Art. 31 da Convenção:

“The Institute of International Law adopted this - the textual - approach to treaty interpretation. The objections to giving too large a place to the intention of the parties as an independent basis of interpretation find expression in the proceedings of the Institute. The textual approach on the other hand, commends itself by the fact that, as one authority has put it, ‘le texte signé est, sauf de rares exceptions, la seule et la plus récente expression de la volonté commune des parties’. Moreover, the jurisprudence of the International Court contains

many pronouncements from which it is permissible to conclude that the textual approach to treaty interpretation is regarded as the established law.”²⁹²

Fixando-se sempre no texto, a interpretação se baseia, no entanto, na boa fé (CV 31). Para assegurar tal propósito, a Convenção impõe duas regras de análise textual.

Em primeiro lugar, às palavras deve ser dado o sentido *comum* atribuível aos termos do tratado em seu contexto. Só se dará a uma expressão um sentido especial, fora do sentido comum, se estiver estabelecido que esta era a intenção das partes (CV 31.4). Evidentemente, estabelecido no texto.

A Convenção precisa o que ela entende como “contexto”. Não são as circunstâncias externas ao tratado, mas o texto propriamente dito, seus preâmbulos e anexos, os acordos relativos ao Tratado e feitos entre todas as partes por ocasião da conclusão do tratado (CV 31.2.a), assim como qualquer instrumento, estabelecido por apenas algumas das partes convenientes, mas aceito por todas como sendo relativo ao tratado (CV 31.2.b).

Fora do contexto, mas igualmente relevante para a interpretação do tratado serão os acordos posteriores, assim como a prática na execução do texto, a qual conte com o assentimento das partes (CV 31.3.a e 31.3.b).

Também fora do contexto, e essencial para nosso caso, será utilizada na interpretação “qualquer regra de direito internacional aplicável às relações entre as partes” (CV 31.3.c). Como veremos, a integração da norma em análise no sistema específico do Direito da Propriedade Industrial, tal como expresso nos demais tratados em vigor, será central em nosso entendimento.

Em segundo lugar, deve-se interpretar cada expressão tendo em vista o *objeto* e a *finalidade* do tratado (CV 31). Não se extrairá tal objeto de elementos extra-textuais, mas, uma vez mais, do seu texto. É dos *consideranda*, do conteúdo mesmo do tratado, que se depreenderá qual o fim a que ele se propõe (como distinto dos fins individuais dos Estados que dele são partes).

Há que se lembrar, contudo, que as normas tradicionais de interpretação dos tratados no Direito Interno podem divergir do que dispõe a Convenção de Viena, como testemunha o Parecer Normativo CST 37/74 no tocante à interpretação dos tratados de bi-tributação:

- a) Interpretação restritiva: Sendo normas excepcionais, naquilo que divergem da legislação geral interna, devem suas disposições ser interpretadas restritamente;

292 61 American Journal of International Law 255, 349 (1967). Sobre a questão, Rezek, op. cit., p. 453 e seg. Kearney e Dalton, The Treaty on Treaties, 64 American Journal of International Law 495, 518 (1970); MacDougal, The International Law Commission's Draft Articles on Interpretation: Textuality Redivivus", 61 American Journal of International Law 992 (1967). Sweeney, Oliver e Leech, The International Legal System, Foundation Press, 1989, p. 1017-1035. Steiner e Vagts, Transnational Legal Problems, Foundation Press, 1989, p. 334-355. Note-se que os Estados Unidos apresentaram proposta compatível com seu sistema específico de interpretação legal, que inclui os chamados "travaux préparatoires" como instrumento de iluminação do texto (Kerney e Dalton, op. cit.). No direito brasileiro, a regra de interpretação dos negócios jurídicos bi ou multilaterais é o da consulta da real vontade das partes, a qual prepondera sobre a literalidade do texto (C.Civil, Art. 85); mas a norma legal terá regra de leitura comparável ao princípio textual da CV.

b) Interpretação da vontade das partes: Os Tratados em geral, tendo a natureza de contratos de Direito Público Externo, devem ser analisados levando em conta as regras de hermenêutica jurídica referentes à interpretação da vontade. Ao contrário do que ocorre quando à legislação comum, para o qual a vontade do legislador (*mens legislatoris*) é irrelevante, ou pelo menos subsidiária, vale para os Tratados o princípio geral do art. 85 do Código Civil - “na interpretação das declarações de vontade se atenderá à intenção do que ao sentido literal da linguagem”.

c) Remissão ao Direito Interno: no caso de um termo não ser expressamente definido pelo instrumento e não sendo suficientes os padrões anteriores aplicar-se-á a definição que resulta do Direito Interno (“a não ser que o contexto imponha interpretação diferente”).

Normas de integração dos tratados

A par da interpretação dos tratados, a Convenção de Viena regula o conflito dos tratados no tempo. Como regra básica, tem-se o seguinte:

Art. 30.2 Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão.

Ou seja, quando o novo tratado refere-se a outro, que lhe antecede, dizendo, por exemplo, que nenhuma obrigação resultante da norma anterior é afetada pelas disposições supervenientes, prevalece o velho, apenas detalhado ou regulamentado pelo novo.

De outro lado, quando não exista uma cláusula como a indicada, o tratado anterior, celebrado entre idênticas partes, só se aplica na medida em que suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior (CV 30.3).

Assim, entre dois tratados sob matéria idêntica, sucedendo-se no tempo, se o novo declara subsistir o velho, ocorre apenas acréscimo ou regulamento; mas se cala quanto ao anterior, este é derogado ou ab-rogado, no que incompatível ²⁹³.

As normas dos tratados e seus destinatários

Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários ²⁹⁴:

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas *aos Estados Soberanos* em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante

Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com

²⁹³ Diz Rezek, op. cit. p. 457: "A simples evidência de incompatibilidade total ou parcial entre o que dispõem os compromissos concorrentes trará à cena a regra *lex posterior derogat priori*. Há lugar, também, para a regra *lex specialis derogat generali*, quando se apure que, independentemente da ordem cronológica, quiseram as partes excepcionar certo dispositivo de alcance geral, em situações determinadas, para as quais previram disciplina peculiar".

²⁹⁴ Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.

teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.

Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas,

- as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
- as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *pelo menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados?

Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna ²⁹⁵.

Convenção da União de Paris (Propriedade Industrial)

A Convenção de Paris tem o nome oficial de “Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial” ²⁹⁶. Foi ela revista já sete vezes: em 1990, em Madri; em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia, em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde 1992) e teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra ²⁹⁷.

Em 1873, a Áustria promoveu uma exposição internacional; deveriam os expositores apresentar seus inventos. Os Estados Unidos, porém informaram ao governo austríaco que

295 Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação internacional *ad legislandum* não satisfeita.

296 Decreto 75.572 de 08/04/1975.

297 Seguimos, neste passo, a análise de G. Bordenhausen, *Guide to the Paris Convention*, Genebra, 1967, assim como do nosso *Atos Internacionais Relativos à Propriedade Industrial e ao Comércio de Tecnologia* (Revista da Sociedade Brasileira de Direito Nuclear, Dezembro de 1981). Por força do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992, vigeria no Brasil a Convenção de Paris, na revisão de Estocolmo, de 1967; embora tal decreto mereça reparos quanto a sua juridicidade, levaremos em conta para esta análise o texto correspondente. Em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo.

não iriam expor quaisquer inventos porque não haveria para eles, proteção jurídica. Inexistindo à época o Sistema Internacional de Patentes, nem mesmo se concebia um sistema específico de proteção dos inventos remetidos às exposições internacionais. O protesto do Governo americano gerou, ou, pelo menos, alimentou o argumento dos industriais e dos advogados em favor de um Tratado Internacional que instituísse um Sistema Internacional de proteção à tecnologia.

Para levar a cabo tal projeto, promoveu-se, 1878, uma Conferência em País; em 1880, começou a parte substantiva das discussões que vieram gerar, em 1883, a Convenção de Paris. Note-se que a Convenção, um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilateral que existem no mundo, sobreviveu a duas Guerras mundiais e à constituição da Organização Mundial do Comércio, e persiste até hoje ²⁹⁸ . .

Cada nova revisão da Convenção visou aperfeiçoar os mecanismos de internacionalização da propriedade da tecnologia e dos mercados de produtos, à proporção em que estes mecanismos iam surgindo naturalmente do intercâmbio entre as nações de economia de mercado do hemisfério Norte. A maneira da Convenção conseguir isto é extremamente hábil, o que lhe valeu a sobrevivência por muito mais de um século.

A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais ²⁹⁹, objetivo do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade ³⁰⁰. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro ³⁰¹. Também, quanto às patentes, prescreve a independência de cada privilégio em relação aos outros, concedidos pelo mesmo invento em outras partes ³⁰².

298 Vide, em relação a todo este capítulo, a obra básica de Bodenhausen, acima citada.

299 No território da União vigeria um só Direito. Não houve porém até o início do processo de harmonização ora em curso uma efetiva unificação integral da legislação dos países convencionais, mas só uma aplicação geral do princípio de tratamento nacional, o que permitiu a criação de um Sistema Internacional de Patentes. Vide Foyer e Vivant, *Le Droit des Brevets*, PUF, 1991, p. 31.

300 Não houve porém até o início do processo de harmonização ora em curso uma efetiva unificação integral da legislação dos países convencionais, mas só uma padronização que permitiu a criação de um Sistema Internacional de Patentes.

301 O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é, pois, que "cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais" (artigo II). A Convenção porém, vai além: "tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção". Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado "princípio do tratamento nacional". É curioso que a Suíça, por exemplo, assinou a convenção de Paris em 1882 e só criou o seu próprio Sistema interno de Patentes no começo do século. Os nacionais suíços tinham todas as vantagens da Convenção nos outros países, e os nacionais de outros países e os suíços não tinham nenhum direito na Suíça. Isso é o que pode ser considerado um utilização inteligente do Sistema de Patentes.

302 Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das patentes de todos os outros países. A disposição do Art. 4-bis da Convenção reza: "As patentes requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer tenham ou não aderido à União". E vai adiante: "Essa disposição deve ser entendida de modo absoluto, principalmente no sentido de

Pode ocorrer mesmo que um estrangeiro venha a ter até mais direitos do que o nacional, sob a Convenção; por exemplo, no caso da prioridade. Quem puder solicitar uma patente de invenção no exterior, sob a Convenção, tem um ano para fazê-lo também num outro País da União, prevalecendo seu direito sobre o dos demais que tenham inventado coisa similar ou depositado o pedido.

Um número relativamente pequeno, mas importante, de normas da CUP estabelece um patamar mínimo de tratamento uniforme, que todos os países da União têm de garantir em face dos estrangeiros, beneficiários da Convenção; por exemplo, o reconhecimento do efeito extraterritorial das marcas notórias.

Outras disposições importantes, também como proteção ao estrangeiro, são as que vedam que os países possam terminar com o privilégio só pelo fato de o titular importar os produtos feitos com a tecnologia patenteada, em vez de fabricar no país; e a que exige um determinado prazo (e, a partir de 1934, um estágio prévio de licença obrigatória) antes que se possa terminar com o monopólio por falta de uso.

Não sendo de forma alguma um clube fechado, a União admite a qualquer tempo a entrada de novos países. Quem entra porém, recebe o último texto do tratado em vigor, e tem de se conformar que os antigos unionistas lhe apliquem a última versão a qual aderiram: assim, o Brasil aplicava, até 1992, o texto de 1925 à Argentina, enquanto esta submetia as patentes brasileiras ao regime de 1967.

De outro lado, a União de Paris é aberta à saída; hoje com mais de 90 países, ao início com 11, houve quem (como o Japão) saísse por uns tempos para voltar depois. A Convenção é, ainda mais, aberta até quanto ao seu conteúdo normativo: embora não admita reservas, ela compreende uma série de acordos subsidiários, estabelecendo regras a que só alguns países estão dispostos a somar às do tratado principal.

Assim é que a União presume ainda uniões restritas. Os países que, acedendo ao texto geral, não concordem com determinadas proposições específicas, podem ficar fora dessas uniões restritas. Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual se prescindia do depósito nacional; depositava-se em Berna e o ato tinha efeito em todos os países indicados pelo depositário. Nem todos os países da União (e só eles poderiam) participaram desse acordo³⁰³.

Dentro do espírito de cooperação recíproca e unidade de propósitos, a União nunca incluiu qualquer aparelho repressor, que desferisse penalidades contra um país participante por alegadas infrações do tratado - ainda que segundo as regras próprias tal pudesse ser, em tese, objeto de ação junto à Corte Internacional de Justiça de Haia. O espírito do TRIPs é, como se verá, inteiramente oposto.

que as patentes requeridas durante o prazo prioridade são independentes não só em relação às causas de nulidade de caducidade, como também do ponto de vista da duração normal."

303 Adotado pelo Brasil em sua versão inicial, o Acordo foi denunciado em 1934. Ao momento em que se escreve, dirigentes do INPI vêm suscitando a hipótese de uma segunda ratificação.

Deve-se destacar o papel relevante da Convenção de Paris (CUP) até o momento ³⁰⁴. Pela noção de União, a Convenção pretendia que um espaço institucional de direito subsistisse, independentemente dos subscritores do tratado, os quais poderiam ingressar, ou excluírem-se ³⁰⁵, do ato internacional, sem prejuízo da estabilidade, quanto aos participantes, dos direitos e obrigações.

Mas a Convenção de Paris, apesar de ser o mais importante instrumento internacional sobre propriedade industrial até o momento, não é o único. Ainda no âmbito da Convenção, há uma série de tratados restritos: o citado acordo de Madri, de 1891, que prevê o registro Internacional de Marcas; no mesmo ano, o acordo de Indicações de Procedência, ainda em vigor no Brasil na sua revisão de 1925; o acordo de Haia de Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o acordo de Nice, de Classificação de Marcas; o acordo de Estrasburgo, de Classificação de Patentes; o Patent Cooperation Treaty de Washington, de 1970; o Tratado de Viena de Signos Tipográficos; e o Tratado de Praga para Depósito de Microorganismos. Fora da Convenção de Paris há outros tratados com características interessantes: o primeiro prevê o Registro de Descobertas Científicas, o segundo é a Convenção de 1961 sobre Proteção de Cultivares, ou Variedades de Plantas (UPOV), com novas versões de 1978 e 1991; nota-se, ainda, o Tratado de Washington sobre Topografias de Circuitos Integrados, ainda não em vigor.

O Brasil participa, ainda, de outros quatro tratados sobre propriedade industrial em vigor: dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil); Convenção Interamericana de 1911, de Buenos Aires, para Patentes de Desenhos e Modelos Industriais, e Convenção Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e Nomes Industriais.

A questão do Acordo Internacional de Marcas de 1891

Narra Newton Silveira ³⁰⁶:

O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do país".

Na Revista de Direito Industrial de 1935, o Dr. Francisco Antonio Coelho, então Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o título "A denúncia do Acordo de Madri". Nesse artigo, o autor destaca tal decisão como patriótica, resultado "de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos das nossas classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São

304 Um excelente auxílio em tal tarefa é o Livro "Guide de La Convention de Paris", de Bodenhausen (BIRPI-OMPI, Genebra, 1969) ou no caso da Revisão de Haia, "La Protection Internationale de La Propriété Industrielle" Paris Ed. du Boccard, 1932, de S.Ladas.

305 Como de fato ocorreu: países houve que ingressaram, saíram, e voltaram à União, sem alterar o texto normativo.

306 O Protocolo de Madri desafia a soberania, Valor Econômico, 4/6/2002

Paulo".Devia-se isso "à necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo, eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes".

Mais adiante, acrescenta: "Aliás, esse serviço, devido à falta de elementos necessários, sempre foi muito precário e era motivo de constantes reclamações que somente uma organização dispendiosa poderia evitar. Isso, porém, não se justificaria, tanto pelas exíguas vantagens auferidas como à imperiosa necessidade de restringir as despesas públicas".

E justifica: "Era impossível, porém, continuar indiferente às queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos sinais distintivos se negava proteção legal, sob o fundamento de imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que, inúmeras vezes, são totalmente desconhecidos e não têm curso nos nossos mercados".

Princípios Básicos de Convenção de Paris

O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é, pois, que “cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais” (artigo II). A Convenção porém, vai além: “tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção”. Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado “princípio do tratamento nacional”.

Esta prevalência da Convenção sobre a Lei interna, em desfavor do nacional, não ocorre no Brasil porque o Código da Propriedade Industrial prescreve que “todos os direitos que os atos internacionais concederem aos estrangeiros, podem ser solicitados pelos nacionais”³⁰⁷. Em países onde não existe tal princípio a legislação internacional da Propriedade Industrial pode dar aos estrangeiros mais vantagens do que aos nacionais, nos pontos em que a Convenção vai mais além do Direito interno.

O segundo princípio é o da prioridade. É conveniente ilustrá-lo com um exemplo: suponhamos que alguém tenha inventado algo nos Estados Unidos, deposite essa invenção no escritório de patentes americano e comece a usá-la. Imediatamente depois do depósito americano, um brasileiro inventa a mesma coisa, ou começa a copiar e a usar a invenção americana. Ocorre que o primeiro inventor tem o benefício de uma prazo de prioridade de um ano, ou seja, pode depositar nos Estados Unidos a 1º. de janeiro, e depois depositar no Brasil um ano após, que mesmo assim seus direitos estarão protegidos. O brasileiro que inventou autonomamente não terá direito à patente e, de outro lado, a cópia ou o uso não autorizado não tirará o direito do primeiro inventor.

Isso evidentemente leva a alguns efeitos contrários aos interesses dos países em desenvolvimento. Um deles, o mais apontado, é que todo estrangeiro vem a ter mais um

307 Lélío Denicoli Schmidt, A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Revista da ABPI, Nº 27 - Mar. /Abr. 1997

ano de prazo de proteção, comparando-se com o nacional. Mas, como é claramente depreendido, a prioridade é essencial para a criação do Sistema Internacional de Patentes.

O terceiro princípio é o de Independência das Patentes: cada patente é um título nacional, completamente independente de todas as outras patentes.

Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das patentes de todos os outros países. A disposição do Art. 4-bis da Convenção reza: “As patentes requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer tenham ou não aderido à União”. E vai adiante: “Essa disposição deve ser entendida de modo absoluto, principalmente no sentido de que as patentes requeridas durante o prazo prioridade são independentes não só em relação às causas de nulidade, de caducidade, como também do ponto de vista da duração normal.”

Suponhamos que uma patente americana venha a ser anulada por ação judicial; a patentes brasileira correspondente não é afetada por isto.

Outro princípio, que não é considerado básico, mas é também de extrema importância para a criação tecnológica, é o da repressão do Abuso do Direito de patente. A norma, de natureza dispositiva, está no Art. 5º. da Convenção:

A. 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.

A legislação da França (em sua lei de 1844) e de outros países, no século passado, dizia que a patente concebida para fabricação no país. Quem importasse o produto patenteado, teria sua patente caducada. O que a Convenção proíbe é que se impusesse a caducidade pelo simples fato da importação; a importação, por si só, não importa em caducidade.

De outro lado, diz o Art. 5º.:

2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

B. A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

O instrumento da caducidade é extremamente importante para um país em desenvolvimento. A Patente deve servir para trazer tecnologia para o país e não assegurar a margem de lucro dos produtos feitos com a tecnologia e importados para o país ³⁰⁸. Na década de 70', o México usou do meio para sanear em larga escala o excesso de Patentes não amparando a fabricação no país, experiência cujas conseqüências econômicas ainda não foram estudadas, mas são certamente interessantes.

Como se verá mais adiante, a questão do uso efetivo das patentes é o do equilíbrio dos interesses do titular do privilégio e dos público em geral, que necessita que as novas tecnologias sejam usadas em benefício da produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:

“The provisions under examination aims at striking a balance between the said considerations. It gives the member states the right to legislate against the *abuses* which might result from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to work, but on condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are respected” ³⁰⁹.

Prevê-se, igualmente, a possibilidade de requerer licença compulsória. O que é a licença compulsória? Suponhamos que um inventor estrangeiro conseguiu a patente, aqui, de um novo transformador, mas não o está fabricando. Passando o prazo legal, qualquer um pode requerer ao INPI uma licença compulsória e passar a fabricar.

Diz Bodenhausen:

“The provision concerning the abuses which might result from the exercise of exclusive rights conferred by the patent relates to a very important question of patent law. Although patents, even apart from their exploitation, are considered beneficial to the industry, as they publish inventions which may inspire other inventions, and fall into the public domain after the expiration of their term, it is believed in many countries that, in order to be fully justified, patents should also be *used for working the patented invention where the patent is granted*, and not merely as an exclusive right to prevent others from doing so or to control importation ³¹⁰.

Vide, abaixo, a seção dedicada a este instituto jurídico.

Patent Cooperation Treaty: efeitos no Brasil

O PCT, de 1970, é subsidiário à Convenção de Paris. Por tal tratado criou-se a possibilidade de se fazer um só pedido internacional, ao invés de múltiplos depósitos nacionais. O Patent Cooperation Treaty também prevê, em seguida ao depósito, a busca internacional, que vai pesquisar o estado da técnica mundial em relação ao pedido, a

308 A não ser que se considere a existência de uma coisa que os tecnólogos por vezes se referem: a tecnologia implícita no produto. Penso que, se a tecnologia é implícita, então as relações de produção também são implícitas, as relações políticas também são implícitas e, cada vez que se importa uma máquina dos Estados Unidos, também se estará importando democracia ao estilo americano.

309 Idem, eadem.

310 Op.cit. p. 70

Publicação Internacional, a qual faz entrar o invento no estado da técnica, e por último, o Exame Preliminar Internacional. No esfera internacional, existem projetos de alteração do PCT, com vistas a criação de um certificado de patenteabilidade e – eventualmente – uma patente internacional ³¹¹.

O PCT (Patent Cooperation Treaty) está em vigor entre nós pelo Dec. 81742 de 1978 ³¹². No caso do PCT, as esferas de normatividade, interna e externa, não são excludentes. Ao contrário, o regime da Lei 9.279/96 e o do PCT se interpenetram; o depositante que faz uso do PCT vai, a partir de certo ponto do processamento, cair sob a égide do CPI.

Isto ocorre porque o PCT regula basicamente o processo de concessão de patentes, e, assim mesmo, só determinados estágios deste. O Tratado não dispõe sobre as condições objetivas de patenteabilidade, por exemplo, nem cobre as fases de concessão, recurso, outorga, etc. O que faz é unificar o depósito e a publicação, para evitar a repetição de tais etapas em cada país membro, e criar uma busta internacional e um exame preliminar igualmente internacional, ambos sem vincular a decisão das INPI's nacionais.

Uma vez feito o depósito, a publicação, a busca e, em certos caso, o exame preliminar, os efeitos do Tratado cessam (salvo em certos pontos específicos que quando, interessar ao raciocínio, serão mencionados admite). Além deste ponto, funciona a legislação nacional.

Conscientes que esta imbricação seria difícil, pois importaria em conjugar um Tratado uniforme com dezenas de legislações díspares, os elaboradores do PCT estabeleceram um mecanismo complexo de articulação entre as duas esferas. Em muitos pontos, o Tratado impõe como esta articulação se fará; em outros, prescreve limites para a ação da lei nacional de integração; em outros pontos ainda, dá à administração nacional do sistema de propriedade poder normativo suplementar para regular aspectos subsidiários da questão.

O caráter de tais normas se distingue pela identificação dos seus destinatários. Quando a norma é impositiva, ou quando faculta aos países membros ação legislativa dentro de certos parâmetros, o endereço é Estado, ele mesmo. Quando a faculdade normativa subsidiária é conferida às administrações nacionais, estas são os destinatários do comando do PCT. Assim se o Tratado diz “O Estado designado poderá ...”, é o poder legislativo deste Estado que foi incumbido de legislar; se diz “a administração nacional poderá” ..., a esta se remete para conferir o poder normativo inferior.

Outras tantas vêzes, e prevendo a dificuldade de alterar a legislação nacional em todos os países, o PCT prescreve uma norma, para depois facultar a disposição da lei nacional em sentido diverso, sempre dentro de certos limites.

Assim, para entender a aplicação do PCT em cada caso, é preciso lembrar:

311 Fernández, Wilfrido. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes- PCT. Posibilidad De Modificaciones. Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 14.

312 Vide o AN INPI Nº 128 que “Dispõe sobre aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes”.

- a) que suas normas só alcançam a fase inicial do procedimento do pedido de patentes (quanto às fases posteriores, vide o PLT);
- b) que suas normas só são aplicáveis quando o texto pertinente não indicar a aplicação da lei nacional, ou quando esta não existir.
- c) a lei brasileira é aplicável na proporção que a lei nacional (quando o próprio PCT assim indique) ou a norma administrativa do INPI (outra vez, quando o próprio PCT assim indique) não dispuser em contrário.

Da Convenção de Berna (Direitos Autorais)

Assim como a Convenção de Paris, a de Berna (CUB) nasce nos anos 80^o do século XIX: fruto dos trabalhos que resultaram na Associação Literária e Artística Internacional de 1878, a Convenção foi assinada em 1886³¹³. Constitui-se igualmente em união, ou seja, um espaço comum de direito, como se viu no caso da CUP.

Objetos de proteção

O alcance objetivo da Convenção é o das obras literárias e artísticas, incluindo-se entre aquelas as de caráter científico³¹⁴ - qualquer que seja seu modo de expressão. Assim, não só os livros e esculturas, objeto tradicional de proteção, mas o multimídia, produções a laser ou qualquer outra criação com auxílio em tecnologias futuras, cabe no âmbito da Convenção - desde que redutíveis à noção de *artístico ou literário*³¹⁵.

A Convenção, e uma série de leis nacionais, inclusive a brasileira, ao listar as obras suscetíveis de proteção, enfatiza que a relação é meramente exemplificativa, mas haverá proteção não só para as obras originárias (o que é diferente de *originais*) como para as derivadas - como as traduções, etc. -, realizadas sob autorização (CUB, art. 2-3 e 2-4).

Como se verá mais extensamente no que toca à lei nacional, a CUB se volta à proteção da forma, não das idéias; para recair no seu âmbito, é preciso que as idéias estejam revestidas de palavras, notas musicais, ou desenhos. E são tais palavras, notas e desenhos que constituem o objeto do Direito, não as idéias nelas expressas.

313 Masouyé, Guide to the Berne Convention, WIPO, Genebra, 1978. Claude Colombet, Grands Principes du Droit d'Auteur et des Droits Voisins dans le Monde, Litec., 1992, p. 139-184. Lucas e Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 1994, p. p. 847-974; Georgette N.Nazo, Tutela Internacional, in A Tutela Jurídica do Direito de Autor, Ed. Saraiva, 1991, p. 67-80; Carlos Alberto Bittar, Princípios Aplicáveis, em Nível Internacional, à Tutela dos Direitos Autorais, in A Tutela Jurídica do Direito de Autor, Ed. Saraiva, 1991, p. 93-104.

314 Desde que expressas em um dos meios formais protegíveis. Colombet, op.cit, p. 146.

315 No caso específico da proteção do software, relevante discussão se travou nos Estados Unidos quanto à natureza literária ou artística dos programas de computador. Notável o voto dissidente do escritor John Hershley nos trabalhos da National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), created by P.L. 93-573 of December 31, 1974, onde o autor de Hiroshima nota que obras literárias e artísticas falam de coisas, de imagens, ou idéias; mas o software fala somente trabalho ("utters only work"). Vide, igualmente, o nosso Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience. Copyright Magazine. Genebra, WIPO, Julho de 1988.

No caso de *obras de arte aplicadas* (art. 2-1, c/c art 2-7 e art. 7-4), especialmente no caso de desenhos e modelos industriais, a CUB deixa à lei nacional a regulação de como se dará tal proteção - autoral, por patente, cumulativa, ou *sui generis*; mas, se no país de origem não se concede proteção no campo autoral, o país onde se procura obter a tutela também não estará obrigado a garantir tal direito. Alguma proteção há que ser dada, inclusive por força do art. 25 do TRIPs.

Para uma série de obras, a Convenção deixa à lei nacional optar se vai ou não dar proteção. Assim, aos textos oficiais, inclusive leis e jurisprudência (art. 2-4); os enunciados estritamente orais de caráter político ou judiciário (art. 2 *bis*-1), ou de outra natureza, quando reproduzidos pela imprensa ou radiodifusão; as notícias do dia ou os *fait divers* (art. 2-8); e as obras não fixadas num suporte material (art. 2-2).

Tratamento nacional

Seu princípio básico, como na CUP, é o da assimilação do unionista ao nacional - o do tratamento nacional. A Convenção de Berna aplica-se não no país do autor (de que é nacional ou residente habitual) ³¹⁶, mas à proteção dos autores de países unionistas nos demais, ou que tenham publicado *pela primeira vez*, sua obra num país da União ³¹⁷. A definição do que seja publicação - que varia conforme a natureza da obra - presume que esta seja posta à disposição do público, de maneira a atender razoavelmente às suas necessidades: por exemplo, no caso de obra cinematográfica, que tenha havido distribuição aos exibidores ³¹⁸. De outro lado, determina-se o *país de origem* da obra através de uma série de critérios do art. 5, alínea 4 da Convenção de Berna ³¹⁹.

Não obstante o princípio básico da União, de tratamento nacional independentemente de reciprocidade, a CUB em vários dispositivos obriga a lei nacional a requisitos mínimos, mas limita-se em outros ao estatuto legal do país de origem. Assim, no tocante à duração dos direitos, por exemplo, o país onde se busca a proteção se acha vinculado a proteger, *no máximo*, o que o país de origem concede a seus nacionais (art.7-8).

Os direitos suscetíveis de proteção

A primeira regra é, aqui, o da inexigência de qualquer formalidade para obter a proteção; para países, como o Brasil, onde se prevê o registro da obra, este é apenas *ad probandum tantum*, e completamente opcional. Assim, o resultado deste princípio é que - ao contrário do que ocorre, por exemplo, no tocante às patentes - o direito exclusivo nasce da criação, e

316 No país de origem, rege o direito nacional, que pode não se conformar à Convenção (Art.5o 5o. § 3o 3o.). Vide Colombet, op. cit., p. 142 e seg; Masouyé, op.cit., p. 34.

317 Colombet, op.cit., p. 142. Masouyé, op.cit., p. 35 e seg; Lucas e Lucas, op.cit., p. 860-864.

318 Massouyé, op.cit., p. 30.

319 Massouyé, op.cit., p. 37; Colombet, op.cit., p. 144.

não de qualquer declaração estatal ³²⁰, e é garantido sem exigência de qualquer outra formalidade - como a marcação com o “©”, imposto anteriormente pela legislação americana.

A CUB prevê a proteção dos direitos patrimoniais e dos direitos morais (art. 6 *bis*): estes últimos serão, essencialmente, o direito de nomeação (ou de paternidade da obra) e o de integridade da obra, em face de eventuais alterações ³²¹. Entre os direitos patrimoniais, a CUB refere-se especificamente ao de autorizar a tradução (art. 8), ao de permitir a reprodução (art.9-1), ao de permitir a adaptação (art. 12), ao de autorizar a representação (art.11 e 11*bis*). Em vários dispositivos, prevê-se a possibilidade de *limitações* ao direito, impostas pela lei nacional (art.9-2, art. 11 *bis*) ou de licenças obrigatórias, mas remuneradas, por exemplo, no caso de reprodução fonográfica (art. 13).

A duração dos direitos patrimoniais é limitada ao mínimo de toda a vida do autor, e mais os cinquenta anos subsequentes (art. 7), com algumas exceções notáveis: a de obras cinematográficas e das obras anônimas ou de pseudônimo (50 anos da publicação), e as fotográficas ou de artes aplicadas, estas com limite mínimo de 25 anos a contar da criação.

Países em desenvolvimento

A CUB prevê condições especiais para os países em desenvolvimento, em especial a licença obrigatória, não exclusiva e remunerada, para o caso de traduções para uso escolar, universitário e de pesquisa.

Outros acordos.

A Convenção Universal, assinada entre os Estados Unidos e outros 23 países, perdeu muito de sua importância após a adesão daquele país à Berna. Elemento essencial da equação autoral é, agora, o TRIPs, sobre o qual se falará mais abaixo. Como já mencionado, há ainda, no âmbito dos Direitos Conexos, a Convenção de Roma, a chamada Convenção sobre Fonogramas e a Convenção de Bruxelas de 21 de maio de 1974 sobre Satélites, devendo-se lembrar ainda que as convenções sobre Direitos Autorais e conexos têm sido objeto de modificações recentes e extremamente significativas.

Como subsidiários à Convenção de Berna, atuando como uniões restritas, vêm o Tratado de Direitos Autorais da OMPI, traçando regras estritas sobre programas de computadores e bases de dados, das medidas tecnológicas de proteção, do direito de distribuição e de locação

320 Esta regra, que era incompatível com o sistema americano, o qual fazia a proteção judicial resultar do registro, retardou em muito a entrada dos Estados Unidos na CUB, e a subsistência da Convenção Universal (de 1952, revisada em Paris, em 1971) a par da de Berna. Os Estados Unidos nela ingressaram, porém em 1988.

321 Outros direitos morais podem ter origem na lei nacional, como, por exemplo, o direito ao inédito e o de arrependimento.

de software, obras cinematográficas e fonográficas; e o Tratado de Direitos Conexos (PPT)
322 .

Do Acordo Trips

O novo acordo sobre Propriedade intelectual, denominado TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) resulta de um longa elaboração no âmbito do GATT³²³ .

Gênese do TRIPS

O GATT original³²⁴ já previa proteção às marcas e indicações de procedência regional e geográfica. Foi no contexto de tais normas que os Estados Unidos propuseram em setembro de 1982, secundados por outros membros da OECD, usar o GATT para a repressão da contrafação.

Como resultado de tal iniciativa, tais países submeteram aos demais membros do Tratado uma proposta de Acordo que implementasse os Artigos IX e XX, para tornar coativa a repressão aduaneira à contrafação de marcas registradas.

322 Miguel Angel Emery, Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretacion o ejecucion y fonogramas, e J. Oliveira Ascensão, A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos tratados da OMPI, assim como Kurt Kemper, Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, todos textos na Revista da ABPI, Nº 42 - Set. /Out. 1999.

323 Vide, a propósito do GATT/TRIPS, J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement, 29 International Lawyer 345 (1995), p. 347, Mary Footer, International Regulation of Trade in Services following Completion of the Uruguay Round, 29 The International Lawyer 453 (1995); Ávila, Urrutia e Mier, Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecno, Madri, 1994; Yves Le Diascorn, L'Uruguay Round, Ed. Ellipses, 1995; Trebilcock e Howse, The Regulation of International Trade, Routledge, 1995; Leebron, An overview of the Uruguay Round Results, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 1 (1995); Demaret, The Metamorphosis of the GATT: from the Havana Charter to the World Trade Organization, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 162-169 (1995); Denis Borges Barbosa, A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial. Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33; Denis Borges Barbosa, Letter from the Gama World, Journal of Technology Management, jan. 1995; Denis Borges Barbosa, O GATT e a Propriedade Intelectual, Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; McGovern, International Trade Regulation, Globefield Press, 1996; van Houtte, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, 1995; Leonardos, Gustavo Starling, A data de aplicação no Brasil do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: TRIPS, Revista Forense, no. 331 p 105 a 112 jul/set 1995; Carminatti, Antonella, A aplicação do TRIPS na ordem jurídica interna, Revista da ABPI, n 17 p 13 a 17 jul/ago 1995. Os seguintes artigos em CASELLA, Paulo Borba e MERCADANTE, Araminta de Azevedo (coords), 1ª edição, 1998, p. 575-606: LICKS, Otto B. O acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: anexo 1C ao acordo de Marraqueche constitutivo da organização mundial de comércio (OMC). A negociação do TRIPS e sua internacionalização. In: Guerra comercial ou integração mundial pelo comércio?, NAZO, Georgete Nacarato. A propriedade intelectual e o TRIPS. SOARES, Guido F. S. O tratamento da propriedade intelectual no sistema da organização mundial do comércio: uma descrição geral do acordo TRIPS. WEISS. Friedl. Aspectos do direito internacional público do TRIPS.

324 O Artigo IX do Anexo à Lei 313 de 30.09.48

O projeto de Acordo visava uniformizar o tratamento alfandegário dos produtos contrafeitos, obrigando-se os Estados a efetuar o arresto ou seqüestro dos bens pertinentes, ou de outra maneira negar o benefício econômico da operação com bens contrafeitos ao contrafator.

A proposta criava um Comitê para policiar a aplicação das regras; explicitava que caberia recurso ao Sistema de Resolução de Controvérsia dos artigos XXII e XXIII do GATT; e instituía regras de transparência, troca de informações e assistência técnica a países em desenvolvimento. Sem tentar preceituar normas substantivas de propriedade intelectual, o Acordo proposto configurava, no entanto, o modelo de tratamento do material que, em princípio, seria adotado no exercício do GATT em curso na rodada Uruguai.

Por ocasião da reunião ministerial do GATT de outubro de 1982, as partes contratantes, ainda que recusando a apoiar tal proposta, decidiram solicitar o exame pelo Conselho da questão dos bens contrafeitos, visando estabelecer se era apropriado tomar qualquer atitude em conjunto quanto aos aspectos da contrafação relativos ao comércio internacional; mas só em novembro de 1984, na 40ª. reunião do GATT, foi determinado que as informações até então coletadas fossem analisadas por um grupo de especialistas.

Paralelamente a estas discussões, crescia a pressão americana para a reforma integral do sistema normativo do comércio internacional com a inclusão no GATT dos serviços, bens intelectuais e das questões relativas ao investimento direto no exterior. Não obstante a resistência de alguns países, em particular o Brasil, a reunião do GATT de 1986 que deslanchou a Rodada Uruguai instituiu um grupo de negociação quanto aos “aspectos dos direitos de propriedade intelectual que afetam o comércio internacional, inclusive o comércio de bens contrafeitos”.

O objetivo americano era conspícuo:

“... as pressões norte-americanas para a inclusão do tema da propriedade intelectual no GATT tinham como fim último substituir a liberdade nacional de padrões de proteção prevista pela Convenção de Paris por uma observância estrita e obrigatória de normas rígidas de propriedade intelectual por todas as partes contratantes do Acordo Geral”. (p. 8).³²⁵

Seguiu-se a apresentação de propostas dos países interessados em negociar as normas substantivas de proteção da propriedade intelectual, patentes, marcas, direitos autorais, desenhos e modelos industriais, *trade secrets*, indicações de procedência e nomes geográficos sobre produtos, software, circuitos integrados, bases de dados e biotecnologia

326

³²⁵ Regis Percy Arslanian e Maurício Carvalho Lyrio, A Reforma da Lei de Patentes no Brasil e as Pressões Norte-Americanas na Área de Propriedade Intelectual, Revista Política Externa, vol. 4, nº 2, set. 1995, p. 3 e segs..

³²⁶ As principais propostas foram as dos países da OCDE (EUA, CEE, Japão, Nórdicos, Suíça, Áustria, Austrália e Nova Zelândia), de um lado, e da parte dos países em desenvolvimento, as propostas mais completas foram a do Brasil (documento MTN, GNG/NG11/W/57) e a Índia.

Um acordo de proteção mínima

Completamente em oposição ao sistema da CUP, o TRIPs constitui-se fundamentalmente de parâmetros mínimos de proteção; embora presente, a regra de tratamento nacional é subsidiária em face do patamar uniforme de proteção³²⁷. Sem dúvida, como parte do sistema da OMC, o TRIPs herda os princípios de tratamento nacional e de Nação Mais Favorecida (MFN) do antigo GATT.

Vale entender o alcance destas duas normas. O GATT, em seu corpo básico, contém duas regras centrais relativas à discriminação³²⁸: a do Artigo I, relativo à Nação Mais Favorecida (MFN), e a do Art. III, que regula o chamado “tratamento nacional”. Diz John Jackson:

“The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of ‘nondiscrimination’. In the case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules and policy.”³²⁹

Assim, os princípios básicos de não discriminação são de que nenhum membro do TRIPs pode tratar diferentemente os demais membros, nem estabelecer desigualdade entre nacionais e estrangeiros³³⁰. Note-se que o princípio do tratamento nacional já se encontrava na CUP, do qual, aliás, é o elemento primordial.

Os parâmetros mínimos do TRIPs são, para começar, as normas substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de Washington sobre proteção de circuitos integrados. Como, em particular no caso da CUP, este nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPs como insatisfatório, uma camada geológica suplementar foi acrescida, com dispositivos que as legislações nacionais devem incluir, como mínimo de proteção.

327 Para os autores que examinam a TRIPs do ângulo do clássico sistema do GATT, as regras de tratamento nacional e de MTN são as mais conspícuas; vide J.H.Reichman, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement*, 29 *International Lawyer* 345 (1995), p. 347.

328 Diz John H. Jackson, *Legal Problems of the International Economic Regulations*, West 1990, p. 444: "Apart from Article I of GATT, the General Agreement also contains a number of other MFN or nondiscrimination clauses". E cita: Art. IV b. (films) Art. III. 7 (int'l mixing requirements) Art. V. 2, 5 e 6 (transit of goods) Art. IX. 1 (marks of origin) Art. XIII.1 (quantitative restrictions) Art. XVII.1 (state trading) Art. XVIII.20 (measure to assist economic development) Art. XX (j) (measures of goods in short supply).

329 Op. cit., p. 483.

330 Como nota Reichman, op.cit, p. 348, a norma de tratamento nacional se voltaria basicamente contra os sistemas de reciprocidade que as legislações nacionais vinham impondo principalmente no caso dos novos direitos: software e circuitos integrados.

Mínimo, entenda-se, para o estrangeiro beneficiário do TRIPs. Caso a lei nacional dê *mais* direitos ao estrangeiro que ao nacional, a isso não objeta a TRIPs (art. 1.1) ³³¹. Esta peculiaridade do tratamento nacional já se achava, aliás, presente na CUP.

Um importante aspecto de Direito Internacional Público resulta do princípio de parâmetros mínimos: as regras da CUP (da Convenção de Berna, do Tratado sobre Semicondutores, da UPOV) são aplicáveis a todos os membros do TRIPs, sejam eles ou não também membros da Convenção de Paris.

O Acordo TRIPs como parcela da OMC

O texto sob análise identifica-se claramente como parte do sistema normativo da OMC. Diz seu preâmbulo:

“(…)

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas: (a) aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;

(…)

Além disto, o Acordo entra em vigor em seguida à vigência do Tratado instituindo a OMC (TRIPs 65.1) e utiliza-se como elemento essencial do sistema de soluções de controvérsias dos Artigos XXII e XXIII do Acordo Geral (TRIPs 64).

Não se padece de dúvidas de que o conjunto dos demais instrumentos do GATT 1994 e, em particular, o Acordo Geral ele mesmo ³³², constituem-se nos “acordos relativos ao tratado e feitos entre todas as partes por ocasião da conclusão do tratado”, a que se refere a Convenção de Viena (CV 31.2.a). Assim, constitui-se o GATT, em sua totalidade, inclusive no tocante às normas e práticas uniformemente aceitas quanto à execução do seu sistema institucional, como o contexto relevante para nossa análise.

Disse, aliás, o órgão recursal da OMC no caso do Canadá ³³³

Along with agreements governing trade in goods and services, protection of intellectual property rights as encapsulated in the *TRIPs Agreement* constitutes an integral part of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (the "WTO Agreement"). As such, the *TRIPs Agreement* is one of the "covered agreements" and is therefore subject to the *DSU*.³³⁴ Article 3.2 of the *DSU* provides that panels are to clarify the provisions of

331 Art. 1.1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

332 John H. Jackson, op.cit. p. 296: "GATT is not a single agreement, but is a series of over one hundred agreements, protocols, procès verbaux, etc."

³³³ Documento WT/DS170/R, 5 May 2000

³³⁴ [Pé de página do original] Appellate Body Report, *India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products* ("India – Patents"), WT/DS50/AB/R, adopted 16 January 1998, para. 29.

"covered agreements" in accordance with customary rules of interpretation of public international law.

Do conteúdo do Acordo TRIPs

O acordo tem a seguinte estrutura:

- a) Disposições gerais e princípios básicos;
- b) Padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual;
- c) Aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual;
- d) Obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos *inter partes* conexos;
- e) Prevenção e solução de controvérsias
- f) Arranjos transitórios;
- g) Arranjos institucionais: disposições finais.

Os conteúdos de direitos que constituirão os padrões mínimos estão na seção II do Acordo:

- 1) Direitos de autor e direitos conexos;
- 2) Marcas;
- 3) Indicações geográficas;
- 4) Desenhos industriais;
- 5) Patentes;
- 6) Topografias de circuitos integrados;
- 7) Proteção de informação confidencial;
- 8) Controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença.

Princípios Gerais

O primeiro princípio de TRIPs é o da relação do Acordo com as leis internas:

ARTIGO 1 NATUREZA E ABRANGÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Duas conseqüências imediatas se tiram desse dispositivo: a idéia de que as normas do Acordo são um piso mínimo de direitos, garantidos *aos titulares*; e a idéia da não aplicabilidade imediata do acordo, que será implementado segunda a forma apropriada segundo seus sistemas constitucionais pelos Estados Membros. As duas noções se acham

farta e uniformemente confirmadas pela história negocial e pela jurisprudência internacional e estrangeira, como se verá.

O Acordo, em seguida (art. 2 e 3), pormenoriza a regra geral da OMC de tratamento nacional, indicando como “nacional” o que o for segundo as Convenções de Paris, Berna, etc., ajustes que também definirão as exceções pertinentes à regra do tratamento nacional³³⁵. Ainda tratando da relação do Acordo e das Convenções, o artigo inicial torna obrigatória a aplicação da versão Estocolmo da CUP, e dispõe que nada o que se vier a ler nas Partes I a IV do Acordo derogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Também aplicando a regra de MFN, o art. 4º tece exceções quanto às Convenções mencionadas, assim como no tocante a acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual; ou que tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional; ou ainda seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos na TRIPS; e, por fim, as que resultem de acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

Uma exceção abrangente dos dois princípios – tratamento nacional e MFN – é assegurada para acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os de fazer com que a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam 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 e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. O balanceamento necessário à constitucionalidade dos direitos de Propriedade Intelectual na esfera interna também surge em TRIPs, evitando a exclusiva proteção dos interesses dos titulares.

³³⁵ “Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que constituir restrição disfarçada ao comércio.” Vide no texto normativo o *status* específico dos direitos conexos em face do tratamento nacional.

Certos autores enfatizam, no entanto, que este balanceamento preveniria e excluiria o equilíbrio constitucional no momento da internação das normas de TRIPs. Há, aí, porém, uma convicção subjacente de um dualismo, com prevalência da norma internacional.

Concluindo os princípios gerais (art. 8º), o Acordo prevê que cada país pode legislar, mesmo após a vigência de TRIPs, de forma a proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico (nisso quase que repetindo o disposto no art. 5º. XXIX da Carta de 1988). Mas conclui: desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto no Acordo.

TRIPs igualmente admite (“desde que compatíveis com o disposto neste Acordo”) a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

A questão da exaustão de direitos

Segundo o art. 6, de TRIPs, “para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo”, nada no texto será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual³³⁶. Como se sabe, exaustão é a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução

Tal dispositivo testemunha a vasta discussão sobre o tema, em posições contrastantes entre os próprios países desenvolvidos. Assim, a opção foi de se renunciar o tratamento da questão, sempre que fosse suscitada em diferendos sobre o DU (acordo de solução de controvérsias da OMC).

Como se verá, a nota de pé de página do art. 27(1) de TRIPS, que cuida do direito exclusivo de importação que tem o titular da patente, enfatiza que aplica-se quanto a este o dizer do art. 6º.

Certos autores chamam atenção para o fato de que a isenção do tema teria apenas aplicabilidade procedimental – como uma regra de não-procedibilidade. Mas para todos efeitos substantivos, os dispositivos do Acordo que se contrapusessem à exaustão seriam aplicáveis. Cabe aqui uma reflexão: não seria o direito exclusivo de importação, quando exercido contra produto regularmente fabricado no país de origem, contrário à regra básica do OMC 1994? A de assegurar o livre fluxo de bens através das fronteiras?

336 Vale constatar o texto original de TRIPS: "For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favoured-Nation Treatment] nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights."

Tal regra permite, por exemplo, o disposto nos art. 68 § 3º e 4º da Lei 9.279/96, que admite a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado (*sem discriminar se interno ou externo*) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento, quando o titular esteja só fazendo importação do produto sem fabricação no Brasil, assim como na hipótese de licença resultante de abuso de poder econômico. Esses são casos claros de exaustão de direitos.

Além deste caso, a lei brasileira prevê tanto exaustão de patentes como de marcas.

Direitos autorais

TRIPs torna obrigatória a Convenção de Berna de 1971, com exceção dos direitos morais previstos pelo seu Artigo 6 bis. Reiterando um princípio universalmente aceito, a proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais. Para os programas de computador, em código fonte ou objeto, se reservará a proteção das obras literárias pela Convenção.

Igualmente serão protegidas por direito autoral as bases de dados, legíveis por máquina ou em outra forma, nos casos em que, pela seleção ou da disposição de seu conteúdo, constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção não se estenderá aos dados ou ao material em si, e não afetará qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material.

No caso de programas de computador, de fonogramas e obras cinematográficas, o Acordo obriga os países (com certas exceções) a garantir ao titular o direito de autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor.

Como prazo mínimo, TRIPs garante duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subsequentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua realização salvo se o prazo for calculado tendo por base a vida física de . Mas as obras fotográficas ou de arte aplicada estão livres desse prazo mínimo.

Os países podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos exclusivos, desde que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.

O Acordo assegura também proteção aos direitos conexos, inclusive às instituições de radiodifusão. Tal direito durará por 50 anos, contados a partir do final do ano civil no qual a fixação tenha sido feita ou a apresentação tenha sido realizada, ou 20 anos, contados a partir do fim do ano civil em que a transmissão tenha ocorrido.

Marcas

Todos os signos visualmente perceptíveis, e distintivos, poderão ser protegidos como marcas (art. 15). Mesmo os não distintivos poderão ser objeto de *secondary meaning* É o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços.

Aplicam-se às marcas as regras de rejeição da CUP, sendo plausível que se exija registro como condição de proteção.

O conteúdo dos direitos de marca incluirá o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada (ou, optativamente, usada), quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.

No tocante à marca notória referida no Artigo 6 bis da Convenção de Paris, TRIPs determina que a regra também se aplique a serviços (art. 16.2 e 16.3) e a signos que não sejam similares mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos.

A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar junto ao público, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público em geral. Em tal minúcia, é silente a nossa lei interna. Dentro da norma de interpretação das disposições internacionais segundo a qual *uma vez adotada a norma internamente*, o disposto no tratado deve ser observada como uma aceção razoável e de aceitação geral do texto, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade.

O disposto no art. 17.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta a marca *naturalmente* notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário.

A par da marca notória do 6 bis da CUP, TRIPs exige proteção extensiva da notoriedade aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. É o efeito da notoriedade além das fronteiras da especialidade – dos bens e serviços próprios ao registro. Neste caso, o setor pertinente do público será o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo *público em geral*, ainda que não seja por todo o público.

Note-se que tal proteção específica não se identifica com a que a lei interna dá à notoriedade com efeitos além da especialidade, mas no próprio país. Aqui se tem uma notoriedade internacional *além da atividade em que é usada no país de origem*. Ao contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utilizada *para produtos idênticos ou similares*, mas também aos bens e serviços *que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas:

- a. que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma *conexão* entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e

- b. que seja *provável* que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações (sem limites) do registro, terá duração não inferior a sete anos. A lei nacional poderá estabelecer exceções (limitadas, diz o texto) aos direitos conferidos para uma marca, *tal como* o uso adequado de termos, *desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros*.

Segundo o art. 62.3, do Acordo, a regra da prioridade da Convenção de Paris será aplicado, *mutatis mutandis*, a marcas de serviços.

Quanto à caducidade das marcas (o art. 21 diz que não serão permitidas licenças compulsórias de marcas) o registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso. A CUP falava em “um prazo razoável”. Não haverá caducidade se o titular da marca demonstrar motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso, por exemplo, restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca. O uso por licenciado será suficiente para impedir a caducidade.

Não se exigirão requisitos tais como uso conjunto com outra marca, em uma forma especial ou em de um jeito que diminua a capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. O titular de uma marca terá sempre o direito de ceder a marca, junto ou não o negócio ao qual a marca pertença.

Indicações geográficas

São, para os efeitos deste Acordo, elementos que identifiquem um produto como originário de um certo território, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica. TRIPs exige que a proteção impeça a constituição de um direito de marca conflitante, e veda o uso inautorizado, inclusive em casos em que, sem haver cópia exata do signo, haja possibilidade de confusão.

Um caso especial na proteção de indicações geográficas é o dos produtos vinícolas. Tal natureza especial já se lia no texto do Acordo complementar à CUP assinado em Madri em 1891. Para atender os interesses específicos da Comunidade Européia, TRIPs consagra regras muito detalhadas quanto à matéria.

Desenhos industriais

Segundo o art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção para os desenhos industriais, seja por regime similar aos das patentes, pelo direito autoral, seja por formas mistas e cumulativas. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, *quando esses atos sejam realizados com fins comerciais*.

Patentes

O art. 27 de TRIPs determina que os Estados Membros concedam patentes para todas as invenções, tanto de produto quanto de processo, e em todos os setores tecnológicos. Os requisitos da proteção são os clássicos: que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Deverá haver proteção e a patente deverá poder ser usada *sem discriminação* quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Veremos mais adiante, com detalhes, a interpretação deste dispositivo quanto à não discriminação. Esta cláusula, aliás, está no texto condicionada à aplicação do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65³³⁷, no parágrafo 8 do Artigo 70³³⁸ e no parágrafo 3 do próprio artigo 27³³⁹, dando aliás uma visão razoável do que poderiam ser normas discriminatórias, à luz da TRIPs.

O Acordo TRIPs da OMC veda exclusões legais de qualquer área da tecnologia do campo da proteção - exceto em poucos casos específicos. À luz do Acordo os países membros apenas podem excluir patentes das invenções:

- a) contrárias à ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente.
- b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana.
- c) animais que não sejam microorganismos;
- d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às variedades de plantas deve haver um sistema de proteção específica;
- e) processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.

³³⁷ 4 - Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

³³⁸ 8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro: a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados; b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patenteabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima.

³³⁹ 3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste sub-parágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Quanto ao conteúdo dos direitos, uma patente conferirá a seu titular o direito exclusivo (quando o objeto da patente for um produto) de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

Quanto aos deveres dos requerentes do título, é possível exigir a divulgação da invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido. Também é lícito que se exija que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos de patente e às concessões no exterior.

Quanto às licenças compulsórias, denominadas “uso sem autorização do titular”, o art. 38 dispõe que em todos casos certas regras deverão ser seguidas³⁴⁰:

o pedido de licença será considerado individualmente;

a licença só poderá ser outorgada se se tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e comerciais razoáveis, quando tais esforços não tenham sido bem-sucedidos num prazo razoável.

o alcance e a duração da licença será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;

a licença será não exclusiva;

a licença não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que a detém;

a licença será autorizada predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que o autorizou;

sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses dos licenciados, a licença poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;

³⁴⁰ A Convenção sobre Biodiversidade de 1992 prevê determinadas licenças compulsórias. Não parece haver qualquer vedação à previsão de tais licenças por parte do Acordo TRIPs, assim como à adjudicação total ou parcial de um direito de propriedade intelectual no caso de um convênio firmado para o acesso de recursos naturais que o preveja.

o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada licença, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

a validade jurídica de qualquer decisão relativa à licença ou à respectiva remuneração estará sujeita a recurso judicial ou a recurso hierárquico;

Obviamente, as exigências para concessão de licenças compulsórias, mencionadas acima, não são todas aplicáveis às licenças de interesse público e para repressão de abusos da patente ou de poder econômico. No caso da licença por interesse público, o requisito de prévia solicitação de uma licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No caso de licença para reprimir abuso de poder econômico, deixa de ser aplicável não só essa prévia solicitação, quanto requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao valor econômico da licença, e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença pudesse levar à volta do abuso.

Também é admitida a licença de dependência, para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente").

Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

Num dos dispositivos mais discutidos de TRIPS, o art. 33 diz que a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, a partir da data do depósito.

Já o art. 34 trata da *reversão do ônus da prova*: é o usuário de um processo, réu numa ação judicial, que tem o dever de provar que não está infringindo a patente, e não o autor da ação. Conseqüentemente, qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

- a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
- b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

Topografias

TRIPS inclui extensa seção prevendo a proteção dos circuitos integrados, designados como "topografias". A adoção da Rodada Uruguai leva à incorporação do Tratado de Washington à legislação nacional torna-se necessário avaliar em quanto as novas regras acrescem ou modificam as conclusões anteriormente indicadas.

A proteção substantiva exigida pelo GATT/TRIPS acompanha, em geral, as disposições do Tratado em seu Art. 6(1) (III.) e, no que toca à infração inocente, o Art. 6(4). Quanto às exclusões da proteção e às salvaguardas no entanto, o GATT faz aplicar ao *chip* aproximadamente o parâmetro de licença compulsória que impõe às patentes em geral.)).

Informações confidenciais

O art. 39 determina que ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal (art.10 "bis" da Convenção de Paris), os Membros protegerão informação confidencial e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais.

A tutela do *trade secret* está assegurada na proporção em que as pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

Já a proteção de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas é novidade do Acordo TRIPs. Nada na Convenção de Paris ou em qualquer outro instrumento internacional obrigava à proteção no Brasil de tais dados e informações.

O Acordo TRIPs (art. 39(3)), porém, atribui mesmo às parcelas de informações tornadas públicas pelas exigências da legislação sanitária o status de indisponíveis: os demais possíveis fabricantes de um novo produto, ainda que não haja, para o mesmo, proteção patentária, que ela seja inaplicável ou já tenha expirado, são proibidos pelo Acordo de valer-se dos testes apresentados .

Controle de práticas restritivas

A par da regulação das licenças compulsórias, a Seção 8 de TRIPs tem regras específicas quanto às práticas anticompetitivas *ocorridas num contexto de licenciamento voluntário de patentes*. O dispositivo declara que há consenso entre os países membros de que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual – quando vierem a restringir a *concorrência*- podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à pauta o os acordos da WTO. Além disso, tais disposições contratuais ou práticas *podem* impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

Como resultado de tal consenso entre os países membros, torna-se aceitável que a legislação nacional reprima tais práticas e rejeite tais cláusulas. Segundo o teor do art. 40 do Acordo, a lei nacional poderá, sem ofensa ao TRIPs, proibir quaisquer disposições inseridas em contratos de licença ou similares que prevejam condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante.

Procedimentos administrativos ou judiciais de repressão às violações

TRIPs prevê nos seus art. 41 a 61 os padrões mínimos de proteção judicial e administrativa dos direitos de propriedade intelectual, os quais, em princípio, estão fartamente (e mesmo em excesso) atendidos pela legislação brasileira.

Procedimentos de obtenção de direitos

Pelo Acordo, os Estados-membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual. Tais procedimentos devem ater-se a um prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no Artigo 41 estará sujeita a revisão por uma autoridade ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar sujeitas a procedimentos de invalidação.

Transparência

O Acordo determina que todas as normas aplicáveis à propriedade intelectual sejam publicadas e conhecíveis.

Solução de Controvérsias

Aplica-se a TRIPs o disposto nos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo Entendimento de Solução de Controvérsias (DST).

Aplicação temporal

Pelo art. 65 (Disposições Transitórias) , o Acordo passou a ser geralmente aplicável transcorrido um prazo de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC – janeiro de 1994.

No entanto, um *país em desenvolvimento* tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos princípios de tratamento nacional e MFN, e da aplicabilidade das convenções.

Na medida em que um *país em desenvolvimento* esteja obrigado pelo Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

No entanto, o país que se utilize dos prazos de transição previstos assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do Acordo.

Proteção da “matéria existente”

Numa das disposições mais importantes e controversas da aplicação inicial de TRIPs, o art. 70 precisa que o Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação *para o respectivo Membro*.

Salvo disposições em contrário nele previstas, o Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos no Acordo³⁴¹.

Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, data de aplicação do Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.

No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada a atuação da autoridade pública (por exemplo, patentes e marcas), será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação do Acordo *para o Membro em questão*, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições do Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que matéria protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais um investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração equitativa.

Não se tem de aplicar as normas relativas às licenças compulsórias e ao princípio de não discriminação das patentes quando a autorização para tal uso tenha sido conferida antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido.

341 No tocante a Direitos autorais, o dispositivo diz: Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do Artigo 14 deste Acordo.

As disposições quanto ao aluguel de fonogramas, vídeos, cinema e software não se aplicam quanto a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este Membro.

Quando um Membro, na data de entrada em vigor do *Acordo Constitutivo da OMC*, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do *Acordo Constitutivo da OMC*, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados; a essas solicitações, a partir da data de aplicação do Acordo (há que entender-se – data de aplicação para o país pertinente) os critérios de patenteabilidade estabelecidos por TRIPs como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 do Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos.

No caso de aplicação diferida de TRIPs, quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com a regra mencionada logo acima, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do *Acordo Constitutivo da OMC*, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Note-se que, como resultado da aplicação intertemporal do CPI/96 e das alegações de aplicação interna do TRIPs, estabeleceram-se alguns parâmetros procedimentais especiais, através das Disposições Transitórias do Código e da Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

Interpretação dos Tratados e Acordos da OMC

Tem-se como postulado que – em princípio – aplicar-se-ão aos Acordos da OMC, e em particular ao TRIPs, as regras da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Tal se daria, ao menos *num contexto internacional*, independentemente de o Estado-Parte fazer, ou não, parte da Convenção de Viena. Assim o entendeu o órgão recursal da OMC:

In United States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline ("United States – Gasoline"), the Appellate Body stated that the fundamental rule of treaty interpretation as set out in Articles 31 and 32 of the *Vienna Convention* had "attained the status of a rule of

customary or general international law".³⁴² Pursuant to Article 31(1) of the *Vienna Convention*, the duty of a treaty interpreter is to determine the meaning of a term in accordance with the ordinary meaning to be given to the term in its context and in light of its object and purpose. We will apply the principles enunciated by the Appellate Body in the *United States — Gasoline* to interpret the relevant provisions of the *TRIPS Agreement* throughout the Report.

O fato de o Brasil não ter ainda se feito parte da Convenção sobre Direito dos Tratados não exclui, assim, a pertinência dessa análise à luz do texto convencional, já pela existência permanente de um risco de submissão dos parâmetros do Direito Pátrio ao órgão jurisdicional da OMC, seja pelo reconhecimento de que os parâmetros consagrados pela Convenção de Viena já seriam elementos consuetudinários do Direito Internacional.

Natureza do texto em análise

Com a entrada em vigor da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, em 27 de janeiro de 1980³⁴³ fixou-se, em texto jurídico multilateral, a noção de “Tratado”, como sendo

“um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação particular” (Art. 2o., 1)

Em uma formulação talvez ainda mais precisa, Rezek define tratado como um acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional público e destinado a produzir efeitos jurídicos³⁴⁴.

Concluído após longas negociações entre Estados, destinado a produzir efeitos jurídicos tanto na esfera interna quanto na esfera internacional, e estando formalizado em instrumento próprio, não parece haver dúvidas de que o acordo em questão (conhecido como TRIPs) constitui um tratado³⁴⁵.

³⁴² [Pé de página do original] WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996, p. 17. See also Appellate Body Report, *Japan - Taxes on Alcoholic Beverages* (“*Japan - Alcoholic Beverages*”), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996, p. 11; Appellate Body Report, *India - Patents*, *supra* footnote 13, para. 46; Appellate Body Report, *European Communities - Customs Classification of Certain Computer Equipment*, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 84; and Appellate Body Report, *United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 114.

³⁴³ Curiosamente, coube a este advogado, então assessor jurídico da Delegação Brasileira à Conferência Diplomática de Revisão da Convenção de Paris, em Genebra, dar a notícia oficial da entrada em vigor da Convenção de Viena, em parecer lido perante a Assembléia Geral do órgão das Nações Unidas, poucas horas após a confirmação da última acessão ao texto convencional.

³⁴⁴ Direito dos Tratados, Forense, 1984, p. 21.

³⁴⁵ A questão não é um truísmo. A rigor, o GATT não existia: juridicamente, era uma ilusão de ótica. Adotado apenas provisoriamente por todos os países (inclusive pela lei brasileira 313 de 1948) por força de um Protocolo de Aplicação Provisória de 30 de outubro de 1947 à espera da aprovação pelo Senado Americano - que recusou-se a fazê-lo - o Acordo parece ser a mais enraizada de todas as situações efêmeras, o paradoxo da não-lei que pegou. Aparentemente, só com a entrada em vigor da OMC, se teve um autêntico tratado.

O Acordo TRIPs e a CUP

Para interpretação das normas do TRIPs, a Convenção de Paris é, para efeitos do Tratado sobre Direito dos Tratados, (Convenção de Viena), *contexto do TRIPs*.

A CUP é nomeada especificamente nos Arts. 1.3 (Nature and scope of obligations), 2.1 e 2.2 (Intellectual Property Conventions), 3.1 (National Treatment) e 39 (Undisclosed Information), para citar alguns casos relevantes de integração explícita dos dois sistemas. Nos Arts. 16.2, 16.3 e 62.3, o novo tratado chega mesmo a estender literalmente a aplicação de um dispositivo da CUP a novo caso, nela não previsto.

Com efeito, entre as muitas dezenas de tratados que versam sobre Propriedade Industrial, um só, a Convenção de Paris (CUP), por sua antigüidade, abrangência e complexidade, merece ser identificado como a norma internacional, *par excellence*, anterior ao acordo sob exame.

Ainda que não se entendendo que a CUP inclui-se no contexto do Acordo TRIPs, o uso daquela permanece essencial para a interpretação das normas desta. Com efeito, é indiscutível que a velha Convenção de 1883, na sua versão de 1967, configura-se como uma “regra de direito internacional aplicável às relações entre as partes” (CV 31.3.c).

Como se integram o Acordo TRIPs (*lex posterior*) e a CUP? O Art. 2. do novo texto diz seguinte:

1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris (1967).

2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris...

Mas como se conciliam as normas posteriores e anteriores? Recorde-se o disposto na Convenção de Viena, segundo a qual (Art. 30.2) “quando um tratado estipular que (...) não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão”. No tocante, então, às partes de I a IV, prevalece a CUP sobre a TRIPs ³⁴⁶.

Os objetivos do TRIPs

O Acordo se propõe os seguintes motivos e objetivos:

Os Membros,

Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de

346 Estamos perfeitamente conscientes da importância deste entendimento; mas a redação dos dispositivos da TRIPs, lidos em consonância com a Convenção de Viena, não deixam margem a outra solução. Com efeito, pelo princípio *jus et obligatio sunt correlata*, cada Estado tem a obrigação (ou mais propriamente, o dever) de suportar e garantir o exercício dos direitos dos outros Estados, sob o tratado antigo. Assim, se se mantêm as obrigações anteriores, mantêm-se os direitos. Não se descarta, obviamente, a hipótese de o novo tratado determinar que só subsistiriam as obrigações anteriores de cunho ativo (de dar, de fazer ou não fazer) mas não as de caráter passivo (de suportar o exercício do direito do outro Estado); mas tal distinção teria de ser explicitada.

propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:

- a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;
- b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;
- c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;

(...)

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo a Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável;

Clara está a regra de um balanceamento equitativo de direitos e obrigações, entre produtores e usuários de tecnologia, numa forma que conduza ao bem estar econômico e social. Tais objetivos, e especialmente o conceito de balanceamento, como se viu no tocante às regras de interpretação dos tratados, são elementos essenciais à iluminação do alcance das normas do TRIPs.

Speak softly and carry a big stick

A frase, atribuída a Theodore Roosevelt, tem particular aplicação no âmbito da TRIPs. Ao contrário do que ocorria com a CUP, na qual mesmo o recurso aos tribunais internacionais estava sujeito à prévia aceitação da jurisdição da corte pertinente pelo réu, o sistema de regulação de controvérsias do sistema OMC é coativo para todos os membros da organização³⁴⁷.

A integração no sistema OMC importa que, uma vez suscitada a controvérsia por um estado membro perante o painel adjudicatório, ambas partes estejam adstritas ao cumprimento de suas decisões; mais ainda, as controvérsias **só** podem ser levadas a tal foro. Abre-se a possibilidade de intervenção de terceiros (estados membros) e de apelação a um órgão de segunda instância; mas, ponto de excepcional importância, as sanções podem cobrir todo o espectro do âmbito da OMC - uma pretensa violação do TRIPs, em marcas, poderia ter como resultado uma sanção em importação de sapatos, ou acesso a mercado de serviços de transporte marítimo.

347 Michael K. Young, Dispute Regulation in the Uruguay Round, 29 International Lawyer 389 (1995). Como nota o Professor Young, de quem o autor foi aluno na Columbia Law School, o novo sistema de resolução de controvérsias importou em uma preponderância do procedimento do advogado sobre o estilo do diplomata: o processo perante o GATT tomou um sentido adjudicatório.

Aplicabilidade Interna de TRIPs

Destinatário das normas do TRIPs

São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:

(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas *padrões mínimos* a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado.

Assim, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros *legislem livremente*, respeitados certos padrões mínimos.

TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.

TRIPs é um acordo de “direitos mínimos”, um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações. Assim, vigendo desde 1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000 para os países como o Brasil), a partir da data em que se tornou efetivo os Estados Membros passaram a ser inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou menos direitos com isso.

Dizem Ávila, Urrutia e Mier,³⁴⁸ sobre o TRIPs:

“Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos”.

Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1º. de TRIPs:

ART.1. 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados Membros (“Os Membros colocarão...”). Não só são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPs (que não obriga ou favorece às partes privadas), como têm *liberdade para legislar como melhor entenderem* de acordo com o respectivo sistema jurídico.

Uma vez mais, Carlos Correa, *op. Cit.*, p. 35:

348 Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 192,

“Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídica de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional”

Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos para “trazerem sua legislação à conformidade”, como diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco e dez anos dos países em desenvolvimento.

Aplicabilidade interna de TRIPs

Vale lembrar aqui o trecho de Francisco Rezek acima citado, segundo o qual na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

A hipótese é exatíssimamente a de TRIPs³⁴⁹. O Acordo **não** cria “um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir.

Ocorre que – como se verá – as normas de TRIPs não criam direito diretamente em favor das partes privadas. O órgão jurisdicional da OMC já o declarou, como se verá a seguir, em várias oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes privadas – foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo. Mais ainda, como reitera a Corte Européia, a aplicação direta de TRIPs frustraria um dos direitos mais importantes garantidos aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no caso de um *descumprimento* das normas fixadas em TRIPs.

Não se alegue que, no sistema constitucional brasileiro há a aplicação direta dos tratados. Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Porque TRIPs *não* é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio.

Diz Carlos Correa, na mais detalhada e precisa obra escrita sobre o Acordo TRIPS³⁵⁰:

“El Acuerdo no constituye de forma alguna una ley uniforme”.

Com efeito, TRIPs dá aos Estados-Membros a possibilidade de legislar dentro de certos parâmetros, realizando equilíbrios adequados em face de seus interesses nacionais. Dar aplicação direta às normas de TRIPs – o que jamais foi contemplado por seus elaboradores, e é rejeitado pela esmagadora maioria dos sistemas constitucionais – impediria cada país de

³⁴⁹ Vide REIS, Marcio Monteiro. Os tratados no ordenamento jurídico brasileiro: estudos e comentários. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 349, p. 443-463, jan./mar. 2000.

³⁵⁰ Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35

realizar o delicado balanceamento de seus interesses locais e seu compromissos internacionais.

Luiz Olavo Baptista, árbitro brasileiro do órgão de diferendos da OMC confirma, no direito brasileiro, este entendimento:

“O TRIPS faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-contrato e integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da OMC, que foram aprovados em Marrakesh em 1994.” (...)

“É claro, assim, que os mandamento do TRIPS não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-Membros da OMC”. (...)

“Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPS limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido.” (...)

“Por último, creio que não devemos tentar nos fundamentar no TRIPS como se fora uma norma interna, porque há o risco de ver essa pretensão rejeitada nos tribunais. Temos que entendê-lo, realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigações da OMC”
351

A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem efeitos diretos

Note-se que o Tribunal de Justiça da CE entendeu repetidamente que TRIPs não se aplica internamente, mas apenas junte os Estados a implementar seus princípios através de seus meios constitucionais³⁵².

A questão da aplicação direta do GATT sempre foi de extrema controvérsia, com a maioria dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais entendendo pela sua impossibilidade. A Comunidade Européia, através de seus tribunais, tem mantido desde sempre que tal aplicação é impossível³⁵³.

Como reportou o Procurador Geral de Justiça da CE, em seu parecer no caso Portugal v. Conselho de 1999, analisando exatamente o primeiro acórdão europeu sobre aplicabilidade do GATT :

“ O Tribunal passou, portanto, a apreciar se as disposições do GATT «criam para os particulares da Comunidade o direito de as invocarem em juízo, com vista a impugnar a validade de um acto comunitário». Para o fazer, continua este Tribunal, «deve ter-se em vista simultaneamente o espírito, a economia e os termos do Acordo Geral» (n.os 19 e 20).

³⁵¹ Revista da ABPI – Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual – 1996

³⁵² Vide O estudo de Harvard, de autoria de Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers99.html>. Vide especialmente o estudo da New York University, de autoria de Gaëlle Bontinck, The TRIPs Agreement and The ECJ: A New Dawn? Some Comments About Joined Cases C-300/98 and C-392/98, Parfums Dior and Assco Gerüste, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers01.html>, ambas fontes consultadas em 17/5/02.

³⁵³ Acórdão do Tribunal da CE de 12 de dezembro de 1972, International Fruit Company NV and other v Produktschap voor Groenten en Fruit, Joined Cases 21-24/72, [1972] ECR 1219. Mais recentemente, o acórdão de 5 de outubro de 1994, Federal Republic of Germany v Council of the European Union, Case C-280/93, [1994] ECR I-4973 at para. 106ff.

Analisando as características do acordo GATT, o Tribunal chegou à conclusão de que as disposições deste acordo não são invocáveis perante os órgãos jurisdicionais nacionais e isto com base essencialmente em duas considerações: em primeiro lugar, tendo em conta a grande flexibilidade das normas, que permitem múltiplas possibilidades de derrogação e, em especial, a faculdade de os Estados adoptarem actos unilaterais em caso de dificuldades excepcionais e, em segundo lugar, o carácter incompleto do sistema de resolução dos diferendos entre os Estados contratantes.

Assim, o Tribunal concluiu no sentido de que, embora, por força do Tratado CE, a Comunidade tenha assumido, no âmbito de aplicação do GATT, os poderes já pertencentes aos Estados-Membros e se bem que as disposições deste acordo devam ser consideradas vinculativas no interior do ordenamento comunitário, o Acordo Geral não pode, todavia, ser invocado por particulares perante os órgãos jurisdicionais nacionais e de que, por conseguinte, o Tribunal de Justiça não pode decidir o conflito entre o acto comunitário e a norma do GATT, no quadro de uma impugnação de validade ao abrigo do artigo 177o. do Tratado (18).”

No Caso Portugal v. Conselho, de 1999, o Tribunal da CE assim reportou o *status* da jurisprudência comunitária:

«o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 5 de Outubro de 1994, Alemanha/Conselho (C-280/93, Colect., p. I-4973, n.os 103 a 112), que as regras do GATT não têm efeito directo e que os particulares não podem invocá-las perante os órgãos jurisdicionais»³⁵⁴

O entendimento é tão pacífico que, ao incorporar a Rodada Uruguai na legislação comunitária, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994), a seguinte declaração foi feita:

“Considerando que, pela sua natureza, o Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio e seus anexos não pode ser invocado directamente nos tribunais da Comunidade e dos Estados-membros”³⁵⁵

No entanto, com a afluência do novo sistema da OMC, o órgão julgador da Organização argüiu, num julgado de 1997, que a situação jurídica mudara, para certos efeitos, eis que o sistema introduzido em 1994 era mais complexo e mais bem aparelhado³⁵⁶. Cabia então examinar se o novo sistema propiciava aplicação direta de suas normas.

O parecer do Procurador Geral de Justiça da CE no caso Portugal de 1999 discorre cuidadosamente sobre tal tema:

Tem sido justamente sublinhado pela doutrina que as normas da Organização Mundial de Comércio se diferenciam, por natureza, das disposições do precedente acordo GATT: um

³⁵⁴ Acórdão do Tribunal de 23 de Novembro de 1999. República Portuguesa contra Conselho da União Europeia. Política comercial - Acesso ao mercado dos produtos têxteis - Produtos originários da Índia e do Paquistão. Processo C-149/96. Colectânea da Jurisprudência 1999 página I-08395.

³⁵⁵ Jornal oficial no. L 336 de 23/12/1994 P. 0001 - 0002

³⁵⁶ Relatório do Corpo Recursal da OMC em 21 de fevereiro de 1997, Brazil - Measures affecting Desiccated Coconut, AB-1996-4, WT/DS22/AB/R, o qual alega que "unlike the previous GATT system, the WTO Agreement is a single treaty instrument."

acordo, este último, de carácter transitório, que previa um sistema de flexibilidade e competência dos Estados-Membros que restringia a capacidade vinculante de cada uma das disposições e que, segundo a mesma lógica, não previa (como sublinhado pelo próprio Tribunal) um sistema definido e completo de resolução dos diferendos.

Embora devendo reconhecer-se, com base nas observações precedentes, que estas características não precludem, em princípio, a possibilidade de uma determinada norma de um acordo internacional comportar vínculos específicos para os sujeitos de direito internacional - e, portanto, para as instituições que encabeçam esses sujeitos - que ratificaram o acordo ou que (como era o caso da Comunidade no âmbito do acordo GATT de 1947) indirectamente por ele estão vinculadas, deve, no entanto, ter-se em conta o processo de alteração dos acordos sobre liberalização do comércio internacional, processo este que levou à criação de um organismo internacional de carácter institucional, como a Organização Mundial do Comércio, com uma estrutura mais equilibrada e estável do que a instituída pelo acordo de 1947.

Sobretudo, não se pode deixar de admitir que inúmeras disposições dos acordos anexos ao que instituiu a Organização dão origem a obrigações e proibições que têm carácter incondicional e que implicam compromissos precisos para as partes contratantes, nas suas relações recíprocas.

Não há muito mais a dizer sobre a reforma do sistema de resolução dos diferendos, sobre o qual muito se escreveu e, a justo título, se sublinhou, que o sistema já não deixa grande liberdade de reacção a um Estado que se considere vítima de um comportamento ilegal de outro contraente. O sistema geral (22) prevê a constituição de um Conselho Geral, composto por representantes de todos os membros, que exerce, entre outras, as funções de órgão de conciliação (artigo IV, no. 3, do acordo OMC).

Este órgão de conciliação nomeia um painel, que julga com total autonomia as eventuais violações das normas do acordo OMC (artigo 6.º, no. 1, do memorando de entendimento sobre regras e processos que regem a solução dos litígios). O relatório do painel é adoptado pelo mesmo órgão, por maioria de votos dos membros presentes. Só é exigida unanimidade no caso de o relatório não ser adoptado, com a consequência de que o veto eventual do Estado ao qual é imputada violação de uma disposição da OMC não é suficiente para comprometer a adopção do próprio relatório (artigo 16.º, no. 4, do memorando de entendimento sobre a resolução de litígios, já referido) (23).

Mas o acórdão do Tribunal nesse mesmo caso enfrentou tal argumento, e concluiu que nada se alterara quanto ‘a aplicabilidade de normas dos acordos da OMC – não é possível qualquer aplicação directa:

“35 Deve recordar-se igualmente que, segundo as regras gerais do direito internacional, qualquer acordo deve ser executado de boa fé pelas partes. Se cada parte contratante é responsável pelo integral cumprimento dos compromissos que assumiu, compete-lhe, em contrapartida, determinar, na sua ordem jurídica, os meios jurídicos adequados ao fim pretendido, salvo se o acordo, interpretado à luz do seu objecto e da sua finalidade, especificar, ele próprio, esses meios (acórdão Kupferberg, já referido, no. 18).
36 Sendo embora verdade, como salienta o Governo português, que os acordos OMC apresentam diferenças significativas em relação às disposições do GATT de 1947, designadamente devido ao reforço do regime da cláusula de salvaguarda e do mecanismo de resolução dos litígios, nem por isso o sistema resultante destes acordos deixa de atribuir um papel importante à negociação entre as partes.

37 Embora o primeiro objectivo do mecanismo de resolução dos diferendos seja, em princípio, segundo o no. 7 do artigo 3o. do memorando de entendimento sobre as regras e processos que regem a resolução dos litígios (anexo 2 do acordo OMC), a revogação das medidas em causa quando se verifique que são incompatíveis com as regras da OMC, este memorando prevê, no entanto, quando a sua revogação imediata for inexequível, a possibilidade de conceder uma

compensação, a título provisório, enquanto se aguarda que a medida incompatível seja revogada.

38 É certo que, segundo o artigo 22.º, no. 1, deste memorando, a compensação constitui uma medida temporária que pode ser adoptada no caso de as recomendações e as decisões do órgão de resolução dos diferendos, previsto no artigo 2.º, no. 1, do mesmo memorando, não serem executadas num prazo razoável, e que este mesmo artigo prefere, como forma de tornar uma medida conforme aos acordos OMC, a execução completa de uma recomendação. 39 Este artigo prevê, porém, no seu no. 2, que, se um membro faltar à sua obrigação de cumprimento, num prazo razoável, dessas recomendações e decisões, se prontificará, se tal lhe for pedido e o mais tardar no termo do prazo razoável fixado, a negociar com qualquer outra parte que tenha accionado os processos de resolução dos conflitos, a fim de encontrar uma compensação que seja aceitável por ambas as partes.

40 Nestas condições, impor aos órgãos jurisdicionais a obrigação de recusar a aplicação de regras de direito internas incompatíveis com os acordos OMC teria como consequência privar os órgãos legislativos ou executivos das partes contratantes da possibilidade, prevista no artigo 22o. do referido memorando, de encontrarem, ainda que a título temporário, soluções negociadas.

No parágrafo 43 o Tribunal menciona o importantíssimo fato de que os maiores parceiros comerciais da Comunidade também chegaram a conclusão que é impossível dar aplicação direta aos acordos da OMC:

43 Além disso, não sofre contestação que algumas partes contratantes, que, do ponto de vista comercial, se contam entre os mais importantes parceiros da Comunidade, concluíram, à luz do objecto e da finalidade dos acordos OMC, que estes não fazem parte das normas à luz das quais os respectivos órgãos jurisdicionais controlam a legalidade das normas jurídicas internas.

Resta determinar se tais conclusões se aplicam especificamente ao acordo TRIPs. O tribunal afirmou, em uma série de julgados enfáticos, que TRIPs não tem aplicação direta. Vejamos, em particular o acórdão de 14 de Dezembro de 2000 no caso conjunto C-300/98 e C-392/98 (caso *Parfums Christian Dior*), cuja ementa é «Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio - Acordo TRIPs - Artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE) - Competência do Tribunal de Justiça - Artigo 50.º do Acordo TRIPs - Medidas provisórias - Interpretação - Efeito directo»³⁵⁷.

A matéria é um dispositivo do TRIPs que exige que os países tenham no seu Direito Processual a previsão de liminares ou tutelas antecipadas em matéria de propriedade intelectual. O *decisum* do julgado é o seguinte:

357 O mesmo há tinda sido discutido no acórdão de 16 de junho de 1998 (Hermès) e no de 14 de dezembro de 2000 (Dior v Tuk and Assco v Lahyer). Vide também Acórdão do Tribunal de 13 de Setembro de 2001 no processo C-89/99 (pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden): Schieving-Nijstad vof e o. contra Robert Groeneveld ("Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio - Artigo 50.º, n.º 6, do Acordo TRIPs - Interpretação - Efeito directo - Aplicação a um processo pendente de decisão quando da entrada em vigor relativamente ao Estado em causa - Condições em que é fixado um prazo para propositura da acção principal - Cálculo do mesmo prazo") Jornal Oficial n.º C 303 de 27/10/2001 p. 0002 – 0003.

1) O Tribunal de Justiça, demandado nos termos do Tratado CE e, nomeadamente, do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), é competente para interpretar o artigo 50.º do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPs), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, aprovado em nome da Comunidade, em relação às matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, quando as autoridades judiciais dos Estados-Membros são chamadas a ordenar medidas provisórias destinadas à protecção de direitos de propriedade intelectual que se englobam no âmbito de aplicação do Acordo TRIPs.

2) No que se refere a um domínio a que o Acordo TRIPs se aplique e no qual a Comunidade já tenha legislado, as autoridades judiciais dos Estados-Membros estão obrigadas, por força do direito comunitário, quando são chamadas a aplicar as suas normas nacionais com vista a ordenar medidas provisórias destinadas à protecção dos direitos que se englobam num tal domínio, a fazê-lo na medida do possível à luz da letra e da finalidade do artigo 50.º do Acordo TRIPs.

No que se refere a um domínio em que a Comunidade ainda não tenha legislado e que, por consequência, se inclui na competência dos Estados-Membros, a protecção dos direitos de propriedade intelectual e as medidas tomadas para esse fim pelas autoridades judiciais não dependem do direito comunitário. Assim, o direito comunitário não obriga nem proíbe que a ordem jurídica de um Estado-Membro reconheça aos particulares o direito de se fundamentarem directamente na norma prevista pelo artigo 50.º, n.º 6, do Acordo TRIPs ou que tal ordem jurídica imponha ao juiz a obrigação de aplicar oficiosamente essa norma.

3) O artigo 50.º do Acordo TRIPs deixa às partes contratantes, no quadro dos seus próprios sistemas jurídicos, o cuidado de precisar se o direito de agir em juízo ao abrigo das disposições gerais do direito nacional relativas a um acto ilícito, em especial em matéria de concorrência desleal, a fim de proteger um modelo industrial contra as imitações, deve ser qualificado de «direito de propriedade intelectual» na acepção do artigo 50.º, n.º 1, do Acordo TRIPs.

Ou seja, tanto a CE quanto seus Estados membros podem incorporar ao seu direito interno as obrigações do TRIPs – mas isso não se faz automaticamente. A legislação comunitária *não dá efeito direto*. A dos Estados-Membros dará, ou não, conforme suas constituições o permitirem.

Nota a doutrina europeia³⁵⁸:

1 Does article 50(6) TRIPs have direct effect?

The ECJ repeated its decision of 14 December 2000 and ruled that, in principle, individuals may not rely directly on Article 50.

In cases concerning intellectual property rights (as defined in TRIPs) where the European Community has already legislated, the judicial authorities of the Member States are obliged to apply national rules as far as possible in the light of the wording and the purpose of Article 50(6). They must ensure that a balance is struck between the competing rights and obligations of the intellectual property right holder and the defendant.

³⁵⁸ De Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesch De Brauw Blackstone Westbroek Gianni, Origoni, Grippo & Partners Linklaters, Issue 19, November 200, Intellectual Property News

Além disso, como precisa o acórdão, a conclusão de que o efeito direto não ocorre se aplica não só às processuais, mas também às substantivas:

44. Por razões idênticas às que o Tribunal de Justiça expôs nos n.ºs 42 a 46 do acórdão Portugal/Conselho, já referido, as disposições do TRIPs, que constitui um anexo do Acordo OMC, não são susceptíveis de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar directamente num tribunal por força do direito comunitário.

A aplicação direta da TRIPs no tocante às patentes biotecnológicas foi apreciada pelo Tribunal da CE em julgado de outubro de 2001³⁵⁹:

A sua legalidade também não poderia ser apreciada à luz de instrumentos de direito internacional que, como o acordo OMC e os acordos TRIPs e OTC que dele fazem parte, tendo em atenção a sua natureza e a sua economia, não figuram, em princípio, entre as normas tomadas em conta pelo Tribunal de Justiça para fiscalizar a legalidade dos actos das instituições comunitárias (acórdão de 23 de Novembro de 1999, Portugal/Conselho, C-149/96, Colect., p. I-8395, n.º 47).

Rejeição ao efeito direto do TRIPs: os países votaram contra tal aplicação

Armin von Bogdandy, analisando o estado da doutrina quanto à aplicabilidade direta de TRIPs, informa que:

"there are strong arguments for and against direct applicability" [but there is] "almost unanimous political opposition to the direct application of the WTO law."³⁶⁰

Essa unanimidade política se expressou especialmente através da rejeição formal que a assembléia do GATT mostrou, ao recusar a proposta suíça de incluir no Acordo 1994 um dispositivo fazendo que o texto tivesse aplicação e efeito direto³⁶¹.

Julgados nacionais rejeitam o efeito direto: Inglaterra

Julgados nacionais também têm rejeitado o efeito direto de TRIPs. Especialmente interessante é o da High Court of Justice da Inglaterra, no caso *Lanzing*, relatando o Mr Justice Jacob³⁶²:

³⁵⁹ ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 9 de Outubro de 2001, «Anulação da Directiva 98/44/CE - Protecção jurídica das invenções biotecnológicas - Base jurídica - Artigo 100.º-A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 95.º CE), artigo 235.º do Tratado CE (actual artigo 308.º CE) ou artigos 130.º e 130.º-F do Tratado CE (actuais artigos 157.º CE e 163.º CE) - Subsidiariedade - Segurança jurídica - Obrigações de direito internacional dos Estados-Membros - Direitos fundamentais - Dignidade da pessoa humana - Princípio da colegialidade para os projectos legislativos da Comissão» No processo C-377/98, Reino dos Países Baixos, apoiado por República Italiana, e por Reino da Noruega, contra Parlamento Europeu, e Conselho da União Europeia,

³⁶⁰ Armin von Bogdandy, Case note on Hermès, [1999] C.M.L.Rev. (36) 663, at 668.

³⁶¹ It should be noted that Switzerland led an initiative halfway through the Uruguay Round to require each GATT member to give the GATT direct effect, or some equivalent status, in their national law. As Kuijper, supra note 11, at 65, notes this "would have assured equality between the parties in respect of 'internal enforcement' of the GATT." The fact that this was not included in the final Uruguay Round Agreement seems to indicate, however, that the GATT members as a whole still do not desire direct effect for the GATT, Judson Osterhoudt Berkey, The European Court of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, Harvard Law School, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/98-3-.html>

67. I think the point really merits no further consideration, but it is only fair that I go into some of the arguments further. First then I think it worthy of note that the language of TRIPS is not that of a Treaty intended by the signatories to have direct effect:

“Members shall give effect to the provisions of this Agreement... Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice” - see Article 1(1).

And as I have said it is accepted that other signatories do not consider it to have such effect.

Quanto ao argumento (também suscitado por Portugal no caso perante o Tribunal Europeu de Justiça) de que TRIPs é essencialmente diferente do acordo GATT de 1947, a corte inglesa assim concluiu:

76. I do not see any of this as altering the fundamental character of the WTO and TRIPS as merely an agreement between nations. In the end there is still great flexibility. Moreover the very nature of the machinery imposed, urging members towards compliance, is inconsistent with the notion that the Treaty itself is self-executing by way of conferring private rights on citizens. Mr. Hoskins who argued the TRIPS point so splendidly, said that TRIPS is “far more binding” than GATT 1947. But ultimately it is not binding and I have no doubt that the distinctions of procedure he relies upon are distinctions without a difference.

A conclusão do acórdão (unânime) é assim enfática:

82. I conclude that the WTO and TRIPS is not capable of having direct effect and that the point is so self-evident as to fall within the *acte claire* doctrine.

O órgão jurisdicional da OMC rejeita o efeito direto

Nada de extraordinário em tal conclusão. Mesmo os doutrinadores mais imparciais reiteram a impossibilidade prática e jurídica do efeito direto:

The reasons for being cautious about drawing comparisons between the direct effect granted to the other international agreements and direct effect for the GATT 47 apply to the new GATT as well. The GATT 47 preamble, which is still the preamble to the GATT today, conveys the message that the GATT system is designed merely to provide a forum for engaging in multilateral negotiations directed at trade liberalization. And while it is true that the GATT system has produced some agreements requiring harmonization, most noticeably the Uruguay Round Agreements on Antidumping, Subsidies, and Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), it is also true that those agreements require national law provisions protecting individual rights³⁶³

Isso ocorre porque o Acordo de 1994 é, não menos do que o de 1947, e talvez mais, um ajuste entre e Estados, e destinado a ter efeitos *exclusivamente* entre eles:

The GATT, however, ultimately is an agreement regulating the rights and obligations of its members not individuals. The preamble to the GATT states that the members, as sovereign states, recognize "that their relations in the field of trade and economic endeavor should be

362 UK High Court of Justice dated 20 December 1996 in the case of Lenzing AG's European Patent (UK), [1997] R.P.C., 245, see p. 267 f, encontrado em <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/1996/390.html>

³⁶³ Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, op.cit.

conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods." These are goals which can only be achieved and evaluated on a macroeconomic basis with respect to the members themselves and not on a microeconomic basis with respect to individuals.

(...)

This emphasis on the GATT members as opposed to individuals is inherent in several of the GATT's founding principles. For example, non-discrimination within the GATT means non-discrimination between members and not non-discrimination between individual traders in different members. In fact, it would be impossible to ensure that discrimination did not occur between individual traders across GATT members because natural differences in the factor endowments and technology of the different members automatically produce differences in the competitive positions of these traders. Without these differences in factor endowments and technology, international trade would not produce economic welfare gains at all.³⁶⁴

Na verdade – e esse é um argumento crucial – o próprio órgão de adjudicação da OMC declarou que o acordo de 1994 não é, por si só, suscetível de aplicação direta, e que a própria OMC nunca afirmou que pudesse ter tal efeito. Mas o acórdão³⁶⁵ ressalva a hipótese de que um sistema constitucional específico o obrigue:

7.72 Under the doctrine of direct effect, which has been found to exist most notably in the legal order of the EC but also in certain free trade area agreements, obligations addressed to States are construed as creating legally enforceable rights and obligations for individuals. Neither the GATT nor the WTO has so far been interpreted by GATT/WTO institutions as a legal order producing direct effect.³⁶⁶ Following this approach, the GATT/WTO did *not* create a new legal order the subjects of which comprise both contracting parties or Members and their nationals.

Note-se que idêntica questão foi posta ao órgão recursal da OMC no caso India-E.U.A. sobre patentes de 1997, e o acórdão declarou erro na decisão do órgão de primeira instância que mandava levar em conta os interesses *das partes individuais* e não só dos Estados Membros na aplicação de TRIPs. Disse o acórdão:

³⁶⁴ Judson Osterhoudt Berkey, *idem*, *eadem*.

³⁶⁵ Report of the Panel of 22 December 1999, *United States - Sections 301-310 of the Trade Act of 1974*, 99/5454, WT/DS152/R.

³⁶⁶ [Nota original do acórdão]. We make this statement as a matter of fact, without implying any judgment on the issue. We note that whether there are circumstances where obligations in any of the WTO agreements addressed to Members would create rights for individuals which national courts must protect, remains an open question, in particular in respect of obligations following the exhaustion of DSU procedures in a specific dispute (see Eeckhout, P., *The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems*, Common Market Law Review, 1997, p. 11; Berkey, J., *The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A Question Worth Revisiting*, European Journal of International Law, 1998, p. 626). The fact that WTO institutions have not to date construed any obligations as producing direct effect does not necessarily preclude that in the legal system of any given Member, following internal constitutional principles, some obligations will be found to give rights to individuals. Our statement of fact does not prejudice any decisions by national courts on this issue.

The Panel also referred to certain GATT 1947 panel reports³⁶⁷ as authority for this principle. The Panel noted that whereas the "disciplines formed under GATT 1947 (so-called GATT *acquis*) were primarily directed at the treatment of the goods of other countries", "the concept of the protection of legitimate expectations" in relation to the *TRIPS Agreement* applies to "the competitive relationship between a Member's own nationals and those of other Members (rather than between domestically produced goods and the goods of other Members, as in the goods area)".³⁶⁸

(...)

For these reasons, we do not agree with the Panel that the legitimate expectations of Members and private rights holders concerning conditions of competition must always be taken into account in interpreting the *TRIPS Agreement*.

Cabe por fim notar que no mais importante caso tratando sobre a aplicação de TRIPs na esfera interna dos países, o diferendo quanto às patentes canadenses julgado pelo órgão jurisdicional da OMC em 2000, de forma alguma foi alvitrado a *aplicação direta do acordo TRIPs*. Como se verá adiante, a OMC determinou que o Canadá mudasse sua lei, tida por desconforme ao padrão TRIPs. Claro que não pressupôs a aplicação direta. Se o fizesse, inútil seria a recomendação da alteração legislativa.

Bibliografia: efeitos internos de TRIPs

Berrod Frédérique, La Cour de Justice refuse l'invocabilité des accords OMC: essai de régulation de la mondialisation - A propos de l'arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 1999, *Portugal c/ Conseil*, (accords textiles avec le Pakistan et l'Inde), [2000] R.T.D.Eur. 36(3) 419.

Brand Ronald A., Direct Effect of International Economic Law in the United States and the European Union, [1997] Nw. J. Int'l L. & Bus. 556.

Callaghan James J., Analysis of the European Court of Justice's Decision on Competence in the World Trade Organization: Who Will Call the Shots in the Areas of Services and Intellectual Property in the European Union?, [1996] Loy. L.A. Int'l & Competition. L. Rev. (18) 497.

Caviedes Alexander A., International Copyright Law: Should the European Union Dictate its Development?, [1998] B. U. Int'l L.J. (16) 165.

Cook, William, Judicial Review of the EPO and the Direct Effect of TRIPs in the European Community, [1997] Eur. Intel. Propert. Rev. 19(7) 367.

Craig Paul and de Búrca Gráinne, EU Law - Text, Cases and Materials, [1998] 2nd edition, Oxford University Press.

³⁶⁷ [Pé de página do original] In particular: Panel Report, *Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery*, adopted 23 October 1958, BISD 7S/60, paras. 12-13; Panel Report, *United States - Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances*, adopted 17 June 1987, BISD 34S/136, para. 5.22; and Panel Report, *United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930*, adopted 7 November 1989, BISD 36S/345, para. 5.13.

³⁶⁸ [Pé de página do original] Panel Report, para. 7.21.

Desmedt,GA. European court rules on TRIPS agreement, Journal of International Economic Law, Volume 1, Issue 4, pp. 679-682

Dörmer Sigrid, Dispute Settlement and New Developments Within the Framework of TRIPs - An Interim Review, [2000] Int'l Rev. Ind. Prop. & Copyright L. (31) 1.

Drexl Josef, The TRIPs Agreement and the EC: What Comes Next After Joint Competence?, in Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schrickler (Eds) - - -, Munich 1996.

Eeckhout, Piet. Judicial Enforcement of WTO Law in the European Union - Some Further Reflections, Journal of International Economic Law. Volume 5, Issue 1, March 2002: pp. 91-110

Esposito Carlos D., The Role of the European Court of Justice in the Direct Applicability and Direct Effect of WTO Law, with a Dantesque Metaphor, [1998] Berk.eley J. Int'l L. (16) 138.

Hilf, Meinhard, The Role of National Courts in International Trade Relations, [1997] Mich. J. Int'l L. (18) 321.

Hilf, Meinhard e Petersmann, Ernst-Ulrich. National Constitutions and International Economic Law. Kluwer, 1993

Hippler Bello, Judith, The WTO Dispute Settlement Understanding: Less is More, [1996] Amer. J. Int'l L. (90) 416.

Jackson John H., The WTO Dispute Settlement Understanding - Misunderstandings on the Nature of Legal Obligations, [1997] Amer. J. Int'l L. (91) 60.

Kuilwijk Kees Jan, The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights?, [1996] Nexed Editions.

Lee, Philip e Kennedy, Brian, The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law, 30 Journal of World Trade 67 (No. 1), 1996

Miller Mark, The TRIPs Agreement and Direct Effect in European Community law: You Can Look ... But Can You Touch?, [1999] Notre Dame L.Rev. (74) 59

Pescatore Pierre, *Opinion 1/94* on "Conclusion" of the WTO Agreement: is There an Escape From a Programmed Disaster?, [1999] C.M.L.Rev. (36) 387.

Rodriguez Iglesias Gil Carlos, Le pouvoir judiciaire de la Communauté Européenne au stade actuel de l'évolution de l'Union, Winston Churchill Conference, 7th Session of the Academy of European Law, European University Institute, Florence, 1 July 1996, Jean Monnet

Zonnekeyn Geert A., Mixed Feelings About the *Hermès* Judgment, [1999] Int'l Trade L. & Reg. 5(1) 20.

Zonnekeyn Geert A., The Status of WTO Law in the EC Legal Order, The Final Curtain?, [2000] JWT 34(3) 111.

Problemas de TRIPS: Prorrogação de Patentes

Numa discreta notificação feita pelo Itamarati à Organização Mundial do Comércio, em novembro de 1997, o Governo enviou uma mensagem clara à comunidade internacional: o Brasil não renunciou ao seu status de país em desenvolvimento. A nota diplomática dizia que, para efeitos de Propriedade Intelectual, os Acordos da OMC (chamado TRIPs) só entram em vigor no Brasil na mesma época que nos demais países em desenvolvimento - no ano 2000.

De outro lado, em vasto parecer publicado no DOU de 28 de novembro de 1997, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo reiterou a mesma posição, enfaticamente determinando que o Acordo TRIPs só entra em vigor no Brasil quatro anos depois de fazê-lo nos países desenvolvidos. Tal parecer vincula os órgãos daquele Ministério – especialmente o INPI.

A ação do Itamarati e do MICT atendeu a instâncias feitas pela indústria nacional, solicitando que o Governo Federal se posicionasse oficialmente quanto às controvérsias judiciais nas quais a vigência já do TRIPs estava sendo argüida perante o INPI.

No entanto, vale citar a posição da ABPI quanto ao tema:

"O Brasil depositou o Instrumento de ratificação da Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais em Genebra, em 21 de dezembro de 1994. Em virtude das disposições transitórias contidas no artigo 65 do TRIPs não estava o Brasil obrigado a aplicar aquele Acordo antes de 1º de janeiro de 1996 (parágrafo 1º do artigo 65), podendo, ainda, postergar a sua data de aplicação dentro dos limites ali previstos. Essa faculdade temporal viabiliza o reconhecimento da soberania dos Membros do Acordo, conforme expresso no Artigo 1 do mesmo: "Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos".

Na esfera interna, não há que se 'emprestar' novo e mais extenso alcance ao dispositivo contido no parágrafo primeiro do artigo 65 do TRIPs: ' . . . nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC' (1º de janeiro de 1995). Integrado ao direito interno, esse dispositivo passa à ordem jurídica brasileira a obrigação de não exigirmos a aplicação do Acordo por outro país membro antes do prazo ali previsto. Expressamente dirigido à aplicação restrita entre os países Membros, é norma jurídica do direito internacional que, internamente, nem obriga, nem desobriga, o Brasil de aplicar o Acordo, consoante a liberdade de implementação prevista no artigo 1º do TRIPs.

Esta liberdade foi exercida de forma soberana pelo Brasil que, sem fazer quaisquer ressalvas, aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai através do Decreto Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994, e a promulgou com o Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, determinando sua execução e cumprimento.

As conseqüências jurídicas dos Decretos do Legislativo e do Executivo já foram explicadas em caso análogo pelo Ministro Leitão de Abreu em exemplar voto vencedor proferido no recurso extraordinário nº 80. 004 (TRIBUNAL PLENO): ' . . . não me parece que se deva abandonar o princípio firmado no leading case, de que foi Relator o preclaro Ministro Oswaldo Trigueiro. Ao exprimir a opinião unânime desta Corte, no concernente à aplicabilidade imediata dos tratados-leis, aprovados e regularmente promulgados, assim definiu, com a sua costumeira precisão e sobriedade de linguagem, os termos em que essas normas de direito internacional incidem, obrigatoriamente, no direito interno. Quanto a direito brasileiro - assentou o ilustre magistrado, - não me parece razoável que a validade dos tratados fique condicionada à dupla manifestação do Congresso, exigência que nenhuma das nossas Constituições jamais prescreveu (R.T.J. 58/74)'.

Da ausência de dispositivo dirigido a suspender sua eficácia interna e em virtude do sistema e práticas jurídicas brasileiras, a ABPI, após ampla discussão e estudos a respeito, concluiu que

o texto do Acordo conhecido como TRIPS foi incorporado ao direito interno brasileiro em 1º de janeiro de 1995, revogando as disposições em contrário da legislação ordinária, na conformidade do princípio de que *lex posterior derogat priori*. "

Queremos crer, no entanto, que tal entendimento, como de outros eminentes membros da Associação, conquanto advocada do mais refinado nível, não se compadece com o direito. Exporemos nossa convicção a seguir.

TRIPS e prorrogação de patentes

Com a entrada em vigor, em 15 de maio de 1997, do novo Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) surgiu uma leva de ações judiciais de titulares de patentes - inclusive expiradas - para obter da Justiça a prorrogação dos prazos de proteção, por cinco mais anos³⁶⁹.

A prorrogação toma como pretexto um dispositivo do Acordo TRIPs (art. 33) que estabelece como prazo mínimo de patentes os 20 anos a contar do pedido - e não mais quinze como no Código de 1971. Diz o citado art. 33 do TRIPs:

ART.33 - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

A questão não se reduz, absolutamente, à óbvia aplicação da regra que o Acordo TRIPs se tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs **não** se aplica automaticamente, aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões:

- Porque o Acordo TRIPs, ele mesmo, diferiu sua aplicação *para os países em desenvolvimento* até 1/1/2000
- Porque o Acordo TRIPs **não é uma lei uniforme**. Ele cria direitos e obrigações para os Estados Membros. Ele **não** cria direitos e obrigações para as partes privadas.
- Porque, mesmo se não houvesse diferimento de sua aplicação, e mesmo se se aplicasse às partes privadas, o Acordo TRIPs tem vigência para o futuro. Ele **não** se aplica aos atos jurídicos já praticados antes de sua vigência, em especial o prazo das patentes já concedidas.
- Porque, mesmo se o Acordo TRIPs se aplicasse, ele teria sido revogado pelo novo Código da Propriedade Industrial, que **não** determinou a prorrogação das patentes.
- Porque, mesmo se o Acordo TRIPs e a Lei nova tivessem determinado a prorrogação, esta se confrontaria com o direito adquirido dos concorrentes a

369 Vide Revista da ABPI, no.29 (1997) p. 52, sentença da 9ª Vara Federal da seção do Rio de Janeiro. Vide Ainda os Prazos de Vigência da Patentes - TRIPs e a Nova Lei da Propriedade Industrial Por Jacques Labrunie, Revista da ABPI, Nº 36 - Jan. /Fev. 1998.

entrar no mercado, ao fim do prazo concedido inicialmente para o privilégio, no exercício da liberdade constitucional de iniciativa.

A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000

O INPI já tinha oficialmente se manifestado nos mesmos termos ³⁷⁰. Em parecer publicado oficialmente tratando dos casos ainda pendentes de exame (parecer DIRPA n.º 01 de 1997), a autarquia entendeu que o Brasil, como país em desenvolvimento, só estaria obrigado a aplicar tais novos requisitos do TRIPS a partir de 1/1/2000 (TRIPS, art. 65.2):

“O próprio Acordo distingue data de entrada em vigor de data de aplicação das disposições do Acordo”.

Assim, entende-se que o Acordo está vigente no Brasil, sem que, contudo, esteja o País obrigado a aplicação automática e imediata de todas as suas disposições.

Conclusões:

B) Em relação às solicitações para aplicação das disposições constantes no art. 70.2 de TRIPS: **qualquer solicitação nesse sentido até 31/12/99 é extemporânea, não devendo ser acatada**, após o que, se fixada a interpretação quanto à extensão do termo de vigência, será a mesma cabível.”(grifo nosso)

Também assim é o entendimento do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, explicitado através do Parecer MICT/CONJUR n.º 24/97, que conclui:

“Isto quer dizer que, pelas normas do direito internacional, o Brasil não se obrigou a garantir às patentes de invenção o prazo de 20 anos, antes de 1º de janeiro de 2000. Muito menos se obrigou a estender às patentes antigas a proteção vintenária. Daí resulta que não tem fundamento, seja no direito interno, seja no direito internacional, a pretensão de obter para as patentes antigas o prazo assegurado às patentes novas”.

Com efeito, diz tal dispositivo do Acordo TRIPS:

ART.65 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

2 - Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5

Diz J.H. Reichman, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement*, em *The International Lawyer*, vol. 29, no. 2, p. 353, *Ordem dos Advogados Americana*, 1995:

“For example, developing countries may postpone implementing most of the required standards for a period of at least five years, and even ten years with respect of the fields of technology previously excluded under their domestic patent laws.”

370 Revista da ABPI, no. 25 (1996), p.3

(Por exemplo, os países em desenvolvimento podem postergar a maioria dos padrões exigidos por um período de pelo menos cinco anos, e até mesmo dez anos no que toca aos campos de tecnologia previamente excluídos sob suas leis internas de patentes.)

O mesmo dizem Ávila, Urrutia e Mier, *Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay*, Tecnos, Madrid, 1996, p. 194, McGovern, *International Trade Regulation*, Golbfield Press, 1995, p. 21.24-2.

Mais do que tudo, diz o Comunicado Oficial da própria Organização Mundial de Comércio (OMC) (GATT FOCUS Newsletter de dezembro de 1993, p. 14):

With respect to the implementation of the agreement, it envisages a one-year transition period for developed countries to bring their legislation and practices to conformity. Developing countries and countries in the process of transformation from a centrally planned into a market economy would have a five-year transition period, and the least developed countries 11 years.

(No que toca à implementação do acordo, ele prevê um período de transição de um ano para os países desenvolvidos trazerem sua legislação e práticas à conformidade. Países em desenvolvimento e países em processo de transformação de uma economia planejada centralmente para uma economia de mercado terão um período de transição de cinco anos, e os países menos desenvolvidos terão 11 anos).³⁷¹

Eminentes doutrinadores concordam com a posição oficial brasileira quanto à aplicação Temporal de TRIPs. Diz Guido Soares:

“Aquele acordo não se encontra vigente no Brasil, por força dos seus dispositivos de natureza transitória, em particular no art. 65, § 4º”. (...)

“O § 2º referido concede aos países em desenvolvimento Membros, o direito de postergar a aplicação dos dispositivos do Acordo TRIPs por um prazo de quatro anos ...” (...)

“Assim sendo, em particular no que se refere ao Brasil, as normas do Acordo TRIPs, nos seus efeitos internacionais, ou seja, no que respeita a direitos e deveres em relação aos demais membros da OMC, não se encontram vigentes, enquanto não se escoarem os prazos previstos naquele ato internacional. No que respeita a seus efeitos no território nacional, igualmente sua vigência se encontra condicionada à passagem do tempo e, até o momento da adimplência dos termos para a entrada em vigor daquele ato internacional, não se pode cogitar de um conflito entre a legislação interna e o direito internacional de origem convencional”³⁷².

A posição oficial realmente foi cumprida

Com efeito, tal *direito*, que não está sujeito a nenhuma formalidade ou apresentação de reservas, foi plenamente exercido pelo Brasil quanto aos prazos do art. 33 (mantendo os 15

³⁷¹ A exceção seria a das medidas transitórias do art. 70.9 de TRIPs, conforme a decisão do Caso India-E.U.A, doc. WT/DS50/AB/R.: “By its terms, Article 70.9 applies only in situations where a product patent application is filed under Article 70.8(a). Like Article 70.8(a), Article 70.9 applies “notwithstanding the provisions of Part VI”. Article 70.9 specifically refers to Article 70.8(a), and they operate in tandem to provide a package of rights and obligations that apply during the transitional periods contemplated in Article 65. It is obvious, therefore, that both Article 70.8(a) and Article 70.9 are intended to apply as from the date of entry into force of the WTO Agreement.”

³⁷² Revista do Direito Civil, FADUSP, out/dez 1995, pp. 113/114

anos do CPI/71, e não os 20 anos para patentes *proposto* pelo TRIPs) até a entrada do novo Código, em maio de 1997.

De outro lado, ainda se o prazo de cinco anos dependesse de formalidades ou reservas, a plena entrada em vigor do Acordo não aumentaria o prazo das patentes. Com efeito, como veremos logo a seguir, o Acordo não cria direito interno imediatamente aplicável às partes privadas.

Tem alguns titulares de patentes argüido que, *como o Brasil não notificou que iria valer-se dos cinco anos de graça garantido aos países em desenvolvimento*, teria a eles renunciado. O Acordo TRIPs, em seu art. 33 (20 anos de patente), no raciocínio de tais interessados, aplicar-se-ia automaticamente.

Há vasto engano, aí. Como nota Carlos Correa, (Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 222):

“Los plazos de transición del Acuerdo (arts. 65 y 66) son *automáticos*, es decir, no necesitan de declaración o notificación alguna para que los países Miembros gocen de los mismos.

E prossegue o mesmo autor, num raciocínio cujo vigor merece exata citação:

La automaticidad de los plazos de transición surge con claridad del artículo 65.1 del Acuerdo TRIPs, el que establece en plazo de transición general de un año durante el cual ningún país Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar el Acuerdo TRIPs. Obsérvese la categórica expresión “no estarán obligados”, y falta absoluta de condicionamiento del plazo de transición a cualquier tipo de reserva, declaración o notificación. Simplemente, no existe obligación de aplicar el Acuerdo antes de vencido el plazo previsto. La automaticidad de esta norma puede contrastarse con otras disposiciones del Acuerdo que sí exigen de manera expresa notificaciones al Consejo de TRIPs, como es el caso de los artículos 3.1, 63.2 y 66.1.

Nótese asimismo, que el Acuerdo de Marrakesh - del cual el Acuerdo TRIPs es un Anexo - prohíbe expresamente las reservas al momento de su firma o ratificación por los países Miembros (art. 16.5), prohibición que el propio Acuerdo TRIPs reitera en su artículo 72.

Tanto el inicio del artículo 65.1 (“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos, 2... infra”) como el artículo 65.2 (“aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1”) indican que en ambos artículos se está haciendo referencia a un mismo plazo de gracia de aplicación directa e inmediata de un año para todos los países, y de uno más cuatro años para los países en desarrollo.

La automaticidad de los plazos de transición es ratificada por la redacción del artículo 65.5 del Acuerdo. Se refiere éste a “Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 o 4 supra...” sin indicar, nuevamente, ninguna condición o formalidad para el goce de tales plazos.

E, muito enfaticamente, descrevendo a situação que ocorreu no caso brasileiro:

No cabe duda, por tanto, que si bien en país en desarrollo puede anticipar su observancia del Acuerdo TRIPs, éste no entrará en vigor hasta el vencimiento de los plazos de transición (ver Casado Cerviño y Cerro Prada, 1994).

Note-se que este é o entendimento do órgão jurisdicional da OMC, que não exige qualquer declaração de aplicação do período de graça por parte do Estado Membro para que os prazos especiais sejam usufruídos:

Furthermore, the object and purpose of the TRIPS Agreement must be taken into account in our analysis. Article 27 of the TRIPS Agreement requires that patents be made available in all fields of technology, subject to certain narrow exceptions. Article 65 provides for transitional periods for developing countries: in general five years from the entry into force of the WTO Agreement, i.e. 1 January 2000, and an additional five years to provide for product patent protection in areas of technology to which such protection would otherwise have to be extended in its territory on 1 January 2000 under the general transition rule. Thus, in such areas of technology, developing countries meeting these conditions are not required to provide product patent protection until 1 January 2005.³⁷³

O Acordo TRIPs obriga aos Estados, não muda a lei interna.

Se o Acordo entrasse em vigor imediatamente, sem o prazo de graça para os países em desenvolvimento, o Brasil estaria inadimplente perante os demais Membros quanto ao prazo *das patentes futuras*. Mas ainda assim não haveria aplicação direta do art. 33 de TRIPs.

Veja-se, *por exemplo*, o texto completo do art. 70 de TRIPs. Em cada uma dos parágrafos do dispositivo há a locução “Os Membros não estão obrigados” ou equivalente. Fala-se sempre da obrigação dos Estados-partes, nunca se prescrevem diretamente direitos para as partes privadas.

O próprio texto do art. 33 de TRIPs ilustra tal coisa:

ART.33 - A vigência da patente **não será inferior** a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

O comando só pode ser para a lei nacional, pois uma regra interna não poderia criar um direito real *com prazo mínimo*, e sem determinar-lhe um termo. O termo seria indispensável, pois a nossa Constituição, em seu art. 5º, XIX diz:

Art. 5º.

.....

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio **temporário** para sua utilização (...)

Não pode ficar o termo final, assim, à discrição do dono da patente, nem poderia o INPI, discricionariamente, atribuir a um vinte anos, a outro trinta. A nossa Carta, por respeito tanto à liberdade de iniciativa do concorrente quanto à criação do inventor, estabeleceu a **temporiedade** da patente como um requisito necessário do equilíbrio entre interesses constitucionalmente protegidos.

³⁷³ Doc. WT/DS79/R de 24 August 1998

O novo Código aumenta o prazo das patentes futuras, não das já concedidas.

Como o novo CPI/96 aumentou o prazo das patentes a partir de 1997 (sem esperar o ano 2000)³⁷⁴, o Brasil voluntariamente dispensou o resto do benefício especial dos países em desenvolvimento. Mas a nova lei interna não mandou estender o prazo das patentes já concedidas.

A tese da prorrogação é errada. Ainda que - óbvio- tenha público entusiástico entre os titulares de patentes.

Primeiro, porque o TRIPs não cria diretamente direitos e obrigações para as partes privadas.

Segundo: porque a tese da prorrogação descumpre frontalmente o próprio TRIPs.

Em terceiro lugar, porque o novo Código da Propriedade Industrial não mandou prorrogar as patentes.

Já vimos extensamente como o TRIPs, não sendo uma lei uniforme, obriga aos Estados, e não cria direitos para as partes privadas. Assim, o artigo 33 obriga o Estado Membro Brasil, mas não é lei interna.

Como nota o jurista argentino Carlos Correa (Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 154), o art. 70. 1 do Acordo determina que não há nenhuma retroatividade de suas obrigações em relação a atos já praticados antes de sua data de aplicação.

Com efeito, diz tal artigo, em seu *caput*:

ART.70 1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

Especificamente, nota o autor, não haverá prorrogação de patentes já concedidas:

“Por otra parte, los países que deban, para conformarse con el Acuerdo TRIPs, extender el plazo referido, sólo están obligados a hacerlo respecto de las solicitudes posteriores al respectivo cambio legal, y no en relación con patentes ya concedidas. Ello es así por la naturaleza constitutiva del acto de concesión de la patente, la que fija el alcance de los derechos conferidos y su duración, y por el carácter no retroactivo del Acuerdo en la relación con actos realizados antes de la fecha de su aplicación en cada Miembro (Art. 70.1)

Também não se aplicam, para mudar tal entendimento, os demais dispositivos do art. 70 de TRIPs, que dizem respeito à imediata eficácia do acordo *em face dos Estados Membros*, não indicando qualquer aplicação direta como se fossem legislação interna ou lei uniforme
375

374 Art. 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.

375 O texto completo do artigo é o seguinte: ART.70 1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro. 2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja

Atente-se, em particular, para a redação do art. 70.2:

Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo.

Como se vê, na data em que o Acordo passou a vigor (1/1/2000) para o Brasil, ele gerou obrigações (para o Brasil) com respeito à **matéria**, seja a já protegida (máquinas, etc.), seja a que vier a ser protegida (produtos farmacêuticos, seres humanos, Tc). Quais são tais obrigações? As de tratamento isonômico entre nacional e estrangeiro, ou de nação mais favorecida (MFN), etc., etc. “Gerar obrigações” não é aplicar-se diretamente como lei uniforme.

protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no ART.18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no ART.18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do ART.14 deste Acordo. 3 - Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público. 4 - Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem matéria protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais um investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração equitativa. 5 - Nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do ART.11 nem do parágrafo 4 do ART.14 a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este Membro. 6 - Os Membros não estão obrigados a aplicar o ART.31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1 do ART.27 segundo o qual os direitos de patentes serão desfrutados sem discriminação quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito, quando a autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido. 7 - No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova. 8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no ART.27, esse Membro: a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados; b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o ART.33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima. 9 - Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Falando “da matéria”, especificamente o art. 70 deixa de falar “do prazo”. Não obstante o acórdão do órgão recursal da OMC no caso do Canadá (que veremos logo adiante), esta ponderação não foi ainda posta à prova no contencioso da OMC.

Notável, da detalhada locução do art. 70 do TRIPs, que chega a minúcias, nada se lê quanto à prorrogação do prazo das patentes existentes na data de entrada em vigor do Acordo. Ao contrário, vale para estes o dispositivo geral do *caput*, qual seja, o do direito adquirido ao ato de concessão de patentes, juridicamente perfeito, e - no Brasil - com prazo de duração de 15 anos.

A decisão contra o Canadá no caso da prorrogação de patentes

A questão específica do efeito imediato do dispositivo de TRIPs que determina a aplicação do prazo vintenário para as patentes foi objeto de painel na OMC, tendo como réu o Canadá. Como expõe o acórdão do órgão recursal da OMC (WT/DS170/AB/R, 18 September 2000):

The measure at issue in this dispute is Section 45 of Canada's Patent Act. Before 1 October 1989, Canada provided patent protection for a term of seventeen years from the date of grant of a patent. Canada changed the law, with effect from 1 October 1989, to provide patent protection for a term of twenty years from the date of filing of the application for a patent. However, no mechanism was provided in the legislation to allow for conversion from one system to the other.³ Consequently, Section 44 of the Patent Act establishes the new rule for applications filed after 1 October 1989, while Section 45 maintains the seventeen year from grant rule for patent applications filed before 1 October 1989.

A conclusão do órgão recursal foi desfavorável ao Canadá, entendendo que os art. 70.2 se aplicariam às patentes já existentes. O *decisum* do acórdão foi o seguinte:

(a) upholds the conclusion of the Panel that Article 70.2, and not Article 70.1, of the TRIPS Agreement applies to inventions protected by Old Act patents because such inventions are "subject matter existing & and which is protected" on the date of application of the TRIPS Agreement for Canada and, consequently, Canada is required to apply the obligation contained in Article 33 of the TRIPS Agreement to Old Act patents; and

(b) Upholds the finding of the Panel that a term of protection that does not end before twenty years counted from the date of filing is not available under Section 45 of Canada's Patent Act, and that, accordingly, Section 45 is inconsistent with Article 33 of the TRIPS Agreement.

103. The Appellate Body recommends that the DSB request Canada to bring Section 45 of its Patent Act into conformity with Canada's obligations under the TRIPS Agreement.

O órgão recursal da OMC chegou a essa conclusão pela análise do disposto no art. 27 de TRIPs, entendendo que, ao falar de “matéria protegida”, o dispositivo aplicava-se tanto à matéria a proteger, no caso de um pedido, quanto à matéria sob patente:

Article 70.2 gives rise to obligations under the *TRIPS Agreement* in respect of all "subject matter" existing on the date of application of the Agreement, provided that the "subject matter" is "protected" on that date or meets or comes to meet the criteria for protection under the *TRIPS Agreement*. We note that in Article 70.2 the word "subject matter" is followed by the word "protected" to read "subject matter...which is protected". Although the term "subject matter" is not defined in the Agreement, it is used in various subheadings and provisions of Sections 1 through 7 of Part II of the *TRIPS Agreement* and is either preceded or followed by

the word "protected" or variations thereof, i.e. "protectable", "protection", to describe the "subject matter" that can or is to be "protected".

As it is undisputed that this case involves patents, the relevant provisions are contained in Section 5 of Part II of the *TRIPS Agreement*. The subheading of Article 27 is "Patentable *Subject Matter*" and paragraph 1 of Article 27 provides that the "subject matter" of this Section is "inventions". The ordinary meaning of "subject matter", which is "the topic dealt with or the subject represented in a debate, exposition, or work of art",³⁷⁶ and the language "*patents shall be available for any inventions*" in Article 27.1 of the *TRIPS Agreement* support the view that "subject matter" in relation to patents is "inventions".

When we examine the "protection" available to inventions, Article 27, read as a whole, supports the view that inventions are the relevant subject matter; novelty, inventive step and usefulness are the requirements for their "protection"; and patents are a relevant form of "protection". This view is confirmed contextually by other provisions in Part II of the *TRIPS Agreement* that deal with other "subject matter". For example, "Protectable Subject Matter" is the subheading of Article 15, which provides, *inter alia*, that any distinctive sign is capable of constituting a trademark. This indicates that signs are the relevant subject matter; distinctiveness is the basic requirement for their protection and trademarks a relevant form of protection. Other types of what we call "material" for the purpose of this analysis are described as "protected" or attracting "protection", i.e., "Protection of Geographical Indications" in subheading of Article 22, "protected design" and "protected industrial designs" in paragraphs 1 and 2 of Article 26, which is consistent with a view that these types of "material" are specific categories of subject matter. The word "protection" is qualified by a specific intellectual property right in the phrase "copyright protection" in Article 9.2, which provides that it "shall extend to expressions", indicating that the intellectual property right is the form of protection and is consistent with a view that "expressions" refer to literary and artistic works which are the relevant category of subject matter. Indeed, the whole purpose of Part II of the *TRIPS Agreement* is to describe categories of "material", specify requirements of each which, if met, will entitle it to the conferral of the protection in the form of a particular intellectual property right and then to specify those rights and their duration.

In view of the above, we find that the term "subject matter" refers to particular "material", including literary and artistic works, signs, geographical indications, industrial designs, inventions, layout-designs of integrated circuits and undisclosed information, which, if they meet the relevant requirements set out in Part II of the Agreement, will attract protection in the form of the corresponding intellectual property rights which are set out in Sections 1 to 7 of Part II of the *TRIPS Agreement*. We therefore find that the reference to "subject matter...which is protected" on the date of application of the *TRIPS Agreement* in Article 70.2 includes "inventions" that were under patent protection in Canada on 1 January 1996. We also find that the United States has established a *prima facie* case that Article 70.2 is applicable to inventions protected by Old Act patents.³⁷⁷

³⁷⁶[Pé de página do original] *The New Oxford Dictionary of English*, (Oxford University Press, 1998), p. 1849.

³⁷⁷ [Pé de página do original] The United States pointed out that "subject matter" refers to the matter that is or can be entitled to intellectual property protection, such as "broadcasts that can be copyrighted, signs that can be trademarked and inventions that can be patented." The United States emphasized that its complaint is not based on any pre-1996 "act" but is "related only to subject matter (protected inventions) that existed on [1 January 1996]". Accordingly, the United States noted that Article 70.1 is not relevant in this dispute and that the irrelevance of Article 70.1 to the specific facts of this dispute did not render Article 70.1 meaningless. It stated that construing the first paragraph of Article 70 as a provision that is "otherwise provided for in this Agreement" has the effect of reading the second paragraph of that Article out of the

Evidentemente, não se levou em conta o impacto constitucional de tal entendimento na esfera interna do Canadá, que, entretanto, optou por conformar-se ao decidido pela OMC. Concentrar-nos-emos, assim, nos argumentos de fundo constitucional, ou típicos de nosso sistema jurídico, que fazem inaplicáveis ao direito interno as conclusões do caso Canadá.

O novo Código não prorrogou as patentes já em curso.

Mesmo admitindo-se (para argumentar) que o TRIPs teria vigido no interregno entre o prazo no qual era exigível *para os países desenvolvidos* (1/1/96) até a data de aplicação da nova lei brasileira (15/5/97), a partir de maio de 1997 tal faculdade (teórica, como se viu), teria decaído. Quem não obteve judicialmente sua extensão de patente, após a nova Lei certamente não poderia fazê-lo.

Enfatizam todos os que afirmam a prevalência de TRIPs sobre o Código de 1971 que, seguindo a tendência assente na nossa mais alta Corte, os Acordos como o TRIPs revogam as leis que os precedem. Ocorre que, com a egrégia exceção da matéria tributária, a lei posterior derroga o Acordo TRIPs, no que lhe for contraditória - é essa também é a doutrina constitucional do STF. Assim, pela mesma tese da superação do prazo de quinze anos (da Lei de 1971) pelo prazo de vinte anos (do TRIPs), a faculdade de obter a prorrogação teria expirado desde 15 de maio de 1997.

Com efeito, a Lei 9.279/96 teria derogado o dispositivo da TRIPs, ao calar-se sobre prorrogações, e - ao contrário - ao determinar no seu art. 235 que as patentes concedidas segundo a lei anterior vigeriam pelo prazo anterior³⁷⁸.

O novo Código não poderia prorrogar patentes

Além disso, sendo a patente uma *restrição à concorrência*, e sendo a liberdade de iniciativa um dos fundamentos da Carta da República, os limites da exclusividade patentária devem ser lidos com a restrição que pressupõe uma excepcionalidade.

Com efeito, ao conceder uma patente por quinze anos, a União ao mesmo tempo constituiu um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e garantiu à sociedade em geral, e aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, a tecnologia estaria em domínio público.

Como vimos no capítulo relativo aos fundamentos constitucionais da patente, os competidores das titulares de patente, tinham um *direito adquirido* a exercer sua liberdade de iniciativa, em face da patente, *ao fim dos quinze anos do seu prazo*.

Diz Newton Silveira:

TRIPS Agreement and produced the speaking note of the chairman of the 10 + 10 meeting which suggested that the introductory phrase in Article 70.2 was intended to apply to the second sentence of Article 70.2 (see U.S. Exhibit 11).

378 Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

“As regras da LICC, concernentes ao Direito Intertemporal, se encontram no art. 6º, parágrafo 1º. ‘Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ai tempo em que se efetuou’.

Daí concluiu Limongi que ‘inexiste incompatibilidade entre a idéia do efeito imediato e do direito adquirido’(ob. Cit., p.223)

Em conclusão, não há que se confundir expectativa de direito com direito a termo.

São direitos adquiridos não só os que já se podem exercer, como ‘aqueles cujo começo tenha termo prefixo’ (p.245). Em nota à mesma página, o autor, diz que o termo pode ser estabelecido em lei, em ato administrativo, em preceito estatutário, ou ainda em ato jurisdicional. Além disso, o art. 123 do CC estabelece que o dies a quo ‘suspende o exercício, mas não a aquisição de direito.’

À p. 251, o Autor cita Bevilacqua: “(...) o direito condicional já é um bem jurídico, tem valor econômico e social, constitui elemento do patrimônio do titular’.

A conclusão de Limongi França é: “(...) no silêncio da Lei, a regra é a irretroatividade.’(p.282).

‘O direito adquirido abrange os direitos a termo, seja final (dies ad quem), seja inicial (dies a quo).’

Ora, o ato administrativo de concessão da patente, pelo prazo de 15 anos na vigência da lei anterior, criou Direito adquirido para os concorrentes do titular da patente de passarem a explorar seu objeto a partir do término do prazo, não podendo ser prorrogado.

Essa é a conclusão que se impõe “

As ponderações dos juristas e advogados que postulam pela possibilidade de extensão de direitos em geral, para aplicar essa mesma conclusão à propriedade intelectual deixam de considerar sempre o aspecto crucial da natureza de tais direitos. Ou seja, que qualquer deles (ou pelo menos o conteúdo patrimonial de todos eles) implica em uma restrição temporária da liberdade de todos, e em particular, dos concorrentes, restrição constituída a prazo certo, que simultaneamente cria um interesse juridicamente tutelado – em sede constitucional – pela reconquista da liberdade restrita.

Ou seja, a restrição concorrencial constituída pela propriedade intelectual institui simultaneamente um direito exclusivo de explorar a criação, e um direito suscetível de aquisição, que é o da liberdade de usar livremente a criação ao fim do prazo. Esta criação única de um interesse imediato e um diferido, mas ambos de imediata aquisição, é a essência do equilíbrio constitucional na Propriedade Intelectual.

Assim é que se engana absolutamente Celio Borja em seu parecer de jurisconsulto no processo nº 97-21814-7 em curso perante a 9ª Vara Federal-RJ:

"Ora, nenhum direito é infringido, quando o prazo de vigência de uma patente é estendido de quinze para vinte anos. A lei nova que aumenta ou amplia direito pessoal ou real não prejudica o titular do direito. Por isso, pode aplicar-se e incidir imediatamente, sem que se possa vislumbrar retroação proibida. "

Celio Borja não considerou, como está claro, que em cada nova patente há dois titulares – o da exclusividade imediata, e o do direito ao uso livre, diferido. Para tomar emprestado suas

palavras, a lei nova que aumenta ou amplia direito relativo à Propriedade Intelectual **prejudica** o titular do direito diferido de uso livre da mesma criação.

Compreensível, embora também equivocado, o entendimento de Clóvis Beviláqua ao Artigo 649 do Código Civil ³⁷⁹, proposto em um tempo em que não se expressava como princípio constitucional a livre iniciativa, nem se postulava com total clareza os requisitos constitucionais da liberdade de uso das criações humanas ao fim do prazo pela qual foram instituídas:

"Para os livros publicados sob o império da lei nº 496, de 1º de agosto de 1898, e que ainda não havia caído em domínio comum, quando entrou em vigor o Código Civil, o prazo da garantia legal é o do Código Civil, porque o direito autoral, ainda subsistente, passou a ser regulado pela lei nova. "

Note-se que a nova Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610, de 19.02.98) contém dispositivo de importe semelhante no seu Artigo 112:

Art. 112 - Se uma obra , em consequência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42, da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei.

Assim, com o bom direito, a lei autoral não retira do domínio público o que lá já estava. Mas, como quer Gustavo Leonardos ³⁸⁰

Ora, o prazo de proteção que era estipulado no § 2º do Artigo 42, da anterior Lei nº 5.988/73, como disposto no Artigo 112, acima transcrito, não se estende às obras que já tenham caído em domínio público, ficando claro que as obras cujo prazo de proteção ainda estejam em vigor serão abrangidas pelo novo prazo do Artigo 41, isto é, os prazos de proteção passam de 60 para 70 anos, sem necessidade de nenhum dispositivo que trate diretamente da matéria.

Tal ilação, *a contrario sensu*, conflita porém com o texto constitucional ³⁸¹.

O tema de impossibilidade constitucional de retirar do domínio público algo que nele já se achava é analisada, à luz do direito brasileiro e americano, no capítulo desta obra acerca do impacto da Cata Magna sobre a propriedade intelectual.

Problemas de TRIPs: Obrigação de Uso das patentes

Para surpresa de muitos, o texto final do TRIPs veio a incluir a previsão de licenças compulsórias para patentes ³⁸². Embora limitadas e minuciosamente regulamentadas no

³⁷⁹ Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, Comentado por Clóvis Beviláqua, Volume I, pág. 1115.

³⁸⁰ Gustavo Starling Leonardos, Dos Prazos de Validade das Patentes em Vista do Acordo "Trips" e da Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279/96)

³⁸¹ A mesma questão – constitucionalidade da prorrogação de direitos autorais -, aliás está sob a análise da Suprema Corte dos Estados Unidos no momento em que se escreve.

³⁸² As várias formas de licença compulsória estão reguladas no Art. 31 do GATT/TRIPs da seguinte forma: "Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder,

novo Acordo, tais licenças podem ser um instrumento restrito, ainda que valioso, para o desenvolvimento industrial e tecnológico dos países em desenvolvimento.

No TRIPs, a licença é um procedimento de caráter individual; não caberia um licenciamento público genérico, como se fez, no tocante a determinadas tecnologias, no Direito Mexicano recente - uma espécie de domínio público pago. O pressuposto da autorização compulsória, além disto, é a recusa continuada do titular em consentir na licença ofertada em termos e preços comercialmente razoáveis.

A licença será sempre limitada ao tempo e ao alcance necessário para atender suas finalidades, e será não exclusiva e intransferível. Num dispositivo que, embora limitante, enfatiza a necessidade da existência de licenças compulsórias para obrigar à utilização efetiva da patente no mercado interno, o TRIPs exige que a autorização seja predominantemente para atender tal mercado.

A utilização por interesse público, de caráter temporário, pode dar-se nas hipóteses de emergência nacional, em outras circunstâncias de extrema urgência, ou nos casos de uso público de caráter não comercial.

including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected: (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits; (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly; (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive; (d) such use shall be non-exclusive; (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use; (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use; (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances; (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization; (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member; (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member; (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur; (l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ("the second patent") which cannot be exploited without infringing another patent ("the first patent"), the following additional conditions shall apply: (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent; (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent". Quanto à caducidade, diz o art.32: "An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available.

Também é admitida a licença de dependência, na qual o detentor de uma nova invenção, relativa a uma inovação importante de considerável significado econômico, cujo uso dependa da atuação em área coberta por patente anterior de terceiros, obtém permissão do Estado para usar sua própria tecnologia, pagando royalties ao titular do outro privilégio, que terá igual acesso à patente dependente.

Importante aspecto do TRIPs é a previsão de licenças compulsórias para remediar aspectos “não competitivos” da patente, como apurado em procedimento próprio. Nestes casos, a autoridade administrativa ou judicial pertinente pode, inclusive, recusar a cessação da autorização de usos se entender que o abuso do poder econômico é suscetível de continuar ou retornar.

Nada obsta, além disto, como faculdade do titular da patente, a utilização da chamada licença de direitos, que lança em oferta pública, a certo preço e condições, a autorização para explorar o privilégio.

Parece também importante estipular que a mudança de condições que deram causa à concessão da licença (o que levaria a sua revogação, segundo o padrão TRIPs) só se reputem superadas e de difícil recorrência caso a alteração seja suscitada e judicialmente comprovada pelo interessado, assegurado no entanto ao beneficiário da licença o direito de retenção do uso do direito, caso não indenizado pelos dispêndios e investimentos realizados, ainda que excluído o lucro cessante.

Em importante diferendo, os Estados Unidos suscitaram em 2001, no órgão jurisdicional da OMC, a compatibilidade, perante o TRIPs, de uma licença compulsória por interesse público prevista na legislação brasileira. Apesar de o pleito não ter chegado a julgamento, a pretensão americana foi retirada, perante um consenso geral de que, pelo menos no que tocava à pandemia da AIDs, quanto à qual fora ameaçada a licença brasileira, o interesse público pertinente parecia satisfazer TRIPs. Nosso caso em análise neste ponto é, porém, outro.

A questão aqui é a possibilidade de implementar-se a licença compulsória *por falta de uso efetivo*, no contexto do TRIPs. O tema será objeto de análise mais adiante.

Caducidade

O TRIPs não extingue a possibilidade de utilizar-se a caducidade como parte da legislação relativa às patentes, exigindo apenas que haja possibilidade de revisão judicial da respectiva decretação - o que já é assegurado no sistema constitucional brasileiro³⁸³. Aplica-se, desta maneira, o parâmetro da Convenção de Paris, agora vigente entre nós na sua versão de Estocolmo, que só permite caducidade por falta de uso (mas não por outros motivos) após a concessão de licença compulsória, se esta não se mostrar eficaz para reprimir o abuso.

³⁸³ Diz o Art. 32 do GATT/TRIPs: “ An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available”.

Obrigações de caráter limitado.

A nova lei nacional dos países em desenvolvimento deverá fazer uso do permissivo do padrão TRIPs, de estabelecer certas obrigações de caráter limitado, facultadas desde que não se imponha qualquer ônus que cause prejuízo injustificado ao seu titular. Tais obrigações poderiam compreender, por exemplo, o dever do titular de patentes concedidas em setores de particular importância econômica ou social de fazer um relatório periódico de mercado, indicando o uso, inclusive por importação, da matéria patenteada; ou de indicar em que países o privilégio foi solicitado ou obtido, com apresentação dos respectivos exames.

Os acordos da OMC são compatíveis com o uso efetivo das patentes

Questão relevante é se com o novo Acordo, permanece possível incluir na legislação nacional de país membro da OMC e do Acordo uma norma exigindo o uso efetivo das patentes.

Embora, como se viu, não se tenha qualquer proibição literal no Acordo, certos interpretes têm entendido que o princípio de não discriminação da OMC impediria tal disposição como parte da legislação nacional dos países membros.

O texto em questão é o seguinte:

ARTIGO 27

MATÉRIA PATENTEÁVEL

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor e quanto ao fato de os bens serem importantes ou produzidos localmente.

A cláusula integrante deste *caput* do Art. 27, diretamente sob nosso escrutínio é, assim, a seguinte:

“os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor e quanto ao fato de os bens serem importantes ou produzidos localmente”.

Por suas características, o trecho indicado merece tratamento autônomo, abstraídas inclusive as remissões que o texto integral faz a outros dispositivos do acordo. Com efeito, ao contrário das outras normas constantes do Art. 27, ou daquelas a que se faz referência específica, o segmento em questão aparentemente se voltaria não à dos direitos relativos às patentes, mas a seu .

Assim, concentraremos nossa atenção nas regras de Direito Internacional Público pertinentes ao exercício dos direitos da patente, em particular no que toca às hipóteses onde este exercício possa sofrer influência da importação de produtos relevantes à tal patente.

Elemento essencial para a interpretação de nossa cláusula é o fato de o texto do Acordo . Pelo contrário, foi ele redigido pelo Presidente do Grupo de TRIPs, com base em propostas escritas e sugestões orais colhidas durante a reunião. Assim, não há, neste caso, como se fazer valer das intenções dos países membros para iluminar o texto, configurando-se ele como norma abstrata e não convencional em sentido estrito.

Da interpretação específica do art. 27 de TRIPs - a noção de “discriminação”.

Em nossa cláusula, ressaltam as expressões “the patents shall be enjoyable”. Parece, assim, necessário definir qual sentido se dar à expressão, no tocante a importação de produtos relevantes.

A expressão não tem significado jurídico de alcance genérico, unívoco e preciso. Em Direito Interno, sua mais notável elaboração no tocante à importação de produtos se encontra no Direito Constitucional Americano, em particular no tocante à chamada “commerce clause”.

No entanto, nota um renomado constitucionalista ³⁸⁴, tratando especificamente do tema da importação de produtos ou serviços os estados da federação americana, que os tribunais locais fazem “often amorphous invocations of discrimination”. Para o autor, no atual estágio do direito nos Estados Unidos “discrimination and protectionism can be chameleon-like terms”, para concluir que, na matéria “discrimination is not a self defining term”.

Dentro deste contexto, a tendência do Direito Americano quanto à discriminação na importação de produtos e serviços, é a de que

“The Supreme Court has viewed with particular suspicion state statutes requiring business operations to be performed in the home State that could be more efficiently be performed elsewhere” ³⁸⁵.

Aplicando este entendimento, a Suprema Corte desenvolveu métodos analíticos para identificar quando há ou não discriminação em matéria de requisitos para a importação ou obrigação de exercitar atividade econômica no estado da federação. A regra legal pertinente decorre do caso *Pike v. Bruce Church Inc.* 397 U.S. 137 (1970)³⁸⁶:

The general rule can be phrased as follows: Where the statute regulates evenhandedly to effectuate a legitimate local public interest and its effect on the interstate commerce is only incidental, it will be upheld unless the burden imposed on commerce is clearly excessive in relation to putative local benefits. If a legitimate local purpose is found, then the question becomes one of degree. And the extent of the burden that will be tolerated will of course depend on the nature of the local interest involved, and on whether it could be promoted as well with a lesser impact on interstate activities”.

³⁸⁴ Gerald Gunther, *Constitutional Law*, Foundation Press, 1991, p. 243, 251.

³⁸⁵ Laurence H. Tribe, *Constitutional Law*, Foundation Press, 1988, p. 426 observa quanto ao tema:

³⁸⁶ Gunther, *op. cit.*, p. 269. Vide também Lockhart, Kamisar, Choper, Schiffrin, *Constitutional Law*, West, 1991, p. 241. Barret Jr. e Brutton, *Constitutional Law*, Foundation Press, 1973, p. 350.

Embora, como vamos constatar, o critério de equilíbrio de interesses seja perfeitamente aplicável, em tese, às normas nacionais relativas ao exercício dos direitos de patente, esta elaboração jurisprudencial não se estende, de forma alguma, ao contexto do TRIPs.

Nota um dos mais consagrados constitucionalistas americanos:

What Marshal merely adumbrated in *Gibbons* became central to our whole constitutional scheme: the doctrine that the commerce clause, by its own force and without national legislation, puts into the power of the Court to place limits upon state authority. Marshall's use of the commerce clause greatly furthered the idea that though we are a federation of states we are also a nation, and gave momentum to the doctrine that state authority must be subject to such limitations as the Court finds it necessary to apply for the protection of the national community.³⁸⁷

Ou seja, tal interpretação da noção de discriminação dada no Direito Constitucional Americano através da aplicação da *commerce clause* presume uma , uma submissão a um poder central. Tal situação parece ainda remota no cenário onde se tece o TRIPs.

Ao contrário do que ocorre no Direito Interno, no Direito Internacional o princípio regente é da soberania econômica dos Estados. A regra de não discriminação só existe quando explicitada, e nos estritos termos em que o é. Diz Georg Schwarzenberger:

"In the absence of bilateral and multilateral treaty obligations to the contrary, international Law does not ordain economic equality between the States nor between their subjects. Economic sovereignty reigns supreme. It is for each subject of international Law to decide for itself whether and, if so, in which form, it desires to grant equal treatment to other States and their subjects or give privileged treatment to some and discriminate against others"³⁸⁸

Claro, desta forma, que não se presume a aplicação de um Direito Natural à não discriminação em matéria de Comércio Internacional³⁸⁹. O que há de não discriminação é o que está escrito nos tratados relevantes.

Discriminação nos acordos do âmbito da OMC

No âmbito do TRIPs, a questão em exame não está imersa em "amorphous invocations of discrimination", como ocorre no Direito Americano. No caso da OMC, como da CUP, temos instrumentos, tradição, e prática que apontam um sentido bastante claro para o uso da expressão "discriminação".

³⁸⁷ Felix Frankfurter, *The Commerce Clause under Marshall, Taney and and Waite* 18-29 (1937). University of North Carolina Press.

³⁸⁸ Equality and Discrimination in International Economic Law, 25 *Yearbook of International Affairs*, 163 (1971).

³⁸⁹ Voltando a Schwarzenberger: "The economic interests of States made short work of natural-law fallacies. Writers have asserted freedom of commerce or navigation as natural rights and deduced such rights from any principles they cared to adopt as the starting points of their arguments. Yet, unless they were quick to reduce their claims to imperfect rights, they merely served to lend a spurious respectability to untenable claims". *The Principles and Standards of International Economic Law*, 117 *Recueil des Cours*, 1,12, 14 Academia de Direito Internacional de Haia, 1966, *apud* Jackson, Davey, *op. cit.*, 261. Não se pode deixar de lembrar que também a Lei da Boa Razão do Marquês de Pombal proibia o uso de Direito Natural ou Romano em matéria comercial.

O GATT, em seu corpo básico, contém duas regras centrais relativas à discriminação³⁹⁰: a do Artigo I, relativo à Nação Mais Favorecida (MFN), e a do Art. III, que regula o chamado “tratamento nacional”. Diz John Jakson:

“The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of ‘nondiscrimination’. In the case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules and policy.”³⁹¹

Assim, os princípios básicos de não discriminação são de que nenhum membro da OMC pode tratar diferentemente os demais membros, nem estabelecer desigualdade entre nacionais e estrangeiros.

Tais regras estão igualmente refletidas, no tocante ao TRIPs, em dispositivos próprios de MFN e de tratamento nacional:

ARTIGO 3

TRATAMENTO NACIONAL

1 - Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

ARTIGO 4

TRATAMENTO DE NAÇÃO MAIS FAVORECIDA

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros.

A mesmo princípio de “tratamento nacional” é regra básica da Convenção de Paris, como parâmetro de não discriminação. Como diz o Art. 2o. da CUP:

“os cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais” .

A Convenção porém, vai além: “tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção”. Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção.

³⁹⁰ Diz John H. Jakson (op. cit. p. 444): "Apart from Article I of GATT, the General Agreement also contains a number of other MFN or nondiscrimination clauses". E cita: Art. IV b. (films) Art. III. 7 (int'l mixing requirements) Art. V. 2, 5 e 6) (transit of goods) Art. IX. 1 (marks of origin) Art. XIII.1 (quantitative restrictions) Art. XVII.1 (state trading) Art. XVIII.20 (measure to assist economic development) Art. XX (j) (measures of goods in short supply).

³⁹¹ Op. cit., p. 483.

Diz Bodenhausen, nos comentários oficiais da OMPI sobre o Art. II da Convenção ³⁹²:

“The advantages which the nationals of the countries of the Union may claim in any other member country consist in the application, without any discrimination, of the national law as applied to the nationals of the country itself.”

(...)

“Under this category comes the very basic rule of the Convention, that nationals of each member State shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all other member States the advantages that their respective laws grant, or may grant in the future, to nationals of these latter member States”

Assim, por força da CUP, não existe discriminação quando a lei de um país dá idêntico tratamento ao seu nacional e a um estrangeiro, beneficiário da Convenção ³⁹³.

Conceito relevante de discriminação

Como se vê, o princípio de tratamento nacional no TRIPs, que é, como veremos, nosso parâmetro relevante, identifica-se com o mesmo princípio da CUP, mencionado acima. Seja no TRIPs, seja na CUP, a regra é precisamente a mesma.

Aliás cumpre notar que, embora absolutamente compatível com o mesmo princípio do Acordo Geral, o “tratamento nacional” do TRIPs não é exatamente igual ao do GATT 1947. Enquanto que no Art. III do Acordo Geral o tratamento nacional se restringe ao nível da igualdade objetiva (entre), a norma do TRIPs - como sempre o exigiu a CUP - requer igualdade subjetiva (entre).

De outro lado, já não mais a nível de interpretação, e sim levando em conta os requisitos de vigência dos tratados, a mesma solução se impõe. Pela norma de integração entre os dois tratados sobre Propriedade Industrial constante do Art. 2 da TRIPs, aplica-se no tocante às partes de I a IV do novo acordo, a regra do Art. II da CUP.

Qualquer dúvida quanto ao alcance da regra de não discriminação contida no Art. 27 da TRIPs, assim, deve ser entendida em sintonia com o princípio de tratamento nacional do Art. II da CUP, o qual, na forma do Art. 30.2 da Convenção de Viena, é a regra predominante.

Desta feita, não se introduz, com a TRIPs, no tocante ao *standard* de não discriminação, nenhum novo requisito, nenhuma nova feição, à regra de não discriminação da Convenção de Paris. Mais ainda, como esta é consagrada por uma tradição de cento e dez anos de aplicação pacífica, aplica-se ao entendimento do Art. 27 da TRIPs, na forma do Art. 30.2.b da Convenção de Viena, a prática seguida desde 1884 na aplicação da Convenção de Paris.

³⁹² Guide, p. 29; *eadem*, pg 12.

³⁹³ A regra da União, porém, não prescreve (salvo algumas poucas, mas importantes exceções) qual o conteúdo destas normas nacionais. É a TRIPs que vai estabelecer, pela primeira vez a obrigação de incluir na legislação interna determinados padrões de proteção

Resumindo: o que nunca foi considerado discriminatório pela Convenção de Paris não passará a sê-lo sob a TRIPs.

Patentes e importação

O segundo elemento relevante à nossa análise constitui-se das palavras “patent rights [shall be] enjoyable without discrimination (...) ___.”

Como já se viu, as razões históricas de sua inclusão no texto do TRIPs são rigorosamente irrelevantes para a definição da _ pertinente, a qual se construirá a partir do texto efetivamente legislado (*mens legis*), e não dos motivos ou obscuras intenções dos legisladores (*mens legislatoris*).

No entanto, vale aqui lembrar o porquê desta redação tal pouco pertinente a um artigo do TRIPs que fala da , não do dos direitos de patente.

A preocupação subjacente à cláusula, como se pode discernir da crônica das negociações do TRIPs, é a do requisito de uso efetivo das patentes, que, segundo a CUP, sempre foi facultado aos países membros da velha Convenção de 1883 introduzir, sob certas condições, em suas leis nacionais. Certos negociadores repetida e incessantemente tentaram conformar ao TRIPs norma específica que vedasse tal requisito.

A redação agora em escrutínio foi introduzida, em fase derradeira das negociações, possivelmente no mesmo intuito. O qual, segundo os princípios relevantes do Direito Internacional Público, não parece absolutamente prosperar.

A CUP e o uso efetivo

Regra central em nossas cogitações é do Art. 5o. A.1 da Convenção de Paris:

“A introdução que fizer o proprietário da patente, no país onde tiver sido expedida a patente de objetos fabricados em um ou em outros países da União, não importará em caducidade”.

Vale explicar o sentido desta norma. A legislação da França, ao momento da negociação da CUP em 1879, determinava a perda da patente para quem importasse o produto patenteado do exterior. Quem importasse o produto patenteado, teria sua patente caducada. Já em 1883, o trecho em questão foi incorporado ao texto convencional³⁹⁴

O que a Convenção proíbe é que seus países membros imponham em suas leis nacionais a caducidade da patente pelo simples fato da importação do produto objeto do privilégio. Mas tal proibição não se estende ao requisito do uso obrigatório da patente no país,

Tanto assim, que a Convenção prossegue, no mesmo Art. 5o.:

“Apesar disso, cada um dos países contratantes terá a faculdade de adotar medidas legislativas necessárias à prevenção dos abusos que puderem resultar do exercício de direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso efetivo.”

³⁹⁴ Bodenhausen, op. cit., p. 67.

Estas medidas não poderão prever a caducidade da patente, a não ser que a concessão de licenças obrigatórias não seja suficiente para prevenir esses abusos. Não se iniciará nenhum procedimento de caducidade antes que expire dois anos da concessão da primeira licença obrigatória.”

Diz Bodenhausen:

“The provision concerning the abuses which might result from the exercise of exclusive rights conferred by the patent relates to a very important question of patent law. Although patents, even apart from their exploitation, are considered beneficial to the industry, as they publish inventions which may inspire other inventions, and fall into the public domain after the expiration of their term, it is believed in many countries that, in order to be fully justified, patents should also be *used for working the patented invention where the patent is granted*, and not merely as an exclusive right to prevent others from doing so or to control importation³⁹⁵.

Demoremo-nos um pouco a entender tal regra e seu propósito.

O requisito do uso efetivo

A própria essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de explorar o objeto do privilégio³⁹⁶. Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme ao interesse público³⁹⁷.

A questão é: que tipo de uso deve ser este? A exploração através da fabricação do produto no país que concede a patente, ou do uso do processo? A comercialização do produto patenteado, ou a fruição de seus efeitos pelos consumidores bastam para satisfazer ao interesse público?

Argumenta-se que, para racionalizar a produção, instalando as unidades industriais onde melhor estariam, atendendo às vantagens comparativas, não seria exigível, absolutamente, a exploração industrial do privilégio em cada país que o concedesse; a rigor, nem sequer a comercialização seria imposta, sob pena de falsear o ciclo natural dos produtos, obrigando a uma inovação artificial, incompatível com a demanda dos mercados menos sofisticados.

Adotando a tese de que o investimento privado, deixado em plena liberdade, tomará o caminho mais eficiente não só para os objetivos do investidor (a maximização do retorno e velocidade de crescimento da empresa) como também - possivelmente a médio e longo prazo - para os da sociedade como um todo, não cabe exigir qualquer uso adequado da patente. Talvez, apenas, que ela não seja usada para extinguir a concorrência em geral.

Presumindo-se, de outro lado, que os interesses da sociedade possam divergir dos do investidor, ou que o interesse de certos países não coincida com os propósitos de determinados investidores, surge então a necessidade de mecanismos de re-orientação do

³⁹⁵ *Op.cit.* p. 70

³⁹⁶ Paul Roubier, *Le droit de la Propriété Industrielle*, (1952), "Si l'État accepte de donner à l'inventeur un monopole d'exploitation, c'est à la condition qu'il y ait effectivement une exploitation"

³⁹⁷ J.M. Mousseron, *Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective*, Paris, 1961, p. 197.

uso das patentes, por exemplo através das mencionada caducidade e das licenças compulsórias.

A solução da CUP, quanto ao ponto, é verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:

“The provisions under examination aim at striking a balance between the said considerations. It gives the member states the right to legislate against the *abuses* which might result from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to work, but on condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are respected”³⁹⁸.

Realiza a CUP, neste passo, o objetivo expresso pela TRIPs, operando “to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.

O TRIPs incorpora plenamente tais mecanismos. Com efeito, já entre os princípios que adota (Art.8), lê-se:

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

No capítulo especificamente dedicado às patentes, conta igualmente outro dispositivo de mesmo teor:

ARTIGO 30

EXCEÇÕES AOS DIREITOS CONFERIDOS

Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando conta os interesses legítimos de terceiros.

Mais ainda, como se viu acima, o Acordo vai a detalhe tal que regula com minúcia as limitações possíveis a uma patente.

Como se vê, apesar de regular minuciosamente o uso não autorizado, em nenhum momento o Art. 31 do TRIPs veda a licenças obrigatórias em razão de não uso da patente. De outro lado, também como já visto, não há vedação geral ao uso da caducidade.

Não se encontra, desta forma, nenhum índice no texto do Acordo, fora da cláusula em exame, que conduzisse à idéia de que as disposições da CUP relativas ao uso efetivo das patentes tivessem sido revogadas. Vejamos, enfim, se a própria cláusula fez tal revogação.

³⁹⁸ Idem, eadem.

O significado da cláusula de não discriminação.

O primeiro instrumento de interpretação da cláusula é o sistemático; o clássico método de interpretação que presume serem as normas jurídicas dotadas de coerência intrínseca e organização lógica. Ou seja, que a disposição em seções, parágrafos e artigos obedece a certo sentido classificatório, voltado à iluminação do sentido do texto, ainda que sem a precisão científica de um Linnaeus.

No caso da TRIPs, a presunção de logicidade e coerência é muito mais forte, já que o texto foi redigido por uma só fonte, unitariamente, sem as incertezas e imprecisões que resultam de uma negociação de palavra em palavra, tão típica dos tratados internacionais. O Presidente do Grupo TRIPs poderia apresentar qualquer disposição em seu texto; ao escolher a que temos, fixou com clareza o sentido do texto.

A cláusula em questão se insere em um artigo cujo título e matéria efetiva é “Patentable Subject Matter”. Ou seja, aquilo que pode ser objeto de um pedido de patente. Parece razoável assim o entendimento de que, em princípio, as disposições do Art. 27 se voltam aos requisitos de patenteabilidade, ou seja, aos pressupostos da concessão da patente.

A regras relativas ao conteúdo dos direitos³⁹⁹, prazo e limitações eventuais, enfim, todas as questões relativas à vicissitudes da patente após sua concessão são tratadas em disposições específicas.

No entanto, o Art. 27 menciona que “patents shall be available and patent rights enjoyable (...)”. Literalmente, menciona-se o exercício do direito, e não só os pré-requisitos de sua concessão. Mas, para emprestar alguma sistematicidade ao texto, torna-se necessário interpretar que os pressupostos de exercício a que se refere o Art. 27 sejam incondicionais e intrínsecos à dos direitos.

Com efeito, uma patente, já desde sua nascença, existe sob certas limitações de exercício. Que só possa valer no país que a concede, é um dos pressupostos do direito. Que só vija por, no máximo, tantos ou quantos anos, é outro pressuposto incondicional e intrínseco. Que não seja oponível aos outros eventuais inventores que não tenham pedido proteção, pode ser outro requisito imposto pela lei nacional, sempre como limite intrínseco e incondicional ao exercício do Direito.

A coerência de um texto tão precisamente redigido, como o do TRIPs, exige que se trate, neste artigo, exclusivamente dos pressupostos de obtenção e dos pressupostos de exercício da futura patente.

Ou seja, o Art. 27 deve ser lido de forma a impor que, ao momento em que a patente seja concedida, não exista, nesta origem, nenhuma diferença quanto aos três elementos que menciona.

³⁹⁹ Art. 28 - Rights Conferred e Art. 29 - Exceptions to the rights conferred.

Por exemplo, no tocante ao campo de tecnologia, o Art. 27 proíbe que se conceda patente de medicamentos só oponível contra produtos importados. Quanto ao local de invenção, veda que se negue patentes se a invenção for realizada em certo território (por exemplo, na África do Sul), ou se restrinja o exercício apenas às invenções concebidas em determinada área (por exemplo, o MERCOSUL).

Mas fugiria à sistemática do Acordo entender-se que o Art. 27 se refira ao uso efetivo, que é não pressuposto intrínseco e incondicional, mas condição de manutenção do direito, dependente para sua implementação de atos posteriores e eventuais do titular da patente ou de terceiros.

Interpretação segundo o contexto.

Passemos agora a analisar nossa cláusula segundo as regras de interpretação contextual que resultam da Convenção de Viena.

Uma consideração liminar é que o Art. 27 do TRIPs ocupa espaço livre.

A parte final do *caput* do Art. 27 refere-se simultaneamente “to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced”⁴⁰⁰. As três hipóteses se distinguem de forma muito clara.

Quanto à regra relativa ao local de invenção e ao campo de invenção, a noção de não discriminação se endereça a questões quanto às quais a CUP não se voltava. Não há na Convenção de Paris norma que obrigasse aos países membros conceder patentes para todas as áreas de tecnologia⁴⁰¹, nem impondo que se trate as invenções realizadas no exterior da mesma forma do que se tratem as criações nacionais⁴⁰².

Confirma-o Bodenhausen:

“In the field of patents, for instance, the convention leaves the member states entirely free to establish (...) the patent should be granted (...) in which fields and for which term.”⁴⁰³

Mas também não há nenhuma norma especificamente dando aos países membros o direito de escolher quais campos da tecnologia em que a legislação nacional poderia ou não dar patente. A nova norma do TRIPs apenas ocupa um espaço vazio, em que a CUP nem assegurava uma faculdade, nem vedava uma prática.

⁴⁰⁰ Vai-se tomar como hipótese, nesta seção, que as regras do Art. 27, *caput, in fine* constituem-se casos de não discriminação objetiva. Não seria este o entendimento que resulta da análise feita até agora. Mas perseguiremos esta suposição para demonstrar que, mesmo sem utilizar do conceito de não discriminação subjetiva, que é o aplicável ao TRIPs, a cláusula em exame não proíbe a exigência de uso efetivo.

⁴⁰¹ Como o notável caso dos Estados Unidos, que recusa patentes a certas invenções da área nuclear, na área de segurança nacional.

⁴⁰² Uma vez mais, como o caso americano, que admite, segundo o efeito material de suas normas nacionais, prazo mais favorável para prioridade quanto a invenções realizadas no país.

⁴⁰³ Op. cit. 15.

Cabe, agora, afirmar que a cláusula do art. 27 de TRIPs se sujeita à CUP. Quanto à importação de produtos, em face da produção local, há uma norma proibitiva explícita - a que veda a caducidade só pelo fato da introdução no país de produto importado. Também se tem outra norma que especificamente dá aos países membros uma para exigir o uso efetivo das patentes concedidas localmente.

Ou seja, o campo normativo está quase inteiramente ocupado - com a notável exceção que se verá adiante. Aliás, como já se demonstrou, ocupado de forma absolutamente compatível com os objetivos, os princípios e as normas do TRIPs.

Assim, tanto pelo dispositivo da Convenção de Viena segundo o qual as normas do TRIPs devem ser interpretadas em consonância com a CUP, quanto pela regra de integração segundo a qual, em divergência aparente, prevalece a norma da Convenção anterior, a cláusula em análise não se oporá, em princípio, às normas vigentes.

Exceção não configurada

Teríamos, no caso, uma exceção aos princípios gerais? Ao se verificar uma possibilidade de exceção a um princípio geral, cumpre verificar, primeiramente, se há alguma forma útil de aplicação da regra genérica ao caso⁴⁰⁴. Inelutavelmente, há.

A proibição de tomar a importação de qualquer produto como motivo para atacar a patente, no regime do Art. 5 A.1 da CUP, só alcança a caducidade da patente. Não se estenderia a qualquer outra restrição, permissível sob a regra da Convenção de Paris. Diz Bodenhausen, falando do assunto:

“The provision is rather narrowly worded and leaves the member States free to regulate the importation of patented articles by other means and in other circumstances than those referred to in this provision”⁴⁰⁵.

Tem-se aí no uma faculdade, assegurada aos Estados membros da CUP, de regular a sanção da importação dos produtos, mas simplesmente um espaço não ocupado pela CUP. A nova norma, sem conflito com a Convenção de Paris, pode estender a vedação do Art. 5 A.1 para outras hipóteses.

Assim, cabe perfeitamente entender que, a partir da vigência do Art. 27 do TRIPs, não se pode caducar, nem tomar medida similar, em detrimento de uma patente. Este é o efeito útil da nova disposição do TRIPs.

Art. 27 do TRIPs e uso efetivo

Como já vimos, coisa inteiramente diversa é o requisito de uso obrigatório. A cláusula em análise não se estende, de nenhuma forma, a tal campo. Com efeito, não se pode distinguir

⁴⁰⁴ Rezek, op. cit., p. 455: "A doutrina de expressão francesa nunca deixa de mencionar a regra do *efeito útil*, segundo a qual não se há de admitir a ociosidade do dispositivo, devendo, pois, interpretá-lo no sentido que justifique a valia operacional de sua concepção pelas partes".

⁴⁰⁵ *Op.cit.* p. 69.

qualquer discriminação, objetiva ou subjetiva, num dispositivo da lei nacional que, em sintonia com a CUP, imponha o requisito de utilização da patente num território determinado.

Subjetiva, pois se o requisito se impõe igualmente a nacionais e estrangeiros, e a todos estrangeiros, não se viola os Arts. 3o. e 4o. do TRIPs nem o Art. 2o. da CUP.

Objetiva, no que importa à cláusula em questão, porque no requisito de uso efetivo não se precisa distinguir entre produto importado e o produzido localmente. Quer se importe, quer não se importe o produto, a falta de uso efetivo pode ser apurada tendo em vista a utilização no território pertinente.

Ainda que não haja qualquer importação, ainda que o produto não seja fabricado em parte alguma no exterior, pode-se apurar a efetividade do uso da mesma forma ⁴⁰⁶. Sem distinguir, de nenhuma forma entre produção local e produto importado.

Outro entendimento talvez se pudesse manter se a redação da cláusula em exame, ao invés de referir-se a produtos importados e produzidos localmente, tivesse:

- a) proscriu distinções entre um território e outro para efeitos de apuração de uso efetivo; ou
- b) considerado como uso efetivo o suprimento por importação às necessidades de mercado; ou
- c) diretamente vedado o requisito de uso efetivo.

Mas claramente não o fez. Tratando-se de norma abstrata, onde impõe-se necessariamente a interpretação textual, há que se entender que a definição do que é uso efetivo recai, na forma do Art. 5o. da CUP, sobre a legislação nacional.

Assim, caso eleja como uso efetivo a fabricação do produto resultante da patente, ou o uso do processo, num território determinado, a lei local não violará o princípio de não discriminação, deduzido segundo as normas dos Arts. 3 e 4 do TRIPs e do Art. 5o. da CUP.

Igualmente não infringe tal princípio a lei nacional que definir como uso efetivo o suprimento do seu mercado por qualquer meio. Ambas estas hipóteses, ou quaisquer outras que obedecerem o princípio de equilíbrio de interesses definido no Art. 7o. do TRIPs, são perfeitamente compatíveis com as normas do GATT 1994.

O TRIPs admite o uso efetivo das patentes

Entendemos, assim, que o Art. 27 do Acordo TRIPs não proíbe a inclusão nas leis nacionais dos países membros da exigência de uso efetivo para as patentes, desde que obedecidos os parâmetros da Convenção de Paris, em seu Art. 5o.

As razões para tal convicção são as seguintes:

- a) Não se introduziu, com a TRIPs, nenhum novo requisito à regra de não discriminação da Convenção de Paris.

⁴⁰⁶ Note-se que lei brasileira em vigor aplica a Convenção de Paris nestes exatos termos. Não há distinção entre importação ou não importação para se apurar o uso efetivo.

b)O Acordo, fora da cláusula em exame, não revoga as disposições da CUP relativas ao uso efetivo das patentes.

c)A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula exclusivamente os pressupostos para o exercício de uma patente que sejam incondicionais e intrínsecos à concessão, não se aplicando às regras relativas à manutenção do direito, uma vez concedido. Assim, a norma não afeta a exigência de uso efetivo.

d)Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não poderia ser entendido de forma a vedar a exigência de uso efetivo. Em primeiro lugar, porque continua em vigor a Convenção de Paris, que a assegura.

e)Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a exploração da patente: mesmo sem importar nada, ocorre falta de uso. Não há pois a discriminação mencionada na cláusula entre a importação e a fabricação local.

f) Outro seria o entendimento, se o TRIPs regulasse a noção de uso efetivo, ou proibisse discriminar entre território nacional e estrangeiro para apuração da exploração ou ainda tivesse disposto diretamente que importação também é uso. Mas não o fez.

f) Assim, não há qualquer discriminação, seja perante do Art. 27, seja perante o restante dos dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei nacional de um requisito de uso efetivo, desde que constituído em exata conformidade com os parâmetros do Art. 5o. da CUP.

Bibliografia: Propriedade Intelectual e TRIPs

Carminatti, Antonella, A Proteção das Indicações Geográficas no TRIPs, Revista da ABPI 18 (1995)

Correa, Carlos Maria, Implementing the TRIPs Agreement, General Context and Implications for Developing Countries, Third World Network.

Correa, Carlos Maria, Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The TRIPs Agreement and Policy Options. Third World Network.

Correa, Carlos Maria, Review of the TRIPs Agreement: Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries, Third World Network - TWN Trade & Development Series 13.

Das, Bhagirath Lal, An Introduction to The WTO Agreements - Trade and development issues and the world trade organization. Third World Network

Das, Bhagirath Lal, The World Trade Organisation. A Guide to the Framework for International Trade. Third World Network.

Dreier, T., «TRIPs and Enforcement of Rights" in F-K Beier e G. Schricker (eds), From GATT to TRIPs - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1996).

Emmert ,V. F., «Intellectual Property in the Uruguay Round - Negotiating Strategies of the Western Industrialized Countries» (1990) Michigan Journal of International Law 1317.

Gervais, V. D., The TRIPs Agreement - Drafting History and Analysis (1998)

Stewart, T.P. (ed.), The GATT Uruguay Round - A Negotiating History (1986-1992) (1993),

Fora dos tratados: a reciprocidade

Como já visto, o sistema de Convenções, tratados multilaterais, rejeita a reciprocidade como fundamento do sinalagma entre as partes. Pelo sistema da “União” ou do “tratamento nacional”, procura-se exatamente evitar o princípio *do ut des* do direito romano, que condicionava a exequibilidade da prestação à correlação direta da outra parte.

Mas o que acontece, quando não há tratado? Ao contrário do disposto na nossa lei autoral, que limita sua proteção aos estrangeiros domiciliados no exterior (Art. 2º. da Lei 9.610/98 - “gozarão da proteção dos acordos, convenções e tratados ratificados pelo Brasil”), a Lei 9.279/96 prevê, ainda, um critério de reciprocidade:

Art. 3º - Aplica-se também o disposto nesta lei:

(..) II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Beneficiários da regra de reciprocidade

Não havendo tratado em vigor, que beneficie o estrangeiro não domiciliado no País, a Lei 9.279/96 prevê aplicação de suas normas, sob condição de reciprocidade. Para definir o parâmetro de reciprocidade (isto é, a lei estrangeira que será cotejada com a nacional), a lei brasileira elege, no caso, a norma do país em que o estrangeiro seja nacional ou aquela em que ele seja domiciliado. Qual delas, enfim?

Seguramente, a que for mais favorável ao deferimento da extensão de direitos. O dispositivo, que atribui direitos mesmo aos que não tenham o benefício de um tratado, não se volta a restringir, mas a incentivar a mútua atribuição de patentes e marcas aos nacionais de outros países. Poder-se-ia argumentar que é através da restrição, autêntica sanção unilateral, que se educa os países estrangeiros no reconhecimento dos direitos dos brasileiros; mas não é este um entendimento compatível com o sistema constitucional em vigor.

Parâmetro subjetivo de reciprocidade

A lei estrangeira, parâmetro objetivo da reciprocidade, tem de estender aos brasileiro e às pessoas domiciliadas no Brasil os direitos sujeitos à avaliação. Diz mal a Lei 9.279/96 ao utilizar-se da alternativa “ou”.

Em primeiro lugar, a reciprocidade deve incluir todos aqueles que, à luz da regra constitucional de isonomia, merecem igual proteção, *ceteris paribus*: os brasileiros e os estrangeiros aqui residentes. Se a lei estrangeira apenas protege um dos dois sujeitos (por exemplo, o brasileiro), não atende o padrão constitucional brasileiro de igualdade.

Em segundo lugar, porque, se apenas reconhecesse o estrangeiro aqui domiciliado (presumivelmente, por sua condição nacional, e não por seu domicílio), a lei estrangeira tomada como parâmetro estaria efetivamente denegando direitos aos brasileiros.

Note-se que uma terceira hipótese existe: a de que a lei estrangeira recuse proteção aos brasileiros não residentes no Brasil; por exemplo, aos brasileiros domiciliados no próprio país onde vige a lei tomada como parâmetro. Se o fizer, não cumpre com o pressuposto subjetivo da comparação. Mas podem existir hipóteses em que a própria lei brasileira deixe de garantir os direitos de propriedade industrial a brasileiros ou estrangeiros aqui domiciliados; e nenhuma exigência se fará, de que a lei estrangeira ofereça mais proteção do que dá, para seus próprios beneficiários constitucionais, a lei nacional.

Reciprocidade: concreta ou *in abstracto*?

Difícil instrumento de direito internacional público, a reciprocidade presume uma análise jurídica e extra jurídica de extrema complexidade, que não fica aparente na noção simples de que “damos a eles o tratamento, que eles dão a nós.”

Um exemplo, dentre os muitos que se podiam alvitrar: a lei do país X garante patentes a todos os requerentes, independentemente de sua nacionalidade; mas tal patente não importa em exclusividade de fabricação, só em um *domínio público pagante*, como na antiga lei mexicana. Ou: em prazos, conteúdo de direitos e exclusões de patenteabilidade, a lei estrangeira se equipara à nossa, mas as anuidades são muitíssimo mais onerosas. Há reciprocidade?

A reciprocidade importa em confrontar dois parâmetros legais, objetivamente (texto e aplicação da lei) e subjetivamente (os beneficiários e obrigados das normas). Mais, é preciso comparar tais parâmetros *reciprocamente*, e não da forma que se compulsam os sistemas jurídicos pelos métodos do direito comparado. Mais ainda, não se considera o direito elementar em si, mas o instituto como um todo: o prazo maior pode ser compensado por regras mais restritivas de licença compulsória.

Superada a fase cognitiva, o que fazer se a comparação mostrar diferenças de tratamento? Considerar *substancialmente equivalentes* os dois sistemas, se, no *efeito geral*, o depositante brasileiro tem aproximadamente o mesmo tratamento, sob a lei estrangeira, que o depositante originalmente submetido à lei estrangeira tem em nosso País? Qual a aproximação razoável?

Indo além: constatada a disparidade, negar a proteção ao depositante estrangeiro? Ou (solução propugnada na Convenção de Berna), reduzir os direitos do estrangeiro aos limites de sua própria lei? Por exemplo: conceder no Brasil a patente ao estrangeiro, mas pelo prazo, menor, que sua própria lei nacional outorga?

A Lei 9.279/96 silencia, olímpicamente, sobre todas estas questões, o que talvez seja medida de prudência, considerando a progressiva inclusão de todos os países existentes nos tratados em vigor no Brasil. Mas, já que existe a previsão legal, como aplicá-la?

Não havendo regra legal, parece razoável aplicar, na sua pragmática, o princípio de colaboração internacional intrínseco ao texto, ou seja, admitir à proteção o máximo que se puder, sem lesão ao interesse nacional. Sendo substancialmente equivalentes o direito estrangeiro e o nacional, ambos medidos em seus efeitos (e não no texto legal isolado e sem aplicação), deve-se ao depositante estrangeiro a integralidade da Lei 9.279/96. Não se

atingindo tal equivalência, recusar a aplicação da lei, pois a redução dos direitos, como sugere a Convenção de Berna, à medida da lei estrangeira, é impossível sem autorização legal, e de administração quase impossível.

A Lei 9.279/96 e os atos internacionais

A Lei 9.279/96, como a Lei 5.772/71, se aplica aos estrangeiros, beneficiários dos tratados e convenções de que sejamos parte, desde que ocorra o depósito do respectivo pedido de patente ou marca no Brasil; como complemento à disposição pré-existente, manda aplicar as normas mesmo aos estrangeiros não amparados por atos internacionais, desde que provada a reciprocidade.

Assim, para os beneficiários dos atos internacionais pertinentes, a Lei 9.279/96 aplica-se *independentemente de reciprocidade*. Para os cada vez mais raros casos de aplicação das normas do novo CPI aos estrangeiros não amparados por tratados, defere-se a proteção, através da concessão de patentes, registro de marcas e desenhos industriais, ou das normas de repressão à concorrência desleal, se comprovada a reciprocidade.

O novo CPI, como o anterior, aplica-se exclusivamente aos beneficiários so art. 5º. da Carta de 1988, ou seja, *os brasileiros e os estrangeiros residentes no País*. A concessão dos direitos previstos na Lei 9.279/96 àqueles que não estejam entre os beneficiários da cláusula isonômica constitucional só ocorre (art. 5º. § 2º. da Carta) nos termos da própria lei ordinária ou dos tratados.

Pedido de patente ou de registro proveniente do exterior

A extensão do CPI aos estrangeiros não residentes compreende os pedidos de patentes e de registros *provenientes do exterior*, atendida ainda a condição suplementar de que sejam depositados no País, desde que sob abrigo de tratado. Assim, os dispositivos do CPI que se refiram a patentes ou registros, diretamente ou indiretamente - como as disposições adjetivas relativas à concessão ou outorga de tais títulos -, são aplicáveis aos estrangeiros não residentes, beneficiários dos tratados.

Mas os demais dispositivos do CPI, por exemplo, os relativos à concorrência desleal, não são aplicáveis aos estrangeiros, a não ser que ocorra uma de duas hipóteses: o tratado (se houver) preveja expressamente a aplicação de tais dispositivos, ou verifique-se a satisfação do requisito de reciprocidade.

A menção a que tais pedidos devem ser provenientes do exterior não será entendida como exigência de um prévio processamento no exterior, por exemplo, através do Patent Cooperation Treaty ou do Acordo de Madri para depósito internacional de marcas. Mesmo os pedidos feitos no Brasil, diretamente pelo inventor ou criador da marca ou por procurador, são admitidos ao regime do CPI.

Pedido depositado no País

Para obter a proteção da lei brasileira, é preciso que se exercite a pretensão do pedido no País, através do respectivo depósito. Não basta ter havido depósito no exterior, pois o título jurídico é, salvo disposição específica de tratado, de natureza essencialmente nacional. Com efeito, em dispositivos bastante enfáticos, a CUP afirma a independência das patentes e, com certos matizes, a das marcas, como regra de aplicação geral.

O tratado, porém, pode dispensar o requisito do depósito para a aquisição do título nacional, ou mesmo dar efeitos internos a um título constituído em sede estrangeira ou internacional. Para a CUP (art. 8), por exemplo, a proteção dos nomes empresariais constituídos no exterior independe de registro; e assim também obtém proteção no País as marcas, ainda que não registradas, de tal notoriedade que satisfaça os pressupostos do art. 6-bis da Convenção de Paris.

Aplicação dos tratados aos brasileiros

A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º. da Lei 5.772/71 manda aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais que o invocarem.

É bem verdade que, em um ponto essencial - a prioridade -, a diferença de tratamento pretende ser corrigida pelo disposto no Art. 17 da Lei 9.279/96, que permite um pedido brasileiro ser prioridade de outro pedido brasileiro, nas condições mencionadas. Mas a regra geral merece ser preservada⁴⁰⁷.

Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia *mediante requerimento*, ou seja, acolhia-se a pretensão manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de exigir a pretensão manifestada, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados.

Isonomia do nacional com o estrangeiro

Curiosamente, não existe na Constituição dispositivo genérico que obrigue a estender aos nacionais os direitos assegurados aos estrangeiros. No caso específico da propriedade industrial, porém, a vinculação dos direitos pertinentes ao “interesse social e o

407 O exemplo é do art. L.612-3 do Código Francês de 1992, que desde 1990 introduziu a prioridade estrangeira no direito daquele país. Vide Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, vol. II, Ed. Delmas, 1995, p.146; Foyer e Vivant, *op.cit.*, p. 137 e 269.

desenvolvimento tecnológico e econômico *do País*” claramente vindicaria um dispositivo legal como este que agora está em análise.

O princípio constitucional da isonomia abrange, exclusivamente, os brasileiros e os estrangeiros aqui domiciliados; a extensão dos direitos previstos na Carta ou nas leis depende de expressa disposição legal ou em ato internacional.

A aqui é outra. Já na CUP, previa-se que os estrangeiros, beneficiários da Convenção, teriam o mesmo tratamento que os nacionais, aos nacionais, “sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção”. Ou seja, poderia o estrangeiro ter os benefícios da Convenção, ainda que este excedessem o que a lei nacional concedesse.

O tratamento nacional do TRIPs também prevê que os países membros poderão, “mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo”⁴⁰⁸. Assim, além do mínimo prescrito na norma internacional, os Estados podem favorecer os estrangeiros; o que não podem é desfavorecê-los. O art. 3º. do TRIPS dispõe:

“Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento *não menos favorável* que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual”.

Vê-se, assim, que não é impossível que, sob a lei internacional relevante, os estrangeiros, sob a regra de tratamento nacional, venham a ter mais direitos, ou menos obrigações, do que os nacionais.

“Em igualdade de condições”

O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico *pelo menos tão favorável* quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, *ainda que ela não se dirija ao nacional*; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas.

Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que gerariam efeitos sob a norma internacional em favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o brasileiro auferirá os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Não haverá a incorporação *ad hoc* da lei internacional, através da norma de equiparação, porém, se os elementos do fato

408 O art. XVII do General Agreement of Trade on Services (GATS), um dos acordos elementares do GATT 1994, reflete o art. III.4 do GATT básico, o qual assegura aos bens um tratamento não menos favorável do que é garantido ao nacional em idênticas condições. O que se coloca como peculiaridade da isonomia versão GATS é a exigência de que a igualdade seja substantiva (in concreto) e não formal de maneira que a aplicação de norma legal formalmente igualitária não possa ter como resultado uma desigualdade de tratamento de fato (GATT Analytical Index, p.155). De outro lado, o GATS não se opõe a tratamento desigual, em concreto, quando o favorecido é o estrangeiro (art. XVII.2 e 3).

gerador não forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso dos estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicílio).

Assim, por exemplo, se a lei internacional prescrever consequências para o fato de o estrangeiro se encontrar fora do País ao momento de exercer um direito, ou cumprir uma obrigação (dando, em hipótese, prazo de prescrição ou preempção maior), a equiparação não existirá se o brasileiro estiver no País; as condições não são equivalentes. Mas haverá aplicação da norma equiparativa ao brasileiro, sempre no mesmo exemplo, se a presença do estrangeiro no exterior seja neutra perante os efeitos previsto na lei internacional - caso o direito seja atribuído ao estrangeiro simplesmente por que ele é nacional ou domiciliado em país membro do Tratado, e não porque está no exterior.

A lei anterior condicionava a aplicação do direito internacional ao requerimento da parte nacional - para assegurar que não houvesse equiparação *in pejus*. A norma atual, embora tenha prescindido do pedido do interessado para a aplicação da norma internacional, não autoriza a aplicação de maiores obrigações, nem a coracção de direitos de brasileiros, em virtude de tal regra. O exemplo do Código Francês é eloquente.

Embora não esteja expresso no texto sob análise, entenda-se que a extensão *ex officio* da norma internacional aos brasileiros só se possa dar *em favor* destes, e não contra; mas, manifestada a pretensão de equiparação pela parte nacional, não cabe à autoridade perquirir se a aplicação se dá em favor ou desfavor de quem a requer, podendo sempre denegá-la se os resultados se produzem em fraude a lei ⁴⁰⁹, o que não é nunca presumido.

Importantes, e complexas, são as consequências do dispositivo em análise num contexto de aplicação da cláusula de nação mais favorecida.

409 Regis Fichtner Pereira, *Fraude à Lei*, Renovar, 1994, p. 136: “A fraude à lei no direito interno se distingue da fraude à lei no direito internacional privado. Naquela, o agente procura indiretamente, dentro do sistema jurídico, fazer não incidente norma que obrigatoriamente deve incidir. Neste, o agente escapa à incidência da lei simplesmente praticando o ato jurídico sob a égide de outro sistema jurídico mais favorável”.

A doutrina da concorrência

A raiz na concorrência

Como se viu na introdução a este livro, a proteção jurídica da Propriedade Intelectual se funda na tutela da posição do titular do direito na concorrência ⁴¹⁰. Mesmo no caso dos direitos autorais, onde a questão concorrencial pareceria menos flagrante, a prevalência da indústria cultural marca como *big business*, altamente concorrencial, o que poderia ser a autêntica tutela dos bens do espírito e dos direitos personalíssimos dos criadores ⁴¹¹.

Uma teoria da concorrência

Num sistema jurídico em que haja *liberdade de iniciativa*, ou seja, acesso juridicamente livre à atividade econômica, e *livre concorrência*, ou seja, autolimitação do Estado em face da prática privada desta mesma atividade, surge um espaço de proliferação de interesses econômicos *sem condicionamento primário de Direito*. Determinado no contexto histórico da Revolução Francesa, estas liberdades têm reflexão direta no direito vigente ⁴¹².

Exercidos de forma razoável e compatível com a expectativa dos que ingressam e praticam a atividade econômica, não haverá intervenção do Estado, repressiva, modificativa ou de incentivo: um espaço menos de direito, que de liberdade ⁴¹³.

O fenômeno da liberdade agressiva

A emulação, competição agressiva, mas leal, entre os agentes econômicos, é o pressuposto da utilidade social da concorrência. Os tribunais repetem este óbvio da ciência econômica.

Assim, como já dissemos, não há ilícito no dano que faz um concorrente a outro, na estrita obediência das regras do jogo competitivo. Gerando produto de tecnologia superior, ou a

410 Vide sobre a questão Antonio Fonseca, *Concorrência e Propriedade Intelectual*, Revista da ABPI, Nº 36 - Jan. /Fev. 1997.

411 Interessante demonstração do uso dos direitos autorais como forma de abuso de concorrência são os repetidos casos judiciais e administrativos envolvendo as agências arrecadoras. A Suprema Corte Americana já decidiu que “The copyright laws confer no rights on the copyright owners to violate the antitrust laws” (A lei autoral não faculta aos titulares de direitos autorais violarem a lei antitruste) *Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting Services*, 441 U.S. 1, 19 (1979). Vide Chisum e Jacobs, *Understanding Intellectual Property*, p. 4-229. Com base neste precedente e em outros, o Município do Rio de Janeiro insurgiu-se, em procedimento administrativo proposto perante a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, contra abuso praticado na cobrança de direitos autorais, obtendo provimento administrativo.

412 Lei de 2 e 17 de março de 1791: “il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon (...). Carta de 1988, art. 5o. XIII: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Art. 170. (...) observados os seguintes princípios: (...) IV - Livre Concorrência.

413 Julgou o Tribunal de Grande Instância de Estrasburgo em 17 de novembro de 1992: “Il faut rappeler qu’en matière commerciale la libre concurrence est de principe. Cette concurrence n’est répréhensible et dommageable qu’au cas où elle s’exercerait de façon déloyale”. *Code de Propriété Intellectuelle*, Litec, p. 3.

menor preço, um concorrente pode, e mesmo deve, alijar o outro do mercado, para o bem comum.

Nota Paul Roubier ⁴¹⁴, em sua obra clássica, que a liberdade de competir é uma *liberdade civil*:

“Cette liberté comporte normalement des discussions et des luttes, en vue de fixer les intérêts des uns et des autres ; dès lors, se trouve incluse, dans le fonctionnement même de cette liberté, la possibilité de causer des dommages à autrui ; il ne peut en être autrement, puisque le législateur est parti du principe, cher aux économistes libéraux, que la lutte entre les intérêts particuliers, par le triomphe des plus aptes, est le meilleur moyen de servir le progrès général de la société »

Jurisprudência: concorrência e luta de boxe é tudo igual

> Superior Tribunal de Justiça

Recurso Ordinário em habeas corpus: 0003831 ano:94 RJ turma:06

Julgado: 13.09.1994 DJ de 28.11.1994 pg. 32641

Ementa: RHC - penal - infração penal - ilicitude - perigo - comércio - concorrência - a infração penal, além da conduta, reclama resultado (dano, ou perigo de dano ao objeto jurídico). Além disso, ilicitude do comportamento do agente. Quando o legislador define o ilícito penal, significa postura axiológica negativa referente à conduta descrita. A concorrência é própria do regime de economia de mercado. A disputa entre empresas é consequência natural. O exagero é tônica dos anúncios comerciais e industriais. Nenhuma censura, inexistindo desvirtuamento da qualidade da coisa ou prestação de serviços. Os romanos, há séculos, divisaram o *dolus bonus*. A fantasia não se confunde com a fraude. O perigo (próprio do resultado) deve ser concreto, ou seja, ensejar probabilidade (não mera possibilidade) de dano. ⁴¹⁵.

> CADE

Ato de Concentração 83/96. Voto da Conselheira Lúcia Helena Salgado

Não há porque se iludir. Da perspectiva privada, do agente econômico atuante no mercado, a concorrência é uma fonte de aborrecimento e pressão. O sonho de toda empresa é tornar-se monopolista e conquistar uma vida tranqüila e não seria racional se não fosse dessa maneira. O motor do capitalismo é a inovação, que nada mais é que a obstinação em levar ao mercado algo novo, exclusivo, vale dizer, ter seu monopólio, ao menos por algum tempo. É justamente o empenho de se tornar monopolista - auferir lucro econômico ou supra normal - o que sustenta a dinâmica concorrencial.

⁴¹⁴ Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, 1950, p. 527.

⁴¹⁵ Vide duas interessantes decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 1) Embargos infringentes na apelação cível, reg.int.proces: 36.295. número: eiapc0008536 data da decisão: 03.09.85 câmara cível desembargador Manoel Coelho Ementa: concorrência desleal. Atos de emulação entre fabricantes de produtos similares, não chegam a caracterizar concorrência desleal. 2) reg.int.proces: 25.623 número: apc0008536 data da decisão: 09.12.82 primeira turma cível desembargador Mello Martins 025 desembargador Geraldo Joffily. Data da publicação: 25.04.83 página: 5.210 Ementa: - a concorrência desleal deve ficar objetivamente comprovada (art-178 do Del-7903.1945 e art-159 e art-1059 do Código Civil de 1916). - a natural emulação entre fabricantes do mesmo produto não implica concorrência desleal.

A concorrência é um valor, um bem, da perspectiva pública, da sociedade, não da perspectiva privada. Por isso a necessidade de uma política de Estado de defesa da concorrência. Essa política de Estado está longe de se confundir com políticas de governo, que buscam resultados de curto prazo. Políticas e ações de governo que visem monitorar condutas e desempenhos, levando as empresas a agir como o governo determina e não como o mercado as orienta, estas sim são movidas pela nostalgia intervencionista.

Stigler, um dos expoentes da escola de Chicago, em passagem interessante, diz:

“A competição ... é por amplo e antigo consenso altamente benéfica para a sociedade quando imposta - sobre os outros. Toda indústria que pode bancar um porta-voz tem enfatizado ao mesmo tempo sua devoção a esse princípio geral e a necessidade prioritária de reduzir a competição dentro de seu próprio mercado, porque nesse caso a competição não funciona bem. Os médicos devem proteger seus pacientes contra os curandeiros (não licenciados) ...Os fazendeiros devem proteger os consumidores contra a fome e isso deve ser feito restringindo a produção e fornecendo subsídios aos produtores...”⁴¹⁶

O espaço da concorrência

No multifário crepitar das atividades econômicas, para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que *exista efetivamente concorrência*, e se verificarem três identidades:

- que os agentes econômicos *desempenhem* suas atividades *ao mesmo tempo*
- que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço
- que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado geográfico.

Existência de competição

O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela *existe*. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *prius* inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe.

Mais ainda: esta competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. Dois competidores nominais que não se agridem não podem alegar deslealdade na concorrência.

A elaboração doutrinária e jurisprudencial quanto aos *crimes* de concorrência desleal ilumina este requisito básico, não menos necessário na vertente civil:

“Todos os crimes em questão pressupõem nos sujeitos ativo e passivo a qualidade de concorrentes, e somente são puníveis a título de dolo, ora específico, ora genérico”.⁴¹⁷

⁴¹⁶ [Nota do original] J. Stigler, “Can Regulatory Agencies Protect Consumers?”, 1982, pp.9

⁴¹⁷ Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, vol. VII/381

“596 - Sujeito ativo e sujeito passivo são necessariamente concorrentes, atuais ou futuros, no exercício do comércio, da indústria ou da profissão (RT 197/98, 242/377, 306/436). Sobre a relação de concorrência ou situação de competição, cf. Delmanto, ob. cit., 21. O crime é próprio. Sujeito ativo, como sempre, será pessoa física, em geral integrante ou responsável por firma ou empresa, que pratique em seu nome ação delituosa. Embora possa o crime ser cometido por empregados ou prepostos, segundo a regra geral e os princípios que regem o concurso de agentes (RF 106/134) é indispensável que apresentem certa autonomia e capacidade de deliberação em nome da sociedade. Sujeito passivo será a pessoa jurídica”⁴¹⁸.

“(…) Apenas podem perpetrar as infrações ora cuidadas aqueles que exerçam uma concorrência, pois, para que competição desonesta, exista, preciso se faz que haja, antes, a própria concorrência.

Assim, o sujeito ativo deverá ser um concorrente, já que a disputa não é apenas pressuposto da infração, mas, sim, elemento integrante do seu tipo legal. O não rival pode praticar um ato desleal, mas não um ato de concorrência desleal. Em razão da mesma exigência - uma rivalidade - o sujeito passivo deverá ser também um concorrente.

São, portanto, crimes próprios os de concorrência desonesta, posto que só o competidor os pode empreender; são, ainda, crimes bipróprios, pois tanto o autor, como o ofendido, precisam, ambos, ter a capacidade penal e a qualidade especial de competidores. Se não existir tal atributo em um deles, estará faltando um elemento típico: não haverá adequação ao modelo, em razão da carência da exigida condição especial do agente ou da vítima. Na palavra de Néelson Hungria, “todos os crimes em questão pressupõem nos sujeitos ativo e passivo a qualidade de concorrentes. (...)”

A conexão concorrencial de fato não é apenas a presente. Também a futura, ou potencial, permite que se integre a relação. (...) Ou, no reverso, ser vítima de um competidor ilegal”.⁴¹⁹

Jurisprudência: só há concorrência desleal entre concorrentes

> Tribunal de Alçada do Paraná

Recurso crime em sentido estrito 0128053-1 - Cascavel - - ac. 7740. Juíza Conchita Toniollo - Quarta Câmara Criminal- julg: 27/12/01 - DJ: 01/02/02. Por unanimidade de votos, negaram provimento

Recurso crime em sentido estrito. Rejeição de queixa-crime. Concorrência desleal. O delito necessita, para ser caracterizado, da condição de concorrente entre os sujeitos ativo e passivo, além de prova de efetiva confusão entre os consumidores. Recurso não provido.

Jurisprudência: Concorrência é fato e não *status*

> Tribunal Regional Federal da 1ª. Região

RCCR 95.01.27068-8 /GO. JUIZ EUSTÁQUIO SILVEIRA. QUARTA TURMA DJ 10 /10 /1996 P.76683

Penal e processual penal. Recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou queixa-crime. Delito tipificado no art. 178 do decreto-lei n. 7.903/45 (concorrência desleal). Sujeito ativo e sujeito passivo. Crime próprio.

⁴¹⁸ Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, 9ª ed., vol. I/530,

⁴¹⁹ Celso Delmanto, Crimes de Concorrência Desleal, p. 21,

1. O delito descrito no artigo 178 do Decreto-lei n. 7.903/45 é crime próprio, exigindo dos sujeitos ativo e passivo a qualidade de concorrentes - comerciantes ou industriais. 2. A par da *qualidade* de concorrentes, é indispensável o *exercício* da concorrência, pois a disputa constitui elemento integrante do tipo legal. 3. Inexistindo a qualidade de concorrente dos sujeitos ativo ou passivo, o fato não é típico por falta de elemento essencial. 4. Recurso improvido.

Concorrência e direitos exclusivos

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantemente da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos à propriedade intelectual. Não só pela pertinência para a definição das indenizações em caso de violação – pois o dano a ser considerado deve ser sempre efetivo. É obviamente inconstitucional, por ofensa ao *substantive due process of law*, as fixações *forfaitaires* (o valor de X exemplares) de penalidades, como no caso do direito autoral ou de cultivares. Mas também pela própria circunscrição do direito exclusivo, como ocorre no caso de patentes que não são violadas no caso de um uso *não comercial* – embora se possam imaginar usos comerciais fora da concorrência, difícil é conceber um uso não comercial por um concorrente. Outros impactos da concorrência real sobre a estrutura ou exercício dos direitos poderiam ser facilmente compilados.

Como nota Gama Cerqueira:

“a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento “concorrência”, circunstância que apenas influi *para agravar a possibilidade de confusão*”⁴²⁰

No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre e em todos os casos indispensável. A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a *especialidade* da marca é elemento central do direito exclusivo.

Abandonada a idéia de que a marca registrada se exerce numa *classe* (vide o capítulo e seção específica sobre a especialidade dos signos distintivos) a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituibilidade de produtos e de serviços.

⁴²⁰ João da Gama Cerqueira, parecer constante na Revista dos Tribunais vol. 249/37

Verdade é que a questão das marcas não se reduz a esse fator singular; a projeção de outros elementos da concorrência material no mercado pertinente também são relevantes na proteção da marca: por exemplo, o fato de que outros concorrentes – ainda que não o titular - têm padrões de comercialização que compreendem os produtos A, B, e C, mesmo se o titular só o tenha em A, pode causar que a especialidade da marca abranja os segmentos B e C. Assim, são os parâmetros *da concorrência objetiva* e não só da competição envolvendo pessoal e subjetivamente o titular que são relevantes para a especialidade.

Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o *magis* da exclusividade exclui o *minus* da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma.

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, hígdas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente *uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência*. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.

Jurisprudência: mesmo no caso de marcas registradas a análise é da concorrência

> Tribunal de Justiça do RS

Recurso: Apelação Cível 598443851 relator: Henrique Osvaldo Poeta Roenick

Ementa: ação cominaria. Uso e propriedade de marca. Similitude entre as marcas utilizadas pela autora e pela ré. Em que pese certa similitude entre a marca utilizada pela autora - Gazeta do Sul S/A. - e aquela utilizada pela ré - Gazeta Centro-Sul Ltda. - não é ela suficientemente forte a gerar confusão sobre a identidade do periódico. Absoluta diversidade, ainda, quanto à abrangência de ambos os jornais, quer no respeitante a região do estado, quer no atinente ao público alvo. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária. Redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, em atenção às diretrizes traçadas na lei processual civil. Apelo provido em parte. (apc nº 598443851, Décima quarta câmara cível, TJRS, relator: des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, julgado em 18/03/1999)

Jurisprudência: papel da concorrência num conflito entre duas exclusividades

> Supremo Tribunal Federal

(JSTF - Volume 176 - Página 220). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 115.820-4 – RJ. Primeira Turma (DJ, 19.02.1993).Relator: O Sr. Ministro Sydney Sanches.Recorrente: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A.. Recorrida: Hermes do Brasil Indústria e Comércio. EMENTA: - Nome comercial. Exclusividade. Art. 153, § 24, da C.F. de 1967/1969.1. Segundo o disposto no parágrafo 24 do art. 153 da E. C. nº 1/69, a lei assegurará a exclusividade do nome comercial. 2. Não incide em ofensa direta a essa norma da Constituição, acórdão que, interpretando a lei infraconstitucional, nela referida, conclui que a proteção ao nome comercial não é absoluta, mas relativa, pois o que visa é, diante da semelhança ou identidade de nomes de competidores, evitar prejuízos para quem tem o registro, os quais, todavia, na hipótese, não teriam ficado demonstrados, operando, quanto a esse ponto, a Súmula 279. R.E. não conhecido.

ACÓRDÃO - O SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES (...) . A matéria está bem esclarecida na ementa do acórdão recorrido, f. 535:

‘DENOMINAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO. PRIORIDADE DE REGISTRO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Tendo sido constituídas e registradas duas sociedades comerciais em cuja denominação social se expressa o mesmo patronímico, uma das quais com prioridade de registro e outra controlada por empresa estrangeira que há mais de cem anos explora, com reputação internacional, atividades com o mesmo nome, já desde de muito antes consagrado, a cassação do segundo registro por exclusividade da primeira só poderia resultar de concorrência desleal ou competição dolosa, no caso não comprovada. Improcedência da ação ordinária com preceito cominatório promovida pela sociedade que teve sua denominação registrada com prioridade. Provimento da apelação.’

(voto do relator da 8ª. CC do Tribunal de Justiça do RJ) “2. Sustentou a autora, ora apelada, na petição inicial, ter adotado, quando se constituiu, em 1942, a expressão Hermes' como marca caracterizadora de seus produtos, além de integrar, também, sua denominação social. Alegou, por sua vez, a ré, ora recorrente; que desde o ano de 1837 quando fundado por Thierry Hermès o primeiro estabelecimento de sua indústria, opera na França, tendo hoje, ainda mais, 130 sucursais ou subsidiárias em atividade em todo mundo, inclusive no Brasil, sempre integrando sua denominação social o patronímico Hermès, muito anterior ao registro, aqui, em 1942, da sociedade autora, ora apelada.

3. Já no acórdão unânime pelo qual esta 8ª Câmara Cível deu provimento à apelação n. 19.926 para cassar a sentença antes proferida e determinar a produção da prova requerida pela ré,

ficara bem demonstrado que em face da anterioridade da existência centenária e da atuação, em extensão mundial, da ré, empresa de conceito e reputação notórios em todo o mundo e tendo em vista a prioridade, no Brasil, do registro da autora, compreendendo a mesma expressão, tornava-se indagação fundamental, no caso, a da competição danosa, mesmo por concorrência desleal, que pudesse resultar da coexistência de duas empresas com tal denominação neste país, o que exigia prova mais ampla e detida cuja produção esta Câmara deferiu. É o que ficou então decidido (item 2 do acórdão, fls. 258/259): “É indispensável ao desate da controvérsia provar se, realmente, já coexistem, ou não, no território nacional, há muitos anos, a autora apelada e a controladora francesa da ré ora recorrida, sem engano ou confusão do público.”.

4. Mais ainda tornou-se de todo necessária a investigação desse fato porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera como duvidosa a identidade entre os produtos de sua comercialização e os explorados pela ré: também se afigura duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores locais do que os artigos identificados com a marca Hermes', registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da autora'. Dessa alegação da autora se valeu a ré para alegar que, ao contrário, a reputação de seus produtos como altamente sofisticados estava aproveitando àquela. Daí ter esta Câmara reconhecido à ré o direito de procurar demonstrar a aceitação, pelo público, daqueles seus produtos que a própria autora conceituou na réplica (item 7, fls. 185) como caros, elegantes e supérfluos artigos de procedência francesa descritos no catálogo de fls. 149/182'. Mais ainda, salientou-se no acórdão (item 3, fls. 260) como de grande relevância, no caso, saber se os sofisticados produtos da matriz francesa têm apreciável clientela de consumidores brasileiros em território nacional e há quanto tempo isso se verifica'. Essa investigação, para a qual esta Câmara determinou a produção das provas requeridas pela ré, tinha como finalidade, exatamente, verificar se há colisão de interesses, por coincidência de atividades das duas empresas. E foi, ainda mais uma vez, acentuado no acórdão unânime desta Câmara (item 5, fls. 261) que da documentação antes junta resultara demonstrado, pelo menos em princípio, que na denominação registrada pela apelante se integra um patronímico mais do que centenário, o que basta para tornar necessária a prova de concorrência desleal e competição dolosa que possam levar à proibição de seu uso.'

5. Ora, do laudo minucioso e de excelente redação elaborado pelo ilustre Perito nomeado pelo MM. Juiz (fls. 305/320) não resultaram demonstradas tal concorrência desleal ou essa competição dolosa. Antes de mais, não há identidade de atividades comerciais expressa nos atos constitutivos das litigantes, pois a autora tem como finalidade "o comércio e a importação de artigos de adorno e uso pessoal, relógios, jóias e demais artigos congêneros e correlatos" e a ré "a industrialização, importação, exportação e distribuição, compra e venda, por conta própria ou de terceiros, intermediação ou representação de produtos industrializados, especialmente bijuterias, joalheria, ourivesaria, óculos e relógios, artefatos de couro, vestuário, inclusive esportivo, tecidos estampados e em geral, cristais, porcelanas, artigos de decoração, artigos de tipografia e tabacaria, bem como todas as operações mobiliárias e imobiliárias inerentes" (respostas aos quesitos 5º e 6º da ré, fls. 313/314).

6. Versando o objetivo essencial da diligência, assim se expressou o ilustre Perito na conclusão de seu laudo (fls. 319): "resta, finalmente, analisar se a coexistência dos dois nomes, da autora e da ré, possibilita confusão. O melhor princípio para solucionar a questão é o de que a aferição da possibilidade de confusão se faz através das palavras, nomes ou siglas que não sejam de uso comum ou necessário. No caso presente o confronto se reduz aos nomes Hermes e Hermès, que são de fato os componentes característicos, os "mots vedettes" dos dois nomes comerciais focalizados, não restando dúvida em afirmar que há possibilidade razoável de se verificar confusão, diante ainda das circunstâncias evidenciadas de ocorrer certa superposição ou afinidades nos ramos mercadológicos". Como se vê, o técnico não afirmou

que haja, realmente, confusão ou competição, mas uma “possibilidade razoável” de que elas ocorram. E, como antes ressaltado, essencial é que se tivesse comprovado essa concorrência desleal ou competição dolosa, já que são fatos incontestados a anterioridade do registro da autora no Brasil e a atuação, de mais alta reputação, da controladora da ré, utilizando a mesma denominação, de extensão mundial, inclusive neste país, com marca registrada para vários produtos no território nacional (fls. 338, 340, 341, 342, 344 e 345).

7. O certo é que do exame técnico assim realizado resulta convicção no sentido de que não há, realmente, competição ou concorrência, menos ainda desleal, entre as duas litigantes, ambas empresas da mais alta idoneidade e de sólida reputação nos ramos de atividade comercial a que se dedicam. E não se deve olvidar que a doutrina e a jurisprudência não têm caracterizado como absoluto o direito de propriedade do nome comercial e industrial preocupando-se muito mais em coibir a possibilidade de real prejuízo que se demonstre resultante de competição ou concorrência, por semelhança ou identidade de patronímicos. Nem resultou demonstrado da prova nestes autos qualquer possível prejuízo dos consumidores, cujo interesse é igualmente digno de proteção, a ser causado por possível ou eventual confusão decorrente de tal similaridade.

> Tribunal de Justiça do RS

Apelação Cível nº 588010090, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Celeste dos Santos, Julgado em 06/04/88

Ementa: Cominatória. Abstenção de uso de nome ou denominação comercial. Situada a lei na ampla esfera da semelhança e convivência de firmas ou denominações, incumbiu-se a doutrina e jurisprudência de temperamentá-la, adjungindo situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis em casos da espécie presente. No caso concreto, mínimas confusões de bancos em seus lançamentos, entrega de correspondência e de volumes, não tem a eficácia para traduzir prejuízo evidente e a diversificação de ramo de negócios (papeis, pescado e restaurante) afasta a situação de concorrência de qualquer tipo, aproveitamento de nome e motivação de uso. Ademais, os diversos ramos levarão a dissipação de eventual e instantânea confusão, sem maior gravidade. Provimento denegado.

> Superior Tribunal de Justiça

Decisão 31.3.92 - STJ - turma 04 - DJ 20.4.92. Direito Comercial. Marca e nome comercial. Colidência .Registro. Classe de atividade. Princípio da especificidade (art. 59 da lei 5.772/71). Interpretação lógico-sistemática. Recurso conhecido e provido. I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro e feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços o nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no registro do comércio. II- Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário de nosso direito marcário, fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes se distintos, de modo a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento veja. Min. Sálvio de Figueiredo.

Jurisprudência: Concorrência desleal em área relativa ao direito autoral

> Tribunal de Justiça do RS

Ementa: ações de indenização e busca e apreensão de obra literária. Incomprovada a concorrência desleal. Prova pericial dispensada pelo autor. Inexistente a concorrência desleal da demandada, considerando que o autor não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 333, I do CPC), consubstanciado na reprodução desautorizada (plágio) pela demandada de tabelas periódicas idênticas a tabela atômica e suplemento para uso em provas de sua criação. A dispensa da prova pericial pelo autor demonstra que o mesmo não se dispôs a fazer provas das suas alegações. Apelo improvido. (apelação cível nº 70000952747, quinta câmara cível, relator: des. Sergio Pilla da Silva, julgado em 29/06/2000).

Jurisprudência: exclusividade e concorrência complementares

> Tribunal Regional da 2ª. Região

DJU Data:31/01/2002 Relator: Juiz Poul Erik Dyrland.

Ementa - Propriedade Industrial - Nulidade de Registro - Reprodução com Acréscimo da Marca da Autora - Registro na mesma classe de produtos - Colisão Nítida - Concorrência Desleal. - O INPI não observou, no procedimento administrativo de concessão do registro da marca "NATURAL CHARM", o estatuído pelo inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9279/96. - Ocorreu a reprodução com acréscimo da marca "CHARME" já registrada pela autora nos termos do dispositivo legal acima referido. - A colisão entre as marcas supracitadas é nítida eis que o registro da segunda marca se deu na mesma classe de produtos da primeira. - Configurada a prática de concorrência desleal, tendo em vista o aproveitamento da divulgação comercial conquistada pela marca "CHARME" pela segunda apelada. - Recurso e remessa necessária desprovidos.

Atualidade da competição

O primeiro requisito, de *atualidade* da competição, em seu conteúdo de efetividade e de temporalidade, é particularmente relevante para a doutrina da concorrência desleal. Para que haja comportamento competitivo reprovável, à luz deste capítulo da Propriedade Intelectual, é necessário que haja atualidade na concorrência.

Na análise do Direito Antitruste, é pertinente a *concorrência virtual*, ou seja, a possibilidade de que novos agentes econômicos possam superar as barreiras de entrada num mercado, nele ingressar e competir efetivamente (v.g., após um aumento de preços...).

Essa concorrência virtual assim atua:

“A condição de entrada, ou altura da barreira à entrada em uma indústria, pode em teoria tender a influenciar a conduta e o desempenho de mercado de duas formas. Em primeiro lugar, coloca um limite de longo prazo para os preços de venda que as firmas estabelecidas podem escolher não exceder de modo a impedir a entrada. Esta é uma possibilidade distinta se a indústria é oligopolística e se as firmas estabelecidas são grandes o suficiente para levar em conta os efeitos das suas políticas de preço sobre a entrada. Em segundo lugar, a decisão das firmas estabelecidas de exceder o preço limite induzirá a entrada, aumentará a produção da indústria e provavelmente tenderá no longo prazo a impedir que aquele preço seja excedido.

Assim, de ambas as formas, a força da competição potencial, medida pelas condições de entrada, influencia a conduta de mercado e o desempenho.”⁴²¹

Assim, no direito antitruste se considera como ator da concorrência mesmo aquele que não se propõe a competir no momento considerado, desde que *tenha condições de concorrer*. Não ocorre coisa assim na tutela jurídica da concorrência desleal. O que se verifica, no máximo, com base no interesse potencial de entrar no mercado, é a sanção de comportamento agressivo de agente econômico, na iminência ou com o propósito de ingressar na competição⁴²².

Note-se, no entanto, que, em particular no tocante a signos distintivos, tem a propriedade industrial desenvolvido a noção de *parasitismo* (veja-se abaixo), ou seja, a ilicitude da utilização de uma oportunidade concorrencial *em espaços onde o utilizador original não compete*. Tal noção, que se baseia em parte na idéia de uma concorrência virtual, em parte numa proteção genérica contra o enriquecimento sem causa, também aparece no tocante à doutrina da *apropriação ilícita* de meios de posicionamento na concorrência (veja-se também abaixo).

Concorrência sobre um mesmo produto o serviço

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual (inclusive e principalmente, para a repressão à concorrência desleal) é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço.

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante⁴²³.

⁴²¹ Joe Bain and David Qualls, *Industrial Organization: A Treatise*, JAI Press Inc. 1987, Pp. 23, como citado no Ato de Concentração CADE 83/96.

⁴²² Recurso extraordinário criminal 116089-RJ. Ministro Sydney Sanches Julgamento: 1989/03/07 DJ data-30-06-89 pg-11651 Ementário do STF vol-01548-02 pg-00401 EMENTA: A concorrência desleal pode ocorrer, em tese, até mesmo quando alguém, como concorrente potencial, queira prejudicar a outrem, que, já atuando na mesma área, lhe possa afetar os interesses futuros. E pouco importa que tais concorrentes, um em potencial, outro já atuante, integrem empresas vinculadas. R.E. conhecido e provido para destrancamento da ação penal. Votação: unânime. Resultado: conhecido e provido.

⁴²³ * "A semelhança gráfica, a identidade de natureza fonética e a similitude nos ramos da atividade comercial, que possam provocar confusão entre o público consumidor, caracterizam concorrência desleal e ensejam abstenção de uso. (TJESP, AC nº 107.127-1-SP, de 9.03.89, in RJTJSP/LEX-119/235-238). * Mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Rel. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro, por unanimidade, conceder o mandado de segurança. *Tribunal de Justiça de São Paulo Ementa. Propriedade industrial - Marca - Proteção - Uso da marca La Rochelle por um restaurante e por uma panificadora e confeitaria - Gênero comercial da alimentação - Possibilidade de gerar confusão entre os consumidores - Registro pertencente ao restaurante - Ação procedente - Recurso não provido. Apelação Cível n. 222.281-1 - São Paulo - 21.02.95 Apelante: La Rochelle Paes e Doces Ltda - Apelada:

Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição da substituíbilidade:

Assim, a delimitação do mercado relevante predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituíbilidade dos produtos entre si.⁴²⁴

Note-se que a análise da concorrência não se faz exclusivamente no tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que tem a mesma aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a níveis diferentes de consumo. Vê-se do teor do acórdão do caso *Hermès*, transcrito logo acima:

“porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera como duvidosa a identidade entre os produtos de sua comercialização e os explorados pela ré: também se afigura duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores locais do que os artigos identificados com a marca *Hermès*!, registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da autora”.

Assim, ainda que as duas interessadas no mesmo signo distintivo (*Hermès* e *Hermès*) tivessem objetos sociais parcialmente coincidentes, os segmentos de consumo eram tão diversos, que nem mesmo a alegação de aproveitamento de fama do titular do signo mais famoso bastaria para superar a distância dos respectivos mercados.

Nota *Bodenhausen*, falando sobre a aplicação do art. 10 bis da Convenção de Paris:

What is to be understood by “competition” will be determined in each country according to its own concepts: countries may extend the notion of acts of unfair competition to acts which are not competitive in a narrow sense, that is, within the same branch of industry or trade, but which unduly profit from a reputation established in another branch of industry or trade and thereby weaken such reputation”.⁴²⁵

Concorrência e rivalidade

Deve-se manter sempre em vista, além disso, que a competição relevante para a propriedade intelectual se faz entre *empresas*, tomadas aí como um ente algo mais vasto do que a definição do novo Código Civil⁴²⁶, mas não a ponto de compreender a rivalidade entre clubes de futebol e igrejas, ou entre um cantor lírico e outro. A liberdade tutelada é da *iniciativa* e da *concorrência empresarial*.

Saint Thomás Restaurante Ltda. * Propriedade industrial - Marca - Abstenção de uso - Inadmissibilidade - Laboratório médico e de análises clínicas - Impossibilidade de confusão pelo usuário - Atividades, ademais, requisitadas por profissionais da área que sabem distinguir a especialidade de uma e outra - Recurso não provido. (Relator: Jorge Tannus - Apelação Cível n. 206.846-1 - Santo André - 09.06.94)

⁴²⁴ Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora.

⁴²⁵ Guide to the Paris Convention, Genebra, 1969, p. 144.

⁴²⁶ Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Jurisprudência: Concorrência entre estabelecimento ou entre pessoas?

> Tribunal de Alçada do RS

Ementa: concorrência desleal (art. 178, iii, do dl 7903/45). Concorrência desleal se dá entre estabelecimentos comerciais diferentes, com emprego de meio fraudulento para desvio, em proveito próprio ou alheio, de clientela de outrem. Agentes que não mantinham casas comerciais, somente auxiliavam no encaminhamento de turistas aquelas. Conduta atípica. Contravenção. Exercício ilegal de profissão. Exercer profissão de corretor, sem preencher as condições exigidas pela lei, caracteriza a prática da infração tipificada no art.47 da lei. (ACR n.º 296033822, segunda câmara criminal, TARGS, relator: des. Alfredo Foerster, julgado em 12/12/1996)

Definição geográfica da concorrência

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em bairro distinto; uma pizzaria de entrega a domicílio terá um mercado maior. O mercado de açúcar, com maior ou menor influência das barreiras alfandegárias, tem escala internacional. Os tribunais têm aceito tal fixação como elemento primário de análise ⁴²⁷.

A Comissão Européia define o mercado geográfico relevante, para efeitos de análise antitruste, como “o território no qual as empresas interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas e em que as condições de concorrência são substancialmente distintas das prevalentes em territórios vizinhos.” ⁴²⁸

Tal definição geográfica, crucial quando se apura a concorrência desleal, diminui de importância na proporção em que o interesse jurídico em questão tem seus limites geográficos definidos por lei, e não pelo fato da efetiva concorrência. Assim, seja qual o mercado pertinente, uma marca registrada terá proteção nacional, e o nome comercial o do estado ou estados pertinentes. No entanto, não se eliminará sua importância mesmo nesses casos, já que – por exemplo - quando se analisa a efetiva lesividade de uma violação dessa marca, o mercado efetivo, e não o legal, será tudo como parâmetro, sob pena do ataque ao *due process of law*, vedado pelo art. 5º da Carta da República.

Direito público e direito privado do concorrência

A tutela jurídica deste espaço de liberdade compreende dois aspectos principais. O primeiro, que se volta aos limites da liberdade de cada um daqueles que exercem a atividade econômica, traça as fronteiras do comportamento de cada um em face dos demais;

⁴²⁷ "Empresas com atividades idênticas e sediadas no mesmo território não podem usar denominações semelhantes, por induzir a clientela à confusão e possibilitarem a concorrência desleal. (TJESP, AC nº 106.046-2-SP, de 11.06.86, in RJTJSP/LEX-103/214-215);

⁴²⁸ Ato de Concentração CADE 27/95, voto da relatora.

mas como não existe um *direito* ao espaço concorrencial (salvo no caso de monopólios jurídicos ou direitos de exclusiva, como patentes) a tutela é de razoabilidade.

Não se pode frustrar a *expectativa razoável de receita futura*, resultante do padrão concorrencial pertinente. O comportamento inaceitável perante as práticas usuais da parcela do espaço concorrencial é vedado pelo Direito. Difícil como é no plano conceptual, tal tutela, não de direitos (interesse jurídicos), mas de interesses razoáveis, tem encontrado pacífica proteção no Direito dos vários países.

Igualmente é suscetível de tutela a expectativa razoável de receita futura componente do *fundo de comércio*, por exemplo, no caso das locações comerciais. Afirma-se, assim, já agora como um *direito subjetivo*, os benefícios assegurados na teia concorrencial pela atividade econômica próspera e socialmente útil, *mesmo em face da propriedade*.

O outro aspecto da tutela jurídica do espaço concorrencial é de caráter objetivo: não se visa regular o *comportamento* dos agentes, mas a própria existência da teia de liberdades. Assim, regula-se a atividade do próprio Estado, para que se conserve a concorrência possível entre os agentes privados, e assegura-se que haja uma pluralidade de agentes, em dimensão e poder compatíveis com a subsistência de uma competição.

Nesta última faceta da tutela da concorrência, certas práticas e comportamentos são também relevantes como índices de excesso de poder (ainda que nem sempre *abuso*); mas é a objetividade do espaço concorrencial, e não a *culpa* ou qualquer outro desvio de comportamento dos agentes, que é o objeto primordial da tutela.

Assim, a tutela jurídica da concorrência tem sua dimensão de direito privado, que vem sendo historicamente o objeto do segmento da Propriedade Intelectual denominado *concorrência desleal* e, na proteção do *fundo de comércio* ou do *aviamento*, pelo Direito Comercial. E tem sua parcela de direito público, seja na regulação do próprio Estado, seja na tutela geral do espaço concorrencial, esta objeto do chamado Direito de Defesa da Concorrência, ou Direito Antitruste.

Vide, quanto à questão constitucional da concorrência, o capítulo desta obra relativo à matéria.

Concorrência desleal

Tanto na esfera do Direito Internacional ⁴²⁹ como na lei interna ⁴³⁰, a concorrência tem merecido atenção específica como fundamento da propriedade intelectual. Sem previsão no art. 5º., inciso XXIX, que trata da propriedade industrial, a proteção contra a concorrência desleal pode, no entanto, encontrar abrigo no princípio do art. 170, IV, da Carta que considera base da atividade econômica a *livre concorrência*.

429 CUP, art. 10-bis, TRIPs, art. 39.

430 Lei 9.279/96, art. 195.

A elaboração jurisprudencial tem desenhado os exatos termos desta tutela da concorrência leal como um objeto singular de direito, nem pessoal, nem direito real, mas uma figura *sui generis*⁴³¹. Acompanhemos a reflexão dos nossos tribunais.

Jurisprudência: o caso “Area Preta”

> Tribunal da Relação da Bahia, 1875

Meuron & Cia., Autores. Réos, José Eduardo Mendes e outros.

Sendo os suplicantes estabelecidos nesta cidade com uma fábrica de rapé, conhecida pela designação de Area Preta, começou a constar-lhe de certo tempo a esta parte já pelo testemunho de pessoas abonadas, já por certos indícios muito significativos, como se fosse a diminuição inexplicável manifestada no consumo dos seus produtos, que existia no mercado um rape, originário de outro estabelecimento, mas que se inculcara com envoltorios, marcas, firma, estampa, sello e avisos iguais aos da fábrica dos suplicantes ao ponto de iludirem completamente a boa fé dos compradores desprevidos.

Estimulados por todas essas razões vieram afinal os queixosos, mediante pesquisas longas e escrupulosas, a descobrir e verificar a realidade do crime, que se estava cometendo contra eles e contra o público, conseguido o que e havendo notícia de existir grande cópia do genero falsificado, não só na mencionada fábrica de Moreira & C., como na loja de José Pedro da Costa Junior, à cidade-baixa, e bem assim em muitas outras casas de comércio em Santo Amaro, Cachoeira, Nazareth, afora diversos outros lugares do recôncavo e do interior (...). (Revista “O Direito”, 1876, pg. 649)

Nesta preciosa decisão do Tribunal da Relação da Província da Bahia, em nosso primeiro caso judicial sobre marcas, o qual mereceu estudo específico, na época, de Ruy Barbosa⁴³², encontram-se quase todos elementos essenciais da tutela da concorrência leal.

Os autores do procedimento criminal, Meuron e Cia.⁴³³, subitamente viram-se lesados pela *diminuição inexplicável manifestada no consumo dos seus produtos*. Não foi em seus bens materiais, estoques, máquinas, imóveis, onde a indústria de rapé sofreu a lesão, mas na sua

431 Quanto à Concorrência Desleal, vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17, p.282 e seg.; Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Forense, 1952, Heleno Fragoso, Lições de Direito Penal, Forense, 9a. Ed., 1989, Parte Especial, I/620; Tinoco Soares, Crimes contra a Propriedade Industrial e de Concorrência Desleal, Ed. RT, 1980; Magalhães Noronha, Direito Penal, Saraiva, 1961, vol. 3, p. 45; Silva Franco et alii, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 5a. Edição, Vol. II, p. 1456-1463; Hermano Duval, Concorrência Desleal, Ed. Borsoi; Tavares Paes, Ação de Concorrência Desleal, Saraiva, 1986 e Da concorrência do Alienante do estabelecimento comercial, Saraiva, 1980; Waldemar Ferreira, Tratado de Direito Comercial, Saraiva, 1961, v. 3.

432 O advogado foi um jovem Ruy Barbosa. Alberto Venancio Filho, O advogado Rui Barbosa, Conferência na Academia Brasileira de Letras em 25/08/1999: "Duas derrotas se antepõem: o processo da firma Meuron e Cia., uma questão de propriedade industrial e a questão de defesa do guarda-mor da alfândega da Bahia, o qual fora responsabilizado pelo desaparecimento de alguns volumes. Na primeira das questões, a parte contrária obteve parecer de Franklin Dória, fundador da Cadeira nº 25 desta Casa, e a quem Rui Barbosa sucedeu na Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados."

433 Em 1819, o suíço Frederic Meuron funda a fábrica de Area Preta, na Bahia, que mais tarde criaria sucursais em Andarahy Pequeno (Rio, 1832) e em Chora Menino (Pernambuco, 1836). Estabeleceu-se no Solar Unhão. Para atender às necessidades da fábrica, foram construídos diversos galpões e instalados trilhos para os veículos de processamento e transporte de fumo.

expectativa razoável de receita futura ⁴³⁴. Claro, aí, o objeto da pretensão dos autores: reaver tal expectativa razoável, livre de quaisquer ações de terceiros, que fossem contrárias a direito.

Buscando a fonte de sua lesão, os autores determinaram que um concorrente vendia produtos se passando como os da Meuron & Cia: *que se inculcara com envoltorios, marcas, firma, estampa, sello e avisos iguais aos da fábrica dos suplicantes*. Inculcar, passar como, fingir de ou, numa expressão inglesa de intenso uso neste ramo do Direito, praticar o *passing off*, é criar uma aparência enganosa, de forma a atrair a clientela, que compra um produto ou serviço, como se viesse de uma origem prestigiosa ou de qualidade. É o que apontam os autores em sua queixa: a ilusão ia *ao ponto de iludirem completamente a boa fé dos compradores desprevenidos*.

Em resumo, pois, toda a questão da deslealdade na concorrência: frustrado na sua expectativa razoável de ter receita na venda de seus produtos, os autores determinaram que um concorrente utilizava métodos não aceitáveis de práticas de mercado, buscando o socorro nos tribunais ⁴³⁵.

Jurisprudência: concorrência como liberdade

> Supremo Tribunal Federal

“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL...

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS”. (R.T.J. 56/ 453-5).

O Supremo Tribunal Federal examina a matéria da lealdade na concorrência a partir da noção de *liberdade*, ecoando, assim, o princípio do art. 170, IV, da Carta. É nos confins dessa liberdade, na liberdade alheia de também concorrer, que se desenha a tutela da concorrência leal. Presume-se que cada concorrente haja em *um exercício legal e honesto do direito próprio*, entendendo-se como tal *o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios* ⁴³⁶.

434 Como ensina Tulio Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali, 3a. Ed. Giuffrè, 1960, é este precisamente o bem imaterial protegido pelo direito. Como mencionado, Paul Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle, Sirey, Paris, 1952, vê na imaterialidade de tais direitos apenas a eventualidade dos direitos de clientela: eventuais pois que incertos e futuros, mas protegidos quanto ao direito à eventualidade.

435 Aliás, frustrando-se também na via judicial. O direito brasileiro não tinha, à época, legislação de marcas, nem, muito menos, de concorrência desleal. O Tribunal reconhecendo a existência do fato e da lesão, não pode reconhecer, porém o crime de falsificação. O Poder Legislativo do Império, sob o clamor desta questão judicial, amplamente discutida na imprensa e na literatura jurídica, imediatamente votou a nossa primeira lei de marcas, a de nº 2682 de 23.10.1875.

436 Conselho Federal de Medicina. Registro nº 00149 - CFM/C : 18.93 315.91. Rel: Cons. Wilson Cleto de Medeiros. D.O.U. 23/JUN/94 Seção I pag. 9345. Ementa: Constitui falta ética a pratica comprovada de concorrência desleal.

Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar, e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma *expectativa razoável de receita futura*.

O direito tutela tal expectativa, mesmo que inexistam patentes, registro de marcas, ou obra literária ou estética protegida.

Jurisprudência: propriedade e concorrência

> Tribunal de Justiça de SP

CONCORRÊNCIA DESLEAL - Delito caracterizado - Utilização, pelo querelado, em seus produtos, de sigla que vendera ao querelante - Meio fraudulento para desviar a clientela deste - Condenação mantida - Voto vencido - Inteligência do art. 178 no. III do Código de Propriedade Industrial. [Nota do autor: no Código de 1945, ao qual se refere o acórdão, era o crime de concorrência desleal] O fato de não estar a sigla violada registrada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial [Nota do autor: é o atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial], impede a configuração de delito previsto no art. 175, no. II do respectivo Código. [Nota do autor: era o crime de violação de marca registrada] Não, porém, o de concorrência desleal, que se consuma, entre outros modos, pelo uso de sinais distintivos não registrados do concorrente". (R.T. 363/207 No. 37.374 - Capital - Peticionário Nunzio Briguglio);

Havendo um direito de exclusiva, patente, marca, ou direito autoral, a tutela se remete aos documentos da patente, para se definir a extensão do direito, ou ao certificado de registro da marca, ou à obra autoral, registrada ou não. O padrão é de direito, e não leva em consideração se existe, ou não efetiva concorrência entre as partes. Se não há direito de exclusiva, o padrão é fático, e a primeira consideração é a existência de concorrência - efetiva, atual e localizada.

Assim, o titular de uma marca, cujo registro tem alcance nacional, pode-se opor ao seu uso por um comerciante de cidade remota, onde nunca concorreu ou concorrerá; mas para exercer seu direito de uma concorrência leal, sem ter direito de exclusiva, é preciso demonstrar que sua marca *não registrada* é utilizada no mesmo mercado, no mesmo local, no mesmo tempo, pelo concorrente desleal.

Jurisprudência: sem atividade empresarial não há concorrência

> Tribunal e Justiça do RS

Ementa: marca de serviço "aldeias SOS", registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ação para abstenção do emprego de nome semelhante de entidade beneficente, que visa, como a autora, o amparo do menor abandonado. Distinção entre marca e nome civil. O simples registro daquela não pode impedir o uso deste. Desvio de finalidade do registro. Inadmissível concorrência desleal na caridade. Ação e reconvenção improcedentes. Recursos desprovidos. (apc n.º 586003774, terceira cível, TJRS, relator: des. Galeno Vellinho de Lacerda, julgado em 23/10/1986).

Concorrência desleal e consumidor

A legislação brasileira prevê, no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), Art. 4º e incisos, os princípios da Política Nacional de Relações de Consumo. No inciso VI a lei menciona como propósitos a serem alcançados a "coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal (...) *que possam causar prejuízos aos consumidores*" (grifamos). Isso, pois que há concorrências desleais que favorecem, e não lesam, os consumidores – como o rebaixamento de preços (*dumping*) que não afete o mercado de forma a atrair a sanção antitruste.

O Código também lista os direitos dos consumidores (Art. 6º e incisos), dentre eles, "a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços".

Mas de nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, e antes sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos).

Condições de concorrência

Os termos da concorrência – mais aguerrida, cavalheiresca, colaborativa, brutal – são um fator essencial para definição da escolha do campo de investimento. Cada competidor, ao escolher vender vestuário, e não defensivos agrícolas, desenvolve uma expectativa razoável de receita futura levando em conta não só a demanda e os preços, mas também o padrão de comportamento que seus concorrentes vem praticando usualmente.

Na tutela da concorrência desleal não se protege a *universitas rerum* do estabelecimento, nem a idéia organizativa da empresa como se fossem propriedades ou quase propriedades, mas exatamente a expectativa razoável de um padrão de competição.

É o que enfatiza Tulio Ascarelli, num trecho que em tudo concordamos:

“el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia”.⁴³⁷

(...) Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia (...).

O que venha a ser *lealdade* ou *deslealdade* na concorrência resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado. Assim, não se apura só o *dolo* do

⁴³⁷ Teoria, op. cit., p. 172.

competidor – especialmente no caso de um crime de concorrência desleal – mas a existência de *deslealdade*.

Jurisprudência: O ilícito presume concorrência mais deslealdade

> Tribunal de Justiça do RS

Ementa: apelação cível. Concorrência desleal. Ausência de prova de fraude produtos assemelhados a área de comercialização comum. Produtos assemelhados e área de comercialização comum geram, indiscutivelmente, concorrência, incumbindo ao autor de ação indenizatória a prova da fraude, ou de outro meio ilícito, capaz de gerar a qualificação de desleal. Disso não se desincumbido a parte autora, impõe-se a improcedência da ação condenatória que ajuizou. Apelação desprovida. (apc nº 597218130, sexta câmara cível, TJRS, relator: des. Antônio Janyr dall'Agnol Junior, julgado em 15/04/1998).

Um parâmetro concreto e factual

Para que se configure *deslealdade* na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em princípio, desleal, mas em cada caso a ponderação do ilícito será feita contextualmente.

Destes “parâmetros mínimos” indicativos, se notam os *atos confusórios*, as *faltas alegações de caráter denigratório*, e indicações ou alegações *suscetíveis de induzir o público a erro* (Convenção de Paris) e violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia práticas comerciais desonestas (TRIPs) ⁴³⁸. As leis nacionais assimilam tais indicações dos textos convencionais, fixando freqüentemente alguns deles como ilícitos penais, e outros como ilícitos simplesmente civis, mas em geral ⁴³⁹ remetendo à noção contextual de “práticas honestas”, avaliado o contexto internacionalmente, nacionalmente ou localmente, conforme o mercado pertinente.

O parâmetro legal, assim, é a expectativa objetiva de um *standard* de competição num mercado determinado, o qual fixa o risco esperado de fricção concorrencial.

⁴³⁸ Note-se que TRIPs excede, em suas exigências, o parâmetro da lei *penal* nacional. Alguns dos fundamentos nela citados – como a infração de certos contratos – não se acham admitidos no direito penal brasileiro vigente, embora certamente possam ser alcançados pelo art. 209 do CPI/96, que trata dos ilícitos civis.

⁴³⁹ Em alguns sistemas jurídicos, como no alemão, entende-se o ilícito privado de concorrência como a transgressão de parâmetro abstratos, de cunho legal.

Deslealdade, boa fé, abuso de direito e atos excessivos

Note-se aqui, neste ponto crucial para o entendimento da noção de concorrência desleal, que a deslealdade não se identifica com a boa fé subjetiva ⁴⁴⁰, nem exatamente com aquilo que, no Direito do Consumidor, se denomina boa fé objetiva ⁴⁴¹.

A contextualidade e concretude do que é “leal” ou “desleal” é um elemento básico da tutela da concorrência desleal. O que se leva em conta não é a abstração da boa fé objetiva, mas a materialidade da expectativa do investidor em face de padrões de comportamento dos concorrentes:

“el código no a hecho referencia a una valoración general y abstracta, sino a la valoración que se da en determinado período (y que por lo demás podrá ser entre nosotros diversa de la de otros países), en relación con una efectiva, y por ello históricamente variable valoración social, traducida en una practica efectivamente observada en términos generales, en relación con las que el juez será después llamado a valorar el acto concretamente realizado”. ⁴⁴²

Com efeito, como analisa magistralmente Paul Roubier ⁴⁴³, não ocorre, em tal deslealdade, sequer um *abuso de direito*, eis que a liberdade civil não é um direito, estipulado e contido nas lindes da lei, mas um poder de ação cujas regras estão no costume, ou “nos hábitos honestos do comércio”. Roubier define a natureza da deslealdade como a de um *ato excessivo* no exercício de uma liberdade:

“On part, en somme, de cette idée qu’il y a une conduite normale et une conduite anormale, que ce qui dépasse le volume ordinaire du droit doit être condamné ; (...) celui que fait usage de sa liberté d’une manière excessive, c’est-à-dire non conforme aux usages, transgresse un devoir social, c’est-à-dire un devoir que résulte des mœurs et des usages, et qui est issu naturellement de la vie en société. » ⁴⁴⁴

Dos exemplos que suscita Roubier, é particularmente interessante o que deriva dos direitos de vizinhança – deve-se suportar o usual, o esperado, mas não o inesperado e o excessivo.

⁴⁴⁰ A boa-fé subjetiva supõe uma intenção de não provocar um dano ao próximo. O oposto da boa-fé subjetiva seria a *má-fé*, a vontade de causar dano ao outro.

⁴⁴¹ A boa-fé objetiva (acolhida especificamente na parte contratual do novo código civil) impõe às pessoas pertinentes uma conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade, não se resumindo à intenção do agente; o dever de agir se ajusta a modelo de conduta social. No entanto esse dever, se é objetivo, é no entanto abstrato, não referido, como no caso da concorrência desleal, a uma situação objetiva, que é a expectativa de comportamento numa situação concreta de concorrência. Diz Ramon Mateo Júnior, A função social e o princípio da boa-fé objetiva nos contratos do novo código civil, encontrado em <<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2786>>, visitado em 2/7/02: “Na concretização desses princípios o magistrado irá guiar-se pela retidão de caráter, honradez e honestidade, que expressam a probidade que todo cidadão deve portar no trato de seus negócios. São conceitos abstratos, mas neles se pode visualizar o que podemos chamar de mínimo ético, patamar onde o Juiz deve lastrear sua decisão”.

⁴⁴² Tulio Ascarelli, Teoría de la Concurrencia..., op. Cit.

⁴⁴³ Op. cit, p. 526.

⁴⁴⁴ Op. cit. P. 529.

Tulio Ascarelli, analisando o direito italiano, insiste porém que se terá, lá, um *direito subjetivo* (ou mais precisamente, uma *potestas*), que se exerce sem se levar em conta qualquer dolo, culpa ou subjetividade do concorrente, quando se tratar de tutela proibitória⁴⁴⁵. Apenas para a indenização se levariam em conta os elementos subjetivos.

Outras jurisdições tem enfatizado a noção de deslealdade como os limites à liberdade do comércio⁴⁴⁶.

Deslealdade e meio fraudulento ou insidioso

Os penalistas têm uma certa tendência de identificar a deslealdade e a fraude:

«Fraudes para o desvio de clientela. O aliciamento de clientela é um ato lícito, mas se há o emprego de meios fraudulento para o desvio de clientela alheia, assume o fato caráter antijurídico. É incriminado (art. 178, III) todo expediente insidioso para captar a freguesia de outrem: em tal caso, o animus disputandi se alia à fraude para a desleal aplicação de golpes baixos.»⁴⁴⁷

Listagem de atos e noção de deslealdade

Alguns sistemas jurídicos, ao invés de se referirem aos usos e costumes, fornecem uma listagem específica de práticas nocivas, entre elas, sempre, os atos confusórios, os atos denigratórios, os atos que atentam à organização do concorrente (como a apropriação do segredo industrial ou a corrupção de pessoal especializado) e mesmo, chegando às fronteiras do direito antitruste, os atos cujo efeito é desorganizar o mercado objetivo.

Mas a listagem é sempre imperfeita; o que deve ser tutelado, num contexto de liberdades civis, é algo muito mais dúctil, mutável, localizado, que são as “expectativas razoáveis” de um comportamento de mercado:

“Improper” will always be a word of many nuances, determined by time, place, and circumstances. We therefore need not proclaim a catalogue of commercial improprieties. Clearly, however, one of its commandments does say “thou shall not appropriate a trade secret through deviousness under circumstances in which countervailing defenses are not reasonably available.”⁴⁴⁸

No caso do Direito Brasileiro, a noção de deslealdade não se limita à lista dos crimes do art. 195. Como se vê do art. 209 do CPI/96, quaisquer atos – desde que importando em

⁴⁴⁵ Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Imateriales, Barcelona, 1970, p. 160.

⁴⁴⁶ Vide a Suprema Corte dos Estados Unidos: "The necessity of good faith and honest, fair dealing, is the very life and spirit of the commercial world." *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481-82 (1974) (quoting *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C.C. (n.s.) at 462). See also *E.I. duPont deNemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1016 (5th Cir. 1970) ("[o]ur devotion to free wheeling industrial competition must not force us into accepting the law of the jungle as the standard of morality expected in our commercial relations."), cert. denied, 400 U.S. 1024 (1971). See generally *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481 ("The maintenance of standards of commercial ethics and the encouragement of invention are the broadly stated policies behind trade secret law.").

⁴⁴⁷ Nelson Hungria, *Comentários ao Código Penal*, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1967, Vol. VII, págs. 382/383

⁴⁴⁸ *E.I. duPont deNemours & Co., Inc. v. Christopher* U.S. Court of Appeals, Fifth Circuit, 431 F.2d 1012 (1970)

concorrência desleal - *tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio* serão ilícitos. Claro está que a fórmula “atos tendentes a prejudicar os negócios alheios” não se resume à denigração (“a reputação”) ou à confusão. Na verdade, a única coisa que distingue os atos lícitos, tendentes a prejudicar os negócios alheios (o pressuposto da concorrência...) dos ilícitos é a deslealdade.

Mesmo no caso de crimes listados no art. 195, não se deve ceder a tentação de considerar os tipos como abstratos; não satisfeito o *prius* da deslealdade, faltará um elemento crucial do crime, eis que inexistente o objeto da proteção penal. No mais genérico e abrangente dos tipos, por exemplo, o inciso III, “- emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;”, a fraude aí é apenas uma remissão aos *usos e costumes do comércio*.

Deslealdade, geografia e especialidade

Que usos e costumes são esses?

Serão os usos gerais do comércio, ou os específicos daquele mercado? Paul Roubier, enfatizando a necessidade de se manter pelo menos níveis básicos de honestidade, nota que:

“On ne peut pas, en effet, accorder semblable valeur a tous les usages, car il y a des milieux où fleurit la déloyauté ; l’esprit de cupidité qui a fait apparaître le ‘marché noir’ en a montré à l’époque actuelle des nombreux exemples. Il y a donc usage et usage ».⁴⁴⁹

Mas há veementes razões para definir os usos e costumes como os próprios ao mercado específico, definido por especialidade, e não parâmetros genéricos da economia. É intuitivo que os costumes do setor financeiro não são os mesmos do de alimentação, nem (indo em detalhe) as livrarias especializadas em obras religiosas têm os mesmos costumes das lojas vendendo exclusivamente livros de erotismo.

É o que entendeu a Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *International News Service V. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918):

Obviously, the question of what is unfair competition in business must be determined with particular reference *to the character and circumstances of the business*. The question here is not so much the rights of either party as against the public but their rights as between themselves.

Note-se que, embora os elementos de correção profissional existentes nas leis de regulação dos advogados, representantes profissionais, nos códigos de auto-regulamentação (como os do CONAR), ou nos códigos de ética de associações de empresas sejam bons índices do

⁴⁴⁹ Op. cit. P. 517. Atenção neste ponto: a posição de Roubier não deve ser entendida como o da aplicação de um parâmetro abstrato, mas sim o de um limite extremo, além do qual a tutela jurídica estaria sancionando o estatuto de uma *societas sceleris*. Um exemplo desta distinção está no Acórdão do STJ no RHC nº 3.313-4, em que certos comportamentos, que seriam talvez censuráveis a partir de um parâmetro abstrato de conduta profissional, são validados quanto a um contexto concorrencial típico de uma situação e de um momento histórico. Mas certamente a corte teria repellido como inaceitável outros atos mais extremos, ou mesmo os mesmos atos – se se tratasse de ação cível e não penal.

que é leal ou desleal entre os concorrentes, nada supre a análise da materialidade da concorrência – o que é matéria de prova. Usos e costumes do comércio (que não se confundem com os costumes *assentados* nas Juntas comerciais...) são sempre sujeitos à prova.

Uma vez definida a noção da especialidade dos usos e costumes, cabe definir o escopo geográfico de onde se apurarão tais usos. É o mercado finito onde se processa a concorrência. Assim, se é na zona sul do Rio de Janeiro que se processa a competição, não serão os hábitos de Dresden os usados como parâmetro; nem, possivelmente, os da zona norte, se o mercado em questão é bem característico por oposição ao outro.

No entanto, para a aplicação dos princípios do art. 10 bis da CUP, Bodenhausen aconselha outro critério:

“Any act of competition will have to be considered unfair if it is contrary to honest practices in industrial or commercial matters.

This criterion is not limited to honest practices existing in the country where protection against unfair competition is sought. The judicial or administrative authorities of such country will therefore also have to take into account honest practices established in international trade.

If a judicial or administrative authority of the country where protection is sought finds that an act complained of is contrary to honest practices in industrial or commercial matters, it will be obliged to hold such act to be an act of unfair competition and to apply the sanctions and remedies provided by its national law. A wide variety of acts may correspond to the above criterion”.⁴⁵⁰

A óbvia presunção de Bodenhausen é de que, para suscitar a aplicação direta do art. 10 bis, estar-se-ia perante um ato praticado num mercado internacional. Salvo na hipótese do mínimo ético internacional de Roubier, o padrão ético é o padrão do mercado onde a concorrência se faz.

Jurisprudência: o que é esperado numa profissão pode ser desleal na outra

> Superior Tribunal de Justiça

RHC nº 3.313-4 — SP — (93.0034275-4) — Relator: Exmo. Sr. Min. Edson Vidigal. Recte.: José Carlos Tinoco Soares. Advogados: José Carlos Tinoco Soares (em causa própria) e outros. Recdo.: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de SP. Pacte.: José Carlos Tinoco Soares. R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 6, (57): 79-121 maio 199, p. 117.

“Verifica-se, pois, também da simples leitura da carta-circular referida, que o impetrante e paciente limitou-se a comunicar a várias pessoas que existiam decisões judiciais em processos que derivaram da sua saída da sociedade civil que mantivera com o seu irmão Dr. Octavio e com o Eng. Perocco, a empresa “Tinoco, Octavio & Perocco S.C. Ltda.”, sendo que estas pessoas que receberam as cartas, se já não eram, ao menos tinham sido seus clientes. Constatase, então, que o impetrante e paciente, não prestou nem divulgou falsa informação, mas comunicou a existência de várias decisões judiciais e, assim, sua conduta não é típica, em relação ao inciso II, do art. 178, do Código de Propriedade Industrial e nem, tampouco,

⁴⁵⁰ Guide to the Paris Convention, Genebra, 1969.

empregou meio fraudulento para desviar clientela de outrem, tendo se limitado, como é evidente, a fazer chegar aos seus antigos clientes o teor das decisões judiciais relacionadas com a sua já mencionada saída da sociedade que mantinha, decisões estas que, aliás, lhe têm sido francamente favoráveis, no claro intuito de preservar a sua imagem pessoal que, talvez, pudesse ter sido arranhada com a sua saída da sociedade, posto que os dois outros seus ex-sócios permaneceram juntos. Nestas condições, também não se tipificou o crime referido no inciso III do art. 178 do Código de Propriedade Industrial.”

Concorrência desleal e concorrência interdita

Não se confunde concorrência *desleal* e concorrência *interdita* ⁴⁵¹. É interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com que compra o negócio. O sistema de patentes é o meio clássico de interdição de concorrência; mas os monopólios legais, os pactos de não concorrência e outros mecanismos de exclusividade também podem vedar legalmente a competição. O parâmetro de proibição é a lei, o privilégio ou o contrato pertinente.

De outro lado, a sanção importa ao concorrente desleal não é, como no caso de que faz concorrência interdita, a proibição de continuar a atividade econômica; é, sim, a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais. A concorrência negocialmente proibida, no dizer de Pontes de Miranda ⁴⁵², não impede somente a prática de uma atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas as modalidades, leis e desleais, dentro dos parâmetros do pacto específico.

Jurisprudência: sem dano não há lesão na concorrência

> Tribunal de Justiça do RS

Ementa: cominatória. Abstenção de uso de nome ou denominação comercial. Situada a lei na ampla esfera da semelhança e colidência de firmas ou denominações, incumbiu-se a doutrina e jurisprudência de temperamentá-la, adjungindo situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis em casos da espécie presente. No caso concreto, mínimas confusões de bancos em seus lançamentos, entrega de correspondência e de volumes, não tem a eficácia para traduzir prejuízo evidente e a diversificação de ramo de negócios (papeis, pescado e restaurante) afasta a situação de concorrência de qualquer tipo, aproveitamento de nome e motivação de uso. Ademais, os diversos ramos levarão a dissipação de eventual e instantânea confusão, sem maior gravidade. Provimento denegado. (apc nº 588010090, segunda cível, TJRS, relator: des. Manoel Celeste dos Santos, julgado em 06/04/1988)

Dano ou perigo de dano

> Tribunal de Justiça do RS

451 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17. Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367.

452 Tratado, vol. 17, pg. 313 e ss.

Apelação cível 598070324. Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha. , Quinta Câmara Cível, Julgado Em 04/02/99.

.Ementa: Concorrência Desleal. A concorrência desleal é prática somente possível a ser perpetrada com o emprego do dolo. Para que reste configurada, é necessário, ainda, a existência de prova concreta de dano ou perigo de dano, não sendo suficiente mera possibilidade de dano, porque a concorrência comercial e própria do regime de economia de mercado, onde a disputa entre empresas e consequência natural. Incomprovado o dolo, o dano ou perigo de dano, improcede a ação combinatória proposta. apelo improvido.

Os atos de concorrência desleal na lei em vigor

A lei 9.279/96 mantém a tradição brasileira de dar tratamento duplo à concorrência desleal: há atos típicos, classificáveis como *crime*, e há um vasto campo para a repressão do ilícito simplesmente civil.

Diz Celso Delmanto:

“O uso de meios ou métodos desleais transfigura em desonesta a competição permitida: é a concorrência desleal. Mas alguns desses expedientes são tão perigosos ou graves, que o legislador os considera como delituosos: é a concorrência desleal criminosa. Os primeiros, mesmo não sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se aos prejudicados por seu emprego o ressarcimento em perdas e danos. Os outros, além de desonestos, são criminosos, incorrendo os autores nas sanções penais e em igual obrigação de indenizar⁴⁵³.

Ilícito civil

O campo do ilícito é dos atos de concorrência desleal tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios a criar contusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Diz, assim, o CPI/96:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de (...) e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, *tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.*

Jurisprudência: Ilícito Penal- um ato doloso

> Tribunal de Alçada Criminal de SP

Crime contra a propriedade imaterial - Violação de privilégio de invenção e concorrência desleal - Ausência de dolo quanto à prática da contrafação - Absolvição confirmada - Inteligência: art. 169 do Decreto-Lei nº 7.903.45, art. 187, do Código Penal

79 - O nosso Direito - ao fixar o âmbito da responsabilidade por culpa stricto sensu não se compadece com a presunção do dolo, só acolhido no velho Direito Canônico. Deste modo, nos crimes contra a propriedade imaterial, para justificação de um decreto condenatório, o dolo

⁴⁵³ Celso Delmanto, Crimes de Concorrência Desleal, p. 13.

deve vir cabalmente demonstrado. RJDTACRIM volume 3 julho/setembro 1989 p.g: 107.
Relator:- Emeric Levai

> Tribunal de Justiça do RS

Ementa: concorrência desleal. A concorrência desleal é prática somente possível a ser perpetrada com o emprego do dolo. Para que reste configurada, e necessário, ainda, a existência de prova concreta de dano ou perigo de dano, não sendo suficiente mera possibilidade de dano, porque a concorrência comercial e própria do regime de economia de mercado, onde a disputa entre empresas e consequência natural. Incomprovado o dolo, o dano ou perigo de dano, improcede a ação cominatória proposta. Apelo improvido. (apc n.º 598070324, quinta câmara cível, TJRS, relator: des. Marco Aurélio dos Santos Caminha, julgado em 04/02/1999)

Atos denigratórios

Comete crime quem publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; ou presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem.⁴⁵⁴

Tais regras – penais – incorporam o parâmetro da CUP:

Art. 10º bis

(3) Deverão proibir-se particularmente (...)

2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

Jurisprudência: falar mal não é crime...

> Tribunal de Justiça de SP.

Apelação Cível n. 164.412-1 - Cotia - Apelantes; Molybras Anaeróbicos Ltda e outra - Apelada: Loctite Brasil Ltda. Rel. Des. Campos Mello 7ª Câmara Civil 26.08.92

Ementa - Veiculação do produto concorrente em propaganda de televisão, com o intuito de depreciação - Irrelevância da não menção expressa do nome do produto - Composição de perdas e danos por arbitramento - Recurso não provido. A peça publicitária em questão leva o espectador mediano a associar o produto anunciado a aquele fabricado pela apelada, com nítido intuito de impingir-lhe qualidades negativas. Caracterizada, então, a concorrência desleal, a gerar o dever de indenizar, pelo só fato do ilícito perpetrado, diante do evidente potencial de influir negativamente na comercialização do produto concorrente.

Jurisprudência: propaganda comparativa

> Tribunal de Justiça do RS

454 Lélío Denicoli Schmidt, A Publicidade Comparativa à Luz da Lei de Propriedade Industrial, Revista da ABPI, Nº 52 - Mai./Jun. de 2001, p. 3. Alberto Camelier, Propaganda Comparativa e a Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 45 - Mar/Abr de 2000.

Data de julgamento: 25/11/1999. Quinta câmara cível. recurso: apelação cível 599025921 relator: Jorge Luis dall'Agnol. Ementa: ação cominatória por concorrência desleal. Propaganda enganosa. A propaganda comparativa entre escolas de língua inglesa somente se mostra enganosa ou falsa, de modo a configurar a concorrência desleal, quando fornecer informações incorretas ou difamar os concorrentes intencionalmente. Apelação desprovida. (apc nº 599025921, segunda câmara de férias cível, relator: des. Jorge Luis dall'Agnol, julgado em 15/06/1999)

Atos confusórios

Comete crime quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar contusão entre os produtos ou estabelecimentos; usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave.

O gênero é o descrito na CUP:

Art. 10º bis

(3) Deverão proibir-se particularmente

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; (...)

3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Como nota Nelson Hungria:

Fraudes para o desvio de clientela. O aliciamento de clientela é um ato lícito, mas se há o emprego de meios fraudulento para o desvio de clientela alheia, assume o fato caráter antijurídico. É incriminado (art. 178, III)[Nota do autor: agora, art. 195, III do CPI/96] todo expediente insidioso para captar a freguesia de outrem: em tal caso, o animus disputandi se alia à fraude para a desleal aplicação de golpes baixos. In exemplis: (...) Usar os sinais distintivos não-registrados do concorrente (se registrados, o crime será outro)”’.

Jurisprudência: sem fraude não há desvio de clientela

> Tribunal de Alçada Criminal de SP

Concorrência Desleal - Desvio de clientela - Demonstração de que a ação do concorrente criou confusão no espírito dos clientes - Necessidade: 42 - Para a caracterização do crime de concorrência desleal através de desvio de clientela, é necessário que fique demonstrado nos autos que a ação do concorrente criou confusão no espírito dos clientes. Rjdtacrim volume 24 outubro/dezembro/94 pág.: 91 relator: Rubens Gonçalves.

Jurisprudência: qualquer meio que confunda é vedado

> Tribunal de Justiça do RS

Ementa: concorrência desleal. Nela não incide apenas quem se utiliza de marca alheia registrada ou não registrada, mas também quem apõe ao produto indicativo alfabético amplamente conhecido no mercado, durante muitos anos, como de uso habitual e exclusivo de outrem que não o fabricante desse produto. Essa circunstância aliada ao fato de, também durante décadas, haver sido a empresa em questão revendedora do produto similar onde se empregava aquele indicativo, e de não conter o produto do outro fabricante, ao qual veio a ser ele apostado, suficiente e clara indicação da procedência, basta para gerar a possibilidade de confusão e equívoco na identificação dessa procedência. (...). Apelação provida. (apc n.º 587049800, sexta cível, TJRS, relator: des. Adroaldo Furtado Fabricio, julgado em 08/03/1988) [Uso indevido. Expressões ou letras empregadas em discos de feltro para polimento industrial]

Ementa: uso de marca de fantasia. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. Carro de propaganda induz eventuais clientes a confusão. Prova fotográfica e testemunhal apontam para o mesmo resultado: criou-se confusão entre as duas firmas, com prejuízo para a autora. Concorrência desleal merece sanção. Não acolhido o pedido de indenização por perdas e danos por incomprovados. Apelo improvido. Decisões unânimes. (apc n.º 585014145, segunda cível, TJRS, relator: des. Silvino Joaquim Lopes Neto, julgado em 06/11/1985)

Jurisprudência: uso de embalagem alheia

> Tribunal de Justiça do RS

Apelação crime n.º 70000653402, câmara especial criminal, tribunal de justiça do rs, relator: des. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 09/03/01

Ementa: Crime contra a **propriedade industrial**. Crime de concorrência desleal, nas modalidades de desvio de clientela por meio fraudulento e comércio de produto adulterado ou falsificado em recipiente ou invólucro de outrem (lei n. 9279/96, artigo 195, incisos iii e viii). (...)5. Mérito da acusação e da defesa. Considerando as alegações das partes e a prova, os fatos e as evidências podem ser resumidos no sentido de que os querelados, na venda a terceiros, fizeram substituir produtos originais da indústria e do comércio das querelantes por outros, utilizando-se recipientes ou invólucros de outrem, das querelantes, no caso também alterados, pela substituição deles e de seus rótulos originais por outros, embora mantido o nome das querelantes, e os querelados, ainda, eram quem promoviam a distribuição ou revenda dos produtos das querelantes, além disso, constituíram empresa para indústria e comércio de produtos similares aos delas. Nada explica a alteração de rótulos, a substituição de recipientes e a diferença química entre os produtos das querelantes com aqueles apreendidos pela autoridade policial em poder de terceiros adquirentes, além da existência da empresa paralela constituída pelos querelados, senão a utilidade para o cometimento do delito de concorrência desleal. A utilização de recipientes ou invólucros supostamente das querelantes, alterados pela substituição dos originais, contendo produto adulterado ou falsificado, também diferente do original, como apurado em perícia, para os querelados negociar, como negociaram com terceiros, na medida, pelo menos, das apreensões efetivadas pela autoridade policial, e, por si só, crime de concorrência desleal. Conforme com a sentença, deve-se também considerar se, aliadas às alterações, em si já definidas como crime, a constituição de uma sociedade comercial pelos querelados, denominada Kalykim, destinada a indústria e ao comércio de produtos análogos aos das querelantes, ao lado da manutenção das atividades comerciais da empresa DPL Sul, também dos querelados como representantes das querelantes, se aí se constitui crime de concorrência desleal, em modalidade própria. O meio fraudulento define-se no conjunto de todas as circunstâncias expostas, que outro sentido não tem senão o aliciamento de clientela das querelantes, em proveito dos querelados ou de suas empresas.

Esta modalidade do delito de concorrência desleal, denominada de desvio de clientela por meio fraudulento, e mais ampla do que aquela, denominada comércio de produto adulterado ou falsificado em recipiente ou invólucro de outrem, e ambas as modalidades se realizaram, como expressões dos delitos de concorrência desleal cometidos pelos querelados. (...)

Atos contra as relações de trabalho

Comete crime quem dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; ou recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador⁴⁵⁵.

Jurisprudência: empregado não pode concorrer

> Tribunal de Justiça do RS

Recurso: apelação cível numero: 70000275669 relator: Sérgio Pilla da Silva

Ementa: Perdas e danos. Concorrência desleal. Sentença de procedência da ação de indenização por perdas e danos, face à caracterização de concorrência desleal de ex-funcionários da autora que fundaram empresa no mesmo ramo de atividade daquela, na época em que laboravam junto à mesma, com utilização, em proveito próprio, de segredos do negócio que lhe foram confiados pela função de que exerciam na empresa autora. Aliciamento da clientela, confirmado pela oferta de maquinário igual e em valor reduzido. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelo improvido. (apc nº 70000275669, quinta câmara cível, relator: des. Sergio Pilla da Silva, julgado em 25/11/1999).

Atos contra o direito ao sigilo

Comete crime quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou se utiliza, sem autorização, tais conhecimentos ou informações, obtidas direta ou indiretamente por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude, ou com conhecimento de que foram obtidos desta forma⁴⁵⁶.

Note-se que o Art. 44 § 1º do CPI/96 também prevê fora do contexto de concorrência desleal, como sanção à violação ao sigilo da patente depositada mas não publicada, a

455 Ementa: justa causa - concorrência desleal - caracterização. Quem em pleno horário de trabalho, faz negociações de sua força de trabalho para terceiros, está violando a principal obrigação contratual que é a prestação dos serviços ajustados. Se esta violação adentra o campo da concorrência, a situação torna-se ainda mais grave, caracterizando a concorrência desleal. Acórdão: 003084/93 nº do processo TRT: 13081/91-7 proc.Orig. 01913/90 - 1a. JCJ de Campinas. Relator: Luiz Antonio Lazarim revisor: Mario Masato Murakami

456 Vide Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio – Os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial, por José Antonio B.L.Faria Correa, Revista da ABPI 27 (1997). Paulo Roberto Costa Figueiredo, Crimes de Concorrência Desleal; Crimes de Violação de Segredo de Fábrica e de Negócio. Revista da ABPI, Nº 49 - Nov./Dez. de 2000. p. 39.

extensão da indenização prevista no *caput* do mesmo artigo aos atos de infração mesmo anteriores à publicação.

Consulte-se o capítulo específico sobre segredo de empresa e *know how*.

Jurisprudência: segredo de fábrica

> Tribunal de Justiça do Paraná.

Apelação criminal 0046391200 comarca de origem: Apucarana. Segunda câmara criminal; data de julgamento: 20.02.92 relator: Juiz Sérgio Mattioli decisão: unânime, negaram provimento data de publicação: 28.02.92 Ementa: concorrência desleal - art. 178, ix do d.l. 7903 de 27-04-45 c/c o art. 128 da l. 5772 de 21-12-71 - (...) O agente que promete e entrega dinheiro, representado por cheques pré-datados, a empregado de empresa concorrente, induzindo-o a infringir o dever de emprego, entregando-lhe informações sigilosas, sobre processo de fabricação de produto, com o intuito de lançar outro idêntico e auferir vantagem indevida, pratica o crime de concorrência desleal. Apelação improvida.

Sigilo de testes de toxidade

Segundo a Lei 9.279/96, num dispositivo de flagrante inconstitucionalidade ⁴⁵⁷, também comete crime quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Vide, quanto à questão, a seção própria no capítulo sobre Segredos Industriais.

Falsa afirmação de exclusiva

Comete crime quem vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser.

Competência do INPI e Concorrência Desleal

Diz o art. da Lei 9.279/98:

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

V - repressão à concorrência desleal.

457 Vide, adiante, nosso capítulo específico sobre segredos de empresa e, em particular, o nosso Licitações, Subsídios e Patentes, Ed. Lumen Juris, 1997, em seu capítulo sobre "Dados sigilosos, registro sanitário e concorrência desleal". Vide João Marcos Silveira, A Proteção Jurídica dos Segredos Industriais e de Negócio, Revista da ABPI. Nº 53 - Jul./Ago. de 2001, p. 18

Nem na lei de criação, nem em qualquer outro diploma, se dá competência ao INPI para fazer valer, *diretamente e por via administrativa*, a repressão da concorrência desleal. Para todos os demais itens do art. 2º., o Código encerra regra de competência (O INPI concederá..., as marcas serão registradas pelo INPI...) e regra de devido processo legal (oposição, prova, impugnação, recurso, etc.). Não no caso da concorrência desleal.

Jamais o INPI voltou-se contra o empregado, que subtraiu *segredo de indústria* do seu empregador - o que é claramente concorrência desleal. E não o faz por inexistência de regra de competência. Nem reprime o INPI *corrupção de empregado*, nem a publicação de falsa afirmação a respeito do concorrente. Pela mesmíssima razão.

Com efeito, a única norma interna referente à matéria está no Art. 195 da Lei 9.279/96, sem regra de competência - é norma de caráter penal, cuja administração certamente não compete à autarquia.

Em nenhuma disposição do Código de Propriedade Industrial, nem de qualquer outra lei ou tratado em vigor, se dá poderes ao INPI para atuar diretamente em matéria de Concorrência Desleal. Sem dúvida, ao denegar registro para marcas já anteriormente registradas por outrem, ou ao fazê-lo no tocante a *indicações de procedência notória*, o efeito indireto da ação do INPI é a tutela da concorrência leal. Mas, note-se bem, nestes casos, o Instituto aplica a norma legal específica para a qual a lei lhe dá competência e não a regra genérica de concorrência desleal, para a qual a lei deferiu competência ao Poder Judiciário.

Com efeito, ao contrário do que ocorre com as questões técnicas para as quais o INPI foi constituído, para a apuração da concorrência desleal são necessárias provas e exames de mercado, perícias contábeis, análises de concorrência, só apuráveis na instância judicial ou - talvez - em órgãos como o CADE. Desaparelhado para a análise, sem atribuições legais para fazê-la, impossível ao INPI decidir diretamente com base no dispositivo em tela.

Não se diga que, sendo a concorrência desleal parte da Propriedade Industrial, caberia naturalmente ao INPI administrá-la. Também compõe a Propriedade Industrial a proteção dos nomes empresariais, que incumbe às Juntas Comerciais.

Em suma não há competência para o INPI aplicar diretamente a regra de concorrência desleal. Sempre tal competência recaiu no Poder Judiciário. Como ocorre no Estados Unidos, na França, na Alemanha, e em todos os países em que a Propriedade Industrial é matéria de primeiríssima importância.

A listagem do art. 2. do CPI em vigor, ao listar a “repressão à concorrência desleal” entre os itens próprios à propriedade industrial, é regra de inclusão, *mas não é regra de competência do INPI*.

Lembra Hely Lopes Meirelles ⁴⁵⁸:

“A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de usa

458 Direito Administrativo Brasileiro, 9a. Ed. p. 106

prática é inválida, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito”.

Num detalhismo minucioso, o art. 124 da Lei 9.279/98 elenca todos os casos em que se pode recusar o registro; não existe, em nenhum destes casos, poder administrativo para recusar registro no caso de “concorrência desleal”. Mais ainda, não existe nem na Lei, nem em qualquer procedimento a ela subsidiário, nenhuma regra de *devido processo legal* para apurar a existência de uma alegada “concorrência desleal” como fundamento para denegação de registro.

Note-se que, para a hipótese de concorrência desleal, não se examina um símbolo em tese, em abstrato - como se faz para examinar a colidência de um pedido com um anterior. Concorrência desleal se apura *na materialidade do espaço concorrencial*. Não existe, na doutrina ou na jurisprudência da concorrência desleal, hipótese de ilicitude quando não existe a *materialidade e atualidade* da concorrência. Não existe “concorrência desleal potencial”, como não existe propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada.

Por isso, a apuração da concorrência desleal se faz num procedimento judicial plenamente sujeito ao devido processo legal, com apuração de fatos, ampla perícia, avaliação dilatada, tudo que inexiste no restrito, inespecífico e (no que toca à concorrência desleal) incompetente procedimento registral do INPI.

Voltando aos mestres, relembremos Miguel Seabra Fagundes⁴⁵⁹:

“A competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição de ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, e, também, *como meio de garantia para o indivíduo, que tem na sua discriminação o amparo contra os excessos de qualquer agente do Estado*”.

Note-se que a situação, no tocante à invocação de concorrência desleal para impedir registro marcário nada mudou no contexto do novo Código da Propriedade Industrial, que entrou em vigor em 13 de maio de 1997, reintroduzindo o princípio da impugnação do pré-utente do CPI de 45⁹. Com efeito, diz Lucas Rocha Furtado⁴⁵⁹:

“Embora o INPI não tenha competência para reprimir a utilização indevida de marcas não registradas, poderá o comerciante prejudicado por ato de concorrência desleal utilizar-se das medidas judiciais cabíveis e, com isso, impedir a continuação da prática desleal”

Jurisprudência: Competência em Matéria de Concorrência Desleal

> Tribunal Regional Federal da 1ª. região

AMS 2000.01.00.027915-0 /MT . Juiz Souza Prudente. Sexta turma DJ 09 /08 /2001 P.195

Administrativo. Conselho Regional de Farmácia. Cooperativa sem fins lucrativos. Inexistência de concorrência desleal e violação dos códigos de ética médica e de defesa do consumidor. Incompetência do CRF para essa fiscalização específica.

459 Em seu Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Brasília Jurídica, 1996, p. 138.

I - A UNIMED é uma cooperativa sem fins lucrativos, que busca atender aos segurados de seu plano médico, sem estabelecer concorrência com as farmácias em geral e farmacêuticos, respeitando os Códigos de ética médica e de defesa do consumidor.

II - Se o Conselho Regional de Farmácia não tem competência legal para exercer o poder de polícia de defesa da concorrência, da profissão médica ou dos consumidores em geral, afiguram-se nulos os atos por ele praticados no âmbito dessa fiscalização específica.

Bibliografia: Concorrência Desleal

ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência desleal. Lisboa : AAFDL, 1994.

ATAÍDE, Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas. O tipo legal da concorrência desleal : o princípio da legalidade. Lisboa : [s.n.], 1994.

CARVALHO, Júlia de Fátima Leite da Silva Ferreira de. Concorrência desleal e direitos dos consumidores. Lisboa : [s.n.], 1994.

CHORÃO, Luís Bigotte. Notas sobre o âmbito da concorrência desleal. Lisboa : [s.n.], 1994.

FERREIRA, Abel C Sequeira. A concorrência desleal e o direito da publicidade. Lisboa : [s.n.], 1994.

FERREIRA, Paulo Miguel Gérault Marrecas. A confusão com o nome de estabelecimento, objecto da concorrência desleal. Lisboa : [s.n.], 1994.

MARQUES, Paulo Manuel da Conceição. Concorrência desleal interesses protegidos : concorrentes, consumidores, interesse público. Lisboa : [s.n.], 1994.

PAES, P. R. Tavares. Ação de Concorrência Desleal. Editora Saraiva.

Concorrência interdita: restrições convencionais

Impossibilidade da restrição ilimitada

A cláusula de não mais exercer indústria, comércio ou profissão, sem qualquer restrição de tempo ou espaço, no entender de Pontes de Miranda, é contrário a direito. Rubem Requião, João Eunápio Borges, Waldemar Ferreira e Alberto da Rocha ⁴⁶⁰, no tocante à cláusula de não concorrência em contrato de venda de estabelecimento, também são acordes em considerar inválida a restrição sem limites.

Restrição de concorrência de empregado

Em particular, no caso de cláusula inserida em contrato de trabalho, tem-se um precioso e único julgado do Supremo, o RE 67.653-GB RTJ 55/42, onde a Corte, sem julgar o mérito, pronunciou-se enfaticamente no sentido da legalidade da disposição, para valer após o

460 Respectivamente, Curso de Direito Comercial. Saraiva, 1977, pg. 236 e seg.; Curso de Direito Comercial. Forense, 1975, pg. 198 e seg.; Tratado de Direito Comercial. Ed. Saraiva, vol. V. pg. 378; Curso de Direito Empresarial. EDUC, 1976, vol. I, pg. 114.

termo do respectivo emprego (já que a proteção contra a concorrência do emprego, durante o contrato, está prevista no art. 482, “c” e “g” da CLT).

Em tal julgado, citou o Ministro Eloy da Rocha a Carvalho de Mendonça ⁴⁶¹

“Dissemos que podiam ser estipuladas no contrato de emprego no comércio obrigações de natureza particular. A esse respeito aparece a questão: é lícito o pacto pelo qual o preposto se obriga a, quando despedido, não se empregar em outra casa, que explore indústria idêntica ou não exercer a profissão comercial?

Esse pacto é de ordinário chamado cláusula de concorrência.

Conforme a opinião radical, este pacto é nulo por ofender a liberdade de trabalho e de comércio, garantido constitucionalmente. Ele obrigaria o preposto a trabalhar forçadamente na casa do proponente, pois o privaria dos meios de prover honestamente a subsistência. a ordem pública repeliria esse pacto, que importa na condenação à ociosidade.

Outra opinião, porém, conciliando os interesses do preposto com os dos proponentes é pela validade do pacto, desde que limitado no tempo e no espaço.

O que se não pode admitir em absoluto é a restrição perpétua, que evitaria o livre progresso e o melhoramento individual e privaria o direito à existência. O direito ao trabalho não é outra coisa que o direito à vida.

O pacto pode ser tolerado, uma vez que não inutilize o futuro do preposto. Para a sua validade são essenciais as limitações de lugar e de tempo, sendo, quanto a este, bom critério não exceder o período de duração efetiva do contrato”.

Ao que ajunta o julgador:

“Em atenção ao princípio constitucional de liberdade de trabalho, ou ao direito ao trabalho, não será admissível cláusula de não concorrência, sem tais limitações. Não será lícito impedir o empregado de exercer determinada atividade, sem limitação de tempo e espaço. É claro que a limitação se restringirá, igualmente, ao objeto de atividade do empregado.”

Cessão de Estabelecimento

O alcance do pacto ou cláusula de não concorrência, em alienações de fundo de comércio foi minuciosamente triturado na “cause célèbre” em que se constituiu o processo entre a Fábrica Nacional de Juta e o Conde Penteado, que reúne Rui Barbosa (vide o vol. XI, Tomo I, de suas obras Completas) e Carvalho de Mendonça (vide o Tratado, Vol VI, nr. 767 e os três volumes de seu Memorial) como advogados, e Pedro Lessa como julgador, num voto parcialmente dissidente (Revista do STF, 1914, vol. III, 1ª. parte, pg. 8 e vol. II, 1ª. parte, pg. 474).

Não de discutia, então os requisitos de validade, mas sim se tal obrigação é implícita na compra e venda de estabelecimento (conferência de bens ao capital de companhia) sob o art. 214 do Código Comercial. O Tribunal, que não contestou a validade, desde que

461 Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. II, no. 462.

limitada em tempo, espaço e objeto, concluiu, à época, pela tese de Rui, segundo a qual não haveria tal obrigação implícita. Conforme Hermano Duval e Tavares ⁴⁶², a jurisprudência posterior, mais tranqüila ou menos soterrada de razões (além dos dois advogados, opinaram Vivante, Planiol, Lyon-Caen, Louis Renalt, Thaller, Rousset, Labori, Cândido de Oliveira e Lafayette Rodrigues Pereira) pende para a tese de Carvalho de Mendonça .

Jurisprudência: cessão de estabelecimento

> Supremo Tribunal Federal

Recurso extraordinário 77126-GO Relator: Ministro Thompson Flores. J. 1973/10/19 Segunda turma. Publicações: Ementário do STF vol-00931-02 pg-00701 RTJ vol-00068-02 pg-00972. Ementa: contrato de compra e venda com cláusula proibitiva de concorrência. Descumprimento efeitos. II. - ação de perdas e danos acolhida contra os réus, porque integrando sociedade de fato. III. - procuração. Omissão do nome do sócio oculto, contra o qual também foi proposta a demanda. IV - recurso extraordinário não conhecido, porque repelida a negativa de vigência dos arts. 108 e 929 respectivamente, do Cód. Proc. Civil e Cód. Civil, e o dissídio, este com base no regimento interno, art. 305 (sumula 291).

> Supremo Tribunal Federal

Recurso Extraordinário 23003 Ministro Mário Guimarães; julgamento: 1953/08/06, primeira turma. Adj data-09-08-54 pg-02465 ; Ementário do STF VOL-00161 PG-00410. Ementa: Quem vende um estabelecimento comercial não está, em regra, proibido de instalar ou adquirir outro. Certas circunstâncias, porém, que ocorram na sucessão desses fatos, podem caracterizar concorrência desleal.

> Tribunal de Justiça do RS

Apelação Cível : 187049788, j. 29/10/1987. Quarta câmara cível. Relator: Mário Augusto Ferrari Origem: Porto Alegre Ementa. - Embargos à execução do cheque. Compra e venda de instituto de beleza. Inexistência de obrigação negativa. Possibilidade dos vencedores estabelecerem o mesmo ramo de negocio, após cumprimento de cláusula contratual que impunha assistência à compradora pelo prazo de 30 dias. Não caracterização de dolo ou concorrência desleal. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

Restrições no contrato social e na compra e venda

Rubem Requião ainda introduz a hipótese de tal cláusula, no contrato social, impedindo os sócios de concorrerem com a sociedade (também. Cód. Comercial, art. 317 para as sociedades de Capital e Indústria), além da obrigação estatutária ou contratual, em relação aos administradores (art. 155 da lei das S.A.).

Pontes de Miranda ⁴⁶³, além da compra e venda de fundo de comércio, ainda distingue esta cláusula ou pacto, na venda de coisas móveis e imóveis, e na locação, de forma a afetar o

462 Hermano Duval Concorrência Desleal. Saraiva, 1976, pg. 237 e seg. Tavares, Da Concorrência do Alienante no Estabelecimento Comercial. Saraiva, 1980. Também - Fábio Konder Comparato: O Poder de Controle da Sociedade Anônima. Revista dos Tribunais, 1977, pg. 221. O autor considera que a legítima cláusula de não concorrência em cessão de controle, principalmente quando o controlador obteve "personal goodwill".

463 Op. cit. loc. cit.

bem a certa destinação, ou a vedar o seu uso em determinados empregos. No caso, seria um condicionamento da atividade empresarial do comprador ou locatário, restringindo a concorrência.

O mesmo autor, de outro lado, estabelece o limite razoável das restrições à concorrência. O critério para precisar a licitude de tais acordos, dizia ele, é determinar em que proporção o exercício da concorrência pode causar dano ao outorgado. Em outras palavras, em que proporção tal disposição é necessária para proteger o interesse do beneficiário.

Requisitos de Validade

Todas estas considerações possibilitam configurar os requisitos de validade e uma cláusula ou pacto em restrição à concorrência, na perspectiva do direito comum. as restrições devem ser limitadas no tempo, espaço e objeto, para subsistirem tão somente na proporção em que forem úteis, necessárias, para proteger um interesse legítimo do beneficiário. Assim sendo, tais cláusulas e pontos teriam uma função acessória, de garantir o ajuste principal, cujo propósito não é afetar diretamente a concorrência.

Porém depreende-se naturalmente mais um requisito: a limitação à concorrência não pode ser, por outra razão, contrária à lei, ou lesiva ao direito de terceiros. Neste último passo, já se está na fronteira entre as disposições do direito comum e os imperativos do direito antitruste.

Jurisprudência: limites convencionais à concorrência

> Tribunal de Justiça de MS

Apelação cível 398601 j. 11.04.95 decisão: por maioria. Ementa: Apelação cível. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços. Atividade das empresas. Restrição de mercado ou praça. Pacto. Temporalidade. Inconstitucionalidade inexistente. Sentença reformada. Recurso provido. A cláusula contratual que restringe, por tempo determinado, a região ou campo de atividade comercial ou de prestação de serviços, não fere a norma constitucional da livre concorrência.

Cláusulas de exclusividade

Coisa diversa são as cláusulas a que Pontes de Miranda classifica como “de não permitir concorrência”. Em outros termos, a cláusula de exclusividade, pela qual um comprador, vendedor, locador ou locatário se compromete a só receber de ou só dar a uma determinada pessoa, com exclusão de seus concorrentes.

Também para estas, Pontes de Miranda limita a validade à proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário. Se um fornecedor se apresta a suprir um consumidor de grandes proporções, e para isto reúne equipamentos, pessoal e capital em uma dimensão que não poderia fazer, se não estivesse certo da exclusividade, esta cláusula é razoável enquanto assegurar ao beneficiário uma taxa de lucros proporcional ao risco e ao trabalho despendido.

Rubem Requião também condiciona, citando Ripert, tais cláusulas de exclusividade aos limites espaciais, temporais e objetivos colocados quanto às cláusulas de não concorrência. E vai além ⁴⁶⁴:

“Ora, dessa forma, desde que a exclusividade seja concedida tendo em vista a organização das vendas para proporcionar maior garantia e comodidade aos consumidores, sobretudo no que diz respeito aos serviços de atendimento pós-venda, sendo em suma isenta da idéia de fraudar a liberdade do comércio, é ela legítima, e nesse sentido se têm inclinado os autores e, de forma mais acentuada atualmente, a jurisprudência francesa.”

Desta maneira, valem, tanto para as cláusulas de limitação à concorrência, quanto as de não permitir concorrência, os seguintes princípios comuns:

- a)devem ser limitadas no tempo, na extensão, no espaço e no objeto, na proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário;
- b)devem ser subsidiárias a outro negócio jurídico, cujo propósito principal não é a limitação da concorrência;
- c)devem ser examinadas à luz dos benefícios que dela eventualmente decorram para a comunidade;
- d)não podem ser contrárias à lei, nem ferir o legítimo interesse de terceiros.

Restrições à concorrência e abuso do poder econômico

Tendo tratado até agora das restrições de concorrência do ponto de vista do direito comum, vale também chamar atenção para seu impacto no direito público da concorrência, ou Direito Antitruste.

A Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990, em seu Art. 4º., I a) e II, considera como crime contra a ordem econômica abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante ajuste ou acordo de empresas, assim como formar acordo, convênio, ajuste ou aliança, visando o controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas.

Também neste caso se aplicará o exame da razoabilidade da restrição, levando em conta, por exemplo, a ampliação eventual do mercado ou o desenvolvimento da tecnologia ⁴⁶⁵.

No âmbito da atuação administrativa do Ministério da Justiça e do CADE, há que se lembrar também a Lei 8.884 de 11 de junho de 1993, que, em seu art. 20 § 2º. considera ser *posição dominante* a da empresa que domina mais de 20% de um mercado, e abuso a fixação de acordo com competidor para fixar preços, dividir mercados, limitar o acesso a novas empresas, regular mercados, etc. Independe de culpa a punição dos envolvidos, e são

464 Aspectos Modernos do Direito Comercial, Saraiva, 1977, p.133.

465 Sodrê Filho e Lionel Zaclis, Comentários à Legislação Antitruste, Atlas, 1992, p. 33.

sujeitos às sanções não só os efeitos anti-concorrenciais (mesmo não visados), quanto as hipóteses em que, havendo o objetivo, não sejam os efeitos alcançados.

Note-se que, pela Lei 8.884/94, em seu art. 54⁴⁶⁶, acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo CADE⁴⁶⁷. A autorização será deferida se o acordo:

- a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto,
- b) os benefícios resultantes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; e
- c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e
- d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para atingir os seus objetivos.

Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se forem satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência numa parte substancial do mercado), mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da economia nacional e do bem comum.

A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58).

As doutrinas da concorrência parasitária e da cópia servil

Concorrência onde concorrência não existe: onde o agente econômico não atua, talvez jamais pretenda atuar. Por exemplo, quando alguém se aproveita da fama alheia, em outro mercado, para afirmar sua própria imagem; num anúncio hipotético, “A coca-cola é a melhor para enfrentar o calor, nós somos os melhores para enfrentar o frio – cobertores polar”.

Ou tentativas de limitar a concorrência onde inexiste um direito de exclusiva (por exemplo, os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções, que *não* são protegidos segundo a Lei 9.610/98, Art. 8º, III) com vontade de reprimir a cópia pelo qual alguém, sem nenhum esforço, usa o trabalho alheio e ganha dinheiro com isso.

466 Aperfeiçoando um mecanismo já constante da Lei 4.137/62, em seu art. 75.

467 O pedido é necessário, por disposição expressa da lei, sempre que houver concentração econômica, através de agrupamento societário e qualquer dos participantes tiver faturamento anual superior a 400 milhões de reais ou participação no mercado igual ou maior de 20%. Mas qualquer outro caso de acordos entre concorrentes ou não, que tenham o efeito de limitar a concorrência ou dominar os mercados está sujeito à autorização.

Claramente existem *interesses econômicos* em jogo. Não necessariamente haverá interesses jurídicos tutelados. Como se viu ao iniciarmos o estudo da concorrência, o Direito pode aceitar, e mesmo incentivar, a lesão a interesses econômicos privados, com vistas a resguardar o interesse maior da concorrência e da livre iniciativa.

Assim, cabe discernir se o equilíbrio de interesses constitucionais e a tutela da liberdade de iniciativa em particular é servida pela proteção desses interesses econômicos que se sentem feridos, ou, ao contrário, se o Direito quer tal risco de lesão como necessário para o bem maior da economia de mercado e da sociedade.

Várias são as teorias que justificam a proteção jurídica deste interesse econômico. Em diferentes países se suscitou a proteção da marca notória (o com base em figuras jurídicas complexas e difusas, tais como “proteção aos direitos de personalidade”, e “enriquecimento sem causa”.

Tomemos, para começar, a tese do *enriquecimento sem causa*. Por exemplo: ao usar uma imagem de uma marca conhecida num campo em que o titular jamais o fez (Rolls Royce, para rádios...), o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formação não contribuiu. A doutrina deu a este fenômeno o nome de *parasitismo*.

Um segundo argumento é o da *lesão ilícita ao outro agente econômico*. Tal ocorreria seja pelo *denigramento*, seja pela *diluição* de imagem, seja por outras razões. Certo que, num contexto não concorrencial, a tutela de tal lesão seria de direito civil ou penal. No entanto, nem aqui se deixaria de examinar o *prius* da ilicitude. Lesão sim, mas seria ilícita?

O terceiro argumento, já não jurídico, mas econômico, seria o do *desincentivo ao investimento*. Argumento forte, pois se enreda com a própria justificativa da existência de propriedades intelectuais. Veremos a seguir.

O grande conflito que surge nesse tema é o que se nota entre a aparente iniquidade privada e o interesse público. No caso *International News Services v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918), a Suprema Corte americana rendeu-se à alegação de iniquidade, e deixando de lado a certeza de que o conteúdo de notícias jornalística não cabe dentro da propriedade intelectual como *property*, inclinou-se à *boa consciência* das relações privadas, o senso geral do *neminem laedere*:

It has all the attributes of property necessary for determining that a misappropriation of it by a competitor is unfair competition because contrary to good conscience. (...)

Mas a mesma Corte, cuidando outra vez de cópias servis, em *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), enfatizou que é o interesse público, e não a boa consciência privada, que se tem de levar em conta:

The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy.

O conflito revive a oposição entre o conceito Cícero tinha do direito ⁴⁶⁸ – como um dado natural da vida entre pessoas privadas – e a noção epicureana de *utilidade social* ⁴⁶⁹. A expressão é de Horácio: “a utilidade que é a mãe do justo e do equitativo” ⁴⁷⁰. A propriedade intelectual, que nasceu como um método sibarita de proteger receitas gastronômicas, não nega sua raiz epicurista.

A tese do parasitismo

A noção de que se deve uma proteção, no campo da propriedade intelectual, contra o chamado parasitismo data da primeira metade deste século. Dar-se-ia a concorrência parasitária quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não compete ⁴⁷¹.

O conceito de parasitismo tem sido particularmente elaborado na jurisprudência belga, sob a noção de que “existe ilícito desde que se constate um lucro parasitário desusado vem sendo retirado do trabalho de outrem ⁴⁷²”.

Como já indicado, um dos efeitos da proteção de exclusiva é de fazer valer o direito tanto no mercado onde existe concorrência atual (o que já é tutelado pela repressão à concorrência desleal) mas também em um mercado potencial. Enquanto não obrigado pelas regras de uso obrigatório ⁴⁷³, ou no interior de um mercado juridicamente mais amplo do que o que pratica ⁴⁷⁴, o titular da marca ou da patente pode manter seu domínio, sem transformar a concorrência, de potencial, em efetiva.

Ocorrem, porém, hipóteses em que o efeito econômico *potencial* de um bem imaterial se faz sentir além dos limites do direito de exclusiva. Limites geográficos, ou de mercado. Essa noção é antiga, e tem merecido certa atenção do Direito. Com base nesta doutrina, em 1951, o DNPI recusou conceder a marca “Kodik” para aparelhos de rádio, pelo conflito entre tal signo e a conhecida “Kodak”, boa máquina fotográfica, embora não houvesse identidade de área de mercado.

⁴⁶⁸ De Re publica, III, 33.

⁴⁶⁹ Digesto, V, 1, 76. Lucrecio, De rerum natura, (V, 1024-1027, 1136-1147).

⁴⁷⁰ Sátiras, I,3, 98:

⁴⁷¹ Note-se que o parasitismo pode haver também entre concorrentes. Por exemplo, na publicidade comparativa em que o agente que a emprega é um novo entrante no mercado. Vide o caso Valda Ploc, decisão do CONAR citada acima.

⁴⁷² Tribunal Comercial de Courtrai, 13 de junho de 1974, Jurisprudence Commerciale Belge 1975, III, 194.

⁴⁷³ As marcas e patentes são sujeitas, em muitos países, a um requisito de uso obrigatório, salvo força maior, após certo tempo da concessão do direito.

⁴⁷⁴ O mercado juridicamente tutelado pode ser maior do que o economicamente praticado, sem lesão à regra do uso obrigatório. Assim, o uso da marca (que tem proteção nacional) pode ser comprovado numa só cidade, sem que o titular perca o direito de reprimir, sem competição efetiva, seu uso em outros locais do mesmo país.

Exemplo importante de desenvolvimento de soluções jurídicas mais próximas da essência econômica da questão foram sendo desenvolvida pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente a partir do caso *Walls vs. Rolls Royce* (1925, 4 F (2) 333).

Um fabricante americano de aparelhos de rádio de segunda categoria começou a usar em seus produtos a marca *Rolls Royce*. Sabe-se que não se exige o registro para a aquisição da propriedade da marca nos EUA (pelo menos na esfera estadual) derivando a mesma do simples uso ou exigindo ele para fundamentar o registro federal. Não havia qualquer registro nem uso aquisitivo por parte do titular original inglês no campo de rádios.

No caso em menção, o fabricante inglês de carros do mesmo nome entrou em juízo questionando o direito de o empresário americano utilizar-se de um nome, universalmente associado com altíssimos padrões de qualidade ⁴⁷⁵, para designar eletrodomésticos sem menor categoria. Em mercado, assim, jamais disputado pelo inglês. Configurar-se-ia, dizia o inglês, uma lesão ao seu *goodwill*, ao fundo de comércio, que cumpria evitar.

Segundo a decisão, que deu ganho de causa à *Rolls Royce*, haveria realmente um vínculo de mercado mesmo entre não concorrentes. Entre os produtos da companhia inglesa e os da americana existia um *ponto de contato*: tanto uns quanto outros estavam associados ao uso da eletricidade. Desta forma, “um homem, perante um rádio sobre o qual está inscrito o nome *Rolls Royce*, sem nenhuma outra qualificação, tenderá a acreditar que a *Rolls Royce Company* estendeu seus altos padrões de produtos elétricos aos aparelhos de rádio, e se tal aparelho se revelar defeituoso, um certo grau de desconfiança e desmoralização do padrão de qualidade *Rolls* será inevitável”.

A tese, assim, foi de que a qualidade do competidor parasitário posto em comparação resultaria em quebra da boa fama do parasitado, e o enfraquecimento do signo deste, pelo *watering* (diluição) de sua distintividade.

A prudência impõe exame muito cuidadoso dessa pretensão. Punir o enriquecimento sem causa, *em todos casos*, corresponderia a premiar a uma causa sem empobrecimento, *impedindo a livre iniciativa*. Tese difícil, esta, quando se nota que os sistemas constitucionais enfatizam a *liberdade da concorrência*, ou seja, que só em defesa desta mesma concorrência, ou do interesse geral, se pode empatar a livre iniciativa alheia. A teoria do parasitismo em estado puro, assim, é uma tese comunista, ou imponderada, ou intelectualmente desonesta.

Dir-se-ia que não é o parasitismo só que é recusável; apenas no caso de que se possa induzir confusão entre o público quanto à origem dos produtos ou serviços, ou quando possa ocorrer denigramento do titular original, ou ainda diluição de sua imagem no mercado, se teria algo contra o que se poderia argüir, no caso, alguma iniquidade da regra de livre concorrência. Ou seja, não é o parasitismo, mas a *lesão sobre o parasitado* que se

⁴⁷⁵ Veremos, mais adiante, a questão da marca notória no capítulo dedicado aos signos distintivos.

visaria prevenir e compor. É a solução da *marca notória* em seu efeito desespecializante, como se verá a seguir, ao falarmos de marcas: veda-se o registro ou uso quando o parasitado demonstra lesão efetiva ou provável.

Outra consideração quanto ao aproveitamento parasitário, é que a ocupação, por terceiros, de uma marca cuja notoriedade foi gerada pelo titular original impede ou dificulta a eventual utilização por este do valor econômico criado graças a seu investimento e esforço. Desta forma, não só existe lesão ao fundo de perda de poder evocativo, e até mesmo pela perda material da oportunidade comercial gerada.

A reserva de novos espaços para uma concorrência futura por parte do parasitado (que não concorre, mas, quem sabe, pode em um par de décadas, expandir-se de refrigerantes para cobertores de lã...) é um *interesse econômico privado* óbvio. Mas exatamente uma postura que o Direito tem denegado, através da proibição de marcas defensivas, da previsão de caducidade e licenças compulsórias, do uso de esgotamento de direitos, etc. Há um interesse básico na economia de favorecer o investimento real e agora, e não de criar feudos em favor de *absent landlords*. A tese, neste caso, não é mais comunista, mas feudal. Nada mais antípoda à economia de mercado.

Jurisprudência: contra o parasitismo

> Tribunal de Justiça de São Paulo

Apelação Cível n. 144.666-1 - São Paulo - Apelantes: Carlos Gabriel Videla Jauregui e MTB - Management Training do Brasil S.C. Ltda. e Projeto Consultoria e Informática Sociedade Civil Ltda. - Apeladas: Métodos de Administração Aplicada Ltda. e outras. (JTJ - Volume 135 - Página 164)

Acórdão - (...) A verdade é que, no terreno empresarial, essa concorrência, a consideração de ter o melhor serviço, o mais adequado aparelhamento, a mais aprimorada tecnologia, há campo fértil para as disputas. Ainda mais por se cuidar de trabalho relativo ao trabalho em si, do desenvolvimento de um capital sobre aquele de outros empresários que o aumentaram, produzindo, criando riquezas, ou seja, uma técnica para ser aproveitada por quem já criou riqueza. É emergente também sob prisma não muito preciso, o caráter parasitário de semelhante trabalho.

> Tribunal de Justiça do Paraná

Apelação Cível Nº 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam.

Ação Indenizatória - Publicidade Enganosa - Uso Indevido da Palavra Philips por Prestadora de Serviços Não Autorizada - Apelo Parcialmente Provido. No atual estágio da evolução social, a proteção de uma logomarca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses da empresa titular, mas a própria comunidade, por proteger o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terão na aferição da origem e da qualidade dos serviços prestados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado.

(...)

As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.

Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.

As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.

É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade.

> Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária

Representação nº 044/91. Denunciante: Companhia Cervejaria Brahma. Denunciado: anúncio "Dab, alemã: a nº 1 entre as cervejas de seu país". Anunciante: Gisa - Comércio, Importação, Exportação. Agência: Publicidade Archote Ltda. Relator: Cons. Mário Oscar Chaves de Oliveira

O voto oferecido pelo sr. Cons. Relator foi acolhido por unanimidade e o seu parecer considerado, pela Câmara, como fonte para outros julgados do Conselho de Ética: "Companhia Cervejaria Brahma, invocando os arts. 27, 32, 37, 41 e 43 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária propõe representação contra GISA - Comércio, Importação e Exportação, tendo como objeto a publicidade, veiculada na mídia impressa, intitulada: "DAB, ALEMÃ: A Nº 1 ENTRE AS CERVEJAS DE SEU PAÍS".

Alega a requerente que é titular da marca BRAHMA, há quase um século, marca notória, segundo determinado pelo INPI. Aduz, ainda, que através de grande campanha publicitária, assinou seu produto cerveja, da marca BRAHMA, com a frase "Cerveja nº 1", estando estabelecida, hoje, no consumidor, a associação entre a assinatura e o produto, como resultado do dispêndio de enormes recursos e do brilho da criação publicitária.

Ocorre que a requerida, através da Agência Publicidade Archote Ltda., mandou imprimir em página inteira do jornal "O Estado de São Paulo" duas garrafas de cerveja de 600 ml., em tamanho natural, identificando-as como "A nº 1" e "A melhor cerveja do Brasil", colocando lado a lado, pela assinatura, as duas grandes marcas concorrentes, BRAHMA E ANTARCTICA. Na folha seguinte, estampou a requerida: "Dab alemã: a nº 1 entre as cervejas de seu país", "Entre as ótimas alemãs, acho Dab a melhor", refletindo a opinião de Celso Nucci e Mauro Marcelo Alves. Entende a requerente que, ao assim proceder, a requerida violou a letra "g" do artigo 32 do Código, pois se utilizou injustificadamente do prestígio de Brahma e Antarctica, ao estabelecer, a partir da imagem destas, uma comparação com a cerveja estrangeira DAB.

(...)

Não deferi a liminar requerida por não considerar a *quaestio* de solução pacífica, não encontrando, pois, amparo nos incisos do art. 30 do RICE. No mérito, quer-me parecer que a invocação da letra "g" do art. 32 do Código traz a lume a tormentosa questão da usurpação parasitária.

Desde a década de 50 que vem sendo objeto de atenção de doutrinadores, no Brasil, a chamada "concorrência parasitária", definida como aquela em que o concorrente não agride de modo ostensivo, direto ou frontal, mas de forma indireta, sutil e sofisticada, até mesmo em ramo de comércio ou indústria diverso do agredido. No Brasil, comentou-a primeiramente Sampaio de Lacerda, em seu "Lições de Direito Comercial Terrestre", 1ª série, Rio, Ed. Forense, 1970, pág. 202, tendo Thomas Leonardos, mestre de saudosa memória, considerado-a modalidade de concorrência desleal.

O primeiro caso judicial que tive ensejo de encontrar sob o assunto foi o da editora da Revista "Burda" contra "Casa Editora Vecchi Ltda.", pelo uso do nome da Revista alemã na capa da revista nacional "Figurino Moderno", para servir de chamariz à clientela feminina, cuja decisão só ocorreu após a publicação do 12º número da revista brasileira. Outros casos famosos envolvem o uso do prestígio de "Old Eight" por "Royal Label Black" e das "Colas", Coca e Pepsi por uma marca de cola, Araldite.

Nos EUA, o mais famoso "case" (Inter.News, Service x Associated Press) permitiu à Corte Suprema fixar o "passing-off" da doutrina inglesa no aforismo "Nobody can to reap he was not sown" (ninguém tem o poder de colher onde não plantou).

Na Itália, a Corte de Cassação decidiu que "o empresário comercial que se coloca na esteira do concorrente, de modo sistemático e contínuo, tira proveito dos estudos, despesas de preparação e de penetração do concorrente, utilizando as realizações já experimentadas, mas evitando o risco do insucesso" (Riv. Dir Int, 1962, vol. II, págs. 12 e seguintes).

A propaganda comparativa é valiosa, não resta dúvida, porque permite a abertura do mercado para novos produtos, proporcionando informações aos consumidores, ensina David I. C. Thomson. À vista do recente Código Nacional de Defesa do Consumidor, mais ainda avulta a confiabilidade nas informações trazidas na comparação ao consumidor porque senão estaremos perante a violação do princípio da veracidade, tipificando, por conseguinte, a publicidade enganosa, caracterizada como crime por aquele diploma legal.

Mas, quando as jurisprudências americana e italiana enfocam o "colher onde não plantou" e "a utilização de realizações já experimentadas, evitando, porém, o risco de insucesso" parece-me que ferem o ponto certo. Será ético utilizar-se do prestígio de terceiros, construído com dispêndio de numerário e criatividade, para promover-se, sem nenhum risco, um outro produto? Será ético, sem autorização, colocar em nível de igualdade produtos concorrentes, com tese e antítese, para conclusão de uma síntese em favor de um terceiro produto? Que benefício ou esclarecimento é, nesse caso, trazido ao consumidor? Parece-me, com a vênua daqueles que discordam, extremamente oportuna a tese da usurpação parasitária, trazida ao Brasil pelo prof. José Carlos Tinoco Soares. Usurpa o prestígio alheio quem, sem qualquer risco, se vale do prestígio de marca, sobretudo, notória, para promover outros produtos. A marca notória, é de saber generalizado, protege o produto em todas as classes porque ela não representa apenas a sua nomeação, mas identifica-o como qualidade, conseguida com tradição, esforço e intensa publicidade pelo seu fabricante.

Não me parece, assim, que, no plano ético, possa ser delegada a plano secundário a exigência da letra "g" do art. 32 do Código. No caso, entendo ter sido violada tal norma. (...)

A tese da imitação servil

A segunda questão, talvez mais importante, é o da chamada *apropriação ilícita* das produções intelectuais. Embora nada tenha a ver, diretamente, com o parasitismo, vai aqui analisada por uma razão metonímica: os propugnadores de uma teoria são, de regra, os da outra.

Aqui, especialmente, se nota o conflito entre a sensibilidade ciceroniana do iníquo entre partes privadas, e o socialmente útil. Quanto a este ponto específico, a posição atual da Suprema Corte Americana, abaixo citada, representa um modelo de equilíbrio constitucional a ser admirado.

Desenvolvida a partir do uso, por concorrentes, de informações jornalísticas geradas por agências de notícias ⁴⁷⁶, a doutrina jurídica da cópia servil advoga que é devida proteção, independente de patente ou direito autoral, sempre que a apropriação por um competidor de uma vantagem competitiva ocorra sem que esse competidor tenha de fazer qualquer investimento próprio, por exemplo, realizando apenas uma *cópia servil*.

Um grande argumento dos defensores dessa tese é a proteção do chamado *sweat of the brow*: o esforço e investimento de quem obteve ou organizou a informação deve ser respeitado, acima e além de qualquer direito que terceiros tenham ao acesso à mesma informação ⁴⁷⁷. O argumento é de que a inexistência de investimento do copiadador, apropriando-se sem qualquer dispêndio de um valor de mercado, acaba por diminuir ou eliminar o incentivo do originador dos dados em continuar a gerar novos produtos, em prejuízo da economia como um todo.

Tal tese sofreu considerável discussão nos Estados Unidos desde sua primeira decisão judicial em 1918 - não é, de nenhuma forma, uma doutrina pacífica no Direito Americano.

476 No caso julgado pela Suprema Corte americana, *International News Services v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918). Vide Chisum e Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Ed. Matthew Bender, 1992, p. 6-47. Vale a pena citar o raciocínio privatista, fundado em equidade, que a Corte desenvolveu no caso em questão: "(...) The underlying principle is much the same as that which lies at the base of the equitable theory of consideration in the law of trusts-that he who has fairly paid the price should have the beneficial use of the property. Pom. Eq. Jur. 981. It is no answer to say that complainant spends its money for that which is too fugitive or evanescent to be the subject of property. That might, and for the purposes of the discussion we are assuming that it would furnish an answer in a common-law controversy. But in a court of equity, where the question is one of unfair competition, if that which complainant has acquired fairly at substantial cost may be sold fairly at substantial profit, a competitor who is misappropriating it for the purpose of disposing of it to his own profit and to the disadvantage of complainant cannot be heard to say that it is too fugitive or evanescent to be regarded as property. It has all the attributes of property necessary for determining that a misappropriation of it by a competitor is unfair competition because contrary to good conscience. (...)"

477 No caso *Feist* (abaixo citado) a Suprema Corte assim definiu (para depois repelir) a idéia do *sweat of the brow*: "The classic formulation of the doctrine appeared in *Jeweler's Circular Publishing Co.*, 281 F., at 88: "The right to copyright a book upon which one has expended labor in its preparation does not depend upon whether the materials which he has collected consist or not of matters which are publici juris, or whether such materials show literary skill or originality, either in thought or in language, or anything more than industrious [499 U.S. 340, 353] collection. The man who goes through the streets of a town and puts down the names of each of the inhabitants, with their occupations and their street number acquires material of which he is the author. (emphasis added)".

Pelo contrário, a Suprema Corte voltou a se pronunciar em 1964⁴⁷⁸, entendendo que as leis estaduais que vieram a aplicar o princípio de apropriação ilícita conflitavam com as leis federais de patentes e direitos autorais⁴⁷⁹ exatamente por não aplicarem o equilíbrio constitucional de interesses, inclinado-se à sensação da iniquidade privada.

Para a Suprema Corte, ao excluir certas áreas de proteção, o Congresso havia deliberado que, em tais segmentos, o interesse público impunha uso livre de informações e criações. Propriedade intelectual, repete aquela Corte, não foi inventada para assegurar a fortuna de uns poucos, mas para garantir o bem comum.

Cópia servil e concorrência parasitária no campo tecnológico

A doutrina da imitação servil, evidenciada na lei suíça e japonesa, tem estreita afinidade com a noção de concorrência parasitária⁴⁸⁰. Mas, nascida no contexto das marcas e do desenho industrial, a idéia do parasitismo transporta-se mal para o campo da proteção das tecnologias⁴⁸¹. Com efeito, a doutrina do parasitismo não se apóia na proteção do investimento, mas no *passing off*, ou confusão do consumidor.

É Newton Silveira que precisa:

A questão que se coloca, entretanto, é se a imitação servil deva ser reprimida mesmo quando não ocorra a hipótese de confundibilidade. Os autores favoráveis à proibição da imitação servil a fundamentam na tutela do fruto do trabalho do empresário e do aviamento.

Segundo Isay, (157) a imitação servil é aquela na qual são copiadas fielmente, na forma e nas dimensões, mesmo aquelas partes da máquina cujas formas e dimensões são indiferentes para o funcionamento técnico da máquina, sendo reproduzidas com exatidão as formas e dimensões da máquina produzida pelo primeiro fabricante mesmo quando poderiam variar largamente. Rotondi concentra a proteção contra a imitação servil no protótipo, do qual deriva a

478 *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964) e *Compco Corp. v. Day-Brite Lightning, Inc.*, 376 U.S. 234 (1964). Vide Chisum e Jacobs, op. cit., p. 6-58 e J.H. Reichman, *Legal Hybrids (...)*, op. cit., p. 2473. Vide a detalhada análise em Brezner, Majofis, Lipsey e Kleppe, *Protecting Trade secrets in Biotechnology*, in *Trade Secrets Protection*, PLC 1989, p. 495-535.

479 Em *Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), a Suprema Corte voltou a afirmar o mesmo princípio, num caso em que se questionava o uso de modelagem por cópia de cascos de barcos. O pronunciamento da Corte é incisivo acerca da matéria em análise: "The law of unfair competition has its roots in the common law tort of deceit: its general concern is with protecting consumers as to confusion as to source. While that concern may result in the creation of 'quasi-property rights' in communicative symbols, the focus is on the protection of consumers, not in the protection of producers as an incentive to product innovation. (...) The 'protection' granted to a particular design under the law of unfair competition is thus limited to one context where consumer confusion is likely to result; the design 'idea' itself may be freely exploited in all other contexts" 489 U.S. at 157-158.

480 Vide nosso *Notas sobre as Marcas Notórias, Atualidades Forenses no. de 1980*. A lei suíça de 1986 vem suscitando renovada vitalidade da noção de parasitismo entre os juristas europeus, por exemplo, J.J. Burst, *Concorrence Déloyale et Parasitisme*, Daloz, 1993. Vide de Luis A. de Carvalho, *Do Aproveitamento Parasitário da Fama de Signo Distintivo Alheio*, Revista da ABPI no. 10, p. 45 (1994).

481 Para aferir a robustez de tal conceito jurídico, vide o enunciado da Suprema Corte Americana, no caso *Bonito Boats*, citado acima. Vanzetti e Cataldo, *Manuale de Diritto Industriale*, Giuffrè, 1993, p. 54: "(...) l'imitazione servile è un mezzo confusorio (e solo in quanto tale è preso in considerazione)".

possibilidade de produção massificada, considerando ilegítima sua apropriação, por objetivar resultado do trabalho alheio e implicar em “lesão do aviamento objetivo do estabelecimento.

Rotondi se refere à combinação de elementos variados para a obtenção de formas orgânicas e complexas, fruto de experiências realizadas com fadigas e despesas pelo empresário, dando maior realce ao elemento técnico, que à forma externa do produto. O problema se coloca, portanto, sob o ângulo do parasitismo econômico, da chamada concorrência parasitária, servindo-se do fruto da atividade de pesquisa do empresário, da criatividade do concorrente, de que é um exemplo o aproveitamento do segredo industrial .

A imitação, nessa hipótese, cria um desequilíbrio na concorrência, ficando o imitador em posição vantajosa em relação ao imitado, já que o imitador, tirando proveito do investimento em pesquisas do imitado, pode opor a este um produto idêntico de menor custo ⁴⁸².

Em particular, não é fácil a aplicação dos princípios da imitação servil no campo das idéias ⁴⁸³. No entanto, ao contrário do que ocorre na jurisprudência italiana preponderante ⁴⁸⁴, a francesa já entendeu que o parasitismo independe de confusão ⁴⁸⁵. Também vem surgindo, ainda incipiente a noção de usurpação dos investimentos intelectuais, dando por ilícito o aproveitamento dos estudos e desenvolvimento técnico dos concorrentes ⁴⁸⁶.

Entre nós, por exemplo, José Carlos Tinoco Soares ⁴⁸⁷ sustenta que mesmo as patentes em domínio público seriam insuscetíveis de cópia, argüindo violação do princípio da imitação servil, com base concorrência desleal . Também Newton Silveira ⁴⁸⁸ comentou duas curiosas decisões do TACRIM/SP em que se reconheceu a aplicação do princípio da concorrência desleal para reprimir a imitação servil em caso de tecnologias de produção de bens físicos; nos dois casos, o uso de marcas, *trade dress* e violação de segredo de empresa compunham um quadro complexo, onde a imitação tecnológica era apenas um componente.

Com a máxima vênia ao ilustre doutrinador, e aos magistrado judicial citado, é minha convicção que a recaptura para o domínio privado de elementos que já tenham vertido para o domínio comum é inconstitucional, como sustento no capítulo desta obra voltada à matéria constitucional.

⁴⁸² Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 141.

⁴⁸³ Para o caso de idéias publicitárias, vide, por exemplo, a decisão da 4a. Câ. do Tribunal de G.I. de Paris de 17 de novembro de 1992, Jurisdata no. 3356.

⁴⁸⁴ Francesco Scirè, Concorrenza Sleale e Sfruttamento del lavoro altrui, Giufrè, 1994, p. “È un dato di fatto inoppugnabile che, sino dalle sue prime pronunce ottocentesche, la nostra giurisprudenza ebbe a ricollegare la confundibilità del prodotto a presupposto necessario al fine di ravvisare la presenza della imitazione servile”.

⁴⁸⁵ Vide o acórdão da 4a. Câ. Paris, 16 de fevereiro de 1989, PIBD 1989, 459, III, 398.

⁴⁸⁶ Vide Michel Vivant, Code de la Propriété Intellectuelle, Litec, 1996, p.7, citando a jurisprudência francesa recente

⁴⁸⁷ Concorrência Desleal, Resenha Tributária, 1990, p. 125, com base, em grande parte, num entendimento errôneo da decisão americana nos casos Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., e Compco Corp. v. Day-Brite Lightning, Inc., louvando-se na decisão inferior após rejeitada pela Suprema Corte.

⁴⁸⁸ Em RDM no. 42, p. 96 a 98.

Aliás, ao contrário do que ocorre no tocante à fixação da imagem dos produtos e serviços junto aos consumidores - existe um interesse público relevantíssimo na divulgação e utilização das novas técnicas.

Impera, no caso da marca da Coca Cola, ou do *trade dress* de sua garrafa típica, a plenitude do interesse privado, independente de limitação temporal, geográfica e, mesmo, de classe de atividades; mas nada igual poderia ser argüido quanto a uma invenção de um remédio essencial, ou mesmo de uma nova tecnologia de computadores. Ou seja, a proteção aos investimentos nas áreas técnicas - e seguramente mais quando aplicável o controle sanitário - terá necessariamente temperado pela prevalência do interesse público ⁴⁸⁹.

A questão da engenharia reversa

A questão do uso de dados e criações de terceiros sem investimento próprio torna-se especialmente importante no que diz respeito à chamada engenharia reversa. Dentro do princípio de que há um direito constitucional à livre cópia, a engenharia reversa aparece como uma das práticas mais socialmente justas. Como nota um dos mais reputados juristas americanos, tratando do caso *Bonito Boat*, que exatamente afirmou a liberdade de cópia como uma exigência natural da economia de mercado :

“O Tribunal, desta forma, relegou os produtos não patenteados nem protegidos por direito autoral ao mercado livre, e deu foros de constitucionalidade à prática de engenharia reversa ⁴⁹⁰.”

A questão não é assim, de recusar o interesse econômico privado, mas de traçar, com base no interesse público, um justo equilíbrio entre a pretensão de quem quer garantir investimentos em produção de obras não suscetíveis de direitos de exclusiva, e a de quem exerce sua liberdade de copiar e aperfeiçoar-se.

As leis de proteção aos semicondutores ⁴⁹¹ re-introduziram a questão deste equilíbrio, de uma forma distinta do balanceamento das patentes (que não admite engenharia reversa) e do *trade secret* (que o supõe como essencial). Tais leis permitem especificamente o direito à engenharia reversa, e simultaneamente, proibem a cópia servil - ou seja, sem

489 É Scirè - um autor veementemente a favor da tese de que a imitação servil independeria da confusão quanto ao produto - que nota: “il giudizio di correttezza deve assidersi su una valutazione comparativa degli interessi delle parti in conflitto, nel senso che il giudice dovrà, tra le posizioni in contrasto, assegnare la prevalenza a quella che riterrà più conforme (o, se si preferisce, meno difforme) dal vantaggio collettivo o dall'utilità sociale”, op.cit., p. 20.

490 J.H. Reichmann, *Legal Hybrids (...)*, op. cit., p. 2473. A preocupação subjacente é sempre o da liberdade de competição: “uma informação de domínio público não é suscetível de apropriação”, 4a. Câm. Paris, julgamento de 14 de outubro de 1993, RIDA 1994, no. 160, 240. “O fato de reproduzir objetos que não são protegidos nem por patente, nem por marca consiste o exercício de um direito no contexto da liberdade do comércio e da indústria”, Tribunal de Paris, 10 de abril de 1962, Ann. Propr. Ind. 1962, 210. Note-se bem que não se alega a liberdade de apropriação de dados sigilosos, mas impossibilidade de recapturar para o domínio privado - fora do contexto das patentes - informações técnicas integradas ao conhecimento público.

491 Por exemplo, o Semiconductor Chip Protection Act of 1984, Pub.L. No. 98-620, 98 Stat. 3347, codificada no United States Code como 17 U.S.C 908 (a) 1988, o art. 622-5 do Code de La Propriété Intellectuelle francês e a proposta da CE para a matéria, COM (93) 344 COD.

investimentos próprios do copiator - durante certo prazo, mesmo no caso de topografias não registradas.

Na esteira de tais leis, duas importantes inovações legislativas consagraram, recentemente, a doutrina da cópia servil. A primeira é a Lei Suíça de Concorrência Desleal de 1986⁴⁹², que exige dos competidores a realização de investimentos em engenharia reversa mesmo quando a tecnologia não seja secreta. Os tribunais suíços, porém, têm rejeitado ou limitado severamente a aplicação de tal norma, pela inexistência de prazo e limites na vedação⁴⁹³.

A Lei Japonesa de Concorrência Desleal de 19 de maio de 1993⁴⁹⁴ adotou igualmente uma disposição de caráter geral, proibindo a imitação servil, mesmo no caso de produtos não patenteados, nem protegidos por direitos autorais. Mas, ao contrário da lei Suíça, a japonesa impõe limites claros à aplicação da norma de apropriação ilícita: o *lead time*⁴⁹⁵ vigora apenas por três anos, não se protegem as idéias e os conceitos técnicos, e ressalva-se o caso de modificações ou aperfeiçoamento técnico efetuado pelo competidor com base no item copiado, a necessidade de padronização e compatibilização de produtos e o uso de elementos de caráter estritamente funcional.

Ou seja, a proibição de imitação não impede o progresso técnico, ressalva o domínio das patentes para proteger idéias e conceitos, e o interesse social na padronização e compatibilização industrial.

Não me parecem erradas tais propostas. Uma vez que representem uma equação *legislativa* e presumivelmente constitucional de equilíbrio de interesses, resguardando tanto a equidade entre partes quanto a utilidade social, serão mais ou menos eficazes, mas seguramente serão soluções de Direito. O remendo irrefletido da jurisprudência que se inclina à *good conscience* sem levar em conta a função social é, sem a menor sombra de dúvida, um simulacro de justiça e uma ofensa à sociedade.

Jurisprudência: *sweat of the brow* não é protegido

> Suprema Corte dos Estados Unidos

Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Service Co., 499 U.S. 340 (1991)

The Copyright Act of 1976 and its predecessor, the Copyright Act of 1909, leave no doubt that originality is the touchstone of copyright protection in directories and other fact-based works.

492 Em vigor a partir de 1/3/88. Vide Probst, Protection of Integrated Circuits in Switzerland, 10 Eur. Intell. Prop. Rev. 108 (1988).

493 François Dessemontet, Programmes d'ordinateur: L'Avenir de leur protection légale, Cedidac Bull. d'Information, no. 22, junho de 1994, p.2.

494 Lei no. 47/1993. Vide Rahn e Heath, What is Japanese about the Japanese Unfair Competition Act, 25 Int' Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 343 (1994).

⁴⁹⁵ Segundo Levin *et alii* (1987:794-795), o período de aprendizagem de uma nova tecnologia (ou melhor, da capacitação para seu uso), a própria vantagem da anterioridade do inventor, conhecida como *lead time*, além dos esforços de *marketing* e serviços, são elementos importantíssimos para a apropriação dos resultados da inovação - freqüentemente, muito mais relevantes do que os mecanismos jurídicos.

The 1976 Act explains that copyright extends to "original works of authorship," 17 U.S.C. 102(a), and that there can be no copyright in facts, 102(b). [499 U.S. 340, 341] A compilation is not copyrightable per se, but is copyrightable only if its facts have been "selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship." 101 (emphasis added). Thus, the statute envisions that some ways of selecting, coordinating, and arranging data are not sufficiently original to trigger copyright protection. Even a compilation that is copyrightable receives only limited protection, for the copyright does not extend to facts contained in the compilation. 103(b). Lower courts that adopted a "sweat of the brow" or "industrious collection" test - which extended a compilation's copyright protection beyond selection and arrangement to the facts themselves - misconstrued the 1909 Act and eschewed the fundamental axiom of copyright law that no one may copyright facts or ideas. Pp. 351-361.

Bibliografia complementar: a doutrina da concorrência

Araújo Junior, José Tavares de, Tecnologia, concorrência e mudança estrutural: a experiência brasileira recente Rio de Janeiro : IPEA, Instituto de Pesquisas, 1985.

Azevedo, Álvaro Villaça. Concorrência Desleal. Revista do Tribunal de Justiça do Estado do Para, Vol. 32 N 45 P 5 A 23 1988.

Barbosa, Mario Figueiredo. Valor da Clientela No Fundo de Comercio Forense. 1989.

Bittar, Carlos Alberto, Teoria e Pratica da Concorrência Desleal. Saraiva 1989

Bittar, Carlos Alberto. A Concorrência Desleal e A Confusão Entre Produtos. Revista do s Tribunais, São Paulo, Vol. 70 N 550 P 20 A 31 Ago. 1981.

Bittar, Carlos Alberto. Bittar Filho, Carlos Alberto. Tutela dos Direitos da Personalidade e do s Direitos Autorais Nas Atividades Empresariais. Revista do s Tribunais. 1993

Bittar, Carlos Alberto. Concorrência Desleal: A Imitação de Marca (Ou de Seu Componente) Como Forma de Confusão Entre Produtos. Revista de Informação Legislativa, Vol. 22 N 85 P 343 A 364 Jan./Mar 1985.

Bortolotti, Fabio. A Tutela do Know-How No Ordenamento Italiano. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Nova Fase, Vol. 30 N 23/25 P 242 A 274 1980/1982.

Braga, Antônio de Oliveira. Propriedade Industrial; Imitação e Concorrência Desleal (Alegações). Scientia Iuridica, Vol. 29 N 164/165 P 141 A 149 Abr./Jun. 1980.

Braga, Antônio de Oliveira. Propriedade Industrial; Imitação e Concorrência Desleal (Alegações). Scientia Iuridica, Vol. 29 N 164/165 P 141 A 149 Abr./Jun. 1980.

Bulgarelli, Waldirio. Publicidade Enganosa; Aspectos da Regulamentação Legal. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro,

Domingues, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, Segredo de Empresa : Trade Secret e Know-How e Os Problemas de Segurança Nas Empresas Contemporâneas. Revista Forense, Vol. 85 N 308 P 27 A 33 Out./Dez 1989.

Dutoit, Bernard. O Direito da Concorrência Desleal e A Relação de Concorrência: Dupla Indissociável? : Uma Perspectiva Comparativa. Revista do s Tribunais, São Paulo, Vol. 717 N 84 P 7 A 18 Jul. 1995.

Fuld, Leonard M., Administrando a concorrência, - Rio de Janeiro : Record, [1991].

Israel M. Kirzner, Competição e atividade empresarial, tradução de Ana Maria Sarda. - Rio de Janeiro : Instituto Liberal, 1986. de: Competition and entrepreneurship.

Marcondes Pereira , Marco Antonio, Concorrência Desleal por meio da publicidade, Ed. Juarez de Oliveira

Moreira Lima, Everardo. Livre concorrência x monopólio: publicidade em catálogos telefônicos - 2ª ed. - Rio de Janeiro : Expressão e Cultura, 1970.

Porter, Michael, Estratégia competitiva : técnicas para análise de industria e da concorrência, tradução Elizabeth Maria de Pinho Braga. - 2ª ed. - Rio de Janeiro : Campus, 1989.

Possas, Mário Luiz, Dinâmica e concorrência capitalista: uma interpretação a partir de Marx, São Paulo, Hucitec ; Ed. da UNICAMP, 1989.

Prunes, José Luiz Ferreira. Violação de Segredo da Empresa Como Justa Causa Para Despedida. Genesis : Revista de Direito do Trabalho, Vol. 4 N 22 P 406 A 410 Out. 1994.

Reale Junior, Miguel. Concorrência Desleal e Interesse Difuso No Direito Brasileiro. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, Nova Serie, Vol. 22 N 49 P 5 A 13 Jan./Mar 1983.

Reale Junior, Miguel. Desvio de Clientela e Violação de Segredo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, Vol. 1 N 1 P 112 A 120 Jan./Mar 1993.

Silveira, Newton. Limites Convencionais à Concorrência. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, Nova Serie . Vol. 20 N 43 P 47 A 58 Jul./Set. 1981.

Silveira, Newton. Limites Convencionais à Concorrência. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, Nova Serie, Vol. 20 N 43 P 47 A 58 Jul./Set. 1981.

Silveira, Newton. Propriedade Imaterial e Concorrência. Revista dos Tribunais, São Paulo, Vol. 75 N 604 P 264 A 271 Fev. 1986.

Simonsen, Mário Henrique, Teoria da concorrência perfeita / [Rio de Janeiro] : Instituto Brasileiro de Economia da FGV, 1966.

Stewart Jr , Donald., A concorrência e a livre iniciativa / - Rio de Janeiro : Instituto Liberal, 1987.

Tavares Paes, Ação de concorrência desleal / - São Paulo : Saraiva, 1986.

Bibliografia complementar: Direito Antitruste

Abuso do poder econômico : (coletânea de pareceres emitidos em procedimentos vinculados ao diploma legal) : Lei n. 4.137/62 e legislação complementar / [compilado por] Elbruz Moreira de Carvalho. - 1ª ed. - Rio de Janeiro : Barrister's Ed., 1986.

Antônio C. de Azevedo Sodré Filho, Lionel Zaclis. Comentários à legislação antitruste: direito econômico: defesa da livre concorrência, São Paulo : Atlas, 1992.

Arnoldo Wald. O direito do desenvolvimento. - Rio [de Janeiro] : s.n., 1968.

Carlo Barbieri Filho, Disciplina jurídica da concorrência: abuso do poder econômico, São Paulo : Resenha Tributaria, 1984.

Cláudio de Souza Baptista, Controle de concorrência com transações multiníveis - Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Sistemas e Computação 1991.

Ellen Sampaio, Lucia Helena Salgado, orgs. Defesa da concorrência : a prática brasileira e a experiência internacional - Brasília : IPEA, 1993."Conferencias e comentários do Seminário Internacional sobre Praticas de Defesa da Concorrência, Brasília, 26-28 junho 1991".

Eros Roberto Grau, A ordem econômica na Constituição de 1988 : interpretação e crítica / . - São Paulo : Rev. dos Tribunais, 1990.

José Inácio Gonzaga Franceschini, Poder econômico: exercício e abuso: direito antitruste brasileiro, São Paulo : Rev. dos Tribunais, 1985.

José Wilson Nogueira de Queiroz, Direito econômico / - Rio de Janeiro : Forense, 1982.

Lúcia Helena Salgado, As políticas de concorrência ou antitruste: um panorama de experiência mundial e sua atualidade para o Brasil, Brasília : IPEA, 1992.

Lúcia Helena Salgado, As políticas de concorrência (ou antitruste) : um panorama de experiência mundial e sua atualidade para o Brasil / Lúcia Helena Salgado. - Brasília : IPEA, 1992.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Direito constitucional econômico / São Paulo : Saraiva, 1990.

MELLO, M. T. L. (1995) Propriedade Intelectual e concorrência: uma análise setorial. Campinas, Unicamp-IE (Tese de Doutorado).

Werter R. Faria, Defesa da concorrência no Mercosul / Brasília, D.F. : Senado Federal, 1992.

Werter R. Faria, Disciplina da concorrência e controle das concentrações de empresas no Mercosul / Brasília, D.F. : Senado Federal, 1993.

Patentes

Inventores alargavam a riqueza das raças... Ah! esses eram os verdadeiramente homens, os que viviam deliciosas plenitudes de vida, modelando com as suas mãos incansadas formas sempre mais belas ou mais justas da humanidade.

Eça de Queirós A ILUSTRE CASA DE RAMIRES

O que é uma patente

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito ⁴⁹⁶.

Claramente a patente – que é um direito imaterial – não se confunde com o produto material (ou processo) ao qual se refere. Diz a CUP:

Art. 4º quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

A outra forma usual de proteção da tecnologia é a manutenção do segredo - o que é sempre socialmente desaconselhável, eis que dificulta o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Além disto, conforme o caso, conservar o sigilo é arriscado do ponto de vista da empresa, senão de todo impossível.

Tal se dá, por exemplo, na maioria das inovações do campo da mecânica, que é o campo clássico das invenções, e objeto da primeira patente na história ⁴⁹⁷. O caso, porém, é

496 D.B. Barbosa, El Comercio de tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y "know how", in Revista de Derecho Industrial, vol. 30, (1988). Segundo os estudos clássicos sobre o sistema de patentes, foram quatro as teses que justificaram a criação do privilégio, sendo a mais antiga a do direito natural; mas a concepção dominante sempre foi a de que monopólio legal induz à divulgação do conhecimento. Vide Fritz Machlup, An Economic Review of the Patent System, Study No. 15, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on Judiciary, U.S. Senate 85th Cong., 2d Sess., 21, 44-45, 50-54, 79-80 (1958). Government Printing Office 1958. Esta perspectiva ainda é oficialmente adotada: "In return for temporary protection, the owner agrees to make public the intellectual property in question. It is this trade-off which creates a public interest in the enforcement of protected intellectual property rights", H.Rep. No. 40, 100th Cong. 1st Sess., supra note 5, at 156 (1987) (relatório sobre o Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988). Mas, na prática, hoje em dia, como nota Carlos Maria Correa op. cit., p.11, existe entre os países desenvolvidos uma forte tendência à recuperação da velha idéia de um direito natural à patente. A tendência se expressa na noção de que o simples fato de investir em pesquisas e por à disposição do público os resultados (não o conhecimento) justifica a patente. Tal noção está também implícita em certas decisões dos tribunais americanos, como em Patlex Corp. vs. Missinghoff, 758 F 2d 2d 594, 599, Fed. Circ. (1985).

497 Em Veneza, no Sec. XV. "Since the creation of the first national patent system, in the XV Century, the idea of Intellectual Property is connected with the mechanical arts: a new machine, a more efficient tool, an improved lever are the easiest examples of a patentable invention. A new chemical compound is a more magical creation: its utility is

especialmente grave quanto às tecnologias autoduplicativas, como as variedades de plantas, certos microorganismos e os programas de computador; em tais casos, à falta de proteção física natural ⁴⁹⁸ ou artificial, o segredo pode tornar-se inexistente a partir do momento em que o público tenha acesso ao espécime que corporifica a tecnologia.

Na sua formulação clássica, assim, a patente presume a extinção do segredo, tornando o conhecimento da tecnologia acessível a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descrição exata da tecnologia de forma a que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção.

Como disse a Suprema Corte dos Estados Unidos:

Once an inventor has decided to lift the veil of secrecy from his work, he must choose the protection of a federal patent or the dedication of his idea to the public at large. As Judge Learned Hand once put it: "[I]t is a condition upon the inventor's right to a patent that he shall not exploit his discovery competitively after it is ready for patenting; he must content himself with either secrecy or legal monopoly." *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516, 520 (CA2), cert. denied, 328 U.S. 840 (1946). ⁴⁹⁹

Invenção e invento.

Invento é *uma solução técnica para um problema técnico*. Essa a noção que deriva do texto constitucional. Invenção é a criação industrial maior, objeto da patente de invenção, à qual, tradicionalmente, se concede prazo maior e mais amplitude de proteção. Assim, invento é termo genérico, do qual invenção é específico.

probably understandable, but not so its structure; even so, also there the patent was an early acquisition. Industrial processes, on the other hand, are invisible elaborations; they are not things to touch and see, even though apparent through the disposition of apparatus on a plant, or by means of a written procedure instructing how to combine some chemicals. The patent system was never worried about visibility or comprehensibility: processes, like products were almost instantly recognized as a proper patent object. The patent only wants reproducibility, and only needs to know how the invention can be put into practice. Patents were never intended to be scientific tools: they were created to substitute the older trade secret as a means to protect an economic value, particularly important face to the competitors. The Jacobean Statute of Monopolies of 1623, understandably in a time where the lack of alternate technologies granted extraordinary economic advantages to whomever knew how to do anything a new way, both considered the patent a monopolistic instrument and absolved it from such a sin for the novel industries it encouraged. (SELA, 1987). Autores existem, no entanto, que vislumbram proteção patentária às receitas gastronômicas das cidades gregas da Antigüidade.

498 Como já se disse das criações biológicas, mas também poder-se-ia dizer dos programas de computador: "this new object has an objective reproducibility beyond the knowledge: as a rule it is not required to have any information about a seed to obtain a crop. In other words, the ability to reproduce such biotechnological items has nothing to do with technology itself: as living objects they took the reproduction task on themselves". SELA (1987), op. cit. De um outro ponto de vista, mas absolutamente correto, diz Dennis S. Karjala, *Intellectual Property Rights in Japan and the Protection of Computer Software*, in *Intellectual...*, Westview (1990), op. cit., p. 278: "The future of technological development, however, may lie largely in information that does not instruct, or merely instruct, how to make or use a product; rather, the instruction is itself the product".

499 *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

A proteção, assim, se vol. a para uma *ação humana*, de intervenção na Natureza, gerando uma solução técnica para um problema técnico ⁵⁰⁰. Não têm proteção, mediante patentes, a simples descoberta de leis ou fenômenos naturais ⁵⁰¹, a criações estéticas, ou as criações abstratas (não *técnicas*), como planos de contabilidade, regras de jogo ou programas de computador ⁵⁰².

Um direito sobre um invento

O direito de que trata o art. 6º. da Lei 9.729/96 tem como objeto uma invenção. Mais propriamente, um invento, eis que as mesmas regras se aplicam à criação industrial suscetível de patente de invenção e de modelo industrial.

Como é regra nas legislações nacionais 503, a Lei 9.279/76 se abstém de definir o que seja invento, apenas detalhando, no art. 10, o que não é invento. No entanto, o conceito é induzido da lista do dispositivo mencionado, completado pela elaboração doutrinária e jurisprudencial 504. Possivelmente a falta de definição do que é invenção resulta da prática do exame de patentes, na qual se indaga inicialmente a existência de novidade, sendo que a consideração da existência, ou não, de um invento é sempre posterior; é uma questão que pode perfeitamente restar sem resolver, se não é avaliada, primeiramente, a novidade 505.

A noção de “técnico”

Invento é uma solução técnica para um problema técnico. A primeira constatação é de que a simples cogitação filosófica, a obtenção ou utilização de conhecimento científico ou a ideação artística não são invento:

500 O que é técnico, neste contexto? Vide a seção adiante.

501 Mas, como nota a diretriz de exame C.IV.2.3 da OEP, da União Européia: “Quiconque découvre une propriété nouvelle d’une matière ou d’un objet connu fait une simple découverte qui n’est pas brevetable. Si toutefois, cette personne utilise cette propriété à des fins pratiques, elle a fait une invention que peut être brevetable”.

502 Em alguns países, têm-se concedido extensamente patentes de programa de computador. Vide o nosso artigo “Programas de Computación y documentación técnica asociada”. (Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990) Vide também Hammes, Bruno Jorge, O software e sua proteção jurídica, Estudos Jurídicos, vol. 24 n 63 jan./abr. 1992; Kindermann, Manfred. O direito do autor internacional e a proteção do programa de computador. Histórico, situação e fatos novos. Estudos Jurídicos, vol. 22 n 54 p 65 a 126 jan./abr. 1989; Leite, Júlio César do Prado, Proteção legal para o software., Revista de Informação Legislativa, vol. 21 n 83 p 441 a 450 jul./set. 1984; e a bibliografia específica no capítulo próprio.

503 Nuno Thomaz Pires de Carvalho, op. cit., p. 256, lista, porém, uma série de leis nacionais que definem o termo.

504 Foyer e Vivant, op. cit., p. 111-130; Bertrand, op. cit. p. 9-104; Vanzetti e Cataldo, op. cit., p. 285-292; Chisum e Jacobs, 2-19 a 2-50.

505 Vide as observações de Singer, op.cit., p. 111, e de Alois Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 60. As observações a seguir quanto à noção de invenção devem-se extensamente à análise de Troller.

“Questa formula affida la linea di confine tra ciò è e ciò che non è in sè brevettabile alla contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione dell’esistente”⁵⁰⁶.

A questão da natureza técnica do invento é central para a definição do termo, em seu sentido jurídico. Para precisar o alcance do pedido do privilégio, é necessário declinar o campo técnico no qual o invento se insere; para que a publicação seja eficaz como pressuposto da patente, é preciso assegurar que o problema técnico e sua solução sejam entendidos; as reivindicações descrevem as características técnicas do invento 507.

Neste ponto, vale lembrar que a noção de “técnico”, como minudenciado adiante, tem especial relevância para a concepção de patente como prevalece nos países europeus. Como se vê, nos exemplos mencionados ao falarmos de patentes de *business methods*, a perspectiva americana mais corrente (embora isso não acontecesse antes da década de 90’) é de que não existiria, na prática, a exigência de que a solução protegida exigisse algum tipo de impacto relativo aos fenômenos naturais.

O que é, assim, técnico? Os tribunais alemães e americanos têm tratado extensamente da matéria. Para a Suprema Corte da Alemanha, tal seria o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado 508; o Tribunal Federal de Patentes do mesmo país definiu como tal “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais” 509. O elemento conceptual forças da natureza ou estados da natureza parece especialmente relevante quando se considera a rejeição das idéias abstratas e procedimentos mentais como sendo invenção.

Nos Guidelines do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

Não é técnico, assim, o procedimento ou conceito abstrato, não ligado a uma forma específica de mudança nos estados da natureza. Num exemplo clássico, Morse viu rejeitada pela Suprema Corte Americana uma reivindicação de sua patente do telégrafo que dizia:

“I do not propose to limit myself to specific machinery or parts of machinery described in the foregoing specification and claims; the essence of my invention being the use of the motive power of the electric or galvanic current (...) for making or printing intelligible characters, letters or signs at any distance (...)”⁵¹⁰

506 Vanzetti e Cataldo, op. cit., p. 285.

507 Singer, op. cit., p. 111.

508 Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

509 Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147).

510 O’Reilly v. Morse, 56, U.S. 1, 15 How. 62 (1854).

Reivindicando, em abstrato, todos os meios concebíveis para se chegar ao resultado, Morse teria tentado patentear uma idéia abstrata, o que não é uma solução técnica.

Também não será *técnico* o procedimento que importe, para sua execução, na avaliação subjetiva (inclusive matemática⁵¹¹) ou estética do ser humano, na instância psicológica⁵¹². A objetivação de tal avaliação num meio *técnico* (como o computador) não parece ser suficiente para assegurar a patenteabilidade da solução em que se constitui o invento.

Para um questionamento recente, e importante, do requisito de tecnicidade para se ter um invento, veja-se mais abaixo a questão das patentes de *business methods*.

Caráter técnico e aplicabilidade técnica

Um invento deve ser técnica em seu *objeto*, em sua *aplicação* e em seu *resultado*⁵¹³. Enquanto a primeira exigência deriva do chamado *caráter técnico* do invento, as duas se configuram no requisito da *utilidade industrial*, onde a noção de “industrial” presume que a área de aplicação seja uma das reconhecidas como sendo técnicas.

Jurisprudência: técnica e “técnicas”

>Tribunal de Justiça de São Paulo

Apelação Cível n. 144.666-1 - São Paulo - Apelantes: Carlos Gabriel Videla Jauregui e MTB - Management Training do Brasil S.C. Ltda. e Projeto Consultoria e Informática Sociedade Civil Ltda. - Apeladas: Métodos de Administração Aplicada Ltda. e outras. (JTJ - Volume 135 - Página 164)

LITISCONSÓRCIO - Facultativo ativo - Indenização - Comunhão entre os autores e afinidade no objeto da pretensão contra os réus - Irrelevância da ausência de solidariedade, mesmo em eventual crédito - Cabimento do litisconsórcio - Nulidade incorrente. LITISCONSÓRCIO - Facultativo passivo - Direito autoral - Proteção - Individualização das responsabilidades de cada sujeito - Falta - Circunstância que não impede o acolhimento do pedido cominatório, se advier a utilização indevida - Recurso provido para esse fim - Voto vencido.

⁵¹¹ Guidelines EPO: “les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Par exemple, une méthode rapide de division ne serait pas brevetable, mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode peut l'être. Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques n'est pas brevetable; néanmoins, les filtres obtenus d'après cette méthode ne seront pas exclus de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'art. 52(2) et (3)”.

512 In Re Abrahms, 188 F2d 2d. 165 (CCPA 1951). Note-se que o fato de se tratar de matéria estética – livro, ou quadro, não elimina a possibilidade de invento, desde que as reivindicações recaiam sobre um objeto que tenha tanto caráter técnico quanto aplicabilidade técnica. Dizem as Guidelines da EPO: “Par exemple, un livre revendiqué uniquement en des termes se rapportant à l'effet esthétique ou artistique de l'information qu'il contient, de sa mise en page ou de sa fonte ne serait pas brevetable, de même qu'une peinture définie par l'effet esthétique de son objet, par la disposition des couleurs ou encore par son style artistique (par exemple impressionniste). Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne soit pas brevetable, les moyens de l'obtenir peuvent l'être. Par exemple, l'aspect d'un tissu peut être rendu attrayant par une texture comportant un certain nombre de couches et qui n'avait pas encore été utilisée à cet effet; dans ce cas, un tissu présentant cette texture pourrait être brevetable. De la même manière, un livre défini par une particularité technique de la reliure ou de l'encollage du dos peut être brevetable, même s'il a également un effet esthétique; il en va de même d'une peinture définie par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés. »

⁵¹³ Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg. Poullaud Dullian, La Brevetabilité des Inventions, Litec, 1997, p. 41 e seg.

ACÓRDÃO

O Doutor Juiz de Direito aponta terem as autoras fundado a ação em direito de proteção à propriedade intelectual no campo de consultoria e treinamento de pessoal, o que independe de registro, conhecimento técnico não patenteado, introdutoras no Brasil da respectiva tecnologia sem que os requeridos houvessem negado a utilização do material, demonstrado por meio de apreensão o uso indevido, identificados como tais os elementos apreendidos, por meio da perícia. Há enriquecimento ilícito e, em consequência, impõe-se o pagamento de importância a ser arbitrada. (...)

Direito autoral sobre método ou sistema não foi reconhecido pelo CNDA.

(...)

Esse caráter de generalidade, num campo mais propício à assunção de obras criativas nem sempre existentes, que à prova da utilização de técnica absolutamente igual, contribui para a maior dificuldade do exame da lide. Outrora denominava-se a esta Consultoria de treinamento pessoal e de ajuste de técnicas para obtenção de maior eficácia na organização empresarial, fora ainda do mundo moderno da informática, de organização racional do trabalho. É claro que em cinquenta anos, surgida a informática, houve um esmerilhamento da tecnologia que não nasceu do nada. Desenvolveu-se concomitantemente a Psicologia Social, a Psicologia aplicada ao trabalho tomou rumos mais científicos, saiu-se um tanto, talvez, do empirismo do “tailorismo” ou do “fordismo”, mas a civilização técnica elaborou melhores estudos sobre a fadiga, sobre sua prevenção, sobre o ambiente mais adequado à eficácia, sobre a própria técnica profissional, de tal forma que o que antes podia ser atribuído à imaginação do agente, hoje pode ser conquistado, com menor imaginação e criação pessoal, de quem exerça a profissão, por meio de uma técnica mais repetitiva.

O nome agora vem mais pomposo: consultorias, tecnologia, tudo apoiado em informática, em números e em cifras mais facilmente verificáveis.

Salta aos olhos, porém, que a criação neste campo não se assemelha àquela de um poema, de um quadro, de uma escultura, de um edifício arquitetônico, de um filme projetado. Não se estará no campo da arte, mas no terreno da técnica para obtenção de maior produtividade, e o empirismo não se faz, apesar de tudo, ausente.

E algo mais deve ser anotado. Como em todas as técnicas, algumas são incorporadas. O arado sofre evolução. As passagens sucessivas de uma para outra técnica, não podem ser tidas como novos inventos. Assim também as criações neste interessante campo da Consultoria. Os homens ainda são “herdeiros”, como dizia ORTEGA Y GASSET. Assim, a assunção da própria Tecnologia, como criador e autor, pode conduzir a certa margem de erro e de atribuição indébita a alguém que não possa ter o seu monopólio e, com excesso de publicação, é bem viável que, o que era atuação de uma empresa, venha a se generalizar sem que a divulgação e o emprego múltiplo possam em nome da atribuição autoral impedir essa difusão.

Uma das respostas está ilustrada com farto material localizável em publicações e, portanto, em livrarias, a respeito dessas técnicas.

A verdade é que, no terreno empresarial, essa concorrência, a consideração de ter o melhor serviço, o mais adequado aparelhamento, a mais aprimorada tecnologia, há campo fértil para as disputas. Ainda mais por se cuidar de trabalho relativo ao trabalho em si, do desenvolvimento de um capital sobre aquele de outros empresários que o aumentaram, produzindo, criando riquezas, ou seja, uma técnica para ser aproveitada por quem já criou riqueza. É emergente também sob prisma não muito preciso, o caráter parasitário de semelhante trabalho.

(...)

Pois bem, essas as dificuldades que sobrelevam dentro da temática que é objeto da lide.

Ante o exposto, dão provimento parcial.

O julgamento teve a participação dos Senhores Desembargadores José Osório (Presidente com voto vencedor) e Jorge Almeida, vencido, com declaração de voto.

São Paulo, 28 de agosto de 1991.

FONSECA TAVARES, Relator.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO DES. JORGE ALMEIDA

(...)

A ação cautelar de produção antecipada de prova, demonstrou a verdade fática afirmada, sobre estarem as rés se utilizando de material de criação intelectual das autoras, utilizando tecnologias suas voltadas ao ramo de consultoria de produtividade, tudo no tato de concorrência desleal pela captação de sua freguesia. O material componente da obra técnica apreendido é criação do espírito exteriorizada, pertencente às autoras.

A paternidade intelectual do material apreendido, dúvida não resta, pertence às autoras. Sendo um bem interior delas, delas é inseparável como direito, coibível sua transformação em objeto público, para uso por terceiro.

Não se trata de obra tornada acessível ao público, mas de manipulação restrita a campo específico com finalidade comercial. Abusivo, configurou-se assim, a sua utilização pelas rés, agravada pelo aspecto da concorrência desleal, tudo a configurar ato ilícito (artigo 159 do Código Civil).

Acertadamente foi concedida a indenização demandada, pela respeitável sentença recorrida. É meu voto, data venia da douta maioria, negando provimento ao apelo.

O que não é invenção nem invento

Muito acertadamente, o art. 10 da Lei 9.729/96 distingue entre o que não é invento e o que, sendo invento, não terá proteção nos termos da lei. Os Códigos anteriores sempre confundiram, como imprivilegiabilidades, as duas circunstâncias.

Na lei em vigor, listam-se como não sendo inventos:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Ficam assim excluídos da proteção da Lei 9.729/96 as chamadas “criações industriais abstratas”⁵¹⁴, cuja previsão acha-se inscrita na Carta de 1988. Embora isto caracterize a proposta como conservadora em face das tendências correntes da economia, não a invalida tecnicamente; pelo contrário, põe o sistema de patentes brasileiro ao abrigo da demanda crescente de proteção por parte dos setores de produtos de informação e outros, em que o investimento na geração de bens imateriais (por exemplo, apresentação de informações) não presume a ampliação do estado da técnica.

Note-se, porém, que a aplicação prática de um conceito abstrato ou idéia comercial, que em sua realização tenha um *caráter técnico* pode aceder à patenteabilidade⁵¹⁵.

Descobertas e inventos

Como se vê, as descobertas, como simples ato de conhecimento, inclusive de material biológico encontrado na natureza, as criações estéticas, as técnicas operatórias e de diagnóstico, assim como todas as formas de criação prática não industrial estão excluídas da proteção da Lei 9.279/76, como aliás das demais leis nacionais.

O patenteamento de descobertas, a que se refere alínea f) do art. 10 do CPI/96, é universalmente vedado no sistema de patentes; nenhum país concede privilégio por simples descobertas. Isto se dá porque, pela concessão de patentes, tenta-se promover a solução de problemas técnicos - questões de ordem prática no universo físico. Para a promoção da atividade científica pura, estéticas, ou de outra natureza, há outros meios de estímulo, como o Prêmio Nobel e semelhantes.

Diz, por exemplo, Chavane e Burst sobre o direito francês:

“Seul le produit industriel est brevetable. La découverte d’un produit naturel n’est donc pas protégeable à défaut d’une intervention de la main de l’homme”⁵¹⁶

Já no direito americano a situação é idêntica:

“If we start with the premise that the patent system is to promote the progress of the useful arts, the conclusion may follow that it does not reward basic scientific discoveries except as incorporated in useful devices”⁵¹⁷

514 Das quais o exemplo mais óbvio é o dos programas de computador.

515 La Cour d'Appel de Paris dans une décision du 13 décembre 1990 (PIBD n° 495 III-126) a annulé une décision du directeur de l'INPI qui avait rejeté une demande de brevet portant sur l'implantation d'une usine de fabrication. La décision de la Cour précise que la revendication ne vise pas une méthode abstraite en tant que telle mais qu'elle donne le moyen concret d'obtenir le résultat recherché. < <http://www.aippi.org/reports/q158/gr-q158-France-f.htm>>.

516 Droit de la Propriété Industrielle, Ed. Dalloz, n° 41

517 Choate e Francis, Patent Law, West Publishing, p. 471.

E, falando da teoria geral do direito de patentes ao mesmo tempo que do direito suíço, diz Alois Troller:

“Les connaissances donnant un aperçu de l’essence des forces de la nature, c’est à- dire qui renseignent sur les créations de la nature nées indépendamment de activité de l’homme, sont exclues du cercle de la protection”⁵¹⁸

Explicando porque não se dá proteção patentária às descobertas, mas tão somente às invenções, diz por sua vez Douglas Gabriel Domingues:

“A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica”⁵¹⁹

Um microorganismo é uma descoberta ou uma invenção? Quando, pela primeira vez, nos EUA⁵²⁰, permitiu-se o patenteamento de microorganismos de *per se*, a questão essencial tratada foi precisamente esta; mas o *Pseudomonas* - objeto da patente do Dr. Chakrabarty - não se encontrava na natureza. Tratava-se, pois, de produto biológico novo, e não só de algo desconhecido.

No mesmo sentido, dizem os Guidelines da EPO:

Si une propriété nouvelle d'une matière connue ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être.

Como particularidades específicas da recusa de patente às descobertas, o CPI/96 declara não serem invenções o todo ou parte de seres vivos *naturais* e materiais biológicos *tal como encontrados na natureza*, ou ainda que dela *isolados*, e os processos biológicos *naturais*.

Fora a questão do isolamento de matéria natural, que merece análise à parte, todos demais casos são obviamente de descobertas; aliás, só é vedado o patenteamento enquanto o forem. Vide também quanto a esse ponto, a seção deste capítulo concernente às patentes biotecnológicas.

Isolamento de material encontrado na natureza

A Lei 9.279/96, em seu art.10, XI veda o patenteamento de material biológico e seres vivos encontrados na natureza – ainda que dela isolados. Tratar-se-ia de caso de descoberta.

518 Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37.

519 Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31.

520 No caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980).

Há que se notar certa tendência de eliminar, se não completamente, boa parte de tal restrição. Ver Doc. OMPI WO/INF/30-II, p. 9:

"Un producto que no haya sido divulgado al público en forma suficiente antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente en que se reivindique, pero que forma parte no separada de algún material preexistente, no se considerará que constituye un descubrimiento o que carece de novedad sólo porque forme parte no separada del material preexistente".

Comenta Correa (1989:42), antecipando a proteção do patrimônio genético introduzido pela CBD de 1992: :

"El reconocimiento de tal solución en los países en desarrollo, puede tener, como se ha señalado, enormes implicaciones sobre las posibilidades de explotar económicamente sus propios recursos".

No Direito Americano, está já razoavelmente assente que a purificação, o isolamento ou a alteração de material biológico existente na natureza ⁵²¹.

Importante aspecto desse problema foi suscitado na Diretiva CE 44/98, sobre patentes biotecnológicas, como se vê na seção deste Capítulo que trata do tema.

Criações abstratas

Como se enfatizará ao discutir o requisito da *utilidade industrial*, só há invento patenteável se a criação é *técnica* em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado:

Si l'on veut donner un contenu à la condition d'invention, il faut dire que l'invention est la réponse technique à un problème technique (3) et qu'une création qui n'a pas de caractère technique n'est pas une invention.⁵²²

Para a definição de o que é *técnico*, veja a seção relativa à utilidade industrial.

Assim, não é invento a criação que não é técnica – se for abstrata, ainda que economicamente relevante, ou se for artística não satisfará o requisito de ser invento. A listagem do art. 10 do CPI/96 apenas exemplifica esta regra básica.

Teorias científicas e métodos matemáticos. Concepções puramente abstratas.

Não há, necessariamente, solução técnica de qualquer problema técnico numa formulação de teoria científica, ou na construção de um método matemático. Não haverá, nestas criações intelectuais, *utilidade industrial* (ou, na sutil distinção francesa, aplicação industrial). O mesmo se dirá de quaisquer outras concepções abstratas, *enquanto o forem em estado puro*, ou seja, insuscetíveis de resolverem um problema técnico.

521 Vide Chisum e Jacobs (1992:2-23), e, numa análise do processo judicial envolvendo a Genetech e a Amgen num caso de material biológico purificado, Maher (1992:88).

522 Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, LITEC, Paris, 1997, p. 43.

Mas, se tal teoria, aplicada na solução de um problema prático, tem aplicação industrial, poderá ser abrangida como núcleo de uma patente; e o mesmo ocorre com o método matemático⁵²³.

Já uma concepção abstrata que tenha uma aplicação industrial, puramente abstrata não será – daí a noção de “criação industrial abstrata” da doutrina francesa, abrigada aliás no texto do Art. 5º., XXIX, da Carta de 1988. Possível para ela, se satisfeitos os demais pressupostos da patente, a proteção via patente, naquilo (e só naquilo) em que tiver aplicação industrial. Também possível, sob amparo constitucional, criar uma proteção específica para esse tipo de criação, desde que compatível com os interesses finalísticos desenhados no dispositivo constitucional.

Esquemas e planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização

Todas essas criações, inclusive as dotadas de propósitos econômicos, são abstratas. Aplicar-se-iam a elas as observações acima, com a especial atenção para o fato de que o propósito ou efeito econômico não empresta, por si só, a tais criações uma aplicação *industrial*, como o quer a lei de patentes. Vide, abaixo, o que se diz quanto à utilidade industrial⁵²⁴ e, em particular, a seção sobre patentes de *business methods*.

Assim, não haverá, para tais idéias abstratas, proteção por patentes.

Então, como se protegem as idéias abstratas?

Esta questão tem interesse prático freqüente. Aparece alguém na empresa, com uma “idéia”: um plano de *marketing*, um novo mercado a explorar, um esquema financeiro. Quase sempre, a “criação” é óbvia, ou já utilizada em mercados mais sofisticados. Mas o plano pode ser até interessante, se consideravelmente modificado e adaptado: da “idéia” até a realização, vão centenas de milhares de reais, milhares de horas de trabalho. Sem o investimento, a idéia era um nada.

Mas, uma vez implementada a tal idéia, o seu “autor” surge, com um registro na Biblioteca Nacional da “idéia”, e quer todos os resultados do investimento - que não foi ele quem fez. Se, ao ouvir a idéia, a empresa subscreveu um pacto de sigilo, ela continua vinculada ao seu compromisso. Mas, não havendo compromisso anterior, o direito autoral realmente protege o “dono” da idéia?

Acontece que, *mesmo no campo das obras estéticas, literárias ou científicas*, o Direito Autoral não protege idéias, planos, conceitos mas *formas de expressão*. Como disse, reiteradamente, a 1ª. Câmara do Conselho Nacional de Direito Autoral:

⁵²³ “Un phénomène naturel dont on a pu trouver une application industrielle peut faire l’objet d’un brevet valable pour cette application pratique» (TGI Paris, 21 de dezembro de 1974, PIBD 1975, no. 152, III, p. 274). Vide Pullaud-Dullian, « La brevetabilité... », p. 47.

⁵²⁴ Vide Pullaud-Dullian, op.cit, p. 50.

Invenções, idéias, sistemas e métodos não constituem obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral, porquanto a criação do espírito objeto da proteção legal é aquela de alguma forma exteriorizada. Assim, obra intelectual protegível, o sentido que lhe dá o art. 5º. da Lei 5.988/73, é sempre a forma de expressão de uma criação intelectual e não as idéias, inventos, sistemas ou métodos. (grifos do original)⁵²⁵ .

É um princípio de alcance mundial; di-lo Claude Colombet, o maior autoralista dos nossos dias, em obra recente, de edição da UNESCO, em que examina e compara *a totalidade dos sistemas jurídicos da Terra*:

En effet, le droit d'auteur créant un monopole au profit du créateur, droit qui est vigoureusement sanctionné, il serait paralysant de tolérer cette mise sous tutelle des idées; les créations seraient entravées par la nécessité de requérir l'autorisation des penseurs: on imagine, par exemple, que dans le domaine scientifique, toute narration des progrès serait difficile puisqu'elle imposerait l'accord des savants, dont les idées auraient été à la base de découvertes (...) Aussi cette exclusion des idées du domaine d'application du droit d'auteur est-elle une constante universelle.

(Com efeito, criando o Direito de Autor um monopólio em proveito do criador, direito este que é sancionado com vigor, tornar-se-ia paralisante tolerar que esta tutela recaísse sobre as idéias; as criações seriam entravadas pela necessidade de requerer a autorização dos pensadores: pode-se imaginar, por exemplo, que, no domínio científico, toda narração dos progressos seria difícil por que elas imporiam a concordância dos pensadores, dos quais as idéias seriam a base das descobertas. (...)) Também esta exclusão das idéias do domínio do direito do autor é uma constante universal)⁵²⁶ .

A consequência deste princípio é que “embora um artigo de uma revista, ensinando como ajustar o motor de um automóvel, seja protegido pelo Direito Autoral, esta proteção se estende somente à *expressão das idéias*, fatos e procedimentos *no artigo*, não às idéias, fatos e procedimentos em si mesmos, não obstante quão criativos ou originais eles possam

525 Deliberações no. 41/83, Processo 440/82 (Doc. anexo 63); 40/83, Processo 438/82 (Doc. anexo 64); 39/83, Processo 439/82 (Doc. anexo 65); 33/83, Proc. 690/81 (Doc. anexo 66), Relator Conselheiro Manoel Joaquim Pereira dos Santos. Deliberações do CNDA, MEC, Brasília, 1984, p. 314, 317, 321, 298. No mesmo sentido: Del.21/83, Processo 516/79, p. 264 (Doc. anexo 67). Carlos A. Villalba, em seu artigo El problema de la protección de las ideas, in Propiedad Incorporal, Governo do Uruguai, 1985, p. 121, narra dois casos judiciais uruguaios em que se discutiu a proteção autoral da idéia de jogos de cassinos - em ambos casos o tribunal de Montevideu afirmou o princípio de que não cabia tal proteção. Nos Estados Unidos, o caso básico é Baker v. Selden, 101, U.S., 99 (1879), tratando exatamente da descrição de um plano de contabilidade, que levou à enfática redação da Lei americana, que exclui da proteção autoral “any idea, procedure, process, system, method of operation, principle, or discovery” não importando a forma na qual a idéia seja descrita, explicada, ilustrada ou incorporada na obra (Lei de 1976, § 102(b)). Vide Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, 1992, p. 4-23.

526 Claude Colombet, Grands Principes du Droit d'Auteur et des Droits Voisins dans le Monde, 2a. Ed. LITEC/UNESCO, 1992, p. 10. Tal norma foi incorporada no art. 9 do recente acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio (promulgado no Brasil pelo Dec.1.355/94). Note-se que também o Direito da Propriedade Industrial também nega terminantemente a proteção às idéias e planos de comércio, de contabilidade, de negócios, etc, protegendo apenas as invenções de cunho tecnológico ou modelos industriais (Lei 5.772/71, art. 9, h). Vide também Colombet, Propriété Littéraire et artistique, Dalloz, 7a. Ed., 1994, p. 21; Lucas e Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, LITEC, 1994, p. 37, e 223; A. Lucas, La Protection des créations industrielles abstraites, LITEC, 1975.

ser. Qualquer um pode *usar* as idéias, fatos e processos existentes no artigo para ajustar um motor de automóvel, ou para escrever outro artigo sobre a mesma matéria”⁵²⁷.

Problema inteiramente diverso acontece quando a idéia é de caráter tecnológico - a solução nova de um problema técnico. Uma coisa são “criações” de planos de marketing, de contabilidade, idéias de serviços ou oportunidades comerciais, outra a invenção técnica. Estas têm sua proteção assegurada pelo sistema de patentes. Uma patente, se concedida, passou por exame substantivo, e merece sempre respeito.

No campo das idéias não tecnológicas, a proteção que existe é, em princípio, a contratual. O autor da idéia, para ter um mínimo de segurança, pode armar-se com um compromisso prévio, assinado por quem quer ouvir a sua criação - coisa difícil de obter, se não é um Washington Olivetto, ou um Donald Trump. Note-se, aliás, que lei das empresas de publicidade (Dec. 57.690/66) protege as idéias *publicitárias*, mas exclusivamente na relação entre uma agência e outra, não em relação às demais empresas.

É também necessário ter cuidado para o fato de que, ao usar idéia alheia, pode-se eventualmente estar cometendo concorrência desleal. Para que se configure *deslealdade* na concorrência, o parâmetro não é legal nem contratual, mas fático. É preciso que os atos de concorrência ditos desleais sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou às “práticas comerciais honestas” (art. 39 do Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Mas só comete concorrência desleal quem é concorrente - o dono da idéia é um competidor?

Patentes de *Business Methods*

Tem se tornado comum, na prática americana, patentes relativas à solução de problemas na área financeira ou de seguros, inclusive por uso de *software* específico⁵²⁸. Tal tendência se solidificou a partir da decisão no caso State Street⁵²⁹, que aceitou privilegiar um método de selecionar certos números para calcular base de cálculo de papéis do mercado financeiro para efeitos de imposto de renda.

O tribunal federal americano especializado decidiu em tal caso, em apelação, que o tradicional princípio de que só se aceitam como patentes processos que importem em transformações do estado da natureza devia ser abandonado em favor da aceitação de qualquer invento que resultasse em *any transformation of data that produces a useful, concrete, and tangible result*.

527 O exemplo foi traduzido e fielmente transcrito de Intellectual Property and the National Information Infrastructure, U.S. Patent and Trademark Office, Setembro de 1995, p. 32.

528 Vide a bibliografia específica sobre patentes de software.

529 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 119 S.Ct. 851 (1999).

Lógico que a fórmula “útil, concreta e tangível” não corresponde à anterior, na qual a natureza do efeito pretendido seria claramente do domínio da química ou da física. Assim, tornar-se-ia “utilidade industrial” a idéia de um supermercado, por oposição a uma venda às antigas.

Obviamente tal tendência cria profundas inquietações:

Think how the airline industry might now be structured if the first company to offer frequent flyer miles had enjoyed the sole right to award them or how differently mergers and acquisitions would be financed (and how rich Michael Milken might have become) if the use of junk bonds had been protected by a patent⁵³⁰.

Aqui se trava igualmente a discussão sobre métodos de negócio como objeto de patente. No momento presente, apenas os Estados Unidos estão concedendo irrestritamente patentes de métodos de negócios⁵³¹ com alguma ressonância na Austrália.

Diz Robert P. Merges⁵³²:

Patent lawyers, paid to push the outer limits of what is protectable, have responded to the new technological realities with remarkable creativity. In the realm of financial instruments and Internet business concepts such as Priceline.com, the ubiquitous presence of computer technology permits inventors and their lawyers to characterize new businesses as essentially new combinations of hardware and software, and in some cases as new software packages per se. Once the Wall of Jericho holding back the forces of software patents was breached and there can be no doubt anymore that the breach has occurred the way was open for computer-related business concepts to be patented. When these software-embedded concepts are characterized as novel computer programs, there is little to separate them from any other computer program. They are therefore just as patentable as any other software.

Mas a tendência não parou por aí:

Consider, for example, Amazon.com’s patented one-click technology, which has been enforced against BarnesandNoble.com (Patent number 5,960,411). One click is very nice for shoppers because once they have inputted various bits of shipping and billing information, they can check out quickly on subsequent visits. Accordingly, if Amazon has the exclusive right to one-click, we can expect that many customers will patronize its site⁵³³.

Aparentemente, persiste uma fundada restrição a tais patentes, em especial quando desvinculadas de um substrato propriamente tecnológico; mesmo quando este exista, a busca da novidade e atividade inventiva deve se centrar nesse substrato, e não no método de fazer negócios em si. Este requisito, em particular no Brasil, onde existe proibição frontal

530 Rochelle Cooper Dreyfuss, Are Business Method Patents Bad for Business?, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 16(2)

531 AIPPI, 2001 Melbourne Meeting, Summary Report, Question Q 158

532 As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 14, Pp. 577-615, 1999.

533 Rochelle Cooper Dreyfuss, op. cit.

de tais patentes, deve estar muito claro e intenso na cabeça dos examinadores do nosso INPI.

Tais objeções se centram nos seguintes aspectos: em primeiro lugar, a falta de correta avaliação de novidade e atividade inventiva, ao menos na fase inicial de concessão de tais patentes. Em segundo lugar, da eficácia prática de emitir títulos sem real substância tecnológica, suscetíveis de questionamento por qualquer interessado. Em terceiro lugar, o eminente risco de abuso de tais patentes, num contexto de concorrência desigual ou restrita.

Apresentação de informações

Aqui a lei dá mais um exemplo de concepção abstrata. Entenda-se: são vedadas as simples apresentações de informações *definidas exclusivamente pelas informações nela contidas*.

Vide as Guidelines da EPO, versão de outubro de 2001 :

« La façon de présenter une information, pour autant qu'elle soit distincte du contenu de l'information, peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable. Voici quelques exemples dans lesquels il est possible de déceler de telles caractéristiques techniques: un télégraphe ou un système de communication utilisant un code particulier pour représenter les caractères, si ce code présente certains avantages techniques (par exemple, une modulation par impulsions codées); un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées »

Assim, as técnicas e métodos de apresentações de informações dotados de aplicação industrial, que não sejam meras criações abstratas, assim como as tecnologias a elas relativas, poderão certamente ser objeto de patente.

Vide, a propósito dessas apresentações de informações, o disposto na Lei Autoral:

Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base (...)

Assim, conversamente, terá proteção autoral como bases de dados a “forma de expressão” - não das informações constantes da base de dados – mas da estrutura da referida base.

E as informações, elas mesmas? Não se constituindo em obras intelectuais, só poderiam ser objeto (indireto) de uma proteção por concorrência desleal, ou, para quem o admita, por repressão ao parasitismo. Vide, quanto a isso, o capítulo sobre a doutrina da concorrência.

Regras de jogo

Uma vez mais, o que se recusa é a proteção às concepções abstratas. Veja-se o que acima se disse sobre a questão.

Criações estéticas

Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

Mais uma vez, aqui, a questão é a falta de aplicação industrial, como definida pelas leis de patentes. Se não resolvem tecnicamente um problema técnico, tais criações não são inventos.

Em compensação, em princípio tais criações estarão tuteladas sob o direito de autor, cabendo apenas repetir o que acima se disse quanto à insuscetibilidade de proteção, neste campo, da idéias⁵³⁴. Mas tal proteção é fundamentalmente diversa da concedida pelas patentes. A questão fundamental do Direito de Autor é a proteção jurídica à *expressão* das idéias.

A doutrina que prevalece desde os primeiros dias da propriedade intelectual destina as leis de patentes a proteger o conteúdo utilitário das invenções tecnológicas. O *copyright* ou *droit d'auteur* iria voltar-se à *forma* e não ao conteúdo das respectivas criações - muito menos, ao conteúdo utilitário.

Desta maneira, a utilização industrial de qualquer tecnologia *funcionalmente* equivalente àquela que foi patenteada é restrita segundo a lei pertinente, ainda que os conhecimentos técnicos intrínsecos na patente possam ser livremente utilizados em qualquer propósito intelectual, científico ou em não -industrial.

O *copyright* e os direitos de autor não podem ser utilizados para restringir quaisquer obras funcionalmente equivalentes: por definição, as obras literárias, artísticas ou científicas não têm qualquer funcionalidade além do seu objetivo de expressão. Tais criações são produzidas com a finalidade de expressar idéias, conceitos e sensações, todas elas com circulação livre de qualquer restrição jurídica⁵³⁵.

O conflito “de competência” entre as leis de patentes e as de direitos autorais não é, assim meramente de forma. Os propósitos sociais e a tutela constitucional das duas modalidades são diversas, como são distintas os condicionantes sociais. Assim, há cuidados especiais nas leis autorais para excluir de seu âmbito as criações industriais, paralelas ao que se lê no inciso em análise.

No entanto, não é a existência por si só de conteúdo estético que impede o patenteamento. Se um objeto dotado de criação estética tem, também, o dom de resolver um problema técnico de forma técnica, poderá haver patente.

Lembra Pallaud-Dulian:

56. Bien entendu, le fait qu'une invention technique permette d'obtenir aussi un effet esthétique ne la prive pas de brevetabilité. C'est ainsi, par exemple, que les procédés et produits cosmétiques sont brevetables. Un brevet français portait sur une structure de recouvrement, comportant une base de support pour une matière en vrac et une construction de couverture inclinée formant des logements à remplir de matière en vrac. Cette invention trouvait application pour la culture de végétaux et a protection de talus en pente, permettant

⁵³⁴ Vide Pallaud-Dulian, op.cit. p. 49.

⁵³⁵ "The purpose of a product of mind is that people other than its author should understand it and make it the possession of their ideas, memory, thinking, etc. (...) Now to what extent does the new form which turn up when something is expressed again and again transform the available stock of knowledge and in particular the thoughts of others who still retain the external property in those intellectual production of theirs, into a private mental property of the individual reproducers? (...) Thus copyright legislation attains its end of securing the property rights of author and publisher only to a very restricted extent (...)" (Hegel, Philosophy of Right, Par. 69).

par exemple de recouvrir une façade inclinée avec du gazon. Le défendeur à une action en contrefaçon invoquait la nullité du brevet en raison de sa finalité esthétique. Le tribunal lui répond « qu'il est indiqué que cette invention a un résultat esthétique que cependant le résultat n'est pas le seul [...] que l'invention est susceptible d'une application industrielle détachée du caractère esthétique de l'oeuvre réalisée. Le brevet était donc valable. L'invention permettait techniquement de construire des surfaces en pente d'un aspect esthétique particulier; l'objet du brevet n'était pas, en soi, une création esthétique. Enfin, on se contentera de rappeler que, selon l'article L. 511-3 ai. 2 du CPI, si l'objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un dessin ou modèle nouveau, seule la protection par le brevet est admissible lorsque « les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention »⁵³⁶.

Programas de computador

O que é Programa de Computador

Já de há muito, e em várias oportunidades, tivemos oportunidade de nos defrontar com a matéria⁵³⁷. Para melhor noção do que falamos, vale distinguir programa de computador e *software*.

A expressão *Software*, ou, em francês, *logiciel*⁵³⁸, se aplica seja ao programa de computador propriamente dito, seja à descrição do programa⁵³⁹, seja à documentação acessória⁵⁴⁰, seja a vários destes elementos juntos. No dizer do Art. 43 da Lei de

⁵³⁶ Op.cit., p. 50.

⁵³⁷ Por exemplo, em nossos artigos *Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience* ("The Copyright Magazine" da World Intellectual Property Organization de junho de 1988). Republicado em 1989 na Revista Tailandesa de Direitos Intelectuais, do Ministério da Justiça da Tailândia, no idioma do país; Bases para proteção do Software (Tecnologia vol. 5, 1988); The New Brazilian Software Proposal (Business Law Review, Londres, junho, 1985); Soporte Logico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. Anales del Forum Regional de Montevideo. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1990; Programas de Computación y documentación técnica asociada. (Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990; Programa de computador: vale a pena registrar? (Alpha Centauri 4, 1992); Digitaliza o Picasso? (Alpha Centauri 5, 1992); Sobre a Propriedade Intelectual, Ed. Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético). Quanto ao problema tributário específico, foi objeto de nossa ponderação já em 1983 na monografia "Taxation of computer software in U.S. and foreign Law", apresentado como trabalho final do curso de Computer Law na Columbia University School of Law, sendo ainda tema de capítulo especial no nosso livro *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia* (Ed. Resenha Tributária, 1983).

⁵³⁸ Tomamos neste ponto a noção de software (logiciel) das Disposições-Tipo para a proteção do software editadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O documento LPCS/1/2 daquela organização, que propõe as bases de um futuro tratado sobre a questão, retrata a definição das Disposições-Tipo da seguinte forma: "Le terme "logiciel" serait ainsi défini comme désignant soit un programme d'ordinateur, soit une description de programme ou une documentation auxiliaire, soit plusieurs de ces éléments.

⁵³⁹ Segundo o documento citado, "On entend par "description de programme" "une présentation complète d'opérations, sous forme schématique ou autre, suffisamment détaillée pour déterminer un ensemble d'instructions constituant un programme d'ordinateur correspondant" (article 1. ii des dispositions types).

⁵⁴⁰ Sempre citando o documento OMPI LPCS/1/2: "On entend par "documentation auxiliaire" "toute documentation autre qu'un programme d'ordinateur ou une description de programme, crée pour faciliter la compréhension ou l'application d'un programme d'ordinateur, par exemple des descriptions de problème et des instructions à l'usage d'un utilisateur" (Artigo 1.iii§ da Lei Tipo).

Informática (no. 7.232 de 29 de outubro de 1984), *software* seria a soma do programa de computador e de sua documentação técnica associada.

Tomado desta forma, *software* se define por oposição à expressão inglesa relativa - hardware: ferramental, equipamento, *o conjunto dos objetos* (ware) *tangíveis* (hard, mais propriamente, duros). Os dois elementos, em conjunto, formando os chamados *sistemas*. Daí, a definição constante do relatório da Comissão Especial de Informática formada em 1981 pela Secretaria Especial de Informática:

“É o *software* que incorpora o conhecimento sobre um dado sistema ou processo. Constitui o que se poderia chamar a “inteligência” dos sistemas informáticos. Estes, compreendendo na forma mais ampla: computadores, *software*, redes de comunicações e sensores (equipamentos de instrumentação) podem, na atualidade, atuar sobre os mais variados sistemas ou processos, automatizando-os e reduzindo a presença do homem a um mínimo indispensável. (Ex.: Controle de processos industriais nas áreas siderúrgica, energética, transportes, aplicações científicas, administrativa, robótica, etc.)”

O núcleo da noção *software*, de qualquer maneira, é o programa de computador, cuja definição legal foi fixada pelo Art. 1º., parágrafo único da Lei 9.610/98. Optando por uma redação mais analítica do que a da lei americana ⁵⁴¹, a norma brasileira segue o alcance da Lei Tipo da OMPI ⁵⁴².

Ter-se-ia, assim o programa de computador propriamente dito (o conjunto de instruções para comandar a máquina) e uma série de dados e serviços complementares, compreendendo-se o todo na noção de *software*. Tal definição faz evidente a ligação do *software* com os meios usuais de transmissão de tecnologia: além das instruções de máquinas haveria as instruções dirigidas ao receptor humano, e o todo seria o *software* ⁵⁴³.

Isto faz com que o *software* compreenda, empiricamente, um segmento em suporte informático (disquete, cd-rom, *chips*, etc) e outro em suporte convencional: livros, papéis, manuais, etc. A circulação econômica do *software* se faz quase que necessariamente nas duas espécies, em conjunto. Mas são tais elementos tangíveis meros acessórios, ainda menos intrínsecos ao bem intelectual do que o papel em relação ao livro, a tela para um quadro, o mármore para a Pietá ⁵⁴⁴.

541 A definição legal é a da Seção 101 do título 17 do United States Code (alterado pela Public Law 96-517 de 12.12.80): "A computer programs is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result".

542 Segundo ainda o Documento citado, programa de computador era definido na Lei tipo (artigo 1.i) como "un ensemble d'instructions pouvant, une fois transposé sur un support déchiffirable par machine, faire indiquer, indiquer, faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche ou un résultat particulier par une machine capable de faire du traitement de l'information".

543 Uma vez mais o documento da OMPI citado acima: "La caractéristique essentielle de cette définition est que "logiciel" n'est pas identique à "programme d'ordinateur". Un programme d'ordinateur n'est que l'ensemble d'instructions qui permet de commander le fonctionnement d'un ordinateur ("machine capable de faire du traitement de l'information"), d'une façon déterminée".

544 Pois existe a circulação intangível, através, por exemplo, do acesso a um repositório de programas via modem.

Patentes de Software

Como analisamos em trabalho específico ⁵⁴⁵, o sistema patentário suscitado reiteradamente para atender determinadas soluções de problemas que podem, ou não, ter caráter técnico. Deixando de lado a questão dos efeitos da patenteabilidade indiscriminada de invenções de software sobre a política tecnológica e industrial, cabe aqui apenas precisar quando este caráter técnico existiria.

O caso inaugural em matéria de patentes de software, *Diamond v. Diehr*, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1981, certamente enfrentou e resolveu o impasse ao dizer que uma reivindicação versando sobre uma matéria que é legalmente patenteável não se torna impatenteável só por usar uma fórmula matemática, ou um programa de computador. Como fixou aquele tribunal, sempre que uma reivindicação contendo uma fórmula matemática leva a cabo ou aplica essa fórmula numa estrutura ou em um processo na qual, considerado num todo, a fórmula está desempenhando uma função que a lei de patentes tem o propósito de proteger (por exemplo, transformando ou reduzindo um bem a um estado diferente, ou a uma coisa diversa, tal reivindicação poderá ser patenteada.).

Dentre de tais parâmetros, nada a reparar quanto à patente de software. Porém estava claro que a demanda por um nível mais elevado de proteção para o software não poderia ser atendida por critérios tão ortodoxos. Dissemos num artigo publicado na Revista Copyright da WIPO:

Actually, no state of the (physical) nature is affected by the utilization of a software, except in the few cases when the program was employed as a part of an industrial system controlling mechanical, electric or chemical apparatus; incidentally, the first U.S. patent on computer software was granted precisely in such a industrial context: the program governed the opening of a valve according to sundry sensorial data.

Even though the physical effect requirement may be progressively dispensed with in the very few countries where programs are patentable (what, in the author's feeling is a trend to be accounted for), the inventive level or novelty in a software creation is usually much lower than that required for granting a patent: much more perspiration than inspiration is required in the making of a program ⁵⁴⁶.

Ocorre, porém, que uma série de alterações sucessivas no entendimento do escritório de patentes e dos tribunais inferiores americanos estenderam a proteção da patente para matérias em que o caráter técnico e a aplicação técnica não estavam tão claras, e provavelmente a atividade inventiva inexistia ⁵⁴⁷.

⁵⁴⁵ Programas de Computación y documentación técnica asociada. (Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990).

⁵⁴⁶ Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience ("The Copyright Magazine" da World Intellectual Property Organization de junho de 1988).

⁵⁴⁷ Para uma precisa e inspirada crítica de tal procedimento, vide www.upside.com/texis/mvm/opinion/story?id=382a24f90 e www.wirednews.com/news/politics/0,1283,34695-1,00.html

Assim narra o Relatório de fevereiro de 2002 da Comunidade Européia:

However, the study also clearly identifies concerns about the patentability of computer-implemented inventions in the U.S. They relate, first, to the grant of allegedly "clearly invalid patents" (in particular for e-commerce), that is patents which are granted for inventions that are either not new or where inventive step is on the face of it lacking. Second, patents for computer-implemented inventions might strengthen big players' market positions. And, third, patents for incremental innovation which is typical of the software industry entail the economic costs of figuring out the patent holders and negotiating the necessary licenses ⁵⁴⁸.

Observando-se o caso Diehr, note-se que não há na legislação americana, como há na brasileira e na Convenção Européia, vedação expressa contra a patente de programas de computador *em si mesmo*. Mas veja-se o acórdão francês no caso Schlumberger ⁵⁴⁹, apreciando exatamente um sistema jurídico onde há vedação expressa:

"la disposition légale qui prescrit la brevetabilité des programmes d'ordinateurs est une disposition exceptionnelle qui doit faire l'objet d'une interprétation restrictive ; certes les modifications intervenues à ce sujet en 1978, précisant que seuls les programmes d'ordinateurs pris en tant que tels sont exclus, (...) explicitent seulement la volonté du législateur sur ce point.

Un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu'une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme ; une telle solution aboutirait, en effet, à exclure du domaine de la brevetabilité la plupart des inventions importantes récentes qui nécessitent l'intervention d'un programme d'ordinateur et une telle solution aboutirait à des résultats aberrants sur le plan juridique.

Dès lors, ne peut être retenue l'argumentation selon laquelle ne peut constituer une invention industrielle brevetable un programme d'ordinateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si celui-ci peut ou non permettre d'obtenir un résultat industriel.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, les programmes d'ordinateur n'intervenant que dans la mise en œuvre de certaines étapes du procédé revendiqué dans l'invention.

Em uma importante alteração nos parâmetros de exame da EPO, os Guidelines foram emendados em outubro de 2001 para precisar o seguinte:

Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité qui sont énumérés à l'art. 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3) CBE. Théoriquement cependant, une opération de traitement de données contrôlée par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en œuvre au moyen de circuits spéciaux, et l'exécution d'un programme comporte toujours des effets physiques, des courants électriques par exemple. D'après la décision T 1173/97, ces effets physiques normaux ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur. En revanche, si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité et ce,

⁵⁴⁸ 20.02.2002, Doc. COM (2002) 92 final. 2002/0047 (COD)

⁵⁴⁹ " Arrêt Schlumberger de la Cour d'appel de Paris, du 15 juin 1981.

qu'il soit revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support. Cet effet technique supplémentaire peut être connu d'après l'état de la technique. Un effet technique supplémentaire susceptible de conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans le contrôle d'un processus industriel, dans le traitement de données représentant des entités physiques ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme et peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication.

A questão preliminar enfrentada pelo EPO foi, assim, o de excluir a vedação absoluta constante na legislação, para interpretar o texto legal à luz da doutrina do caráter técnico. Curiosamente, a doutrina se constrói, no Direito da EPO, indutivamente a partir da listagem de matérias que – segundo a Convenção Europeia – não são inventos por falta de caráter técnico.

Na proposta de diretiva da Comunidade Europeia de fevereiro de 2002, o critério essencial para determinar a patenteabilidade dos programas de computador é exatamente o efeito técnico suplementar a que se referem as Guidelines, como um acréscimo qualificador da exigência de atividade inventiva. O programa, para ser patenteado, superando a proibição genérica de patentear softwares “em si mesmos”, deverá ter um tipo de atividade inventiva que seja apurado *num campo técnico*.

O raciocínio supõe que todo programa de computador capaz de rodar numa máquina, estaria num “campo técnico”. Mas isso não satisfaria o requisito do caráter técnico. Para que se tenha uma patente de software seria necessário verificar que a atividade inventiva existe *no campo técnico*. Ou seja, que a solução seja *técnica* e não só relativa a um ambiente técnico.

Veja-se a análise da proposta da Comunidade Europeia, segundo o seu relatório:

O n.º 2 prevê como requisito para a existência de uma actividade inventiva que um invento que implica programas de computador dê um contributo técnico, ou seja, um contributo para o progresso tecnológico, num domínio técnico, que não seja óbvio para uma pessoa competente na tecnologia (artigo 2.º). Este requisito deve ser visto como uma qualificação e não um substituto para a definição de actividade inventiva, conforme é apresentada no artigo 56.º da CPE, o qual prevê que um invento deve ser considerado como apresentando uma actividade inventiva se, tendo em conta o progresso tecnológico, não for óbvio para uma pessoa competente na tecnologia. Efectivamente, trata-se já de um requisito geral para todos os inventos patenteáveis, embora, naturalmente, durante a avaliação da actividade inventiva dos inventos nos domínios em que raramente surge uma questão de temas excluídos (por exemplo, em matéria de mecânica), normalmente não haja necessidade de se considerar se um contributo para o progresso tecnológico é de natureza técnica ou não.

Assim, considerar-se-á que um invento que implica programas de computador cujo contributo para a tecnologia anterior não tenha um carácter técnico não representa uma actividade inventiva, *mesmo que o contributo (não técnico) para a tecnologia anterior não seja óbvio*. Ao avaliar a actividade inventiva, as questões quanto ao que se deve incluir no

progresso tecnológico e no conhecimento da pessoa competente devem ser determinadas de acordo com os critérios aplicados na avaliação da actividade inventiva em geral ⁵⁵⁰.

Jurisprudência : Patenteabilidade de Programas de Computador

> Suprema Corte dos Estados Unidos

Diamond V. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) 450 U.S. 175, Argued October 14, 1980. Decided March 3, 1981.

Respondents filed a patent application claiming invention for a process for molding raw, uncured synthetic rubber into cured precision products. While it was possible, by using well-known time, temperature, and cure relationships, to calculate by means of an established mathematical equation when to open the molding press and remove the cured product, according to respondents the industry had not been able to measure precisely the temperature inside the press, thus making it difficult to make the necessary computations to determine the proper cure time. Respondents characterized their contribution to the art to reside in the process of constantly measuring the temperature inside the mold and feeding the temperature measurements into a computer that repeatedly recalculates the cure time by use of the mathematical equation and then signals a device to open the press at the proper time. The patent examiner rejected respondents' claims on the ground that they were drawn to nonstatutory subject matter under 35 U.S.C. 101, which provides for the issuance of patents to "[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof..." The Patent and Trademark Office Board of Appeals agreed, but the Court of Customs and Patent Appeals reversed.

Held:

Respondents' claims recited subject matter that was eligible for patent protection under 101. Pp. 181-193.

(a) For purposes of 101, a "process" is "an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. If new and useful, it is just as patentable as is a piece of machinery.... The machinery pointed out as suitable to perform the process may or may not be new or patentable." *Cochrane v. Deener*, [94 U.S. 780, 788](#). Industrial processes such as respondents' claims for transforming raw, uncured synthetic rubber into a different state or thing are the types which have historically been eligible to receive patent-law protection. Pp. 181-184.

(b) While a mathematical formula, like a law of nature, cannot be the subject of a patent, cf. *Gottschalk v. Benson*, [409 U.S. 63](#); *Parker v. [450 U.S. 175, 176] Flook*, [437 U.S. 584](#), respondents do not seek to patent a mathematical formula, but instead seek protection for a process of curing synthetic rubber. Although their process employs a well-known mathematical equation, they do not seek to pre-empt the use of that equation, except in conjunction with all of the other steps in their claimed process. A claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory simply because it uses a mathematical formula, computer program, or digital computer. Respondents' claims must be considered as a whole, it being inappropriate to dissect the claims into old and new elements and then to ignore the presence of the old elements in the analysis. The questions of whether a particular invention meets the "novelty" requirements of 35 U.S.C. 102 or the

⁵⁵⁰ 20.02.2002, Doc. COM (2002) 92 final. 2002/0047 (COD)

"nonobviousness" requirements of 103 do not affect the determination of whether the invention falls into a category of subject matter that is eligible for patent protection under 101. Pp. 185-191.

(c) When a claim containing a mathematical formula implements or applies the formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e. g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies 101's requirements. Pp. 191-193.

Bibliografia: patentes de programas de computador

Albuquerque, Roberto Chacon de. A Proteção das Invenções Relacionadas a Programas de Computador na Alemanha, Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 3

Barbosa, Denis Borges, Programas de Computación y documentación técnica asociada.(Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990.)

Barbosa, Denis Borges, Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience (publicado nas edições em inglês e em francês do The Copyright Magazine da World Intellectual Property Organization, Genebra, junho de 1988).

Barbosa, Denis Borges, Soporte Lógico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. Anales del Forum Regional de Montevideo. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1990.

Barbosa, Denis Borges, The New Brazilian Software Proposal (Business Law Review, Londres, junho, 1985).

Tinoco Soares, José Carlos, Patentes de Programas de Computador, Revista da ABPI 20 (1996)

Medicina e vida

A par das descobertas, criações abstratas e criações estéticas, a lei brasileira recusa o status de invento aos procedimentos e concepções de finalidades médicas ou veterinárias, e aos seres vivos, esses com as exceções indicadas.

Métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais

A questão aqui é de saber se se trata de uma solução técnica para um problema técnico, ou dizendo de outra maneira, se esses procedimentos têm uma *aplicabilidade industrial*. Para TRIPs, como se verá na seção abaixo sobre inventos não patenteáveis, é possível vedar o patenteamento de tais métodos *ainda que sejam inventos*. Mas a lei brasileira, não se aproveitando desse permissivo, optou por considerar que não existe invento.

E se existir?

Pollaud-Dulian assim fixa o problema:

Le rattachement de cette exclusion au défaut d'application industrielle est contestable et contesté. On aurait pu poser une exclusion spéciale comme pour les races animales et les variétés végétales, ou se satisfaire de l'exclusion générale des méthodes (1). Comme la foi refuse la qualité d'invention à certaines réalisations, l'exigence d'application industrielle concerne sans doute celles qui ont franchi cette première sélection. Mais les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic ne sont, nous semble-t-il, pas plus

des inventions au sens de l'article L. 611-10-2 du CPI ou 52-2 de la CBE, que les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques. Toutefois, dans la décision T116/85 (12), une CRT a émis une opinion différente, à notre sens susceptible d'être discutée. Selon elle, les méthodes de traitement thérapeutique sont, en fait, des inventions susceptibles d'application industrielle et ce n'est que par une fiction juridique » qu'elles ne sont pas considérées comme telles par l'article 52-4 de la CBE. »⁵⁵¹

A complexidade da matéria merece alongado tratamento, como o que lhe reserva o autor francês, a cuja obra impõe-se remeter o leitor.

O certo é que se deveria excluir o patenteamento de tais procedimentos, ainda que sejam inventos, como uma questão de interesse público, ou por razões morais, como o permite o art. 27 de TRIPs. As consequências constrangedoras de patentes sobre métodos cirúrgicos ou de tratamento já se fizeram sentir mesmo nos EUA, onde existe plena liberdade de concessão de privilégios⁵⁵², criando uma espécie de licença compulsória não remunerada nesses casos.

O todo ou parte de seres vivos

Veja-se, quanto ao tema, a seção deste trabalho dedicada às patentes relativas aos inventos biotecnológicos.

Os requisitos da patente de invenção

Para conceder e assegurar o direito de exclusiva relativo à patente tradicional, as leis nacionais de regra exigem, sob várias formulações redacionais, os seguintes pressupostos técnicos⁵⁵³:

- *Novidade* - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la⁵⁵⁴.
- *Atividade Inventiva* - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso

⁵⁵¹ Op.cit. p. 61.

⁵⁵² Os Estados Unidos têm concedido tais patentes. Joseph M. Reisman, Physicians and surgeons as inventors: reconciling medical process patents and medical ethics, 10 Berkeley Technology Law Journal (1996), Silvy A. Miller, Should patenting of surgical procedures and other medical techniques by physicians be banned?, IDEA: The Journal of Law and Technology, 1996. A partir de setembro de 1996 uma alteração do 35 USC 287 fez com que uma patente relativa a um procedimento médico seja inoponível a um médico ou profissional de saúde, ou instituição médica.

⁵⁵³ Vide Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, LITEC, Paris, 1997.

⁵⁵⁴ A novidade pode ser nacional ou global, limitada a um tipo de informação, ou genérica. A definição acima presume a novidade global e genérica, adotada na lei brasileira.

dos conhecimentos já acessíveis⁵⁵⁵.

- *Utilidade Industrial* - que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza⁵⁵⁶, numa atividade econômica qualquer⁵⁵⁷.

O INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Não parece ser adequada a postura da autarquia. Conquanto seja social e juridicamente indispensável à suficiência descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.

Assim, a suficiência descritiva, como o exercício do direito de pedir patente, como o cumprimento das formalidades processuais, impedem a expedição da patente. Mas não lhe invalidam os pressupostos substantivos de caráter técnico.

Novidade

(...) et aries jam romanus in muros quondam suos auderet stupere illico Carthaginienses, ut novam extraneum ingenium. Tantum aevi longinqua valet mutare vetustas. (De maneira que o aríete, de que Cartago tinha sido a primeira inventora, parecia instrumento novo aos mesmos Cartagineses, não por novo, senão por esquecido; não por novo, senão por muito antigo.) S. Jerônimo, Apologia, Contra Rufino, citado por Pe. Antonio Vieira.

A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais.

555 Tal requisito é também definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como "não-obviedade". Como informa T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989): "The determination of non-obviousness is a mixed question of fact and law. The legal conclusion of obviousness or non-obviousness of a claimed invention is based on four factual inquiries: 1) scope and content of prior art; 2) differences between the prior art and claimed invention; 3) the level of skill in the art to which the inventions pertains; and 4) evidence of secondary considerations such as commercial success, unexpected results or long term needs". Vide Maria Thereza Wolff, Matéria óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia, Revista da ABPI 26 (1997).

556 "In this context it is obvious the need for an objective test of utility, which might identify an intellectual creation as a proper subject for a patent. All the national legal systems adopted either by direct statement or by collateral restrictions to patentability the requirement of industrial utility, which is approximately described in a rather phaenomenological fashion as the ability to affect the states of Nature. Therefore, no statute accepted as patentable inventions consisting in purely mental constructions, like rules of games, investment schemes, etc. Thus the applicable test was whether the creation was capable to make tangible things heavier or lighter, softer or harder, acid or mild, stable or explosive". SELA, (1987), op. cit. Esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar com a noção utilitária, que se restringe cada vez mais às patentes químicas; Ronald S. Laurie, Intellectual Property Protection for Computer Software, in PLI Computer Software 1989, p. 440: "Utility Requirement - 35 USC 101 ("useful"), application limited to chemical cases".

557 A doutrina francesa se refere a este requisito como de aplicabilidade industrial. Segundo Paulina Ben-Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45, são exemplos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física, e os métodos de tingir cabelo.

Conversamente, exceções ao princípio da novidade, imposto pela cláusula constitucional, em mecanismos como o do art. 229 a 231 do CPI/96, certamente desafia o sistema do Direito.

Pode-se classificar a novidade em pelo menos duas parcelas opostas:

- *Cognoscitiva*: a que se transformou no padrão geral das modernas leis de patentes - a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; ou
- *Econômica*: trata-se da exigência de que o invento ainda não tenha sido posto em prática, ou seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes; o privilégio resultante é chamado patente de introdução. Outra hipótese é a novidade comercial prevista na legislação relativa ao direito intelectual sobre as variedades de plantas: é novo o que ainda não foi posto no comércio;

A segunda classificação leva em conta o território ou conteúdo do conhecimento anterior:

- *Novidade absoluta*: a novidade sem limites espaciais ou temporais - a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou
- *Novidade relativa*: é a que se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral⁵⁵⁸.

A opção por um parâmetro ou outro implica prestigiar um setor ou outro da tecnologia; o inventor individual ou a empresa; a atividade industrial local ou importação, etc.

Assim, a lei nacional pode proteger apenas as tecnologias até então universalmente ignoradas, pode limitar-se a exigir que a inovação seja desconhecida só no seu país ou, ainda, pode fornecer patente (conhecida ou não a tecnologia) à pessoa que trazer e instalar indústria nova e sem concorrentes no país. Também pode fornecer patente à tecnologia desenvolvida no limite de prazo especificado, ainda não tenha sido introduzida no sistema industrial interno.

O famoso Alvará de 28 de janeiro de 1809, que trouxe a patente como instrumento inicial de incentivo ao sistema industrial brasileiro, considerava privilegiável por catorze anos a indústria introduzida no país que atendessem aos princípios de novidade e utilidade industrial

558 No caso de conhecimentos tradicionais, a novidade poderia ser apurada em face de publicações ou outras divulgações que tivessem descrito funcionalmente o conhecimento, tornando-o disponível para a economia não-selvagem.

⁵⁵⁹. No caso, não se tratava de novidade cognitiva, mas de efetiva utilização do invento no território brasileiro ⁵⁶⁰.

O sistema de novidade relativa parece ser justificável somente quando o sistema também incluir qualquer tipo de exclusão ou restrição às patentes estrangeiras (Hiance & Plasseraud, 1972:215). Certos autores, no entanto, sugerem a hipótese de sistemas especiais de indução à implantação de indústrias, à maneira do velho privilégio de D. João VI (Remiche, 1982:178).

No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Jurisprudência: novidade essencial

> Supremo Tribunal Federal.

Recurso extraordinário 58535-sp. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05. Primeira turma. Publicações: DJ - data-12.04.67 Ementa: patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido.

> Tribunal Regional Federal da 3ª. Região

Apelação cível n. 89.03.009524-3 – SP. Primeira Turma (DJU, 19.07.1994). JSTJ e TRF - Volume 65 - Página 511. Relatora: Exma. Sra. Juíza Salette Nascimento. Apelante: Pilão S/A. - Máquinas e Equipamentos. Apelado: Inox - Indústria e Comércio de Aço S/A. Advogados: Paulo Apolinário Grego e outro e José Barone de Felisberto Neto.

Ementa: - administrativo. Reexame dos atos discricionários pelo poder judiciário. Possibilidade à luz da lei. Propriedade industrial. Ausência do requisito da novidade. Insuscetibilidade de proteção pelo código de propriedade industrial. I - Os atos administrativos, ainda que discricionários, poderão ser examinados, à luz da lei, pelo Poder Judiciário. II - O objeto da segunda patente concedida à apelante está contido na primeira. Inexiste, portanto, o requisito da novidade suscetível de proteção pelo Código de Propriedade Industrial. III - Apelação improvida.

A EXMA. SRA. JUÍZA SALETTE NASCIMENTO (Relatora): - (...) O Código de Propriedade Industrial, vigente à época, concede privilégios aos autores de invenções. Mas a invenção por ele protegida deve conter o requisito da novidade, sem o qual não é, naturalmente, uma invenção. Da análise das duas patentes resulta a conclusão de que a de n.

559 Segundo Debret (s.d.:20), a eficácia real deste instrumento era bastante pequena, devido à composição da Sociedade de Encorajamento à Indústria e à Mecânica, encarregada dos exames de pedidos de patentes: pessoas ligadas aos interesses industriais e comerciais já estabelecidos que não tinham maior interesse em aumentar o potencial de competição pela introdução de novas tecnologias. Era como confiar a guarda do galinheiro a raposas. Frequentemente, as patentes eram rejeitadas sob a alegação de falta de utilidade industrial: a mão-de-obra local, principalmente a escrava, não estaria apta a utilizar a nova tecnologia. Tratava-se de um requisito de atividade inventiva às avessas.

560 O inventor, stricto sensu, era alvo de privilégio a par do introdutor. A legislação subsequente, de 1830, reservou o privilégio aos inventores nacionais, não considerando a introdução como objeto de proteção.

88.035 está, de fato, contida naquela de n. 64.039. Não há nela, portanto, o requisito da novidade.

Quanto às mutações da peça industrial patenteada, que a apelante entende como novidade, seu argumento encontra óbice no art. 9º, letra e, da Lei n. 5.772/71, que dispõe:

“Art. 9º Não são privilegiáveis:

(...)

e) as justaposições de processos, meios, ou órgãos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo (grifei).

Pois é a própria apelante que informa a ausência de novidade na segunda patente que lhe foi concedida, quando afirma que:

“- no Processo n. 88.035 o material nobre mais caro e mais durável, empregado somente para a confecção das facas, isto é, na superfície, diretamente interessada na execução do trabalho de refinação das fibras vegetais, sendo obtida considerável economia com o emprego de material inferior para a formação do corpo-suporte.

- Tal não ocorria no Processo n. 64.039 em que o mesmo material era empregado, visto que a recuperação era feita em relação aos discos de material fundido, em que o conjunto todo era do mesmo material” (fl. 72).

Do texto acima resulta, portanto, que a vantagem que a apelante entende como suscetível de proteção é, apenas, uma vantagem econômica, inexistindo, no conjunto, qualquer inovação técnico-industrial.

E se não bastasse os termos de sua contestação, a perícia técnica não deixa dúvidas de que a Patente de n. 88.035 é nula por ter seu objeto contido na de n. 64.039. Confira-se a conclusão do Sr. Perito:

“pelo exposto o perito considera que o objeto da Patente n. 88.035 acha-se compreendido no estado da técnica representado pela Patente n. 64-039 e não representa em geral nenhuma novidade técnica no campo desse ramo industrial, amplamente difundido no País e no estrangeiro”.

Portanto, nenhuma razão tem a apelante. Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença de fls. 196/198, em seu inteiro teor.

Estado da técnica. Perda de novidade

O *estado da técnica* compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um *paper*, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia.

No dizer da lei, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, *também* será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. Tal será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Assim, levar-se-á em conta, para efeitos de apuração *de novidade* ⁵⁶¹, não só o que se tornou público, antes da data do depósito ou da prioridade, mas também o que se encontra em procedimento de análise, ainda não publicado. Se o pedido de patente A foi depositado em 2 de janeiro, e o pedido B em 2 de março, o primeiro, mesmo se não tenha ainda sido dado a público, será obstativo à concessão da segunda patente.

Os itens constantes do *estado da técnica*, assim como o conteúdo dos depósitos feitos no Brasil e no exterior, ainda não publicados, consistem na *anterioridades*.

Anterioridades relevantes ao estado da técnica

A noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust ⁵⁶² na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

- Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
- Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
- Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma ⁵⁶³.
- Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Objeto de apuração de novidade: a regra de um só documento

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica ⁵⁶⁴. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – 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. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

561 Como veremos ao tratar da determinação de atividade inventiva, tal elemento não será considerado, para tal apuração, como parte do estado da técnica, desde ainda não seja publicado e que tenha permanecido efetivamente em sigilo na prática.

562 Droit de la propriété industrielle - Dalloz 1976, p. 15 e seg

563 Vide, a seguir, a chamada regra de um só documento.

564 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente *num só documento* (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Note-se que, para a apuração de *atividade inventiva*, não se aplica à regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo *conhecimento geral de um homem do ofício*) é esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução técnica.

Fixação do momento de apuração do estado da técnica

Duas importantes características resultam da Lei 9.729/96, no tocante à fixação legal do momento em que se apura o estado da técnica: a determinação de que o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado; e a concessão de um período durante o qual a divulgação do invento depositado no Brasil, nas condições mencionadas, não prejudica a aquisição da propriedade – o chamado período de graça.

A primeira proposta apenas confirma a construção prática e doutrinária, que fazia apurar a novidade na data do depósito, ainda que à época não tivesse havido a publicação; é um aperfeiçoamento técnico, que apenas legitima um procedimento já consagrado.

A segunda terá, possivelmente, sua origem nos exercícios de harmonização, realizados pela OMPI: é a exceção ao princípio da novidade, segundo o qual a divulgação promovida pelo inventor, para propósitos não comerciais, ou por terceiros sem sua autorização, não prejudica o direito à patente. Não obstante sua possível origem, o período de graça parece particularmente útil no estágio atual, em que muitas vezes o inventor brasileiro desconhece a regra férrea pela qual qualquer divulgação impede a patente 565.

Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Redação similar tinha o CPI 1971 (Art. 6º Par. 3º), “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso (...)”.

Os textos anteriores não discordam do princípio:

O de 1945:

Art. 7o. - Par. 1º. Considera-se nova a invenção:

Que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido no país, (...) usada publicamente (...) de modo que possa ser realizada”.

565A Garantia de Prioridade, instrumento previsto no CPI 1971 e na Convenção de Paris para atender tais propósitos mostrou-se não só ineficaz mas até daninha ao inventor nacional. O período de graça, que não será reconhecido como diferindo o estado da técnica nas demais legislações de outros países, pode no entanto ser igualmente daninho, se o inventor pretender proteção no exterior.

O de 1967; com uma pequena variação:

Art. 5º - Par. 1º. Considera-se nova (...) a invenção que, até a data do depósito do pedido não tenha sido (...) explorada no país.

O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que desde o Dec. 7903/45 segue-se os mesmos princípios do Código vigente: o de que é o uso **público** que constitui anterioridade ou divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1996..

Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que desenvolveremos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a doutrina pertinente. Diz a lei francesa de 2 de janeiro de 1968:

« Art. 8º (...) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par (...) un usage (...) avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande déposée a l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée »

Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente Européia). Já a lei alemã entende que não é nova a invenção já utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem do ofício possa a reconstituir. A lei italiana também exige que, para ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma pública, em proporção suficiente para ser realizada. O requisito de publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), Japão e E.U.A.

Assim, quanto à questão, a doutrina destes países raciocina com base em legislação análoga à brasileira. Suas conclusões são, desta forma, aplicáveis ao caso.

Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais - que descreviam o invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido fosse apresentado.

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a de quando o *uso* de um invento constitui anterioridade ou divulgação.

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores ⁵⁶⁶:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para

566 Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit.

compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade.

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade⁵⁶⁷. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre período de graça.

De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor da informação pode compreendê-la.

Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda:

“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...)”⁵⁶⁸.

E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77):

“A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito d pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina.

Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à possibilidade de realização da invenção, isso não significa que a invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a lei alemã, entre outras.

Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”.

567 Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19

568 Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971

Quanto às observações de Gama Cerqueira, atinentes à redação peculiar da lei de 1945, que exigia explicitamente que, para constituir anterioridade o uso devia ser público de forma a poder ser realizada, é de crer persistência do requisito, mesmo na lei vigente. A comparação da lei francesa de 1967 (que acompanhava o código brasileiro de 1971) com a doutrina, acima reproduzida, basta para confirmá-lo. É uma exigência natural, decorrente da estrutura do sistema.

Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (*strictu sensu*) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do invento em indústria não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor.

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento. Este, mesmo usado publicamente, estando oculto no interior de uma máquina, de forma a que ninguém a ele tenha acesso, não constitui anterioridade. Entender o contrário seria destruir o sistema de patentes.

Com efeito, se a existência de um segredo de fábrica pudesse destruir a novidade do invento, seria premiada a não revelação ao público das tecnologias úteis. A contrapartida do privilégio é a revelação; quem quiser ter os benefícios do monopólio (temporários), que cumpra a obrigação correspondente.

Suponhamos o entendimento contrário. O inventor guarda segredo: não comunica a invenção ao público. Uma vez que um terceiro resolve comunicar a aquisição tecnológica, o inventor sigiloso pode puni-lo com a imprivilegiabilidade, conservar a vantagem prática que já possui (pois já usa) e continuar tirando proveito de sua atitude inicial, contrária ao progresso tecnológico.

O teor da Carta da República, em seu art. 5º., XXIX, e o da lei 5648/70, Art. 2º, proíbem que o INPI compactue com tal comportamento, contrário às funções tecnológicas e econômicas das leis de propriedade industrial.

De outro lado, a comprovação do uso público é difícil; exige, a mais das vezes, prova testemunhal e pericial, tudo incompatível com a natureza do procedimento administrativo. Será mais adequadamente comprovado através de ação declaratória própria, ou de justificação, se for o caso.

O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny

A questão aqui em análise é o da revelação do invento a terceiros – quando existe perda da novidade por abandono do teor econômico do sigilo. Com a introdução do período de graça, através do art. 12 do CPI/96, o que adiante se examina aplica-se ao que ocorre *além do período de um ano* deferido pela lei como proteção objetiva.

Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de apropriação do segredo, inclusive quando se reivindica um pedido de patente, ou o privilégio, em pleito de adjudicação, independentemente do período de graça.

Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. Assim, para se verificar se houve resguardo do segredo do invento, além do elemento fático, há que se apurar um elemento volitivo, ou propriamente jurídico.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há.

Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações

O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência desleal o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, *a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia*, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos conhecimentos ou informações, obtidos *por meios ilícitos* ou a que teve acesso *mediante fraude*.

Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, a tutela das informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja uma relação de confidencialidade. Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações.

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigatoriamente.

Cabe repetir aqui o dizer da decisão seminal da Suprema Corte dos Estados Unidos em *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917), relator o Justice Holmes;

"The word 'property' as applied to trademarks and trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant know the facts, whatever they are, through a special confidence he accepted. The property can be denied, but the confidence cannot be"

Aplica-se aqui a noção da *intenção de apropriação* (ou *animus domini*, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face

do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. A tensão maior no caso é entre o direito excepcional (e não natural) de apropriação de uma idéia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

Para não repetirmos aqui o que longamente dissemos na seção referente à teoria do *market failure* e no capítulo sobre os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual, basta lembrar que os direitos de patentes são *jus extraordinarium*, exceções à liberdade de concorrência e apropriações individuais de criações que fluem naturalmente para o domínio comum. Assim, é preciso, mais ainda do que no contexto da propriedade sobre bens materiais, uma clara e inequívoca expressão do *animus domini*.

No caso dos bens físicos, a propensão natural – especialmente numa economia de mercado – é o da apropriação individual. Se alguém abandona uma propriedade, é instantânea a ocupação por outra pessoa. No caso dos bens imateriais, o abandono da tutela da informação não tem outro resultado, mas ainda propende para a dispersão da informação no domínio público.

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da anterioridade perdida. Quem deixa o invento ser comunicado a terceiros, sem violação dos parâmetros da concorrência desleal, e sem a proteção da confidencialidade obrigacional ou legal, perde o direito de pedir patente. Isso se dá em exata obediência aos preceitos constitucionais, e em benefício da sociedade em geral.

Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se aplique o princípio *first to file*⁵⁶⁹, o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido *entre os que são autores independentes*. Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, não sendo autor, requer a patente.

Jurisprudência: não há segredo de justiça no caso de segredo de patente

>Tribunal de Justiça do RS

Agravo de instrumento nº 70003360567, décima quarta câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. João Armando Bezerra Campos, julgado em 14/03/02.

EMENTA: Agravo de instrumento. Registro perante o INPI. Questão prejudicial. Suspensão do processo. Intimação para retificação de conduta. Segredo de justiça. Eventual concessão de carta de patente não constitui questão prejudicial a autorizar a suspensão do processo, ausente qualquer das hipóteses elencadas no art-265, IV, do Código de Processo Civil. Não obstante o sigilo industrial que se pretende resguardar, a matéria "sub judice" não se adequa as hipóteses

569 A quem se dá a patente entre dois inventores originais da mesma solução técnica? Ao primeiro a inventar, ou ao primeiro a requerer patente? Os Estados Unidos têm mantido a regra *first to invent*; a lei brasileira, e com ela a maioria, adota o *first to file*.

previstas no ordenamento jurídico. Diante da inexistência da efetiva intimação pessoal do agravado para cumprimento de medida retificatória, merece provimento o agravo neste ponto. Agravo parcialmente provido

Período de Graça

A lei 9.279/96, em seu art. 12, numa interessante inovação sobre o sistema anterior, considera não ferir a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo próprio inventor (o chamado *período de graça*), pelo INPI em publicação oficial do pedido de patente depositado (por outras pessoas, que não o inventor, obviamente) ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados ⁵⁷⁰.

Neste último caso, estará também a divulgação feita por outros entes públicos, nacionais ou não, inclusive a publicação por escritórios de patente estrangeiros, ou pelo titular do direito de pedir patente. O dizer da lei, “direta ou indiretamente”, abrange toda e qualquer comunicação do teor do invento, deliberada ou não, obtida dolosa ou culposamente, ou ainda sem qualquer culpa. Só se exclui da regra geral do art.12 a divulgação de informações independentes, a de um invento autônomo.

Como já se indicou, o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que – historicamente – tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que *pode* ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para *conhecimento* público.

Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descure de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non soccurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição.

Importantíssimo, neste contexto, é a prova do momento do invento. Para satisfazer o requisito do prazo, convém aplicar os exatos parâmetros de verificação de anterioridade, acima expostos, ainda que com a ênfase oposta.

Notam vários autores do risco que é utilizar-se deste recurso da Lei. 9.279/96, eis que em muitos países não se concede o período de graça: quanto a eles, o exercício do direito assegurado pela lei nacional importaria, em seus sistemas jurídicos, em perda da novidade.

570 Dannemann, Gert Egon: Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, n 13 p 33 a 36 nov./dez 1994. Gabriel Di Blasi Júnior, A Exploração de Patentes e o Período de Graça no Regime Vigente, Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 2.

Prioridade.

Um dos mais antigos princípios internacionais relativos à propriedade industrial, o *direito de prioridade* é concedido aos titulares de um depósito estrangeiro, em oposição a qualquer depósito nacional subsequente. Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro pode ter, em todos os demais países partícipes de um ato internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade.

No dizer da Lei 9.279/96, “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

O efeito previsto nos atos internacionais para esta prioridade é a de que os fatos intercorrentes (por exemplo: o depósito de terceiros de igual invento em outro país) não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seu privilégio, mesmo se o depósito no país onde a prioridade é argüida só se fizer em data posterior, mas dentro do período de proteção estabelecido. Tal período é de um ano para as PI e MU e de seis meses para as DI e MI e marcas, segundo a Convenção de Paris (outros atos prevêm prazos diferentes).

Importante notar que a prioridade não é um direito à patente nacional: constitui somente a faculdade de o pedido apresentado no Brasil ser considerado, para apuração de estado da técnica, à data do primeiro depósito no exterior. Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidade. Como se viu ao tratarmos da Convenção de Paris, aplica-se aqui o princípio convencional da *independência das patentes*.

Há um razoável consenso de que a prioridade é um *direito*, e não simplesmente uma ficção jurídica pela qual a novidade é apurada em data anterior ao depósito; disto decorre, entre outras conseqüências, a cessibilidade da prioridade, o que tem sido admitido.

A Lei 9.279/96 estabelece minuciosos requisitos para o procedimento administrativo relativo à prioridade, aos quais remetemos o leitor ⁵⁷¹.

Atente-se, ainda, para o que prescreve a CUP:

Art. 4º

F. - Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades, conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

⁵⁷¹ A respeito das complexas questões relativas à prioridade, vide Singer, *The European Patent Convention*, Sweet & Maxwell, 1995, p. 382 e seguintes; quanto à natureza do instituto, se *direito* ou *ficção jurídica*, vide Pullaud-Dullian, *Droit de la Propriété Industrielle*, Montchrestien, 1999, p. 130 e seg.; vide também Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de invención*, Heliasta, Buenos Aires, 2001, p. 196 e seguintes.

No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

H. - A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

Um caso específico de prioridade que merece cuidados especialíssimos é o que resulta de um pedido americano do qual se fez a chamada *continuation in part* (CIP). Uma continuação em parte no Direito Americano é um novo pedido repetindo em parte, ou o todo, de um pedido anterior, mas revelando material inventivo novo, ou outras adições e modificações. Em seguida, o pedido inicial é habitualmente abandonado.

O objetivo normal de tal continuação é superar a rejeição do pedido por parte do Escritório Americano de Patentes ⁵⁷². Quando o pedido do qual se reivindica prioridade foi objeto de CIP, aconteceu, via de regra ⁵⁷³, que o pedido a juízo do depositante, não tinha condições de prosseguimento como reivindicado. Assim, a prioridade brasileira resultou de um pedido que o próprio titular entendeu como sendo incapaz de obter a patente que desejava.

A nosso entender, há no caso pelo menos uma *presumptio juris tantum* de que o pedido brasileiro resultante dessa prioridade (no que aproveite desta) será insuficiente para atender os requisitos do patenteamento. Eminentes juristas brasileiros entendem que esta presunção seria *juris et de jure*. Este entendimento encontra respaldo no próprio direito americano ⁵⁷⁴, que, embora enfatize uma presunção de validade das patentes, ao mesmo tempo presume que o depositante, ao solicitar uma CIP, *após uma rejeição pelo USPTO*, aceita que o pedido inicial é inviável.

Neste contexto, vale aliás lembrar que pelo art. 87.4 da Convenção da EPO, um pedido que foi depois abandonado e substituído não teria direito à prioridade na primeira data, mas só na segunda.

⁵⁷² “A continuation-in-part is an application filed during the lifetime of an earlier nonprovisional application, repeating some substantial portion or all of the earlier nonprovisional application and adding matter not disclosed in the said earlier nonprovisional application. (In re Klein, 1930 C.D. 2, 393 O.G. 519 (Comm'r Pat. 1930))”. Como se lê no parecer de Randall B. Bateman, Thorpe, North & Western, L.L.P., em <http://www.dcs1.com/del/delpg5/inpart97.html> (visitado em 29/8/02) “If, for example, an applicant is unable to obtain claims, or does not obtain claims with the desired breadth in the original or “parent” application, he or she may file a “continuation application” under the provisions of 35 U.S.C § 120”. Outra fonte confirma o mesmo fato, Patent Law Basics: The Nature of an Invention, University of Utah's Technology Transfer Office (<http://www.tto.utah.edu/ResearchorsInventors/patent5.htm>), “7. Continuation-in-Part Application: The applicant may file a Continuation-in-Part, or “CIP”, application. This is essentially a new application, giving the applicant an opportunity to restructure the application, to redefine the invention, to bring in new data or claims, and generally to make a fresh attempt to make an invention which would overcome the Examiner's rejections”.”

⁵⁷³ Embora, para contrapor-se à presunção de invalidade do pedido brasileiro, o depositante pode sempre demonstrar que o CIP foi depositado no país de origem para contemplar aperfeiçoamentos (como no caso de nosso certificado de adição) ou para superar rejeições meramente formais. Mas, entendendo, este ônus da prova cabe ao depositante.

⁵⁷⁴ Pennwalt Corp. v. Akzona Inc., 740 F.2d 1573, 1578-79 (Fed. Cir. 1984). Vide Chisum e Jacobs, op.cit, § 2(D)[4][b].

Prioridade nacional.

Como o depositante brasileiro, na Lei 5.772/71 e na maior parte das outras leis nacionais, não dispunha de tal prazo, o estrangeiro tinha uma proteção jurídica mais longa do que o nacional. O novo Código de 1996 enfrenta tal problema, dispondo que “o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano”. Assim, a nova Lei compensa a desigualdade: a prioridade nacional, agora admitida, o será apenas para aquilo que constar do pedido anterior, o qual será tido por arquivado.

Segundo o texto legal, a prioridade nacional será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida; o pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado; e o pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade.

Utilidade Industrial

Diz o CPI/96:

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

Todas as legislações nacionais adotam seja por estipulação direta ou por exigências laterais a exigência de que o invento seja a solução de um problema *técnico*, ou seja, pertinente a *qualquer tipo de indústria*.

Este *qualquer*, porém, tem encontrado um importantíssimo requisito, o de que a indústria seja daquelas cujo resultado importe em *mudança dos estados da natureza*. Assim, o teste é de se o problema técnico solucionado presuma tornar objetos mais pesados ou mais leves, ácidos ou básicos, estáveis ou explosivos. Tal é o resultado do dispositivo que, em geral, veda o patenteamento de processos mentais, jogos, esquemas de investimento, etc.⁵⁷⁵.

Aplicação industrial, em tal contexto, significará “relativo à mudança nos estados da natureza”, por oposição às simples operações conceituais, aritméticas, artísticas ou, em geral, abstratas. Vide, acima, a noção de “técnica” ao examinarmos a noção de invento.

575 Lei 9.279/96, Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo;

Note-se porém que esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar a noção, que se restringe cada vez mais às patentes químicas⁵⁷⁶.

Solução de um problema técnico

O outro elemento importante da noção é que o invento seja *uma solução de um problema*. No recente caso do Projeto de Genoma Humano, em que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) procurou obter patente para milhares de seqüências de genes numa fase inicial da pesquisa, a rejeição do Escritório Americano de Patentes (PTO)⁵⁷⁷ baseou-se exatamente em inexistência de propósito industrial, ou, mais precisamente, de um problema técnico específico a ser resolvido pela informação sobre a seqüência genética. Quanto à questão, vide a noção de “técnico”, acima indicada ao estudarmos o conceito de invento.

Assim, não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes de atividade humana. É preciso especificar *qual o problema técnico a ser resolvido pela definição*, sob pena de não ser patenteável.

São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários a lei da física, assim como métodos de tingir cabelo⁵⁷⁸.

Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe.

O art.24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja prática.

Atividade Inventiva

Não expressamente mencionado na Lei 5.772/71⁵⁷⁹, o requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática

576 Ronald S. Laurie, “Intellectual Property Protection for Computer Software”, in PLI Computer Software 1989, p. 440: “Utility Requirement - 35 USC 101 (“useful”), application limited to chemical cases”

577Looney (1994:252) “The absence of known functions associated with the gene sequences was fatal under the patent law utility requirement. The discovery by the examiner of several of the claimed sequences in existing genetic databases caused the application to fail the patent law novelty requirement”.

578 Segundo Paulina Ben Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45.

579 Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976 item 1.1; “Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da

administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971. O art. 13 da Lei 9.279/96 o define, de forma tecnicamente correta, embora talvez sem a sofisticação que as tecnologias mais modernas exigiriam:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Tal requisito, que já se achava na lei veneziana de 1474, sob o nome de *engenhosidade da invenção*, foi recuperado pela jurisprudência americana⁵⁸⁰ a partir de 1850, com posterior assimilação da mesma noção pela doutrina alemã. Também é definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como “não-obviedade”.

A questão da não obviedade importa na avaliação de questões de direito e de fato. Para tal determinação, se levam em conta quatro fatores: a) o conteúdo e alcance das anterioridades b) as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento c) o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção d) a ocorrência de certos índices abaixo indicados⁵⁸¹.

Alguns elementos para a apuração desta *não obviedade* são: a) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão. b) o efeito inesperado ou surpreendente. C) a economia de tempo c) o resultado aperfeiçoado d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis. Quanto ao último elemento, que importa em avaliar o provável sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudências nacionais⁵⁸². A tendência européia é de dar menos peso a este índice.

A noção de decorrer de maneira *evidente* do estado da técnica indica que o padrão de avaliação é o homem especializado na matéria, mas não o maior expoente mundial do setor. Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, *operando no setor industrial pertinente*. Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel.

arte". Podia-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI/71, que se referia a "um novo efeito técnico".

580 Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261.

581 T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989). Maria Thereza Wolff, Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia, Revista da ABPI, Nº 26 - Jan. /Fev. 1997.

⁵⁸² Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) "the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy".

A referência ao estado da técnica, de outro lado, representa a noção legal aplicável ao conceito de novidade (vide acima), mas tomada aí como base, e não como limite, a partir da qual se apurará o *quantum* de não obviedade. Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos *conhecimentos gerais do estado da técnica*. Daí se apurará a obviedade ou não da invenção⁵⁸³. Tem-se apontando como repositório do conhecimento geral do estado da técnica o constante dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico⁵⁸⁴.

Nem tudo que for legalmente anterioridade, para efeitos de novidade, será levado em conta para a base de apuração de atividade inventiva; o documento não publicado à época do depósito da segunda patente sobre o mesmo problema técnico, que será novidade para o segundo depósito a teor do art. 11 § 2º. do CPI/96, certamente não integrará o *conhecimento geral do estado da técnica*.

O EPO tem mantido uma estratégia de avaliação da atividade inventiva que se baseia no que denomina “critério objetivo”, partindo do documento singular pertinente *mais próximo da invenção alegada* e daí conduzindo a pesquisa de salto inventivo:

- a) identify the “closest prior art”,
- b) assess the technical results (or effects) achieved by the claimed invention when compared with the “closest prior art”,
- c) define the technical problem to be solved as the object of the invention to achieve these results, and
- d) examining whether or not a skilled person, having regard to the state of the art in the sense of art. 54(2), would have suggested the claimed technical feature for obtaining the results achieved by the claimed invention.⁵⁸⁵

Uma advertência importante é a de que não se avaliará a atividade inventiva *a posteriori*. Uma vez conseguida a nova solução, tudo parece óbvio. A postura da análise seria sempre prospectiva a partir do documento mais próximo, e não retrospectiva, a partir da nova invenção⁵⁸⁶.

583 Notam os autores que há diferenças sensíveis na apuração do estado da arte para novidade e para atividade inventiva. Naquela, o estado da arte deve ser idêntico, e compreender também o que já foi objeto de depósito, mas não de publicação. Não assim no caso da atividade inventiva, para a apuração da qual se levam em consideração os conhecimentos agregados (não idênticos) e o que realmente estava à disposição do público antes da data do depósito. Bertrand, op. cit., p. 122. Vide também Maurício Lopes de Oliveira, Reflexão Sobre a Atividade Inventiva, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

584 Singer, The European Patent Convention, Sweet and Maxwell, 1995, p. 179.

585 Paterson, The European Patent System, Sweet & Maxwell 1992, p. 424. EPO Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 3 rd ed. 1998

586 Decisão EPO t5/81, Schmid/Etching process, OJ 1987, 237: é inadmissível “a posteriori analysis, i.e. an interpretation of the prior document as influenced by the problem solved by the invention, while the problem was neither mentioned or suggested (by the prior art not known to) the person skilled in the art”.

Para os modelos de utilidade, o CPI/96 introduziu o conceito de “ato inventivo”, que seria um mínimo de inventividade além do que seria simplesmente novo. Nem a doutrina, nem a prática, têm facilidade de conceituar o que será tal requisito.

Jurisprudência: Atividade Inventiva

> TRF da 2ª. Região.

Administrativo – INPI – Patenteamento De Invento – Novidade Comprovada. Comprovado, pericialmente, que o “condutor trançado e o processo para fabricação do mesmo”, apresentado pela requerente, contém novidade ainda não integrante do estado da técnica, e não mero aperfeiçoamento das patentes italiana e inglesa, impõe-se a concessão do privilégio.” Voto do Des. Clélio Herthal: “É certo que simples justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, assim como meras mudanças de forma, proposições, dimensões ou de materiais, não autorizam o patenteamento se o processo básico não é novo e já se integra no domínio da técnica. Mas no caso vertente, não se trata, apenas, desses aspectos, mas sim de substanciais alterações, relativamente às patentes anteriores, conforme se vê das conclusões a que chegou o perito.”(TRF – 2ª Região – Apelação Cível nº 94.02.16489-8 – 1ª Turma – 29/05/95)

Outros requisitos da patente

Além de tais requisitos, consagrados pela tradição legislada, existem outros, que se depreendem da prática dos órgãos patentários, da jurisprudência e dos autores:

- a) Ação humana
- b) Possibilidade de Reprodução
- c) Unidade da invenção
- d) Conceito inventivo

Ação humana

É a exigência de que haja *invento*, ação humana sobre a natureza, e não somente uma descoberta de leis ou fenômenos naturais. Já discutimos essa questão ao analisarmos a noção de “invento”.

Por muito tempo foi possível tratar este requisito como parte da exigência de que o invento tenha utilidade industrial. Diz, por exemplo, Chavane e Burst 587, sobre o direito francês:

"Seul le produit industriel est brevetable. La découverte d'un produit naturel n'est donc pas protégeable à défaut d'une intervention de la main de l'homme"

Segundo Choate e Francis 588, no direito americano a situação é idêntica:

"If we start with the premise that the patent system is to promote the progress of the useful arts, the conclusion may follow that it does not reward basic scientific discoveries except as incorporated in useful devices"

E, falando da teoria geral do direito de patentes ao mesmo tempo que do direito suíço, diz Troller 589:

587 Droit de la Propriété Industrielle, Ed. Dalloz, no. 41.

588 Patent Law, West Publishing, p. 471

"Les connaissances donnant un aperçu de l'essence des forces de la nature, c'est à- dire qui renseignent sur les créations de la nature nées indépendamment de activité de l'homme, sont exclues du cercle de la protection".

Explicando porque não se dá proteção patentária às descobertas, mas tão somente às invenções, diz por sua vez Douglas Gabriel Domingues 590:

"A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica".

As técnicas biotecnológicas em particular trazem, no entanto, consideráveis problemas quanto à distinção entre descobertas e invenções; no caso da variedades de plantas no modelo UPOV, o requisito foi simplesmente abandonado (vide UPOV - Tratado; Industrial Property, Fev. 1979, Texto 14, p. 4). No sistema de patentes continua em vigor, mas a purificação de material natural tem sido **algumas vezes** considerada patenteável 591.

Possibilidade de Reprodução

Na verdade aqui são dois os requisitos 592.

O primeiro deles é que a natureza da tecnologia sobre a qual recai o invento permita a reprodução do bem ou serviço tal como descrito (repetibilidade). Sobre esse ponto, tivemos oportunidade de dizer:

"As for the repeatability requirement, which might be stated as the ability of an invention to solve the technical problem to which it is applied each time it is so done, it is liable to be confounded with its subjective counterpart, the reproducibility condition. The stability requirement of the breeder's rights laws is a quite similar requirement" 593.

O segundo requisito é que a descrição permita que o técnico da arte possa repetir o invento (reproduzibilidade) requisito hoje encerrado no art. 24 do CPI/96, como exigência de validade da patente 594.

Unidade da invenção

Ademais de tais requisitos, existe a importante questão da *unidade* do invento 595: o pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções

589 Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37.

590 Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31.

591 Por exemplo, em In re Bergy, 201 USPQ 352 (CCPA 1979).

592 Estes dois requisitos não são geralmente explicitados nas leis de patentes assim como aqui mencionados. A reproduzibilidade é quase sempre traduzida na exigência de que a descrição do invento seja suficiente; a repetibilidade pode ser traduzida muitas vezes como uma exigência de utilidade industrial, mas aparece como uma questão de capital importância nas invenções de caráter biológico, especialmente na microbiologia.

593 SELA (1987), op. cit.

594 Segundo a prática patentária americana, particularmente sensível ao ponto, a descrição tem de ser suficiente para um técnico com habilidade ordinária possa por a invenção em prática sem precisar fazer ensaios e experimentos indevidos; além disto, a profundidade da descrição tem de ser proporcional ao alcance das reivindicações; Wilkinson, op. cit., p. 41.

inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. Já o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (CPI/96, art. 22 e 23).

Conceito inventivo

A noção de conceito inventivo, essencial para a aplicação do requisito de unidade de invento, não se acha definida na lei ou no normativo do INPI. Pode-se no entanto defini-la como *a resolução de um único problema técnico*. Assim, se para fabricar um novo produto específico, é necessário utilizar um novo aparelho, e utilizar um novo processo, a análise teleológica indica a existência de um só conceito inventivo.

Tipos de patentes

As patentes podem tomar várias formas:

Quanto ao *objeto* podem ser de processo, ou de produto, etc., conforme a natureza da solução técnica aportada.

Quanto à *finalidade*, podem ser patentes de invenção, modelos de utilidade, certificado de invenção etc., ou - como lembra a CUP Art. 1º(4) -, patentes de importação⁵⁹⁶, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

Tipos de patentes quanto ao objeto

Uma patente pode proteger um *processo* ou um *produto*, conforme seja um desses objetos a tecnologia nova⁵⁹⁷. Como se verá, pode-se falar, também, da existência de uma patente de combinação⁵⁹⁸ e de

595 Que, sendo um requisito procedimental, também é de validade da patente concedida. Vide o verbete pertinente em Aurélio Wander Bastos, *Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial*, Lumen Juris 1997. Vide Di Biasi, Garcia E Mendes, *A Propriedade Industrial*, Forense 1997, p. 66.

596 José Carlos Tinoco Soares, *Tratado da Propriedade Industrial*, Ed. Jurídica Brasileira, 1998: “segundo POUILLET, que sob a égide da Lei francesa de 7.1.1791, admitia-se as patentes de importação de uma forma absoluta, o que significava dizer que era possível obter a patente para as invenções já divulgadas ou concedidas no estrangeiro, mas ainda desconhecida na França. De um lado, favorecia a introdução, na França, de métodos e processos conhecidos no estrangeiro, e, de outro, premiava aqueles que buscavam esses conhecimentos fora do país para aproveitá-los na França e em detrimento do verdadeiro inventor.”

597 Ao que se teria que acrescentar as patentes relativas a uma nova aplicação. Note-se que o INPI tem sustentado que o CPI/96 só prevê patentes de produto e de processo, o que é literalmente verdadeiro. Com efeito, os art. 42 e 183 apenas se referem a essas duas modalidades, assim como o art. 27.1 do TRIPS. Ocorre, porém, que a nova aplicação será de produto ou processo.

598 Vide, também quanto à questão, o artigo de Gert Dannemann acima citado.

nova aplicação de um elemento conhecido ⁵⁹⁹. No caso de patentes relativas à biotecnologia, por exemplo, ainda se notam patentes de *métodos de utilização*.

Patente de processo

Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se no caso uma patente de *processo* ⁶⁰⁰. Assim, o conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado (aquecer, crescer um ácido, trazer o produto a zero absoluto) serão objeto desse tipo de patente.

Vide, quanto ponto, o disposto na CUP, em aplicação direta no Direito Interno:

Art. 5º quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

Note-se que, como se verá mais extensamente abaixo, no caso de patente de processo ocorre inversão de ônus de prova nos procedimentos de contrafação, como concessão ao fato de que é extremamente oneroso ao titular da patente provar qual o processo que está sendo usado pelo pretense contrafator.

Além da questão de inversão de prova, a patente de processo ainda tem uma característica especial no processo penal, prevista no art. 201 do CPI/96, pela qual na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito. Uma vez cumprido esse requisito, o juiz pode até mesmo ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Patente de produto

A tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto físico determinado: uma máquina, um produto químico, a mistura de várias substâncias (por exemplo, pólvora) um microorganismo, um elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada "patente de produto". Os modelos de utilidade, que não protegerão

599 A lei brasileira de 1882 era deliciosamente clara quanto a esses tipos de patentes: Lei n. 3.129, de 14 de outubro de 1882. Art. 1º - A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. § 1º - Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei: 1º - a invenção de novos produtos industriais; 2º - a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial; 3º - o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade.

600 Não existe até agora nas leis de patentes a proteção aos "processos mentais" como as equações, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina clássica, é necessária a ação sobre a natureza - fisicamente - para se ter um objeto patenteável. Veja-se acima, a noção de utilidade industrial e, adiante, a noção das idéias em Direito Autoral. A noção de "processo" pode ser mais bem expressa pelo termo "meio": são os agentes órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja de um resultado. Vide Burst e Chavanne, Droit de La Propriété Industrielle, Ed. Dalloz., nr. 47.

jamais processos, destinam-se a um tipo de produto, qual seja, o **objeto** de uso prático, ou parte deste.

Patente de nova aplicação

A par das patentes de produto e processo há que se distinguir a invenção que consiste de uma nova aplicação de um produto ou um processo (ou *patente de uso*). A nova aplicação é patenteável quando objeto já conhecido é usado para obter resultado novo, existente em qualquer tempo a atividade inventiva e o ato criador humano: aqui, como em todo caso não será patenteável a descoberta ⁶⁰¹. Trata-se pois de uma tecnologia cuja novidade consiste na “relação entre o meio e o resultado”, ou seja, na função ⁶⁰². Assim, por exemplo, o uso (hipotético) de *Sacaromice Cereviciae* para a lixiviação de rochas.

Note-se que, à leitura estrita do que reza o art. 42 do CPI/96, há respeitáveis opiniões no sentido de que tal patente não seria possível em Direito Brasileiro. Queremos crer, no entanto, que qualquer patente de uso será de um produto, ou um processo, atendendo-se a literalidade da lei. Aliás, como já se enfatizou, a questão da possibilidade de patente de uso passa não pelo teor da lei em vigor, mas pela satisfação do requisito de ação humana, que veda o patenteamento de simples descobertas.

Quanto à questão de um *segundo uso* de uma patente de medicamento, vide abaixo.

Patente de aparelho

Certos autores ⁶⁰³ referem-se ainda à patente de aparelho, que vem a ser na verdade uma patente de produto, cuja inclusão numa reivindicação não ofenderia o requisito da *unidade da patente*.

Assim, é possível reivindicar simultaneamente um produto, e o aparelho para fabricá-lo.

Patente de combinação

Note-se que, embora os autores clássicos brasileiros classifiquem a patente de combinação como de *meio*, a rigor a combinação pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a combinação não se encontra numa relação de alteridade radical em face ao que já existe; o produto ou o processo é conhecido, mas não sob a iluminação que o pôs o inventor. Este propõe um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e é em relação a esta nova *perspectiva de utilização* que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada ⁶⁰⁴.

601 Veja-se, porém, a observação já feita acima quanto à diretriz de exame C.IV.2.3 da OEP, da União Européia: “Quiconque découvre une propriété nouvelle d’une matière ou d’un objet connu fait une simple découverte Qui n’est pas brevetable. Si toutefois, cette personne utilise cette propriété à des fins pratiques, elle a fait une invention que peut être brevetable”.

602 Burst e Chavanne, op. cit. nr. 60.

603 Por exemplo, Di Biasi, Garcia e Mendes, A Propriedade Industrial, Forense, 1997, p. 23.

604 Foyer e Vivant, p. 165.

Tipos de patentes e conseqüências

A distinção entre tais tipos de patentes não é de forma alguma acadêmica. Cada gênero de patente recebe uma proteção de caráter diverso:

- a) A patente de processo dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado assinalado - mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo.
- b) A proteção do produto (a chamada reivindicação *per se*) garante ao titular a exclusividade do mesmo, quer como seja ele produzido.
- c) A reivindicação de uso só garante exclusividade para o novo emprego dos meios ou produtos, e não para estes.

Importante aspecto das patentes de processo, à luz do art. 42 § 2º do CPI/96⁶⁰⁵, é a questão processual – mas de enormes conseqüências -, da *reversão do ônus da prova*: é o usuário de um processo, réu numa ação judicial, que tem o dever de provar que não está infringindo a patente, e não o autor da ação. Tal disposição resulta do art. 34 do TRIPs⁶⁰⁶, que, no entanto, é mais equilibrado e razoável do que a lei brasileira:

Art.34 - 1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do Art. 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado.

Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

- a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
- b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "a" ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "b".

3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.

Vale enfatizar que os critérios apontados pela redação do TRIPs têm legitimidade total para serem tomados como diretiva pelo juiz brasileiro.

Quanto à patente de produto, vale observar com atenção o que lembra Gama Cerqueira:

605 Art. 42 (omissis) § 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente..

606 Vide Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 154 e seguintes, cuja análise indica que o art. 42 § 2º está desconforme, por excesso, com os parâmetros do TRIPs.

"Vimos, anteriormente, que a patente concedida para a invenção de novo produto assegura ao inventor o direito exclusivo de fabricá-lo e de impedir que terceiros o fabriquem, por diverso que seja o processo ou meio empregado na sua fabricação. Não importa, portanto, que o processo seja diferente do empregado pelo concessionário da patente, nem que seja privilegiado: enquanto estiver em vigor o privilégio concedido para o produto, a fabricação deste, sem autorização do titular da patente, constitui delito.⁶⁰⁷

Solicitação indireta

Algumas vezes, porém, o interesse do inventor ou as disposições legais pertinentes exigem que a patente seja solicitada indiretamente: por exemplo, um produto seja reivindicado através de um processo, na forma - "produto X, tal como resultante do processo "Y". E conversamente: "processo X, para resultar no produto Y"⁶⁰⁸. No caso, pode se dar que só o produto, ou só o processo, ou mesmo ambos sejam novos - mas, por exemplo, a lei pertinente não admita a patente do produto em questão, ressalvando a patenteabilidade do processo⁶⁰⁹.

A patente de combinação

Não há, no Direito Brasileiro, definição legal do que seja patente de combinação. Nos dicionários jurídicos, porém, lê-se a preciosa definição do Black's Law Dictionary:

"Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result.

Em tal patente, pois, a invenção reivindicada está numa combinação de elementos, e não nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos será reivindicado como novo, nem qualquer combinação diversa do todo será tida como nova, nem será a esta imputada um resultado industrial específico.

⁶⁰⁷ João da Gama Cerqueira, *in* "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp 546-547.

⁶⁰⁸ Carlos Correa, *Patentes y Biotecnología*, 1989, p. 42: "la tendencia de los países industrializados, su reclamo a los países en desarrollo y las soluciones propuestas por la OMPI apuntan a extender en todos los casos la protección del procedimiento al producto obtenido con aquél. Si bien no idénticos, los efectos de tal extensión son comparables a los derivados de la tutela del producto mismo, con sus consecuencias restrictivas sobre la competencia, el acceso a los productos y la elevación de los precios cargados a los usuarios y consumidores."

⁶⁰⁹ Ainda que não se trate de distinção resultante do objeto da patente, mas sim tocante à novidade relativa do invento, cabe mencionar aqui o problema da patente de aperfeiçoamento, concedida quanto a uma nova solução para um mesmo problema técnico, quanto ao qual já existe privilégio em vigor. Na proporção em que a nova solução subentenda a utilização de técnicas do espaço anteriormente reivindicado, a patente é dependente da anterior e algumas legislações prevêem licenciamento forçado para a exploração seja de uma, seja de outra. A Lei 9.279/96 trata desta licença compulsória no art. 70.

A doutrina brasileira ⁶¹⁰ e estrangeira ⁶¹¹ não parecem divergir da definição do dicionário legal americano. Assim é que se lê em um clássico tratado francês sobre patentes:

“Cette forme d’invention porte en fait, comme on l’a vu, sur un moyen complexe. C’est ce moyen complexe, constitué par une combinaison de moyens élémentaires connus eux-mêmes, qui est seul protégé par le brevet, la protection étant d’ailleurs, en principe, limitée à la mise en oeuvre de cette combinaison en vue d’obtenir le résultat ou le produit industriel précisé au brevet. *Les moyens individuels ne sont pas protégés par un brevet de combinaison*” ⁶¹²
(Grifamos)

Justaposição não é combinação

Também é ponto assente em Direito Patentário que não constituem combinação dois elementos que apenas se justapõem num contexto; por exemplo, o aparato de teste e o objeto testado, o sensor e o objeto detectado, enfim o objeto passivo de uma atividade de leitura e o aparato ou processo leitor; simplesmente não há, neles a *atuação conjunta*, pressuposto da combinação:

“Mais les moyens doivent concourir à un résultat commun; les moyens doivent coopérer en vue de un résultat commun” ⁶¹³

A individualidade da invenção de combinação

Central no conceito de invenção de combinação é que ela consiste em uma solução técnica *distinta dos elementos combinados*, buscando-se nela, e não em seus componentes, os pressupostos de patenteabilidade (novidade, utilidade, atividade inventiva), assim como o parâmetro para avaliar a sua eventual violação.

Tivemos, nós mesmos, de tratar da questão, no contexto do direito patentário brasileiro, ao examinar a questão de certas patentes do setor químico:

“29. É de se perguntar, assim, por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis.

30. A resposta parece ser simples: porque só nelas, onde existe um efeito próprio, intrínseco, pode se vislumbrar uma invenção. Em outras palavras, só nas misturas de tipo composição existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possível, seria dada a esses e não à mistura.

610 Gama Cerqueira, “Tratado de Propriedade Industrial”, Ed. Forense, 1952, vol. II, Tomo I, p. 65. Douglas Daniel Domingues, “Direito Industrial - Patentes”, Ed. Forense, 1980, p. 40. Paulina Ben Ami, “Manual de Propriedade Industrial”, Promocet, 1983, p. 41 e seg.

611 Chavanne e Burst, “Droit de la Propriété Industrielle”, Dalloz, 1976, p. 37 e seg. Ed. J. Delmas, “Droit et Pratique des Brevets d’Invention”, p. C10-C16. Alain Casalunga, “Brevets d’Invention, Marques et Modèles”, LGDJ, 1970, p. 13 e seg. Devant, Plasseraud, Gutmann, Jaquelin e Lemoine, “Les Brevets d’Invention”, Dalloz, 1970., p. 60 e seg. Foyer e Vivant, “Le droit des brevets”, PUF 1993, p. 165.

612 Devant, allii, p. 62. Note-se, porém, que em J.Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte jurisprudencial, a combinação em que algum elemento seja novo. Devant, op. Cit. loc. cit., sobre tal questão, lembra que, nestes casos, o inventor “devait préciser dans le texte du brevet que celui-ci portait à la fois sur le moyen nouveau et la combinaison nouvelle”.

613 Chavanne e Burst, op. cit., p. 37.

31. Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, p.. 28):
“A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo”.
43. A novidade vai ser vista na mistura, em si, e não em seus componentes. Isto quer dizer que os componentes podem ser novos ou conhecidos; o que se vai ver é a propriedade adicional ou diferente, que há na mistura, e não há nos seus componentes somados.
44. Quando os componentes são conhecidos, aliás, cabe o preceito do Art. 9, e), de que as “justaposições” (termo aí impropriamente utilizado) só são patenteáveis se tiverem um efeito técnico novo ou diferente.
45. Quando algum, ou todos os componentes são novos, pareceria, à primeira vista, que a mistura seria nova. Não é o que ocorre, porém.
46. Em primeiro lugar isto não ocorre porque a invenção patenteável é a resolução de um problema técnico de uma forma que não esteja no estado da técnica, ou dele não decorra obviamente. Como se resolve o problema técnico? Se for pela ação dos componentes, ou da soma deles, a invenção está nos componentes, e não na mistura. O que há de novo na mistura não é invenção patenteável.
47. Em segundo lugar, porque também vige quanto às invenções de misturas o princípio da equivalência dos fatores. Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Winam. V. Denmead*, 56 US. (15 How) 330 (1853): “copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção”. Em outras palavras, o que se patenteia é a função, e não os ingredientes.
48. A Suprema Corte havia já detalhado suas conclusões nesta matéria na decisão do caso *Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodcnts. Co.* 339 U. S. 605, (1950).
“Equivalência, do direito patentário, não é o prisioneiro de uma fórmula e não é um absoluto que deva ser considerado no vácuo. Não se exige identidade completa para todo propósito e em todo caso. Ao determinar equivalentes, coisas que são iguais à mesma coisa podem não ser iguais entre si e, da mesma maneira, coisas que são diferentes para a maior parte dos objetivos, podem ser às vezes equivalentes. Tem-se que dar atenção ao propósito para o qual cada ingrediente é usado numa patente, às qualidades que tal ingrediente tem quando combinado com outros ingredientes, e a função que ele deve desempenhar”.
49. Neste caso, chegou-se a conclusão de que uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas, porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado-da-arte. (Rosemberg op. cit. p.. 17-38).
50. Vendar Haeghen, em seu *Le Droit Intellectual*, vol. 1, no. 223, 1936 define o princípio da equivalência de fatores da seguinte forma:
“Como regra, não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando desta substituição não resultar um efeito técnico imprevisto”.
51. Como se vê, quer se faça a aplicação do princípio no que toca à violação de patentes, quer se o faça no que toca à apuração de patenteabilidade, o que se vai levar em conta é a função, ou, em outras palavras, a resolução do problema técnico específico.
52. Ora, como no sistema brasileiro não se dá patente aos produtos químicos, a novidade que decorre de um novo ingrediente de mistura só aproveitará à patenteabilidade da mistura quando nesta exerça uma função nova. Em outras palavras, o fato de o inseticida ser produto novo não torna a mistura nova, para efeitos do direito patentário, senão quando faz com que a

mistura resolva um problema diverso daquele resolvido pelo inseticida em si, e, além disso, quando faz com que esta resolução seja nova.

53. Melhor explicando: se todos os inseticidas conhecidos dão um efeito “X” ao serem misturados com o solvente “Y”, e se um novo inseticida “Z” dá um efeito “X” ao ser misturado com todos os solventes conhecidos, mas ao ser misturado com o solvente “Y” dá um efeito “X + 1”, então o efeito da mistura do solvente “Y” e do inseticida “Z” é novo, e não um simples resultado da equivalência de fatores.

54. O teste a ser aplicado, assim, é o seguinte: abstraída a novidade do novo ingrediente, há novidade na mistura? Ou, posto de outra forma: deve tratar-se, para efeitos de análise de novidade, a mistura que tenha um ingrediente novo como se fora a mistura de ingredientes conhecidos⁶¹⁴.

55. Uma outra forma ainda de expressar o mesmo teste é: aplica-se, para apurar a novidade de uma mistura que inclua ingrediente novo, os parâmetros usualmente empregados para determinar a existência da atividade inventiva. Arriscando-nos a repetir em demasia, enfatiza-se que se vai apurar tal novidade quanto à mistura, e não quanto aos ingredientes.”⁶¹⁵

Combinação: processo, produto e “produto por processo”

Note-se que, embora os autores clássicos brasileiros classifiquem a patente de combinação como de *meio*, a rigor a combinação pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a combinação não se encontra numa relação de alteridade radical em face ao que já existe; o produto ou o processo é conhecido, mas não sob a iluminação que o pôs o inventor. Este propõe um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e é em relação a esta nova *perspectiva de utilização* que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada⁶¹⁶.

A presunção de que a combinação não é patenteável

A isto só cabe acrescentar a advertência da Suprema Corte Americana⁶¹⁷:

“Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to the difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements”⁶¹⁸

614 Na única oportunidade, que nos foi dado conhecimento, em que a matéria sofreu análise jurisprudencial, no Brasil, na Apelação Cível TFR no. 58.206 - RJ (Sumitomo Chemical Company Limited, recorrente, INPI, recorrido), Anuário da Propriedade Industrial 1982, p. 116 e seg., consta do acórdão o seguinte: “Parece-nos, contudo, que tendo sido concessão de patente para uma ‘Nova Composição Inseticida’, o requisito da novidade deveria ser apreciado em relação à mistura reivindicada e não com referência apenas à substância ativa, que, produto químico, não poderia ser privilegiado”.

615 “Patentes e Problemas - Cinco questões de direito patentário”, op.cit..

616 Foyer e Vivant, p. 165.

617 Em *Great A&P Tea Co. v. Supermarket Corp.* em 340 US 147, 95 L Ed 162, 71 S Ct 127.

618 Este critério de avaliação das patentes de combinação foi confirmado em *Anderson’s Black Rock v. Pavement Salvage Co.*, 396 US 57, 24 L Ed 2d 258, 90 S Ct 305 (1969) e *Sakraida v. AG PRO, Inc.* 425 US 273, 47 L Ed 784, 96 S Ct 1532 (1976). Em *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 2d 951 (1983), à p. 961, porém, o Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual recusou-se a aplicá-lo, citando a lei de 1952, posterior à primeira decisão - mas anterior a *Anderson’s Black e Sakraida*, que confirmaram o critério de 1952.

Com efeito, não há a presunção de que a combinação de elementos conhecidos resulte num efeito novo, patenteável; e, acrescentamos, nem a de que um elemento novo comunique sua novidade à combinação, para fazê-la uma invenção patenteável por si mesma.

Alcance das patentes de combinação.

A jurisprudência e doutrina criaram importantes regras quanto ao alcance da patente de combinação, às quais é preciso vol. ar nossa atenção⁶¹⁹.

Suponhamos, primeiramente, a *acréscimo na combinação*. O invento consiste na combinação de A+B+C, e o parâmetro infrator seria A+B+C+D. Três hipóteses podem ocorrer:

- a) D é uma variante neutra em face à reivindicação. Há, obviamente contrafação.
- b) A junção de D à combinação constitui efeito novo, distinto de A+B+C. Não há contrafação.
- c) D introduz um aperfeiçoamento a A+B+C. O invento novo, se patenteável, é dependente do anterior.

Vejam agora o caso em que o meio usado é uma parcela da combinação: esta é A+B+C, e a fabricação é de A. A não ser que “A” haja sido reivindicada isoladamente, não há contrafação.

Se há, de outro lado, *modificação interna da combinação* - ao invés de A+B+C, utiliza-se A+C+B - duas hipóteses existem:

- a) o efeito é o mesmo; há contrafação.
- b) não há contrafação, caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: se o efeito é diverso, se os elementos não foram reivindicados separadamente e se não se tratar de simples variante neutra em face à reivindicação.

Tais critérios apontam, mais uma vez, para a especificidade da combinação. É nela, e não em seus componentes, que se vai buscar o invento e, igualmente, a exclusividade.

Efeitos de uma patente de combinação e efeitos de combinação de uma patente

Não se pode confundir o invento de combinação com o efeito de combinação de uma patente, sendo esta relativa a invento unitário ou de combinação. Como já se viu, a patente de combinação presume um invento constante da junção de várias soluções técnicas conhecidas, resultando da conexão um efeito próprio, que deve ser novo, útil e (se invenção) dotado de atividade inventiva.

É certo que, em princípio, os limites técnicos do invento (a solução técnica descrita e circunscrita pelas reivindicações) correspondem ao efeito de exclusividade da patente.

Mas, quando se aplica o parâmetro dos limites técnicos da patente em conjunção com os seus limites jurídicos, podem ocorrer situações complexas e curiosas. Nada impede que uma invenção unitária (por exemplo, um emissor-receptor de sinais com atuação sobre a

619 Burst e Chavanne, op.cit. p. 117.

orientação de deslocamento de certos corpos no espaço) implique numa atuação em conjunto de equipamentos distintos, enfim, numa combinação. O invento de produto resulta numa exclusividade com o caráter de uma combinação.

De outro lado, uma invenção de combinação pode ser levada à prática num *corpus* unitário. A reunião de vários processos num só procedimento complexo e novo, implementado num só lugar e num só *iter*, é um claro exemplo. Assim também a reunião de vários componentes ou soluções técnicas num único equipamento singulariza em um só continente a polimorfia anterior. O invento de combinação resulta numa exclusividade unitária, de “produto” ou de “processo”.

Assim, não há como se identificar invento de combinação e efeito de combinação de uma patente.

MU de combinação

É pacífico na doutrina e na prática brasileira que se têm patentes de combinação tanto de invenção quanto de modelo de utilidade; naquelas, necessária a satisfação do requisito qualificador da atividade inventiva (ou, para reproduzir uma expressão do inglês, *non obviedade*); nestas, exigível apenas que a novidade e a utilidade específica - o invento, enfim -, esteja na combinação e não nos seus elementos.

Assim, caso entendamos que as patentes em questão, ou algumas delas, sejam *de combinação*, não resulta disso que reconheçamos, à análise jurídica, sejam elas classificáveis como *patentes de invenção*.

Tipos de patentes quanto à finalidade

As patentes industriais podem ter várias finalidades:

Para proteger níveis diferentes de atividade inventiva, podem ser patentes de invenção, modelos de utilidade, ou outras formas de reconhecimento de inovações maiores e menores.

Para proteger graus diferentes de novidade, podem-se ter patentes de introdução ou importação – como a prevista no nosso primeiro Alvará de 1809, reconhecendo novidade apenas nacional.

Para propiciar o fluxo contínuo de pesquisa, sem prejudicar a iniciativa de depositar imediatamente o pedido de patente, pode ser uma patente de aperfeiçoamento ou certificado de adição.

Certificado de Adição

Inovação absoluta no nosso sistema jurídico, o Certificado de Adição de invenção visa garantir a proteção de desenvolvimentos de uma mesma solução técnica, obtidos após o depósito do pedido, mas que não se constituam em invenção nova, por carência de

atividade inventiva *em face da patente aditivada*⁶²⁰. Tal Certificado só é previsto para a patente de invenção – não para o modelo de utilidade ou desenho industrial.

Assim, segundo o previsto no Art. 76 da Lei 9.279/96, a adição será reconhecida ao pedido, formulado até o deferimento ou indeferimento do pedido aditando, desde que paga retribuição específica e demonstrada a existência de um só *conceito inventivo*.

Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado. O exame do pedido de certificado de adição é igual ao de patentes em geral, salvo pela publicação a que se referiu agora.

O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo. Neste caso, o depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

A lei ainda nota que o certificado de adição é acessório da patente, e tem a mesma duração da principal. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência.

Quem pode pedir patente

"Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, inventor do aeróstato, morreu miseravelmente num convento, em Toledo, sem ter quem lhe velasse a agonia." {Olavo Bilac} As Viagens

Quem é legitimado a pedir patente é seu autor, presumindo-se como tal (*juris tantum*) o requerente. Lembramos aqui o que já se disse quanto ao desenho constitucional do *direito autoral de personalidade do inventor*.

No caso de vários autores em conjunto do mesmo invento, a patente poderá ser requerida por todos ou qualquer deles, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. Coisa diversa ocorre no caso de pluralidade de invenções independentes, como veremos.

Quanto ao chamado direito autoral de nomeação, o inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de seu nome.

Um direito de autor

Posto pela doutrina clássica brasileira 621 como um direito de autor, a pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez obtida a solução técnica nova para um

620 Vide AN INPI 127/97, item 9: "O aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido em invenção reivindicada em pedido ou patente poderá ser objeto de um Certificado de Adição de Invenção, desde que apresente o mesmo conceito inventivo desta".

problema de caráter industrial, nasce o direito de pedir patente. Como vimos, o texto constitucional em vigor assegura primariamente ao autor da invenção tal pretensão, e não a qualquer outro postulante (erfinderprinzip).

Assim, é ao autor, ou ao terceiro vinculado ao autor por norma de lei ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente.

Esta pretensão original não importa em aquisição imediata do direito de patente, ou seja, no direito exclusivo de utilizar sua invenção, de tirar-lhe os frutos e de alienar tal direito. Com efeito, muito pode obstar que da invenção resulte, efetivamente, um privilégio - o constante da patente. Para começar, a pretensão pode não ser exercida a tempo, permanecendo a solução técnica em segredo, até que a mesma recaia no domínio comum, por exemplo, por revelação lícita feita por terceiros.

A rigor, existem três direitos no tocante à patente de invenção: a pretensão ao exame estatal dos pressupostos da concessão do privilégio, que é o direito de pedir patente; o direito ao pedido de patente, uma vez exercida a primeira pretensão; e o direito exclusivo resultante da constituição do privilégio, após o exame estatal 622. O direito constitucional de autoria se restringe ao primeiro de tais poderes, ao direito eventual, no dizer de Roubier, de obter o privilégio 623.

O direito de autor compreende, assim, além dos direitos morais de ter reconhecida sua autoria, e de ter seu nome vinculado, como inventor, à patente (vide CUP, art. 4 ter):

- a) a pretensão patrimonial de exigir a prestação estatal de exame,
- b) a liberdade, aqui também de conteúdo econômico, de utilizar o invento,
- c) o direito de ceder o invento, repassando a terceiros tanto a pretensão à patente quanto a possibilidade de explorar a solução técnica,
- d) o poder jurídico de manter sua invenção em segredo, correlativamente ao direito de manter sua criação em inédito, do autor literário.

Em consonância com este direito a manter segredo, o novo código prevê outras faculdades resultantes da criação tecnológica não patenteada:

- a) a de manter-se na posse de sua solução técnica, caso terceiro, independentemente, chegue ao mesmo invento, e dele requeira patente (art. 45). Embora tal posse resulte do uso de boa fé, e não da invenção, a raiz da boa fé não pode distanciar-se do ato de criação

621 Gama Cerqueira, Tratado, vol. I, p. 206; Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Vol. XVI, § 1.911.

622 Pontes de Miranda, Tratado, vol. XVI, § 1.911.

623 Paul Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle, Sirey, Paris, 1952, p. 108: “le droit se trouve encore dans un moment où il lui manque un élément légal, une condition juris, pour être un droit parfait: il est ce qu’on nomme, dans la langue juridique, un droit éventuel”.

tecnológica, do próprio usuário ou de terceiro, de quem este houve licitamente os dados e informações pertinentes.

b) a de não ter seu segredo utilizado ou comunicado a terceiros, sem consentimento (art. 195, XI e XII). Num sentido diverso, também o direito de utilização exclusiva de resultados de testes e outros dados não divulgados, a serem apresentados à autoridade pública para efeitos de comercialização (art. 195, XIII).

Direitos resultantes da autoria do invento

Direito a quê? É devida a Pontes de Miranda a distinção acima mencionada entre três tipos de direitos relativos ao objeto da patente:

- a) O direito de pedir patente. Segundo a Lei 9.279/96, em seu Art. 6º. § 2º., os herdeiros e sucessores do autor do invento, assim como os terceiros, titulares originários dos respectivos direitos, podem requerer patente. Tal legitimidade presume um direito adjetivo, de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão, e constituir o direito.
- b) O direito ao pedido de patente. Suscitada a atuação do Estado, constitui-se um processo administrativo, que incorpora a eventualidade de um direito *erga omnes*, objeto do pedido. A titularidade ao pedido representa um interesse econômico, reconhecido juridicamente, como se vê do Art. 69 da Lei 9.279/96.
- c) O direito ao título já concedido.

Qual seu objeto? A doutrina⁶²⁴ e a jurisprudência⁶²⁵ têm reconhecido a existência de um *bem incorpóreo*, de natureza móvel, o invento, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente.

O direito é exercido pelo *depósito do pedido* junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente⁶²⁶.

Note-se que cada um dos direitos mencionados pode ser objeto de negócios jurídicos de transferência, cessão temporária, dação em garantia, etc. É corrente a cessão dos direitos de pedir patente; não menos freqüente é a transferência dos direitos a um pedido.

O Direito a pedir patente

O direito de amparo constitucional que nasce do ato de criação industrial é, como já visto, um poder de exigir a prestação administrativa de exame e concessão do privilégio. Este poder é, em princípio, do inventor, mas pode ser constituído originalmente ou obtido por derivação, na forma da lei ou do ato jurídico.

624 Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107.

625 “L’invention, alors que le brevet n’est pas encore demandé, est un bien incorporel qui a un valeur patrimonial” (Tribunal de apelação de Paris, acórdão de 30 de janeiro de 1991, apud Bertrand, op.cit., p. 127).

626 Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, A aquisição e perda dos direitos de patente. Revista Jurídica Lemi, vol. 14 n 159 p 3 a 30 fev 1981.

Ao contrário do que ocorre nos países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural 627, ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por pessoas jurídicas. Com efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é prática universal, de sucessão causa mortis, ou de outras formas de transferência de direitos. Direito a quê? A doutrina 628 e a jurisprudência 629 têm reconhecido a existência de um bem incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível de ser reivindicado (*jus persequendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96.

O direito é exercido pelo depósito do pedido junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente.

O Direito ao segredo

Haverá, realmente, um direito ao segredo, equivalente ao direito à patente? Certamente, no sistema em vigor, não há um dever de manifestar a invenção, publicando-a em domínio comum. O privilégio, que tem como pressuposto a divulgação, é uma faculdade, não um dever 630.

Gama Cerqueira lembra:

“pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. É um direito que preexiste à concessão da patente” 631

Mas não existe um direito exclusivo ao segredo, suscetível de impedir a utilização da invenção. Mesmo com a instituição do direito do usuário anterior do objeto de uma patente - direito de posse à invenção -, exercitável contra o titular da patente (art. 45 da Lei 9.279/96) não se configura um poder de excluir terceiros da exploração do invento. Na hipótese de tal

627 Singer, op. cit., p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act which is only capable of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, op.cit, p. 2-171 notam que, segundo a lei federal, há hipótese em que uma pessoa jurídica pode requerer patente sem a autorização direta do inventor, desde que fique demonstrado a pertinência do título e a recusa ou omissão do autor da invenção.

628 Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107.

629 “L’invention, alors que le brevet n’est pas encore demandé, est un bien incorporel qui a un valeur patrimonial” (Tribunal de apelação de Paris, acórdão de 30 de janeiro de 1991, apud Bertrand, op.cit., p. 127).

630 Em minha dissertação de mestrado, escrita em 1982, me manifestei em sentido contrário: “São particularmente abusivas a proibição de exportar, imposta ao licenciado, e a prática do inventor, de não patentear o que poderia ser privilegiado”.

631 Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., atualizada por Rio Verde e Costa Neto, 1982, p. 417.

“direito do usuário anterior”, sobrepõe-se ao privilégio um poder de não ser excluído da invenção, tutela passiva, pois.

Como se verá mais adiante, esse mesmo dispositivo – que não cria nenhuma exclusividade ao segredo – retira a pecha de anti-social daquele que prefere manter o segredo a publicar sua tecnologia. Pela lei em vigor, não só não existe o dever de pedir patente como também aquele que opta por manter-se em reserva tem proteção contra o que prefere depositar seu pedido.

Nenhuma exclusividade também se distingue na proteção do segredo de indústria prevista no art. 195, XI da Lei 9.279/96. Colocada, como sempre o foi, no capítulo referente à concorrência desleal, conserva em sua nova configuração a característica de eficácia “erga omnes, mas não real”, eficácia absoluta (erga omnes) mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos erga omnes, ou seja, não é um direito exclusivo - como notou Pontes de Miranda.

Assim, o direito ao segredo da invenção é simplesmente uma liberdade de não ser obrigado a publicar sua criação (ou experiência técnica, o que não é, a rigor, invenção), somada à proteção geral decorrente das normas de concorrência leal.

Há, por fim, um direito procedimental ao sigilo previsto no art. 43 § 1º do CPI/96, que assegura efeitos civis ao lado do dever do sigilo administrativo pelo INPI. Esse, porém só favorece àquele que vier a postular patente.

O Direito de paternidade

Elemento essencial da personalidade, o direito de ser reconhecido como autor da invenção, ou sua modalidade externa, de ser nominado como tal na patente, vem sendo reconhecido geralmente na legislação. Na verdade, a paternidade da invenção prescinde totalmente da patente⁶³² - como se vê do exemplo do inventor da penicilina, da qual nunca reivindicou a exclusividade. No caso dos cientistas, para os quais não cabe vincular seu nome a um privilégio, já por serem autores de conhecimentos sem utilidade industrial direta, o direito de paternidade é igualmente reconhecido, sendo mesmo objeto de convenção internacional própria, no âmbito da OMPI ⁶³³.

A face reversa do direito é do anonimato, assegurado pelo § 4º. do artigo em comento ⁶³⁴. Tanto em sua face positiva, com na negativa, o direito de paternidade é inalienável, imprescritível e subsiste mesmo após a expiração do prazo dos direitos intelectuais pertinentes ⁶³⁵.

⁶³² Vanzetti e Cataldo, *Manuale de Diritto Industriale*, Giufrè, 1993, p. 328: “Il diritto ad essere riconosciuto autore nasce con l’invenzione in capo all’inventore, e prescinde del tutto dal rilascio del brevetto”.

⁶³³ Quanto à chamada “propriedade científica”, vide Roubier, *op.cit.*, p. 54 e seg., e Pontes de Miranda, *Tratado*, § 1.919 (b).

⁶³⁴ O art. 5o., IV, da Constituição de 1988, ao vedar o anonimato, fê-lo exclusivamente em face da manifestação do pensamento, sem impedir o exercício, em outras circunstâncias, do direito de personalidade do anonimato, mesmo porque, como parte da tutela da intimidade e da vida privada, está ao resguardo do inciso X do mesmo artigo.

⁶³⁵ Vanzetti e Cataldo, *op.cit.*, p. 328. Pontes de Miranda, *Tratado...*, § 1.919.

O Direito de nomeação

O direito de ser nomeado como autor na patente é uma decorrência do direito de personalidade; este, se exerce seja em relação ao direito de pedir patente, seja quanto ao direito ao segredo, seja quanto à liberdade de lançar o invento em domínio público. A nomeação é específica ao pedido de patente e à patente.

Diz a CUP:

Art. 4º Ter

O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.

No entanto, salvo pelo direito de menção, o nominado que alienou o direito de pedir patente não mantém qualquer outro poder ou reivindicação sobre o privilégio propriamente dito. Não lhe cabe outra coisa senão o resultante do direito moral, sendo-lhe negada a pretensão de contrafação 636 ou de royalties 637. Claramente, não lhe socorre o disposto no art. 49 da Lei 9.279/96, seja para anular a patente, seja para reivindicá-la para si; sua pretensão é, exclusivamente, de obter a nomeação.

Como no caso do direito de personalidade genérico, a nomeação é inalienável e imprescritível, e não se transmite sequer aos herdeiros, os quais podem porém resguardar, sem alterar, a manifestação de vontade do autor da invenção - inclusive quanto ao anonimato 638.

Direito moral e direito autoral

Um importante aspecto a ser considerado é o da proximidade ou distinção entre os direitos morais do autor de invenção e os do autor de obra literária, artística e científica, regidos estes pela Lei 9.610/98. Tanto no aspecto da nomeação, no do direito ao anonimato, quanto na questão do direito ao inédito, já se viu a proximidade dos dois regimes; mais adiante, teremos que tratar dos negócios jurídicos relativos à cessão de direito a pedir patente e os de cessão de invenção futura, onde o parâmetro do direito autoral é particularmente atraente.

Mas não se pode perder de vista a natureza essencialmente patrimonial dos direitos de propriedade industrial, para os quais a exclusividade econômica, e não a expressão criativa, é o fim principal da tutela jurídica 639. O regramento constitucional de um e outro ramo dos direitos intelectuais é diverso, como já se viu nos comentários ao art. 2º. da Lei 9.279/96 - os direitos de propriedade industrial estão sujeitos ao princípio teleológico de conformação ao desenvolvimento social, tecnológico e econômico do País, o que não se impõe ao exercício dos direitos autorais sobre obras artísticas.

636 Tribunal de Apelação de Paris, 4a. Câmara, ac. de 24/1/91, Dupont v. Nabona, (Ann. 1995, 45).

637 Tribunal de Apelação de Paris, 4a 4a. Câmara, ac. de 4/12/85, Moritz v. Armanet, (Ann. 1986, 162)

638 Pontes de Miranda, Tratado, § 1.919 (3).

639 Roubier, op.cit., p. 86-92.

Por tal razão, não cabe, com base na contiguidade dos direitos de propriedade intelectual - construção ainda meramente retórica - aplicar à outrance as normas relativas aos direitos morais, constantes da Lei 9.610/98, às patentes ou marcas. O eventual empréstimo sofrerá o filtro da regra constitucional e a adaptação a um outro sistema de direito, de propósitos inteiramente distintos.

Titularidade originária separada da autoria da invenção

Ao contrário do que ocorre nos países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural ⁶⁴⁰, ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por outras pessoas, inclusive jurídicas. Com efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é prática universal, de sucessão *causa mortis*, ou de outras formas de transferência de direitos.

Isto evidentemente não ofende a proteção constitucional ao *autor* da invenção; o reconhecimento de uma titularidade originária, a par de consagrar o direito moral do inventor, presume que haja uma relação legal ou obrigacional entre o autor e o titular legitimando adequadamente o direito de postulação.

Direito de adjudicação

Direito de caráter patrimonial puro, o direito de pedir patente (ou seus consectários – o direito ao pedido e o direito à patente) é suscetível de ser reivindicado (*jus persequendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96. Por tal disposição o titular do direito, que tem seu invento apropriado injustamente por terceiros, pode pedir a adjudicação da patente, certificado de adição ou modelo de utilidade, ou suscitar a nulidade do título ⁶⁴¹.

Para os fundamentos substantivos de tal direito, veja-se a seção acima sobre novidade e a intenção de apropriação da invenção ainda em estado de sigilo.

Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de *direito de pedir patente*; no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou preempção ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita

640 Singer, op. cit., p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act which is only capable of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, op.cit, p. 2-171 notam que, segundo a lei federal americana, há hipótese em que uma pessoa jurídica pode requerer patente sem a autorização direta do inventor, desde que fique demonstrado a pertinência do título e a recusa ou omissão do autor da invenção. Note-se que a Lei 9.610/98 eliminou as dubiedades existentes anteriormente no direito autoral, quanto à titularidade originária por pessoa jurídica: agora é certo que autor é sempre pessoa natural.

641 Vide Gert Dannemann e Katia Braga de Magalhães, A Ação de Adjudicação na Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor; perante o que *também* for autor, terá o direito do art. 45 da Lei 9.279/96.

Condomínio de patentes

O Código da Propriedade Industrial vigente, em seu Art. 6º. refere-se à propriedade de invenção, modelo ou desenho, assegurado ao titular de patente; o art. 91, mencionando a situação do empregado e do empregador que inventa, define-a como “propriedade comum”. Nos art. 94 e 109, a lei menciona a propriedade dos desenhos industriais. O Art. 129 do mesmo Código fala, igualmente, de propriedade e uso exclusivo das marcas.

Assim, com farta enunciação do direito industrial de patentes como “propriedade”⁶⁴² parece pacífica a co-propriedade de patentes, modelos de utilidade ou desenhos industriais, especialmente por não haver, quanto a estes títulos, qualquer vedação legal. Ao contrário, no art. 6º § 3º do CPI/96, é enunciado o direito de co-postulação do privilégio, dizendo-se “a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos”.

Não se exigira que o condomínio seja em partes iguais; o ajuste prévio ou a deliberação *ad hoc* dos depositantes poderá conformar-se ao investimento ou à contribuição das partes, que podem ter papéis diversos na criação ⁶⁴³.

Outras hipóteses de co-propriedade podem resultar da sucessão *causa mortis*, da dissolução de sociedade, etc. O condomínio pode ocorrer como resultado de um direito de co-postulação, como o previsto no art. 6º § 3º do CPI/96, do nascimento de uma pretensão múltipla no curso do pedido (pela morte do inventor, titular do pedido, por exemplo), ou, *a posteriori*, pela alienação a qualquer título do privilégio a titulares múltiplos.

É certo também que o autor de uma invenção tem seu direito personalíssimo de ver tutelada a autoria; mas tal tutela foge ao campo da propriedade industrial, e não se ajusta sequer à noção de propriedade.

Condomínio e licenças

Um dos problemas mais recorrentes em Direito Patentário é da situação jurídica da licença concedida por um dos titulares conjuntos de uma patente. A questão é objeto de elaboração doutrinária bastante rica, inclusive em Parecer de Clóvis Bevilacqua, aparentemente jamais

642 Vide acima, no primeiro capítulo deste vol. me, a seção específica sobre propriedade e monopólio.

643 Assim prescreve o 35 USC Section 116. Inventors - When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor.

publicado, constante de um velho processo existente nos arquivos do INPI; e continua sendo discutido correntemente.

Distingue Gama Cerqueira, citando o Decreto Lei no 1945, a liberdade de uso de invenção, que todos os condôminos têm, da faculdade de utilização do privilégio (idem, no 137):

“Explorar a patente é tirar proveito dela, cedendo-a ou concedendo licenças para exploração da invenção”.

“Explorar a invenção é usá-la industrialmente, é fabricar e vender o produto privilegiado ou empregar o processo que faz objeto da patente”.

Assim, entende o autor, teria o comunheiro, sob o Dec. Lei 7903/45, o direito de fabricar, sem ser impedido pelos demais titulares; não havia necessidade de recíproco consentimento⁶⁴⁴. Mas nada de semelhante ocorrência quanto ao poder de ceder o privilégio, ou de licenciá-lo; o comunheiro não o poderia, se aplicadas as regras do Art. 633 do Código Civil de 1916⁶⁴⁵ (ou as do art. 1314 do Código de 2002). No entanto, a aplicação das regras do condomínio não deva se fazer automaticamente, no caso de patentes de invenção; assim, no n.º 138 do Tratado, coerentemente, não cita o Art. 633 como membro do silogismo em que se baseia seu raciocínio, mas apenas como elemento de corroboração.

Diz ele que, quanto à faculdade de conceder licenças, deveria haver um tratamento distinto do da alienação da patente: dever-se-ia permitir aquela ao comunheiro. Mas, por vezes, a licença funciona como alienação, o que faria equivar os dois casos.

Em segundo lugar, diz Gama Cerqueira, a concessão de licença afeta o direito dos demais consortes, a não ser que o comunheiro se obrigue a não explorá-lo. É este o elemento básico do seu raciocínio, o que se torna evidente pela citação extensa de Ramella que faz na oportunidade:

“Poiché il diritto del compartecipe investe idealmente tutta la privativa, colla sola limitazione, nell'esistenza sua, di dover sottostare ai concorrenti diritti degli altri interessati, segue che ogni lui atto d'esercizio e disposizione che non contrasti coi consimili diritti dei suoi compartecipi, ma sia con essi compatibile, debba considerare lecito, mentre gli atti giuridici che colpirebbero l'invenzione nella sua totalità (es. la rinuncia alla stessa) non potrebbero compiersi da uno solo senza il concorso degli altri aventi diritto e neppure dalla maggioranza loro, la quale non ha potere di pregiudicare il diritto della minoranza dissidente”.

644 CC 1916 Art. 623 - Na propriedade em comum, compropriedade, ou condomínio, cada condômino ou consorte pode: I - usar livremente da coisa conforme seu destino, e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão; II - reivindicá-la de terceiro; III - alhear a respectiva parte indivisa, ou gravá-la (art. 1.139). CC 2002 Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. (...)

645 CC 1916 Art. 633 - Nenhum condômino pode, sem prévio consenso dos outros, dar posse, uso, ou gozo da propriedade a estranhos. CC 2002 Art. 1.314. (...) Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

O raciocínio de Gama Cerqueira, moldado sobre o revogado Art. 43 do Dec. Lei 7903/45, poderia ser estendido ao regime vigente? O CPI de 1971 era, como o de 1996 é, de um mutismo total quanto à questão, a diferença da Lei de 1882, da de 1923, do Código de 1945 e do de 1967. O que regula, pois, a matéria?

Somente a análise do fenômeno do licenciamento de privilégios de invenção poderá dar a medida em que serão aplicáveis os preceitos que, no Código Civil, regem o condomínio. Se o bem tutelado pelo condomínio for atingido pelas eventuais práticas antijurídicas do comunheiro que licencia, então teremos identidade de natureza do direito (absoluto, exclusivo, patrimonial) e identidade de objeto; e justificar-se-á a aplicação.

Ora, o comunheiro, no direito brasileiro, tem a faculdade de explorar o invento, fabricando o produto ou usando o processo. Tal faculdade, que decorre da natureza especial do direito de propriedade industrial, existe, mesmo sem a previsão explícita da lei; e deriva da incidência do direito exclusivo **tote in toto et in quolibet parte** sobre um bem imaterial.

É certo que, por exemplo, a lei francesa de 1968 estabeleceu, quanto à comunhão no privilégio, que os frutos deveriam ser repartidos entre os titulares, impedindo explicitamente a licença dada por um só dos comunheiros sem o assentimento dos demais; note-se porém, que existe a previsão legal de um suprimento judicial do consenso, em caso de desacordo.

Quais os benefícios dos comunheiros, então? São os que derivam de uma posição de restrição à concorrência, sancionada por lei, na qual são titulares de um oligopólio: o monopólio repartido entre os co-partícipes do privilégio. Assim, a entrada de mais um concorrente no mercado restrito violaria o direito dos comunheiros, esmaecendo a vantagem que decorre da patente. É esta a razão de se vedar licenças em geral.

A razão de existência do antigo Art. 633 do Código de 1916, porém, é distinta. No relato de Clóvis Bevilacqua:

“Observação - As terras comuns, no interior do país, têm, muitas vezes, número extraordinário de condôminos, porque cada consorte se julgava no direito, não só de tomar para si uma parte do terreno, como de ceder direito igual a outros. Quem possuía uma décima parte de determinadas terras, nela estabelecia, segundo a qualidade do solo, uma fazenda de gado ou uma plantação de cereais, sem atender à proporção entre a sua cota e a extensão do terreno, o que aliás, não se poderia fazer, rigorosamente, senão pela divisão. Mas, não contente com isso, cedia da sua parte ideal fragmentos a outros, que procediam do mesmo modo. Foi para evitar esse mau uso do direito, que uma ranhava e complicava uma relação jurídica já de si tão sujeita a questões, que o Código estabeleceu a regra salutar de impedir a interferência de estranhos no condomínio, sem o acordo dos outros consortes”. (Cód. Civil Comentado Art. 633).

Vê-se que o bem jurídico tutelado pelo antigo Art. 633 (repetido, no pertinente, pelo parágrafo único do art. 1314 do CC 2002) é a clareza das relações jurídicas, o direito, que cada um tem, de conservar líquido e distinto seus direitos patrimoniais. O destinatário principal da norma é o complexo fundiário, e sua **raison d'être** é enraizada na terra. É um preceito de direito agrário.

Nada mais distante das relações concorrenciais, tuteladas pelo privilégio de invenção.

A solução para um impasse é a alienação judicial do privilégio, citando-se o titular ausente por edital. Poder-se-ia, também, sugerir a constituição de um administrador, ou a proposição de ação própria para obter o consenso da licença, ou ainda a licitação. São soluções que residiam igualmente no texto do Código Civil de 1916 (e podem-se ler dos art. 1.314 a 1.322 do CC 2002), e são plenamente aplicáveis. Qualquer das três hipóteses terá a vantagem da certeza jurídica, e trará ao comunheiro licenciante uma posição juridicamente sólida.

Porém, havendo cláusula de exclusividade de uso, em favor da licenciada, não há dano possível ao outro titular, que deveria tolerar, necessariamente, a atividade do seu comparte. Atividade esta ⁶⁴⁶ que não é um direito personalíssimo; se o licenciado se substitui ao licenciador, sem criar nova concorrência (já que, ao menos potencialmente, poder de concorrer tinha ao licenciador) inalterado fica o espaço legal em questão.

Pluralidade de autores independentes

O Art. 7º. da Lei 9.279/96 regula a situação da pluralidade de autores independentes, dando ao primeiro *depositante* a propriedade do invento (o que no jargão se chama *first to file*). Dá-se proteção a quem se submete à publicação e divulgação de sua criação industrial, e não àquele que mantém sua superioridade técnica através do sigilo. Os Estados Unidos, numa postura isolada nas legislações nacionais, persiste dando patente para o primeiro inventor, e não o primeiro depositante.

Tal dispositivo é complementado pelo Art. 45 da Lei 9.279/96, que garante ao prévio usuário de boa fé da tecnologia, que não requerer patente, um direito de inoponibilidade quanto ao privilégio enfim obtido por terceiros.

Inventor empregado ou prestador de serviços

O art. 88 e seguintes do CPI/96 regulam a invenção do empregado ou prestador de serviços. A questão é das mais importantes, eis que a apropriação dos frutos da produção laboral por parte do titular do capital é essencial para o funcionamento do sistema produtivo num regime capitalista.

Curiosamente, a lei aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim, desde que haja contrato comutativo de serviços, e não associativo (como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são essas as regras aplicáveis.

O equilíbrio de interesses entre capital e trabalho

Assim, vários aspectos práticos e constitucionais têm de ser considerados: a liberdade de trabalho, a proteção do trabalhador, o regime da livre iniciativa e a proteção do investimento são elementos do jogo, como são também a necessidade de incentivo à criação

646 Como diz com justeza o parecer de Clóvis Bevilacqua

tecnológica e a dosagem do *preço* dessa criação, por natureza distinta da prestação laboral fungível e indiscriminada para a qual se reserva o pagamento do salário. Excesso em qualquer desses elementos da equação podem fazer da lei um texto inconstitucional, ou um texto inoperante na vida econômica.

Assim, as legislações distinguem a criação contratada, ou mais precisamente, a prestação laboral (subordinada ou não, individual, ou coletiva) voltada à *criação tecnológica*. Para essa, a racionalidade econômica do capitalismo indica como regime geral o da apropriação total, remunerada por salário. Bônus, participações e incentivos podem resultar de um regime contratual, mas o regime *legal* é o da apropriação integral.

No caso do trabalhador cuja prestação não é voltada para a criação, o salário não cobre esse fruto incidental e excepcional da sua atividade; entre as opções lógicas que se apresentariam ao legislador se teriam: a) apropriação indiscriminada de todos frutos, normais ou excepcionais, com possível desestímulo à revelação e provável inconstitucionalidade; b) reconhecimento de que o fruto excepcional da prática laboral seria completamente do inventor, deixando de lado assim o aporte dos meios materiais, contexto e oportunidades resultantes do capital do investidor; c) estabelecimento de um *consortium* legal, que pode resultar um condomínio dos resultados.

Neste último caso, o equilíbrio de interesses, sob a benção constitucional, tem de levar em conta a desigualdade eventual das partes, mas também a importância crucial do uso e apropriação da tecnologia, não só para o capital, mas também para a sociedade. Assim, a lei deve criar protocolos mútuos de proteção.

O regime legal em vigor

A lei distingue três hipóteses:

A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente *ao empregador* quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Pertencerá exclusivamente *ao empregado* a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade *será comum*, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário ⁶⁴⁷.

647 Vide o tratamento dado ao tema pela Lei do Software, Lei 9.609/98, em divergência no ponto com a Lei Autoral: Art. 4º. Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo

Empregado contratado para inventar

É a chamada *invenção de serviço*. Numa disposição francamente a favor do capital, a lei dispõe que salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho de criação técnica limita-se ao salário ajustado. No entanto, a lei consigna o permissivo de que o empregador, titular da patente, *poderá* conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Em importante nota, a norma diz que tal participação não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

O que ocorre se o inventor desenvolve sua criação na empresa, com os meios dessa, e depois toma para si o invento? A lei diz que salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício.

Idênticas regras, é bom sempre lembrar, aplicam-se quando o invento resulte de relação de estágio, de servidor público não empregado e de serviço autônomo, inclusive no caso em que o prestador seja pessoa jurídica, cuja atividade específica seja a criação tecnológica.

Condomínio entre empregador e empregado

O caso em que o empregado utiliza os recursos do empregador causa a ocorrência de condomínio de patentes. Vide o capítulo específico, mais acima.

No caso em que os resultados do invento devam ser repartidos meio a meio entre a empresa e o inventor ou inventores, é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. Ou seja – é o empregador o único explorador da patente, sob licença *legal* exclusiva do empregado, tanto para utilização direta do objeto do invento, seja para licenciamento ou sublicenciamento a terceiros. Não é o caso de *preferência* ou até mesmo da *exclusividade* da licença, se o empregado resolver licenciar; ao contrário, a licença *do empregado ao empregador* resulta da lei, e é automática.

A questão da adequabilidade da remuneração é um elemento importante, para o qual a lei não deu atenção adequada. Não seria impertinente suscitar aqui o procedimento do art. 73 do CPI/96, eis que a licença legal é uma licença compulsória.

estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. § 1º. Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado. § 2º. Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de serviços ou órgão público. § 3º. O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Não se imagine que essa licença legal importe em desbalanceamento de interesses entre patrão e empregado. Ao contrário, a própria lei estabelece sanções e conseqüências para o descaso ou mau uso da licença legal. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Entendo que caiba aqui a aplicação, no pertinente, do previsto no art. 68 do CPI/96, em especial a regra do que seja escusa legítima para o empregador explorar a patente no prazo indicado.

Nunca é demais lembrar que a mesma regra aplica-se quando o invento resulte de relação de estágio, de servidor público não empregado e de serviço autônomo, inclusive no caso em que o prestador seja pessoa jurídica. Em todas essas hipóteses, haverá condomínio e licença legal em favor do empregador, administração pública ou tomador de serviços.

De outra lado, o condomínio só será *em partes iguais* se algo diverso não for pactuado. No caso de diversos inventores, a parte destes também só será igual na falta de prévio ajuste (art. 91 § 1º.)

Inventor não empregado

A norma, a seguir, trata das relações de serviço não subordinado, dispondo que o mesmo tratamento acima se aplica, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. Igualmente, o regime se estende, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Inventor que é servidor público federal

Neste último caso, numa disposição de Direito Administrativo Federal – de nenhuma forma extensível às demais unidades políticas ⁶⁴⁸ - a lei determina que quando o invento se incorpore por inteiro ao órgão público, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

Tal dispositivo se acha regulado pelo Dec. Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998, que preceitua que o servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, terá assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro. A premiação não poderá exceder a um terço do valor

648 A União é incompetente para preceituar normas de Direito Administrativo, em particular em matéria de pessoal, aos demais entes públicos. Para conferir o mesmo direito a seus servidores, a lei estadual ou local preceituará autonomamente.

das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro, e não se incorpora, a qualquer título, aos salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.

Participação do empregado – cunho civil

Note-se que a Lei 9.279/96 – ao contrário da lei anterior - estabelece que a participação do empregado, autor mas não titular do invento, negociada entre as partes, não tem o caráter trabalhista, o que aliás se reflete na jurisprudência mais recente sobre invenções de empregados. Tal deve facilitar de muito a concessão de tais participações, sem a perspectiva de que passem a integrar o salário. Também fica clara na lei a relação entre empresas vinculadas por contrato de prestação de serviços, que ganham dispositivo específico, assim como a posição do estagiário⁶⁴⁹.

Pode a lei ordinária considerar relação não trabalhista o que se subsuma à noção constitucional de trabalho subordinado?

Jurisprudência: Empregado que inventa coisa

> Tribunal Superior do Trabalho

“Ementa: Remuneração - Participação nos Lucros - Invenção Ou Aperfeiçoamento - Competência da Justiça do Trabalho”.

A competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia em torno de invenção ou aperfeiçoamento, que não deixa de ser um trabalho inventivo, por parte do empregado, é determinada pela Lei n.º 5.772/71, e artigo 454 da CLT, este abrangido pela referida lei e não revogado. A competência firma-se em decorrência do contrato de trabalho, sem o qual tal criação não teria ocorrido.”. Acórdão nº:0002502, decisão:27.09.1988, Reapreciação do Recurso de Revista, Processo nº:0001426, 1ª Turma, 5ª Região, publicado no DJ de 25.11.88, p.s:31160, relator Min. Sebastião Machado Filho”.

> Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Apelação Cível 2868/87, reg. 160688, cód. 87.001.02868 - Primeira Câmara Cível - Unânime
Des. Pedro Américo r. Gonçalves - Julg: 15/12/87

Patente de Invenção. Aperfeiçoamento introduzido em máquinas de fabricar frascos. Competência da Justiça Estadual para decidir sobre o uso da Patente. Invenção que decorreu de desempenho de ex-empregado durante a relação empregatícia. Aplicação dos artigos 40, par. 1. e 23, parágrafo único, do Código de Propriedade Industrial. Deferimento de uma indenização mensal a partir do depósito da patente até a data da venda das máquinas, correspondente ao salário que o autor percebia quando se despediu do emprego, devidamente corrigido e com os juros legais. provimento parcial do recurso. Rev. direito do T.J.E.R.J., vol. 5, p.. 195, ementário: 23/88, num. ementa : 99

> Superior Tribunal de Justiça

CC 16767/SP ; Conflito de Competência (1996/0018237-0). DJ 22/11/1999 p.143 DECTRAB 66 p.44 LEXSTJ v.128 p.28.Min. Aldir Passarinho Júnior - 27/10/1999 2ª. Seção

649 Note-se o tratamento mais abrangente da Lei de Software, em seu art.4º, § 3º, citado acima.

Processual Civil. Conflito Negativo. Método de Produção Gráfica Inventado por Empregado. Ação Indenizatória Movida Contra a Ex-Empregadora. Natureza Trabalhista Não Configurada. Justiça Estadual. Competência. I. Compete à Justiça Estadual julgar ação indenizatória movida por ex-empregado à antiga empregadora, pelo uso de método de produção gráfica por ele inventado. II. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito suscitado, da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, São Paulo, SP.

Bibliografia específica: Inventos de empregados

Carvalho, Nuno T.P, Os inventos de Empregados na nova lei de Patentes, Revista da ABPI 22 e 23 (1996)

Inventos de Estudantes e bolsistas

Não obstante as inovações da Lei 9.279/96 em matéria de criações de empregados e prestadores de serviços, deixou de ser regulada a situação dos inventos produzidos na prática acadêmica das universidades e escolas técnicas. Com a maior divulgação do sistema da propriedade industrial, inclusive nas escolas técnicas e universidades, começam a surgir mais e mais problemas na proteção das invenções de estudantes - simples alunos, não bolsistas nem estagiários.

Não há, no Código da Propriedade Industrial, regras explícitas sobre o caso; as normas do Art. 88 e seguintes não se aplicam, já pelo fato de que, no contrato de ensino, é a escola que presta serviços e o aluno quem os toma.

No entanto, certas características aproximam o contrato de ensino e o de trabalho, e particularmente relevante para nosso raciocínio é a subordinação hierárquica que, numa escola de nível médio, como corpo discente, em sua maioria, menor de idade, existe sobre o aluno. No caso, é o tomador do serviço que se subordina, em reversão do que ocorre na relação de emprego.

Assim, mesmo sem haver tutela específica do aluno inventor, há que se proteger sua atividade dentro dos princípios gerais do Direito, em particular da regra *sui cuique tribuere, nemine laedere*.

Como tivemos ocasião de escrever anteriormente, parece-nos que a regra geral na hipótese é a do Art. 611 do Código Civil de 1916 (ou art. 1.269 do CC 2002), que diz que aquele que “trabalhando em matéria prima, obtiver espécie nova, desta será proprietário se a matéria era sua, ainda que só em parte (...).

Ora, tal artigo, embora claramente voltado à criação de bens físicos usando matéria prima também física, representa o princípio de que, na especificação, predomina a atividade inventiva sobre os recursos materiais. Quem inventa, ainda que usando recursos alheios em parte, adquire propriedade sobre o que cria, ressalvado porém ao proprietário dos bens usados pelo criador o direito à indenização pelo desapossamento.

Como no caso os recursos utilizados pelo aluno são-lhes postos à disposição como parte do contrato de ensino, não nos parece, no entanto, caber indenização. Em outras palavras, o aluno adquire a propriedade de seus inventos.

Pode, porém, a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras gerais de direito, para fazer com que lhe caiba a meação dos inventos. Convém chamar também a atenção para o fato de que, num contrato de adesão, o dever de boa fé e de equidade se acrescem, ao encargo da parte mais forte.

Com todo o exposto, parece necessário explicitar o regime de propriedade dos inventos que, a nosso entender, deriva do direito comum, de forma a melhor divulgar a produção tecnológica entre os estudantes brasileiros.

Bibliografia específica: alunos e professores

Chaves, Antonio, Direitos de autor e patentes de invenção dos professores e dos estudantes universitários. Jurisprudência Brasileira, vol. 106 p 13 a 19 1986.

Barbosa, Denis Borges, Patentes e problemas : cinco questões de direito patentário, RDM, nova série, vol. 28 n 76 p 27 a 48 out./dez 1989.

Direito do usuário anterior

Diz o art. 45 da Lei 9.279/96 que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”⁶⁵⁰. Em outras palavras, o direito resultante da patente exerce-se *erga omnes*, menos para o usuário anterior⁶⁵¹.

Inspirado no *droit de possession personelle* do Direito Francês, a lei garante a inoponibilidade do privilégio ao usuário anterior, desde que *pessoa de boa fé*. A lei exige o requisito de boa fé, que se configurará na maior parte das vezes como o fato de ser inventor autônomo – autor de criação original, na aceção do direito autoral – ou sucessor a justo título deste. A boa fé é requisito subjetivo, ou seja, se traduz na falta da existência da consciência do ilícito, e não do fato do ilícito em si mesmo.

Quanto a este ponto, observe-se o disposto no § 2º do art. 45, a saber:

“O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação”.

Com efeito, o art. 12 trata de modos de divulgação do invento antes do depósito do pedido, que podem não constituir perda da novidade, se o inventor solicitar proteção no ano subsequente ao fato (período de graça). Assim, se a aquisição do conhecimento do invento se fez por uma dessas formas de divulgação, ela não será oponível à patente⁶⁵².

Quanto ao objeto do direito, é beneficiário do direito a pessoa que já detiver o *mesmo* invento, ou invento contido no alcance das reivindicações de patente de terceiro, inclusive na hipótese de equivalência de fatores.

650 Em edição anterior deste livro, expressei minha convicção de que o direito ao usuário anterior não era gratuito; facultar-se-ia a ele uma licença obrigatória, mas pagante. O impacto da expressão literal da lei (“sem ônus”) e a natureza do instituto, porém, fazem-me alterar tal entendimento. Com efeito, não estamos na hipótese perante uma licença compulsória, como a de dependência (vide abaixo), que seria um limite ao exercício dos direitos do titular da patente, mas sim ante um direito anterior, de outra natureza, cuja preexistência gera inoponibilidade do direito subsequente.

651 Posição similar tem o beneficiário de nulidade incidental em procedimento judicial: a patente continua a valer *erga omnes*, salvo para a parte que conseguiu determinar a nulidade da patente como matéria de defesa.

652 Note-se, como indica Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 91, que a redação “desde que” do dispositivo é absurda, pois se o pedido não tiver depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação, terá havido perda de novidade, e impossível será o exercício do direito do usuário anterior.

Note-se que só há direito de inoponibilidade em relação ao invento já explorado (e não o simplesmente pesquisado ou conhecido), antes do depósito da patente, e *no País*. A exploração no exterior não faculta a inoponibilidade.

Natureza do direito do usuário anterior

Vale agora ponderar sobre a natureza da tecnologia detida pelo usuário anterior. Ela não pode ser utilizada de forma a constituir uma *anterioridade* (vide a seção específica sobre perda da novidade). Em outras palavras, será insuscetível de ser revelada pela exploração anterior, sendo opaca aos olhos do público. Se tal exploração (que, lembremos, é obrigatória para se garantir o direito em análise) decifrar a tecnologia, terá havido perda de novidade, e a patente seria nula.

O sentido do dispositivo é enfatizar que o direito de pedir patente é uma faculdade do inventor, e não um dever. Ao inventor que preferir manter sua criação em sigilo, sem constituir anterioridade é facultado continuar a exploração, ainda que sem a exclusividade do titular da patente. Garante-se formalmente o direito ao sigilo, que é paralelo ao direito ao inédito da lei autoral⁶⁵³, com ser o direito de não tornar pública a sua criação.

O direito é pessoal, e intransferível; só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente por alienação ou arrendamento.

Imutabilidade e intrasferibilidade do direito do usuário anterior

O dispositivo legal fala no direito que tem o usuário anterior de continuar a explorar sua tecnologia *na forma e condições anteriores*. Não é de se ver necessariamente um limite quantitativo ou qualitativo à exploração⁶⁵⁴, mas apenas uma restrição *em face da patente*. O que ele não pode, como possuidor, é esbulhar por ampliação a patente do titular que a obteve. Lógico que o usuário anterior pode aperfeiçoar seu invento e usá-lo desde que sem violar o privilégio do outro, e até obter uma licença de dependência se o fizer.

Assim, um aumento de produtividade na utilização de um mesmo aparelho patenteado, ou alterações de processo no caso de um produto patenteado, ou modificações de produto sem alteração do processo patenteado, tudo é compatível com o texto legal, desde que não se use mais das reivindicações do que se usava antes do depósito ou prioridade do pedido. O que se tutela é a colisão dos dois direitos, evitando que a posse do usuário restrinja mais do que sempre restringiu (de fato, como convém à posse sob Jhering e nosso Código Civil de 1916) a posse do titular da patente.

Em suma, restringe-se o *direito imaterial* e não a posição de mercado do usuário anterior. Senão se entendesse assim, o direito em questão teria perante o usuário um certo caráter

653 Lei 9.610/98 Art. 24. São direitos morais do autor: III - o de conservar a obra inédita;

654 Como acredita Keith M. Kupferschmidt, in *Prior User Rights*, apud Dannemann, op.cit. p. 133.

monopolizante; com efeito, o fundamento de legitimação da patente é o fato de não excluir uma atividade do mercado, mas acrescer à capacidade produtiva com uma tecnologia nova.

Imutável, o direito do usuário anterior também é restritivamente transferível. Diz o CPI/96 no seu art. 45:

§ 1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente por alienação ou arrendamento.

A disposição atrela o conhecimento ao estabelecimento, como fazia a lei brasileira com as marcas antes do CPI/45. Aparentemente, se teria um direito *propter rem*; no entanto, ao falar de cessão (ou arrendamento de parte) do negócio a lei apenas faz uma mesura às tradições da propriedade industrial. O que se quer é exatamente evitar que a colisão dos direitos do usuário se amplie pela transferência.

Bibliografia: direito do usuário anterior

Dannemann, Gert Egon: Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, no. 13 p 33 a 36 nov./dez 1994

Quais inventos não são patenteáveis

As leis nacionais têm, historicamente, excluído do patenteamento inventos que, não obstante satisfazerem os requisitos gerais de proteção (vide seção anterior: Invenção e invento), são considerados incompatíveis com a política industrial do país, ou atentam contra a moral, a ordem pública, ou a segurança nacional.

O Acordo TRIPS da OMC veda exclusões legais de qualquer área da tecnologia do campo da proteção - exceto em poucos casos específicos. À luz do Acordo os países membros apenas podem excluir patentes das invenções:

- a) contrárias à ordem pública ou à moralidade, inclusive para proteger a vida e saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente.
- b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana.
- c) animais que não sejam microorganismos;
- d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às variedades de plantas deve haver um sistema de proteção específica⁶⁵⁵;
- e) processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.

A lei 9.279/96 lista como não patenteáveis, apenas:

655 Gabriella Giovanna Lucarelli de Salvio, The Trips Agreement and Plant Protection in Brazil, Revista da ABPI, Nº 45 - Mar/Abr de 2000.

os inventos contrários à moral, à segurança e à saúde pública ⁶⁵⁶; vale dizer, os que sejam essencialmente voltados a esses objetivos anti-sociais. Veja-se que a lei em vigor já não se fala, como na interior, em inventos “de finalidade” imoral, etc. Na história da Propriedade Industrial brasileira, tais casos são virtualmente inexistentes ⁶⁵⁷.

os produtos e processos relativos à transformação do núcleo atômico ⁶⁵⁸.

o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos ⁶⁵⁹ que não sejam mera descoberta.

Não estão abrangidas na última vedação as invenções de processos (não naturais) para a criação de tais seres, que permanecem plenamente patenteáveis.

A lei brasileira, assim, presume que apenas os microorganismos transgênicos atendam simultaneamente aos requisitos de *invenção* e de patenteabilidade. Enquanto tal for cientificamente verdadeiro, não há qualquer atentado ao art. 27 de TRIPs. Quando tal deixar de ser verdade, não é impossível suscitar a desconformidade entre a lei nacional e o texto de TRIPs, o que, no entanto, nunca possibilitará a concessão de patentes de microorganismos não transgênicos. TRIPs, não custa jamais repetir, não tem aplicação direta no Direito Interno, de forma a favorecer os titulares de inventos.

Vide a seção deste livro sobre biotecnologia.

Exclusões de patenteabilidade na lei anterior

A lei anterior, seguindo uma longa tradição de nosso direito, e conforme à Convenção de Paris, excluía também, por razões de interesse público, o patenteamento dos produtos químicos (mas não dos processos químicos) e dos processos e produtos alimentares e farmacêuticos. Tais exclusões se contrapõem ao texto do Acordo TRIPs de 1994.

Com a superveniência do novo regime do TRIPs, permitiu-se a concessão de patentes para invenções que já haveriam caído no domínio público por força da exclusão anterior. Vide as seções relativas ao Acordo TRIPs, à política legislativa em matéria de patentes e ao chamado *pipeline*. Por eminentes razões constitucionais, é impossível a extensão ao domínio das patentes àquilo que já havia se incrustado no domínio público.

Patenteabilidade de matéria biológica

Vide, mais abaixo, a seção deste livro dedicada às patentes biotecnológicas.

656 O CPI 1971 ainda mencionava os cultos religiosos e sentimentos dignos de respeito e veneração.

657 Vale ainda lembrar a CUP: Art. 4o quater - Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

658 Esta vedação, embora não deva ser acolhida segundo os parâmetros do art. 27 de TRIPs, existe também na lei americana. Quero crer que seria admissível em face das regras gerais do GATT sobre segurança nacional, como apontado em nossa obra anterior *Licitação, Subsídios e Patentes*, Ed. Lumen Juris, 1996, p. 73 e seguintes.

659 Na definição legal, microorganismos 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

Patentes de variedades de plantas

Quanto às variedades de plantas ⁶⁶⁰, veja-se a seção específica deste livro, quanto aos cultivares. A lei brasileira optou por conceder especificamente uma proteção sob outros parâmetros, que não o de patentes, ao dizer, no art. 2º da Lei de Cultivares que “a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, (...) única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País”.

Outros países concedem patentes especiais, ou mesmo patentes ordinárias às invenções do gênero.

Política legislativa no patenteamento de áreas específicas

De todos os setores econômicos do Primeiro Mundo, o único que parece realmente precisar da proteção de patentes é a indústria farmacêutica: aparentemente, 65% dos produtos existentes no mercado não teriam sido nele introduzidos sem o amparo de um privilégio, atento porteiro da entrada da concorrência ⁶⁶¹ A indústria química também aprecia bastante uma patentezinha: 30% de seus produtos só vieram a público graças ao incentivo da propriedade industrial.

Curiosamente, em tais áreas as vantagens e desvantagens do patenteamento sempre foram muito questionadas. A controvérsia chega inteira e obviamente aumentada a este momento: o texto do TRIPs (art. 27) é enfático em suas exigências de que essas tecnologias não mais sejam privadas de proteção por decisão da lei nacional, como era permitido pela Convenção de Paris.

Política legislativa e patentes químicas, farmacêuticas e alimentares

Foi com a Lei Alemã de 1877, promulgada às instâncias da indústria química daquele país, que começou a discussão da necessidade e da conveniência do pleno patenteamento dos produtos químicos, farmacêuticos ou alimentares, num contexto em que a indústria nacional pertinente não esteja plenamente desenvolvida.

O problema sentido pela indústria alemã da época não era a concessão da patente, mas sim o fato de que ela passava a restringir o acesso aos produtos químicos. Como já se sabe, a patente para produto oferece proteção absoluta - total e completa, impedindo que qualquer outra pessoa, por qualquer outro método, chegue ao mesmo resultado ⁶⁶². Ora, a patente que

660 Vide, quanto ao tema, Edson Souza, A Proteção de Variedades Vegetais e os Direitos de Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, Nº 40 - Mai. /Jun. 1999.

661 Edwin Mansfield, Patents and Innovation: an empirical Study, in 32 Management Science 2 (1986).

662 Seguiremos, neste passo, a admirável intervenção do professor espanhol Alberto Bercovitz, intitulada Las variaciones de los sistemas de patentamiento con sus méritos y ventajas no Seminario sobre la propiedad Industrial para la Industria y el Comercio, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, con el auspicio del Ministerio de

se transforma num monopólio de fato parece ter sido sempre mal assimilada pela sociedade de qualquer país.

O privilégio deve servir para estimular, não para paralisar a concorrência; pelo menos o processo inovador deve ganhar estímulo a partir do patenteamento. Mas a eficácia inovadora de um sistema de patentes de produto depende, aparentemente, da existência de algum método (por exemplo, a licença obrigatória) que permitisse a exploração de eventuais aperfeiçoamentos, sob pena de permitir ao que primeiro obtenha uma patente de um produto trancar o desenvolvimento naquele segmento da tecnologia ⁶⁶³. Na sua inexistência, outras formas de moderação do excesso de poderes conferidos ao titular devem ser encontradas.

Tais preocupações obviamente ecoaram por todo o mundo, e acabaram se instalando na legislação de um sem número de países. Evidentemente tais dificuldades, ressentidas pela indústria alemã, são muito agravadas no tocante a um país em desenvolvimento ⁶⁶⁴.

O repúdio ao excesso de poder intrínseco à patente de produto levou o legislador alemão de 1877 a adotar outra solução. Ao invés do patenteamento pleno das substâncias químicas e farmacêuticas, assegurou-se a proteção dos processos de obtenção de tais substâncias. Com tal patente, somente o processo de obtenção viria a ter proteção, facultando-se o acesso ao mercado de processos alternativos

Política legislativa: a proteção do produto feito com o processo patenteado

Surge, no entanto, o problema que desafiou a lei alemã de 1877: a importação. Se o processo é usado no estrangeiro, em particular em país em que não exista patente, o detentor do direito fica desprovido de proteção face ao competidor que faz importar o produto. Tal levou a jurisprudência alemã e de outros países a desenvolver a teoria da proteção indireta do produto: a patente de processo protege também o produto feito diretamente com ele ⁶⁶⁵.

Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, Santiago de Chile, 23 al 25 de abril de 1986: "Esta solución está muy generalizada entre los países menos desarrollados y era también la tradicional de la derogada legislación de la República Federal Alemana. De hecho, las mejores defensas de este sistema, pueden de finales del siglo pasado y en las exposiciones realizadas en aquella época en el seno de la Asociación de la Industria Química Alemana".

663 Bercovitz, op. cit., "La concesión de patentes para las invenciones de nuevas sustancias, supone otorgar a éstas una protección absoluta. Nadie podrá fabricar ni comercializar la sustancia patentada, sin el consentimiento del titular de la patente y ello con independencia de cuál haya sido el procedimiento utilizado para la obtención de aquella. Esta solución es a la que se ha llegado en las leyes de patentes de los países más desarrollados. A su favor se argumenta que ésta es la única forma de asegurar al inventor la compensación a la que se ha hecho acreedor y que sólo asegurando esta protección absoluta se incentivan los gastos en investigación farmacéutica, que son especialmente costosos, pero fundamentales para el bienestar de la humanidad".

664 Tais preocupações estavam muito presentes nos redatores do Código Brasileiro da Propriedade Industrial de 1945, que pela primeira vez restringiu no país o patenteamento na área química e farmacêutica. A proibição do Código de 1945 é explicada por Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, 2a. Ed. Vol. 1, p. 349), como se lerá abaixo.

665 Tal hipótese está prevista na Convenção de Paris, Art. 5 quater após a Revisão de Londres de 1958, como uma faculdade atribuída ao legislador nacional para dispor sobre os direitos incidentes sobre o produto importado, que tenha sido fabricado com o processo reivindicado. Vide Bodenhausen, Guía de la Convención de Paris, 1968, p. 85.

Política legislativa: reversão do ônus da prova

Outro problema, extremamente relevante quando se trata de patente de processo, é a obtenção da prova: em geral. Não é muito fácil determinar se um processo está sendo utilizado em violação de privilégio. Nos casos, como no Brasil, em que se possa fazer busca e apreensão *inaudita altera pars* no local onde o processo se realize, tudo se resolve a contento; mas se tal procedimento não é possível, impõe-se a adoção de outros remédios processuais adequados ⁶⁶⁶.

O caso mais flagrante em que a busca e apreensão não funciona, outra vez, é o do processo utilizado fora da jurisdição pertinente - quando o produto é importado -, circunstância em que a prova fica difícil de colher. Para obviar tal problema, a jurisprudência de vários países veio a elaborar a doutrina da reversão do ônus da prova ⁶⁶⁷.

A questão não é de interesse exclusivo do advogado militante, eis que a proteção indireta somada à reversão do ônus de prova tornam a patente de processo tão forte que quase se equipara a uma de produto; e tal é a importância da figura que os documentos do TRIPs dedicam seção específica ao tema.

666 Bercovitz, op.cit., " existe una gradación de medidas en torno a la protección de las sustancias químicas y farmacéuticas, que van desde la protección absoluta que ofrece la patente do producto hasta la falta total de aquella, respecto a las invenciones de sustancias medicamentosas cuando se prohíbe totalmente su patentabilidad. En los estados intermedios están la patentabilidad simple de los procedimientos, la patentabilidad de los mismos con protección indirecta del producto reforzada por la inversión de la carga de la prueba. (...) En este caso una vez más hay que hacer notar que la opción de legislador debe situarse en un marco más amplio que el de la ley de patentes, puesto que la regulación de esta materia puede tener una incidencia decisiva en el desarrollo de la industria química y farmacéutica. Por tanto, para regular estos temas en la ley de patentes, el legislador tiene que tener ante todo una idea sobre la política que piensa seguir el desarrollo de esa industria, ya que las normas de patentes han de servir y ser coherentes con esa política.

667 Bercovitz, op. cit.: "Para evitar este grave inconveniente, se ha incluido en algunos ordenamientos una norma que aparecía ya en la legislación alemana de finales del siglo pasado. Se trata de la denominada "inversión de la carga de prueba", según la cual cuando una patente tenga por objeto la invención de procedimiento para la obtención de una nueva sustancia. Evidentemente que la razón en la que se fundamenta la norma radica en considerar que, siendo la sustancia nueva el, procedimiento patentado gracias al cual se obtiene, debe considerar que es el único existente mientras no se pruebe lo contrario. No cabe duda que la inversión de la carga de la prueba junto con la protección indirecta del producto, refuerzan notablemente la posición del titular de la patente. Ahora bien; si un tercero inventa un procedimiento distinto para la obtención de la misma sustancia. entonces nada le impedirá producirla, si su patente no es dependiente de la anterior y no tiene por qué serlo necesariamente". O TRIPs incorpora tal doutrina em seu art. 34:"1.For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process: (a) if the product obtained by the patented process is new; (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used. 2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled. 3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account."

Política legislativa e agente ativo

Também é relevante em matéria química (especialmente no campo dos defensivos agrícolas), farmacêutica e alimentar a distinção entre a patente do *agente ativo* e a da *formulação*; aquele é o elemento que efetivamente provoca a reação química, esta é o objeto da comercialização, com as combinações, justaposições e acréscimos necessários ao consumo.

É óbvio que a questão não se reduz a uma opção entre patente de produto ou de processo, ou entre ativo e formulação, nem numa dúvida quanto ao ônus da prova num processo de contrafação; estes são apenas instrumentos de uma política industrial - até, no caso de produtos farmacêuticos e alimentares, de uma política *social* - que tem de dar bom efeito.

Política legislativa: a proteção dos genéricos

A indústria farmacêutica, em particular, passa por um momento crucial, o que não pode deixar de ser levado em conta na avaliação do papel da patente respectiva no processo inovador dos países em desenvolvimento. Segmento cuja produção continua concentrada quase que exclusivamente nos países desenvolvidos, onde cerca de 20 empresas controlam metade do mercado mundial, aparentemente sem grandes ganhos de economia de escala, a indústria farmacêutica se ancora nas patentes e também nas suas marcas.

Ocorre que, em 1996, cerca de 80% das especialidades farmacêuticas mais demandadas estavam com as patentes vencidas; o segmento de designação genérica, que utiliza as patentes caídas em domínio público, foi crescendo para patamares que asseguram sua importância no cenário mundial. Após uma negociação de interesses no mais alto nível, a grande indústria farmacêutica americana conseguiu a prorrogação de algumas patentes em troca de certas facilidades no registro sanitário dos produtos genéricos.

Este é um ponto de extremo interesse para os países em desenvolvimento. Um sistema que possibilite o aumento de competição no setor farmacêutico e alimentar, diminuindo as barreiras à entrada, inclusive no caso da indústria nacional de designação genérica, tudo isto dentro do sistema aceitável pelos padrões TRIPs, parece ser claramente favorável ao desenvolvimento tecnológico e social da América Latina ⁶⁶⁸.

668 Nicholas M. Cannella, Representing the Patentee in Litigation under the 1984 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, p. 95: "The 1984 Act contained various provisions which modified the Food, Drug and Cosmetics Act to allow a generic company to file what is known as an Abbreviated New Drug Application ("ANDA"). In an ANDA, the generic company need not perform the time consuming, painstaking and costly clinical testing required of the pioneer drug seeking FDA approval in the first instance. Rather, the ANDA applicant can rely on the safety and efficacy testing previously performed by the brand name pharmaceutical company. The generic company, to obtain approval to market a generic copy of a previously approved drug, is required only to establish that its proposed generic version is stable and is bioequivalent to the brand name version.

Política legislativa: novas formas de pesquisa

As outras condicionantes também parecem extremamente significativas: o custo de pesquisa e desenvolvimento do setor químico-farmacêutico vem se tornando cada vez mais alto ⁶⁶⁹, menos devido à pesquisa propriamente dita do que aos estudos clínicos e testes de toxicologia indispensáveis à aprovação sanitária do produto ⁶⁷⁰. O sistema predominante de pesquisa, por sua vez, mudou significativamente: já não mais se adota o “mass screening”, testando milhares de moléculas para ver em que cada uma poderia resultar.

O método agora utilizado, com o apoio das biotecnologias, é o do desenho racional dos fármacos, identificando a causa da enfermidade e procurando supri-la por reequilíbrio do estado natural. Não estamos mais no rigor das alopatias, mas em uma espécie de homeopatia científica. É, seguramente, um novo paradigma tecnológico.

Tal representa, em primeiro lugar, a transformação das empresas farmacêuticas de unidades químicas em centros biológicos, com a entrada de novos nomes no mercado; também representa o acréscimo significativo das pesquisas, que atingem níveis como 39% da receita bruta no caso da Genetech ⁶⁷¹.

Em segundo lugar, o novo espaço de criação tecnológica é qualitativamente diverso do anterior, com maior proximidade entre a ciência pura e o desenvolvimento industrial. Tal espaço tende à maior difusão de conhecimentos e implica em maior dificuldade de apropriação privada dos resultados. Apesar do acréscimo considerável das barreiras de difusão, o patenteamento surge como um instrumento importante para assegurar tal apropriação.

Política legislativa: não patenteamento de tecnologia única

Em terceiro lugar, é também revolucionário o conceito de que, repondo a natureza no *status quo ante* (nos acidentes, nas instâncias degenerativas, etc.), o novo produto biotecnológico é único, insuscetível de alternativas; a exclusividade, se concedida no caso, torna-se total e absoluta. Nas tecnologias das gerações anteriores, quase sempre se encontravam métodos alternativos de resolver o mesmo problema técnico; era a prática do *patenting around* que ataçava a competição. Nesta geração, porém, quem tem a patente está no mercado, quem não tem, não está. Em certos casos, os tribunais têm relutado em aceitar tais exclusividades exageradas.

669 Segundo a Pharmaceutical Manufacturers Association (Depoimento de Gerald J. Mossinghoff, seu presidente, perante a Comissão especial do Senado Americano sobre os Idosos em 18 de julho de 1988), o lançamento de um novo produto farmacêutico custa em média 125 milhões de dólares.

670 Carlos Correa, Patentes, Industria Farmacêutica Y Biotecnología, apresentação feita no Foro Latino Americano das Indústrias Farmacêuticas, na Guatemala, em 3 de abril de 1990 (doravante "abril 1990"). No restante desta seção seguiremos extensamente os ensinamentos de tal trabalho.

671 Correa, abril 1990, p. 6.

Quando é possível satisfazer aos propósitos terapêuticos com uma molécula modificada, de outro lado, torna-se menos rigoroso o efeito da exclusiva, mais fácil, possivelmente, de sustentar o direito perante os tribunais, mas crescem os custos e incertezas do lançamento do produto, já que então é necessário submeter à criação aos testes toxicológicos do registro sanitário.

Parece, assim, sábio prever nas novas leis de patentes - como ocorre aliás nas leis de direito autoral - que a tecnologia única, necessária do ponto de vista técnica assim como necessária do ponto de vista humano ou social, tenha uma forma moderada de exclusividade: talvez um domínio público pagante, talvez uma licença de direito, talvez um controle de preços, talvez a proibição de ostentar marca específica. Possivelmente a existência de tais funções moderadoras aumentasse a receptividade do direito exclusivo, monopólio de fato, com vantagens até mesmo para o titular da patente.

O padrão competitivo mais exacerbado em torno dos produtos das novas tecnologias também incentiva ao patenteamento. Em alguns casos, vinte empresas têm disputado a geração de um único produto (o tPA é um exemplo). Tal concorrência, no entanto, não tem sido mantida, a médio prazo, eis que as empresas de biotecnologia tem sido em regra absorvidas por grandes conglomerados ou têm passado a desempenhar, perante tais grupos, a função de prestadores de serviços ⁶⁷².

Produtos químicos e a lei brasileira

Na Lei 5.772/71, era vedado o patenteamento de produtos químicos, embora facultado o de processos relativos a tais produtos. A proibição, que datava do Código de 1945, é explicada pelos comentadores da época:

“As invenções de novos produtos químicos, em tese, são privilegiáveis, como as de outros produtos, não havendo motivos de ordem jurídica ou de ordem técnica que justifiquem a sua exclusão da proteção legal. Motivos de ordem econômica, porém, desaconselham a concessão de privilégios para este gênero de invenções, os quais se consideram prejudiciais ao desenvolvimento das indústrias químicas, porque conferindo a patente ao seu concessionário o direito exclusivo de fabricar e vender o produto, ainda que este possa ser obtido por processo diferente, impede o aperfeiçoamento dos processos existentes e a criação de novos processos mais úteis e vantajosos sob o ponto de vista da sua eficiência ou economia. De fato, sabendo que a fabricação do produto é exclusiva do titular do privilégio, outros inventores não terão interesse de melhorar os processos conhecidos e de inventar novos processos dos quais não poderiam utilizar-se; ou procurarão obter a patente do processo no estrangeiro, onde a fabricação do produto seja livre, o que também redundará em prejuízo para a indústria do próprio país. Comparando o grande desenvolvimento das indústrias de produtos químicos na Alemanha com o menor progresso dessa indústria na França, os autores consideram esses fatos, em grande parte, como consequência dos sistemas legislativos vigentes nesses países; pois, ao passo que na Alemanha a ausência de patentes para produtos químicos favorece o progresso da indústria, permitindo o constante aperfeiçoamento dos processos, na França os inventores encontram fechado o caminho para novas invenções. Os inconvenientes do sistema francês, aliás, foram previstos, quando se discutia a Lei de 1844, tendo Michel Chevalier

672 Vide, a respeito deste fenômeno, o capítulo que analisa a proteção específica da indústria de sementes.

advertido: « Si vous brevetez les produits chimiques, votre législation agira à la façon de l'édit de Nantes: elles obligera l'industrie nationale à s'expatrier ». ⁶⁷³

Cumpra aqui seguir a evolução legislativa da proibição do patenteamento de produtos químicos no direito brasileiro. O Dec. Lei 7903/45, o Código de 1945, assim dispunha nos pontos pertinentes:

Art. 8º - Não são privilegiáveis...

2) as invenções que tiverem por objeto substância ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero;

3) as invenções que tiverem por objeto matérias ou substâncias obtidas por meio ou processos químicos; (...)

No momento em que escrevia Gama Cerqueira, na década de 40', podia-se dizer que a questão não era jurídica, ou mais precisamente, que não se incluía no âmbito do Direito da Propriedade Industrial.

À luz da nova Constituição, porém, passou a haver um requisito jurídico da mais alta hierarquia regendo a matéria. Não é mais possível utilizar o sistema de patentes para favorecer as relações internacionais do Brasil, ou beneficiar exclusivamente interesses estrangeiros; a patente brasileira tem, necessariamente, de atender o interesse **social** do País e contribuir para o nosso desenvolvimento econômico e tecnológico.

Assim, cumpre em primeiro lugar verificar se a situação de fato, mencionada por Gama Cerqueira, sofreu alguma modificação. Examinemos, assim, os argumentos de que as patentes devem ser concedidas para aumentar o volume de tecnologia disponível no País.

Ocorre que a tecnologia constante de cada patente - nacional ou estrangeira - passa a ser universalmente acessível pela publicação feita em qualquer nação, estando disponível a todos interessados através dos respectivos documentos remetidos ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro por seus congêneres de outros países e distribuídos pela autarquia federal à indústria nacional. Assim, a concessão de patentes brasileiras não aumenta de forma alguma o conhecimento da tecnologia estrangeira pelas nossas indústrias.

A questão em discussão é, assim, a do interesse em conceder um monopólio de fabricação ao titular estrangeiro da patente, assegurando-lhe uma vantagem concorrencial sobre seus competidores, inclusive a indústria nacional.

Evidentemente, há um momento histórico adequado para passar a conceder patentes para produtos químicos: é quando a importância econômica das invenções químicas nacionais supera a vantagem que a indústria do país aproveita da falta de patentes. Todos os países centrais, inclusive, no caso citado por Gama Cerqueira, a Alemanha, passaram a conceder patentes químicas quando a tecnologia nacional passou a ser pelo menos tão importante para o desenvolvimento econômico quanto a tecnologia estrangeira.

673 Gama Cerqueira, Tratado, 2a. Ed. Vol. 1, p. 349

Patentes de remédios e alimentos

A Lei 9.279/96 eliminou também o dispositivo do Código da Propriedade Industrial de 1971 que proibia o patenteamento nas áreas de alimentos e remédios. Na nova lei, tanto os produtos alimentícios quanto os medicamentos, assim como seus respectivos processos de fabricação, passaram a ser objeto de patente ⁶⁷⁴.

Como já vimos anteriormente, sob a Constituição de 1988 a proteção patentária só pode ser deferida naqueles casos em que sejam atendidos os requisitos de *interesse social* e de atendimento aos objetivos do desenvolvimento *tecnológico e econômico*. Pelas mesmas razões já expostas no caso dos produtos químicos, não existem razões para acreditar que, no caso da indústria farmacêutica, a quantidade de tecnologia gerada no Brasil justifique a criação de monopólios privados em favor de quaisquer pessoas ou empresas.

Nem cabe argumentar que é precisamente a falta de patentes que impede o desenvolvimento tecnológico no País: com 85% do mercado em mãos de empresas de capital estrangeiro, que mantêm seus centros de pesquisa no exterior, o setor farmacêutico não se mostra particularmente propício à atividade tecnológica nacional. Ademais, como nos países do primeiro mundo já existe patente farmacêutica - após terem, cada um deles, assegurado a participação de suas empresas nacionais no respectivo mercado - a eventual invenção brasileira pode valer-se da proteção no exterior, onde o consumo de remédios de muito excede o nível brasileiro.

Estudos cuidadosos demonstram que, com a concessão de patentes farmacêuticas, o preço dos medicamentos tende a uma alta considerável, o que em países de baixa renda resulta em restringir o acesso da maioria da população a produtos essenciais para a saúde. Por esta razão, a maior parte dos países em estado comparável de desenvolvimento do Brasil restringe de alguma forma a concessão de tais privilégios, para evitar tais sobrepreços que, como demonstrou VAITSOS, chegam a 700% sobre a margem usual de retorno do setor industrial.

Convém aliás lembrar que a Constituição em vigor contém uma série de disposições (p.ex., Art. 227 e Art.7, IX) que se mostram absolutamente incompatíveis com as restrições artificiais à produção de alimentos. Parece impossível exigir do Estado que a criança e o adolescente brasileiro passe a ter com absoluta prioridade o direito à alimentação e - ao mesmo tempo - permitir-se leis de patentes que concedam a quaisquer empresas a exclusividade de produzir um produto alimentar.

Patentes de misturas

A Lei 9.279/96 também eliminou a vedação literal, que havia no CPI/71, de patenteamento às misturas não dotadas de efeito unitário - de um resultado novo e útil que derive da

674 Sabina Nehmi de Oliveira, Cultura Patentária e Alimentos Transgênicos, Revista da ABPI, Nº 51 - Mar./Abr. de 2001, p. 19.

mistura mesmo e não de seus componentes. Para entendermos qual o efeito de tal mudança, é preciso ter em mente o que são misturas.

Quando se tomam duas substâncias e se as põem em condições de interagir efetivamente, duas coisas podem ocorrer: ou a mútua ação implica em modificação estrutural, ao nível atômico (e se tem uma reação química) ou a mútua ação implica em atuação física, sem modificação no nível atômico.

Claro está que se pode ter também a hipótese de os componentes não interagirem, permanecendo como mera justaposição de ingredientes. Colocando-se num mesmo invólucro canela em pó e açúcar, o resultante será algo doce, com o aroma e sabor do canelão; mas nenhuma interação houve. Cada componente guardou suas qualidades intrínsecas específicas, que se manifestam na mistura, mas a mistura, ela mesma, ainda que tendo qualidades específicas - o de ser doce, com aroma a canela - não tem qualidades intrínsecas.

A mistura de canela e açúcar carece das qualidades intrínsecas, delas mesma: fora das qualidades dos componentes (doçura e aroma), nada mais há. Haveria algo de próprio, algo de intrínseco, se além de doce e aromática a mistura ainda fosse, por exemplo, explosiva - não o sendo nem o açúcar a canela.

Assim é que nossa Lei de patentes de 1971 não proibia, em si mesma, a patente de misturas. Pelo contrário, inúmeros eram os casos de patentes em tais áreas. Conforme nosso Código da Propriedade Industrial de 1971, as misturas com qualidades intrínsecas e específicas eram patenteáveis.

A razão eminentemente técnica desta disposição legal é que só nelas, onde existe um efeito próprio, intrínseco, pode se vislumbrar uma invenção. Em outras palavras, só em tais misturas existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possível, seria dada a esses e não à mistura.

Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, p. 28, tradução nossa):

“A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo”.

Eliminando as disposições que literalmente vedavam tal patenteamento (a alínea *d*) do art. 9º do Código de 1971), a nova lei aparentemente tornaria patenteáveis os dois tipos de misturas - as que representam realmente uma invenção e aquelas que nada tem que mereça o estímulo legal. Não é entretanto o que ocorre: os requisitos de *atividade inventiva* seguramente impedirão todas as hipóteses em que a simples justaposição de ingredientes vier a ser patenteado, sem que o efeito resultante implique em características *não óbvias a um técnico no assunto*.

Não havendo o efeito próprio, intrínseco da mistura, em face dos efeitos de seus componentes, meramente somados, permanece em direito a elevadíssima presunção de que a matéria seja não suscetível de patente. Somente a manifestação técnica convincente e

segura poderá fazer convencer da existência dos requisitos de patenteabilidade em tais circunstâncias.

Segundo efeito terapêutico

Imaginemos uma patente de produto, versando sobre um medicamento; a utilidade do invento é, assim, o efeito curativo indicado. Posteriormente, percebe-se que o produto é uma panacéia – como o velho e curioso Específico Pessoa -, pois cura mordida de cobra, espinhela caída, transtornos de comportamento, e até mesmo (lembrando-se da canção de Clément Jannequin, “Faute d’argent”) falta de numerário.

Pois surge então o impasse de política legislativa: deve-se admitir ou não esta segunda ou terceira aplicação do mesmo produto?

A Convenção da Patente Européia, art. 54-5, veda esta segunda patente para o mesmo produto, em exceção ao princípio geral da patenteabilidade de novas aplicações. Tal decisão legislativa poderia ser explicada e justificada perante TRIPs, por exemplo, pela imprivilegiabilidade dos métodos terapêuticos⁶⁷⁵.

No entanto, desde o caso Pharmuka⁶⁷⁶, o órgão recursal da EPO tem admitido a patente deste segundo uso, por razões tidas de conveniência competitiva, ainda que contra texto de lei. Se o Japão concedia, por que não conceder também?

Bibliografia específica: patentear o quê?

A lei das patentes e a soberania nacional. Brasília, Câmara dos deputados, 1992

Benjamin, Antonio Herman V., Proteção ao consumidor e patentes: o caso dos medicamentos. Revista de Direito do Consumidor, n 10 p 21 a 26 abr./jun. 1994.

Carvalho, João Luiz Homem de. Os riscos do patenteamento de seres vivos em face da frágil integração entre as instituições de C & T e o setor produtivo no Brasil, SINPAF, 1993.

Contribuição para um tratamento da biotecnologia moderna na nova lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia, 1991

Frota, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: o caso brasileiro, Brasília, IPRI, 1993

Hammes, Bruno Jorge, Reflexões sobre a privilegiabilidade dos inventos de medicamentos e de gêneros alimentícios, Estudos Jurídicos, vol. 21 n 53 p 49 a 76 set./dez 1988.

Patentes contra a vida : artigos sobre o projeto de lei n. 824/91, apresentado pela deputada federal Jandira Feghali. Brasília, Câmara dos Deputados, 1993

Silva, Eduardo Maldonado Casinhas da. A indústria e as patentes farmacêuticas no Brasil. Revista da ABPI, n 15 p 36 a 37 mar/abr. 1995.

Picarelli, Márcia Flávia Santinia e Márcio Iorio Aranha, Política de Patentes em Saúde Humana Editora: Atlas S.A -2001

⁶⁷⁵ Vide Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, Litec, 1997, p. 231 e seguintes.

⁶⁷⁶ Pharmuka, JO OEB 1985, p. 67.

Do pedido de patente

O pedido de patente, através do qual se exerce o direito constitucional de solicitar a concessão do privilégio, presume a apresentação ao INPI de um requerimento; de relatório descritivo; de reivindicações; de desenhos, se a patente o comportar; do resumo; e do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Quanto ao relatório descritivo, vide a seção imediatamente posterior. Nele se fixa o problema técnico cuja solução a o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva.

Ao teor da lei, 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*. Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

O título, breve ementa da patente, tem por propósito facilitar o conhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevíssimamente, a natureza do invento. A publicação do título do invento no órgão oficial traz sua atenção aos eventuais interessados em contestar o pedido de patente, e é assim importante elemento da satisfação do devido processo legal.

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Veja-se, além, o que se fala quanto ao alcance da exclusividade da patente.

Note-se que, por força do art. 75 § 2º. Do CPI/96, haveria restrições ao exercício desse direito de pedir patente (ou de divulgar seu objeto), em resguardo à defesa nacional, quando suscitado por brasileiro em outro país.

Jurisprudência: efeitos do depósito da patente

> Tribunal de Alçada Criminal de SP

QUEIXA-CRIME - Contrafação - Requisitos necessários para a propositura da ação penal - Inteligência do art. 170, I, do Dec. lei n.º 7.903, de 1945 - Ordem concedida para trancar a ação. 155 (b) - Duas são as premissas básicas que a punição da reprodução de modelo reclama para a *persecutio criminis*: a proteção do modelo por patente expedida pelo INPI e a produção da queixa pela concessionária ou cessionária. Com a expedição da patente o interessado - inventor - goza de direito líquido e certo à proteção de seu modelo, enquanto, no simples depósito, que é a apresentação do pedido, possui mera expectativa de direito. RJDTCRIM VOLUME 1 P.: 166 JANEIRO/MARÇO 1989 RELATOR:- RIBEIRO DOS SANTOS.

***Desdobramento de pedidos

Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento ⁶⁷⁷.

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais *até o final do exame* seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo INPI. Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva. O depositante poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

Assim prescreve a CUP:

Art. 4º

G. - (1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

As exigências legais (art. 26 do CPI/96) são que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original; e não exceda à matéria revelada constante do pedido original ⁶⁷⁸. Não cabe acréscimo à matéria do pedido que se divide – vedada a chamada *continuation in part* do Direito americano; nada impede, porem que se solicite certificado de adição.

Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Mas não se suscitará, a partir do pedido que se divide, a prioridade nacional a que se refere o art. 17 §3º.

Da publicação

Conforme a lei brasileira e de muitos países, com a publicação do pedido de patente, o conteúdo do invento cai em conhecimento público: a tecnologia, ainda que restrita pela proteção jurídica, passa a ser acessível a todos, satisfazendo um dos requisitos da função social da propriedade intelectual. Outros países diferem a publicação para o momento da concessão do pedido, após o exame.

Como esclarece o art. 30 § 2º do CPI/96, a publicação na RPI constará de dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das

677 Vide o AN INPI 127/97.

678 Vide a seção relativa à modificação das reivindicações.

reivindicações do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Assim, a publicação consiste de uma notificação no órgão oficial da disponibilidade das cópias do pedido à análise do público em geral; mas estas permanecem no INPI. No caso de patentes relativas a microorganismos, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação mencionada.

Período de sigilo

Em atenção ao interesse do inventor de manter o sigilo de sua criação por um prazo limitado, o pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, salvo no caso de patente de interesse da defesa nacional. Como nota o art. 44 § 1º do CPI/96 tal sigilo não só é protegido administrativamente, mas tem sanção civil.

Note-se que este período de sigilo é uma faculdade do requerente, pois a publicação do pedido poderá ser antecipada a seu requerimento.

Efeitos da publicação

Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase multilateral do procedimento contencioso administrativo, com participação potencial de todos terceiros interessados. Começa a correr, igualmente, o prazo durante o qual o titular, após a concessão da patente, pode retroativamente haver perdas e danos pela violação de seu direito (com as exceções previstas no §§ do art. 44).

Após a publicação, também, inicia-se o prazo para deflagrar o exame técnico do pedido. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (art. 29 do CPI/96)⁶⁷⁹.

Inventos não publicáveis: defesa nacional

Como uma exceção ao princípio da publicação obrigatória, o art. 75 da Lei 9.279/96 prevê que o pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso. Com isso, torna também vedada a divulgação ou o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, condicionando ainda a exploração e a cessão do pedido ou da patente à prévia autorização do órgão competente. Como contrapartida às restrições, a lei prevê indenização ao titular do invento.

Na Lei 5.772/71, à referência era à Segurança Nacional, expressão desuetada, e previa um exame de interesse do Estado sem prazo para resposta. Também nova é a disposição que proíbe o depósito de pedido de proteção no exterior ou a divulgação para o invento considerado de interesse do Estado no Brasil.

Nenhum reparo a fazer quanto ao tema, a não ser observar que a inexistência de sanção na lei sob análise torna a eficácia do dispositivo dependente da legislação penal que - no momento - não prevê disposição específica.

679 Os §§ do art. 29 são incoerentes com o caput, e simplesmente não têm aplicação em direito.

A matéria está regulada pelo Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998, que designava a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República como órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.

O que se publica: o relatório descritivo.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a utilização dos conhecimentos em questão. Além disso, findo o prazo de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento.

Já mencionamos que a lei 9.279/96, enfatizando um requisito indispensável para o uso social da patente, exige que o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e *indicar, precisamente, a melhor forma de execução*.

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte do objeto citado no pedido. O dever de fixar o estado da arte, citando por exemplo as patentes que o circunscrevem, tomado como pressuposto até da validade do privilégio, é a forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados que não se constituem em verdadeiros competidores tecnológicos, reparando assim pelo menos em parte uma das maiores objeções que se fazem à funcionalidade do sistema de patentes num país em desenvolvimento ⁶⁸⁰.

680 Dando vazão a um protesto muito comum entre os industriais brasileiros, o Prof. Kurt Politzer notou, durante o Seminário sobre Propriedade Intelectual realizado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo

Publicação e tecnologias autoduplicativas

No caso das tecnologias autoduplicáveis, no entanto, a simples descrição da solução técnica nem sempre é suficiente. O relatório pode ser inútil para demarcar o direito, afetar o estado da arte ou propiciar o acesso ao conhecimento⁶⁸¹. Nestes casos, há, freqüentemente, a alternativa do depósito do próprio objeto protegido numa instituição adequada - que terá provavelmente os mecanismos necessários de proteção biológica.

As características deste tipo de tecnologia fazem com que o acesso às inovações possa estar segregado do conhecimento da tecnologia. Como se disse, a mutação na capacidade técnica da indústria não corresponde necessariamente a uma mudança no estado da arte. O acesso à tecnologia implica repetibilidade da solução técnica, mas não da capacidade intelectual de reprodução dos passos de tal solução⁶⁸².

Invenções relativas a microorganismos

Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microorganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, "publicar" a tecnologia⁶⁸³, oferecendo algum tipo de acesso ao público⁶⁸⁴.

(USP), em 26/9/90, que "a patente pouco informa, e a prova é que quando se contrata a respectiva tecnologia, para cada página do relatório o fornecedor envia duzentas páginas de manual de operações". Ocorre que uma patente, como um capítulo de novela, é uma conta numa fieira, e só pode ser entendida através de uma série de outras patentes, muitas vezes antiquíssimas, além de experiências e conhecimentos de domínio geral. A patente realmente difunde o conhecimento, mas só o faz em nível operacional para aqueles que já têm ciência de todo o enredo tecnológico e noção dos procedimentos novelescos. Vale dizer, é o concorrente tecnológico que se beneficia com a patente, mas não o industrial que não pesquisa, ou sequer se mantém a par da evolução das técnicas. A idéia de que a patente aumenta a concorrência é possivelmente verdadeira, mas simultaneamente cria barreiras à entrada.

681 "In biotechnological inventions sometimes a product can be copied (or repeated, to employ the more adequate term) without any intellectual apprehension of how the result was attained; the state of the industry may be expanded therewith without affecting the state of art. Before the new developments of biology, the essentially biological processes could never be described in the required detail to allow for the creation of a model of the process at stake; the state of art remained untouched by the novel process and in many cases not even the repetition of the same effect was achieved with manageable certainty. Except for the very few cases where a full and complete report may be written, those biological processes stay immune from patenting under the regular patent system. Similar reasons would prevent the patenting of biological products as for example, microorganisms. Under the law of a growing number of countries it became acceptable that the deposit of the microorganisms in an institution can be effected in lieu of a description of a living matter, which in the circumstances would be no more than sheer poetry. Repeatability alone seemed enough in those frontiers of technical knowledge" Denis Borges Barbosa, SELA, 1987.

682 Domingues, Douglas Gabriel. Repetibilidade : descrição e depósito nos pedidos de privilégios de inventos microbiológicos. Revista Forense, vol. 82 n 294 p 37 a 50 abr./jun. 1986.

683A Dirección Nacional de Propriedade industrial da Argentina, já em 1974, expediu diretriz (Disposición 27 de 1974) prevendo o depósito de microorganismos ou cepas necessárias para caracterizar a novidade de um invento; mas, em 1988, complementou a norma, exigindo que, para ser válido no tocante a um procedimento biológico, o depósito teria de estar à disposição do público (Disposición 42 de 1988).

Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento ⁶⁸⁵.

Esta noção é expressa pela diferença entre *reproduzibilidade*, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva, por sua aplicação material, e a *repetibilidade*, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado ⁶⁸⁶. O sistema de patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196).

Ocorre que, freqüentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta perpetua-se e multiplica-se independentemente da atividade intelectual do homem ⁶⁸⁷.

Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade ⁶⁸⁸.

684 Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, p. 7, nr. 25. Para tal propósito, estabeleceu-se, em 1977, o Tratado de Budapeste sobre depósito de microorganismos, sob administração da OMPI. Em 1987, já havia 600 microorganismos depositados nos 13 centros reconhecidos sob o Tratado; em 1988, o número dos centros subiu a 18 - nenhum na América Latina (SELA, 1988:cap. 21, p. 44). Em 1991, eram 22 os países vinculados ao tratado de Budapeste, também sem qualquer participação latino-americana. A questão é bastante complexa, já que há não só aspectos de acessibilidade para efeito da legislação de propriedade intelectual, mas também o problema da segurança biológica. Ver Karny (1986). No caso do Brasil, o problema do depositário se constituiu num dos maiores empecilhos para a concessão de patentes de microorganismos.

685 O acesso ao material depositado não se faz da mesma maneira do que o relativamente livre acesso às fontes documentárias. Em primeiro lugar, quem procura acesso a material depositado tem, como regra, de comprometer-se a só usar o material para fins de pesquisa, o que elimina o princípio de territorialidade das patentes; ver Bercovitz (1989). Outro problema é o da correspondência entre material depositado e patenteado: não há qualquer exame de fundo quanto ao depósito e já existem casos em que depositantes foram, posteriormente, condenados pela fraude (caso do antibiótico aureomycin, julgado pela Federal Trade Commission). Note-se que na regra 28 da Convenção da Patente Européia, o acesso ao depósito é reservado exclusivamente a perito independente, vinculado a obrigações perante o depositante; tal princípio, que poderá vir a ser adotado de forma geral, acaba de vez com o princípio do livre acesso à tecnologia patenteada.

686 Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/2, p. 31, e Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, Par. 42-45. Tal diferença está-se obliterando, como se vê no acórdão da Suprema Corte alemã no caso do vírus da raiva (Tollwitvirs), em 1987: "a única coisa importante no caso de invenções que se refiram a novos microorganismos é que a invenção tal como resulta do pedido junto com o depósito seja repetível, sem que importe se tal repetibilidade se consiga por meio da multiplicação biológica do material depositado ou pela descrição do procedimento que serviu para obter pela primeira vez o microorganismo. Desta feita, a repetibilidade pela multiplicação biológica equivale à descrição suficiente do ponto de vista do Direito Patentário" (Correa, 1989:11).

687 Doc. OMPI BIOT/CE-I/2; Doc. UPOV (A)/XIII/3, Par. 31. Nesse caso, a dificuldade está não só em reproduzir o novo objeto, como até em repetir a sua criação.

688 No mais importante marco judicial para evolução da proteção das criações biotecnológicas, o caso Rote Taube, Bundesgerichtshof, 27/3/69, publicado em IIC (1970), p. 136, foi discutido exatamente o conceito de reproduzibilidade objetiva.

A Lei 9.279/96 prevê medidas para o depósito de microorganismos em instituições especializadas, assegurando o acesso ao novo ente, como equivalente à publicação (art. 24, parágrafo único):

“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 do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.

Procedimento

Do exame

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante. Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.

Da concessão da patente, nasce o direito exclusivo.

Procedimento de obtenção de patentes

Resumo do procedimento de patentes⁶⁸⁹

Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado. Caso o pedido não atender formalmente ao disposto na lei, mas contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Se cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Quanto à publicação, já vimos acima. O exame do pedido de patente deverá ser requerido seja pelo depositante, seja por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito (o prazo não se conta da publicação, como no CPI/71), sob pena do arquivamento do pedido. Se isso ocorre, ainda assim o pedido poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica. Após tal prazo, o arquivamento será definitivo e sem recurso.

Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados (depositante ou terceiros), de documentos e informações para subsidiarem o exame, o qual não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido.

689 Para um fluxograma do procedimento de patentes, vide a página do INPI em <http://www.inpi.gov.br>

Tais manifestações não consistem em *oposições*, como no CPI/71, ou seja, já não são um elemento formal do procedimento, mas podem ser apresentadas até a publicação do deferimento ou indeferimento da patente. Assim, não há um direito procedimental subjetivo à consideração das manifestações, suscetível, por exemplo, em mandado de segurança. No entanto, a não consideração por parte do examinador de tais subsídios, se pertinentes e apresentados dentro do prazo, importa em responsabilidade funcional do examinador, e em responsabilidade civil do INPI (e do examinador) perante qualquer parte prejudicada.

Quanto ao ponto, vide o teor da Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, que se aplica a todo procedimento administrativo da União:

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

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 matéria inicialmente revelada no pedido*. Sobre este ponto específico, vide a seção em que se analisa a possibilidade de modificação das reivindicações. Poderá também efetuar alterações após, para atendimento de exigências (art. 35, III e IV) ou em resposta a parecer (art. 36), tendo o INPI o dever de aproveitar ao máximo, dentro dos limites legais, os atos das partes (art. 220).

Requerido o exame (por qualquer interessado), deverão ser apresentados pelo depositante no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido as objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, isso quando houver reivindicação de prioridade; os documentos eventualmente ainda necessários à regularização do processo e exame do pedido; e a tradução simples dos documentos quando pertinente. (Vide TRIPs art. 29.2)

Por ocasião do exame técnico, será elaborado pelo INPI o relatório de busca e parecer relativo a patenteabilidade do pedido, ou, ainda, serão feitas pelo examinador exigências técnicas. Em seguida, caberá ao depositante a adaptação do pedido à natureza reivindicada, se assim indicar o parecer; ainda em resposta ao parecer, haverá a reformulação do pedido ou divisão; ou ainda serão atendidas as exigências técnicas.

Quanto a essas últimas, no que importarem em modificações nas reivindicações, vide a seção abaixo quanto ao tema.

Se o parecer do INPI for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Neste passo, podem ocorrer duas coisas: se não for *respondida* a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Não cabe recurso desta decisão.

Se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Desta decisão – que *indeferere* mas não da que *deferere*⁶⁹⁰ - cabe recurso, no prazo de 60 dias.

Pode-se porém questionar a vigência do dispositivo que nega ao terceiro interessado o direito de recorrer em caso de deferimento, em face do que preceitua a Lei Geral do Procedimento Administrativo da União (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

De qualquer forma o recurso previsto no CPI/96 (contra o indeferimento) será recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Para possibilitar a efetiva *concessão da patente*, depois de deferido o pedido, deverá ser comprovado o pagamento da retribuição correspondente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Considera-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º).

O que garante ao procedimento de outorga de registro ou privilégio perante o INPI - como aliás a outros procedimentos comparáveis, como os de licença em matéria de urbanismo - um caráter especial, profundamente sintonizado com as mais modernas tendências do Direito, é sua natureza aberta à participação, o seu reconhecimento dos interesses difusos. Qualquer um do povo, sem que se suscite a legitimidade à feição do Processo Civil pode manifestar-se, opor-se, recorrer, representar, participando assim de um processo de interesse geral.

Anuência prévia

O art.229-C do CPI/96, introduzido pela Lei 10.196/01, assim como o disposto na norma legal sobre proteção aos conhecimentos tradicionais⁶⁹¹, estabelecem instâncias de anuência prévia ou intervenção da União para expedição de patentes.

Assim reza o primeiro desses dispositivos:

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Como vimos, 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

690 A inspiração para tal medida veio do Tratado de Harmonização da OMPI.

691 No momento em que se escreve, a Medida Provisória No 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001.

manifestação volitiva da ANVISA ou de qualquer ente público. Verificada a existência de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, atendidos os demais requisitos da lei, cumprido o procedimento nela previsto, e existe direito subjetivo constitucional na concessão.

No parâmetro brasileiro, o processo administrativo de outorga de licenças de construção, de autorização para prospecção mineral e de registro de marcas e concessão de patentes é plenamente vinculado: a autoridade, reconhecendo a existência dos requisitos fixados em lei, não tem liberdade para julgar se o pedido é conveniente ou oportuno; tem de fazer a outorga, seja favorável ou catastrófica a concessão face aos interesses governamentais do momento⁶⁹².

Se a ANVISA não anuísse, seria absolutamente cabível o remédio constitucional do mandado de segurança para haver a patente. Se o INPI condicionasse a concessão à anuência, retardando ou denegando o ato concessivo, igualmente caberia a afirmação dos direitos do depositante⁶⁹³.

Diz o segundo texto:

Art. 31. A concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes, sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, fica condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso.

Remetendo-nos à análise da seção específica sobre proteção aos conhecimentos tradicionais e ao patrimônio genético, cabe lembrar que a norma em questão, em seu art. 8º § 4º, assim dispõe:

A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à propriedade intelectual.

A proteção ao patrimônio genético, inclusive aos conhecimentos tradicionais, não afetará diretamente os direitos de patente em si mesmos. Assim, o que se levará em conta na expedição da patente são, basicamente, os termos dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios previstos na norma, que podem ter dispositivos a respeito de co-propriedade ou outras limitações convencionais à patente.

Procedimento especial no caso de pedidos anteriores ao CPI/96

Como resultado da aplicação intertemporal do CPI/96 e das alegações de aplicação interna do TRIPs, estabeleceram-se alguns parâmetros procedimentais especiais, através das Disposições Transitórias do Código e da Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

Na redação inicial, prescrevia-se a aplicação imediata da nova lei aos pedidos em andamento, *exceto* quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos

692 A lei peruana de 1959 prevê a recusa de patentes que não atenderem ao interesse social. Diz Remiche (1982:179) que tal faculdade nunca foi utilizada.

693 INPI é acusado de concessão ilegal. Gazeta Mercantil - p. A6 - 18/4. (...) A assessoria de Imprensa da Anvisa informa que, entre 1999 e 2001 a agência se manifestou em 154 casos nos quais o INPI solicitou anuência. Destes, 79 tiveram a anuência concedida, 3 foram negadas, 1 foi devolvida e outras 71 ainda estão sob análise.

por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só seriam privilegiáveis sob as regras do *pipe line*.

A nova lei modificou tal regra, para excetuar da aplicação imediata da lei a patenteabilidade dos mesmos pedidos mas só se *depositados até 31 de dezembro de 1994*, e só no caso em que os depositantes não se tivessem valido do *pipe line*. Estes pedidos não sujeitos ao CPI/96 seriam “considerados indeferidos”, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

A nova lei entendeu ainda que se aplicava o CPI/96 aos pedidos relativos *a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura* (ou seja, só algum, e não todos, os produtos que eram imprivilegiáveis segundo o CPI/71), depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. A aplicação seria retroativa quanto aos critérios de patenteabilidade do CPI/96, remontando os mesmos à data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver. Para tais casos, a proteção existiria a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado aos prazos normais das patentes (20 anos).

A Lei de 2001 manda ter-se como indeferidos os pedidos de *patentes de processo* relativos às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997.

De outro lado, aplica-se o CPI/96 aos pedidos de *patentes de produto* relativos às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, assim como às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997.. Se o produto em questão se enquadrar nesta hipótese, e se os interessados não tiverem suscitado o *pipe line* para seus inventos, o INPI terá de decidir até 31 de dezembro de 2004 pela concessão ou não, aplicando-se a lei de 1996.

Procedimento e política de desenvolvimento

O procedimento de concessão da patente merece ser considerado segundo quatro pontos de vista distintos: a natureza do procedimento - se vinculado ou discricionário; a existência de exame técnico preliminar à concessão ou de simples exame formal; a participação de terceiros no procedimento administrativo; e a exigência de descrição de todos os elementos da tecnologia privilegiável (*full disclosure*).

Acabamos de discutir, na seção anterior, a natureza do procedimento brasileiro.

No sistema japonês prevalente durante todo o pós-guerra, especial estímulo era dado ao depósito de pedidos de empresas nacionais, limítrofes aos de alguns campos tecnológicos de interesse público. Embora atendendo aos critérios formais do procedimento vinculado, o Ministry of International Trade and Industry (MITI), ao qual se vincula o Escritório Japonês de Patentes, sensibilizava o sistema produtivo para tais patentes de importância

especial, induzindo o depósito de pedidos limítrofes⁶⁹⁴. Outra característica do sistema japonês é o caráter interlocutório do processo de exame técnico, no qual novas informações e documentos vão sendo solicitados, com ampla oportunidade de oposição e estímulo à solução de controvérsias entre depositantes adversários através de colicenciamento e titularidade conjunta.

Outro aspecto a ser considerado é a necessidade do exame prévio à concessão do privilégio. Há países que dispensam tal exame ou o reservam às tecnologias em que têm condições de desenvolvimento tecnológico interno⁶⁹⁵. Tal ocorreu na Lei 9.279/96 quanto aos registros de desenhos industriais, ainda que sem a mesma motivação de política industrial. Parece evidente que um sistema de exame prévio resulta numa patente de caráter mais substantivo. Com a opção de questionar a patente já concedida em juízo, a dificuldade dos eventuais terceiros interessados aumenta na proporção em que lhes caberá, em princípio, provar que a patente não é válida. Já no exame prévio, cabe ao demandante do privilégio dar provas de que os requisitos da lei estão satisfeitos.

A integração dos sistemas nacionais no Patent Cooperation Treaty (PCT) deverá minorar os problemas resultantes da falta de capacitação técnica para o exame prévio⁶⁹⁶. Mas há defensores sérios de que a concessão da patente mediante exame formal permite, imediatamente, exigir-lhe o uso através da exploração no país.

O momento de participação dos terceiros interessados no procedimento administrativo é outro ponto de extremo interesse. Há países (EUA, por exemplo) que, não obstante o exame preliminar à concessão do privilégio, não admitem a participação dos terceiros interessados na discussão das condições de privilegiabilidade. Assim, a patente só se torna alvo de contestação judicial de terceiros após ser concedida, com muito mais custos e problemas.

Tal participação implica normalmente maior duração do procedimento - e, possivelmente, do privilégio. Mas, pelo menos em relação aos concorrentes tecnológicos do depositante, favorece o melhor conhecimento da tecnologia em questão e evita a reversão do ônus de prova, que ocorre após a concessão da patente.

694 Borrus, 1990:266-267

695 Hiance & Plasseraud, 1972:221 Segundo Zorraquim, apud Remiche (1982:192), o exame dá valor efetivo à patente, permite evitar patentes que não satisfaçam os requisitos legais e obriga melhor descrição da tecnologia no relatório.

696 Com a conclusão do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, em 1970, um novo modelo de internacionalização do Sistema Internacional de Patentes entrou em experiência. Nem o velho método de compatibilizar legislações nacionais através do princípio de tratamento nacional, nem a uniformização total das regras substantivas, o PCT propõe-se um sistema de compatibilização procedimental, pelo qual o início do procedimento administrativo de obtenção de patentes seria uniforme em todos os países contratantes. (...) 148. Isto ocorre porque o PCT regula basicamente o processo de concessão de patentes, e, assim mesmo, só determinados estágios deste. O Tratado não dispõe sobre as condições objetivas de patenteabilidade, por exemplo, nem cobre as fases de concessão, recurso, outorga, etc. O que faz é unificar o depósito e a publicação, para evitar a repetição de tais etapas em cada país membro, e criar uma busca internacional e um exame preliminar igualmente internacional, ambos sem vincular a decisão das INPIs nacionais. 149. Uma vez feito o depósito, a publicação, a busca e, em certos casos, o exame preliminar, os efeitos do Tratado cessam (salvo em certos pontos específicos que quando, interessar ao raciocínio, serão mencionados adiante. Além deste ponto, funciona a legislação nacional" (Barbosa, 1989, item Patentes e Problemas).

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte, imposto ao depositante do pedido. Tal dever é imposto ao depositante de patentes no Brasil, mas não com a ênfase e as conseqüências a serem comentadas. Nos sistemas, como o americano, em que não existe participação de terceiros, tende a ocorrer imposição de um *full disclosure* procedimental, que se distingue do dever de expor a tecnologia no relatório. Legislação americana recente criou tal dever de veracidade procedimental, com sérias sanções aos inventores, seus agentes e advogados, que deixam de expor ao Patent Office (PTO) tudo o que sabem, favorável ou não ao pleito.

A imposição do dever de fixar o estado da arte (com a citação das patentes que a circunscrevem), tomada como pressuposto da validade do privilégio, poderia ser uma forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados que não sejam verdadeiros concorrentes tecnológicos, reparando pelo menos em parte uma das maiores objeções que se fazem à funcionalidade do sistema de patentes ⁶⁹⁷.

Modificação das reivindicações após o depósito do pedido

Natureza das reivindicações

São as reivindicações que definem o invento, determinando o alcance da proteção que lhe será outorgada. Em nosso país, tanto no CPI/71 quanto na Lei 9279/96, as reivindicações constituem o elemento de definição do direito do titular da patente ⁶⁹⁸.

No Código de 1971, tinha-se que “as reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor” ⁶⁹⁹.

Na lei atualmente em vigor, a norma permanece, dispondo o art. 41, mais claramente, que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações”.

697 Restaria, ainda, o montante do know-how não-patenteado, cuja importância no caso é enfatizada por Hiance & Plasseraud (1972:318) e Remiche (1982:193). A lei de patentes brasileira já chegou a enfrentar a questão, embora do lado errado. O Decreto 16164, de 19/12/23 (lei de patentes que regeu a industrialização dos anos 30) previa em seu Art. 41 que “o depositante de um privilégio de invenção deveria submeter à Diretoria Geral da Propriedade Industrial um relatório que descreva com precisão e clareza a invenção (...) de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o meio, fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se tratar”. No Art. 72, no entanto, versando sobre as violações de privilégio de invenção, considerava-se agravante da infração “associar-se o infrator com o empregado ou operário do concessionário ou cessionário, para ter conhecimento do modo prático de se obter ou se empregar a invenção”. Reconhecia a norma legal, assim que, a par da invenção - uma figura suplementar, existia o “modo prático”, ao qual se concedia tutela jurídica por via de agravante à infração de violação de privilégio. O padrão abstrato da “pessoa competente na matéria” que, por imposição, estaria apta a realizar o invento, não se aplicava necessariamente ao concorrente material, carente do auxílio dos empregados ou operários para empregá-la de um “modo prático”.

698 Essa seção contou com a pesquisa e co-autoria de Cristina Moreira de Hollanda.

699 Art. 14, § 2º da Lei 5772/71.

Na verdade, trata-se de entendimento adotado na legislação de quase todos os países europeus e consagrado no artigo 69 do Convênio de Munique. Na Argentina⁷⁰⁰, Chile, México e Uruguai⁷⁰¹ a mesma regra é aplicada.

Nos Estados Unidos, desde 1891, a Suprema Corte⁷⁰² fixara a função das reivindicações, em julgado que, por ser bastante ilustrativo, nos permitiremos transcrever:

Nothing is better settled in the law of patents than the patentee may claim the whole or only a part of his invention, and that if he only describe and claim a part, he is presumed to have abandoned the residue to the public. The object of the patent law in requiring the patentee to particularly point out and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention or discovery, is not only to secure to him all to which he is entitled, but to apprise the public of what is still open to them. The claim is the measure of his right to relief, and while the specification may be referred to limit the claim, it can never be made available to expand it”.

Quando a reivindicação se torna imutável

O que se altera de um sistema jurídico para outro é o *momento* e os *limites* a partir dos quais a reivindicação se torna imutável. Duas condicionantes existem para tal definição:

- o fato de que o pedido de patente como depositado sofre alterações sensíveis durante o processamento até sua concessão: o requerente tem de adequá-lo às exigências da repartição de propriedade industrial, conforme os requisitos legais e (conforme o sistema jurídico) o aporte de todos os interessados; e
- o fato de que antes, durante e depois da concessão da patente, o direito do depositante do pedido afeta a posição concorrencial de terceiros.

Conciliando tais propósitos, as várias legislações escolhem o momento de inalterabilidade. No Uruguai, a redação do art. 30 da Lei 17.164 publicada em 20 de setembro de 1999 determina que:

“Artículo 30.- La solicitud de patente no podrá ser modificada salvo en los siguientes casos:

Para corregir errores en los datos, en el texto o en la expresión gráfica.

Para aclarar, precisar, limitar o restringir su objeto.

Cuando se entienda pertinente por los técnicos a cargo del examen. No se admitirá ninguna modificación, corrección o aclaración cuando ellas supongan una ampliación de la información contenida en la solicitud inicial. “

700 Artículo 22, Ley 24, 481 de setiembre de 1996 – las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección...

701 Artículo 35, Ley 17, 164 de 15 de setiembre de 1999 - El alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos.

702 1894 Commissioner’s Decisions 43. U. McClain v. Ortmyer, 141 U.S. 419, 424, 12 S.Ct 76, 35 L. Ed. 800, 802, citado por ROBERT A. CHOATE and WILLIAM FRANCIS, Cases and Materials on Patent Law, 2ª ed., American casebook Series, St. Paul, Minn, West Publishing Co., 1981, p. 433

(grifos da transcrição)

Assim, no sistema uruguaio, não se podem fazer modificações após o depósito, salvo se os examinadores o permitirem - e nunca se a modificação exigir mais elementos no relatório descritivo. O *dies ad quem* da alteração voluntária é a data do depósito, e os limites são o do anteriormente descrito.

Na Argentina o artigo 19 da Lei 24.481/96 alterada pela Lei 24.572 assim dispõe:

Artículo 19. Desde la fecha de presentación de la solicitud de patente y hasta noventa días posteriores a esa fecha, solicitante podrá aportar complementos, correcciones y modificaciones, siempre que ello no implique una extensión de su objeto. Con posteridad a ese plazo, sólo será autorizada la supresión de defectos puestos en evidencia por el examinador. Los nuevos ejemplos de realización que se agreguen deben ser complementarios para un mejor entendimiento del invento. Ningún derecho podrá deducirse de sus complementos, correcciones y modificaciones que impliquen una extensión de la solicitud originaria“.

(grifos da transcrição)

Neste sistema, do então art. 19 da lei de 1996, há um prazo de 90 dias para a modificação do pedido, inclusive das reivindicações. Desse momento em diante, nenhuma alteração voluntária seria aceita, e mesmo as solicitadas pelas autoridades implicariam um aumento do reivindicado.

A legislação francesa dispõe, no Livro IV do atual Código Francês de Propriedade Intelectual:

Art. L612-6 Les revendications définissent l’objet de la protection demandée.

Art. L612-13. Du jour du dépôt de la demande et jusqu’au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu au 1^{er} de l’Art. L612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications. La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d’un certificat d’utilité jusqu’au jour de la délivrance de ce titre. Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1^{er} de l’article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l’Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l’invention objet de ladite demande. L’Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.

Assim, também no direito francês a mudança voluntária de reivindicações cessa antes do exame documental de novidade; só após o exame e oposições caberia então emenda das reivindicações, sempre para restringir, nunca para aumentar o quadro reivindicatório, repita-se.

A lei alemã assim prescreve, em tradução oficial para o inglês:

Article 38

Up to the time of the decision to grant a patent, the contents of the application may be amended on condition that the scope of the subject matter of the application is not extended; however, until a request for examination is filed (Section 44), only the correction of obvious mistakes, the remedying of defects pointed out by the Examining Section or amendments to

claims shall be permissible. No rights may be derived from amendments which broaden the scope of the subject matter of the application.

O direito alemão prevê, assim, o poder de alteração *até a data da concessão*; mas o limite das alterações é o inicialmente reivindicado.

A Convenção Européia assim regula a questão :

Art. 123 - Amendments

(1) The conditions under which a European patent application or a European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office are laid down in the Implementing Regulations. In any case, an applicant shall be allowed at least one opportunity of amending the description, claims and drawings of his own volition.

(2) A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred.

Não obstante o amplo permissivo da Convenção, de maneira alguma se frustra o direito de terceiros, que poderiam ser prejudicados pela alteração das reivindicações sem base na discricção inicialmente apresentada. O seguinte julgado ilustra essa tutela ao direito de terceiros:

Following G 1/93, the board pointed out that the underlying idea of Art. 123(2) was clearly that an applicant should not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application⁷⁰³.

O julgador recusou assim a modificação “que daria ao requerente uma vantagem sem fundamento e que poderia ser contrária à segurança jurídica de terceiros que tivessem confiado no pedido original”.

Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1971

Assim, como visto, as leis nacionais e da comunidade variam o momento a partir do qual se prescreve a imutabilidade das reivindicações. No entanto, todas as indicadas estabelecem como elemento insuperável *o que foi inicialmente descrito*. Não foi esta a escolha da lei brasileira de 1971.

Numa escolha possível entre os exemplos apontados, o nosso Código de 1971, através do parágrafo 3º do art. 18 proibia que as reivindicações fossem modificadas após o depósito do pedido. As exceções a essa regra referiam-se a vícios de forma, redação ou datilografia verificados no documento original.

Tal regra baseava-se em que, publicado o pedido de privilégio, terceiros interessados poderiam apresentar suas oposições à concessão da patente. E mais: como a proteção do

703 http://www.european-patent-office.org/case_law/english/III_A_3-1.htm

invento encontra-se delimitada pelas reivindicações, sua publicação fixaria os limites do potencial contraditório administrativo.

ART. 18 - (...)

§ 3 - O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificados, exceto

- a) para retificar erros de impressão ou datilográficos;
- b) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até a data do pedido de exame;
- c) no caso do ART. 19, § 3.

ART. 19 - (...)

§ 3 - Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.

§ 4 - No cumprimento das exigências, deverão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido. (...)

Sobre a questão, diz Tinoco Soares ⁷⁰⁴:

A alínea “c” do parágrafo terceiro do artigo em questão assinala que o relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificadas exceto se, por ocasião do pedido de exame, forem formuladas exigências nesse sentido, observando-se naturalmente os limites do pedido inicialmente requerido. Neste particular não há nada a considerar já que será examinado a seguir.

E, por sua vez, a examinadora principal do Escritório de Patentes de Israel, Paulina Ben-Ami, versando sobre a lei brasileira na sua qualidade de consultora da Organização Mundial da Propriedade Intelectual:

“6.10 Modificações do Pedido de Privilégio (Artigo 18, 3º do CPI)”.

O código permite modificar ou corrigir o relatório descritivo as reivindicações, os desenhos e o resumo, antes e após o pedido de exame.

Modificação Antes do Pedido de Exame

Só pode ser feita nos seguintes casos:

Para retificar erros de impressão ou datilográficos; se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido.

A modificação é apresentada com a Petição ou Requerimento – Modelo V, do NA nº 018, e é anexada ao pedido sem qualquer notificação do INPI quanto à sua aceitação oficial, o que será decidido pelo examinador quando do exame técnico. Se o examinador é de opinião que a modificação vem corrigir, esclarecer, precisar ou restringir o pedido, ela será aceita e é esta versão que será examinada. Se o examinador é, porém de opinião que a modificação descreve

704 Soares, José Carlos Tinoco – Código da propriedade Industrial, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1974.

uma invenção diferente ou mais ampla que a inicial, a modificação será recusada e o pedido será examinado em sua versão original.”

Assim, pelo art. 18 do CPI de 1971, inexoravelmente, uma vez feito o pedido, tornava-se imutável a reivindicação, a não ser, “se imprescindível, para esclarecer, precisar ou *restringir o pedido*” e - aqui veja a importância do texto legal - “somente até a data do pedido de exame”. Aqui terminava a modificação voluntária das reivindicações. Na data do pedido de exame. E, mesmo até então, *só para restringir o pedido*.

Mas é o art. 19 que põe uma pá de cal definitiva na idéia de que o pedido pudesse ser ampliado - por exemplo - até os limites do que fora anteriormente descrito. Mesmo quando solicitadas ou permitidas pelo INPI, as modificações não poderiam exceder o limite do que fora inicialmente requerido.

Note-se bem: a lei não dizia “os limites do que foi inicialmente *descrito*” ou “revelado”. Os limites do que tinha sido requerido - ou seja - reivindicado.

Outras leis estrangeiras ou comunitárias estabelecem e estabeleciam como limite da mutação o inicialmente descrito. Até onde fora o relatório, até aí poderia ir a reivindicação. A nova lei de 1996 poderia até parecer dizê-lo, ainda que não o faça. Mas - inequivocamente - a lei de 1971 não adotou tal critério. Adotou o da imutabilidade do que foi inicialmente requerido ⁷⁰⁵.

Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1996

Com o advento da Lei 9279/96, não mais há regra expressa a respeito da possibilidade ou impossibilidade de alteração do quadro reivindicatório após o pedido de exame do privilégio. Quanto aos limites da alteração, o artigo 32 da nova lei refere-se como fronteira do possível “a matéria inicialmente revelada no pedido” ⁷⁰⁶.

Já o art. 50, III do CPI/96 dá pela nulidade da patente que exceda “o conteúdo do pedido originalmente depositado”. Ora o conteúdo *informativo* da patente é a “matéria revelada”; mas o conteúdo *jurídico* da patente são as reivindicações.

Parece razoável postular que seja inadmissível qualquer alteração voluntária do quadro reivindicatório após o pedido de exame. Com efeito, um dos cerne da questão proposta consiste em demonstrar que não houve na espécie uma interpretação da lei consoante a

705 Danemann, etc., Comentários (...) p. 35 informa que, mesmo antes do CPI/96, os examinadores do INPI passaram a aceitar acréscimos nas reivindicações em excesso ao que originalmente havia sido reivindicado.

706 O mesmo critério se aplica aos pedidos divididos. Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: I - faça referência específica ao pedido original; e II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Quanto à interpretação do art. 32, vide Soares, José Carlos Tinoco - Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos - Ed. Revista dos Tribunais, 1997 p. 32; Loureiro, Luiz Guilherme de A. V. - A Lei da Propriedade Industrial Comentada - Ed. Lejus, 1999 p. 90; Blasi, Gabriel Di - Garcia, Mario Soerensen - Mendes, Paulo Parente M. - A Propriedade Industrial, 1.ªed - Ed. Forense, 1997 - P. 66

busca de uma solução para o equilíbrio entre forças constitucionais aparentemente antagônicas.

Como já visto, o sistema adotado pela Constituição Brasileira de 1988 é o sistema da livre concorrência, onde o direito a um privilégio de invenção representa a exceção àquele princípio.

Ora, no confronto aparente de normas ambas constitucionais, na hipótese concreta, entre a liberdade de concorrência e a livre iniciativa face ao monopólio temporário ou propriedade temporária resolúvel conferida pela proteção à criação intelectual, cabe ao intérprete da lei não ultrapassar os rigorosos limites estabelecidos pelos princípios cardais do sistema jurídico do país.

Uma vez que o próprio texto constitucional não traz em seu bojo qualquer solução pré-determinada, e vez que a doutrina afirma inexistir qualquer hierarquia entre as normas previstas no texto constitucional, cumpre ao intérprete o dever de harmonizar preceitos aparentemente conflitantes. Isso se faz pelos métodos indicados no capítulo desta obra relativo aos fundamentos constitucionais da propriedade intelectual.

Como visto, tais critérios, ainda que dando o devido resguardo aos interesses jurídicos dos autores e titulares de inventos, reconhecem a excepcionalidade dos direitos de exclusiva, os quais devem ser interpretados restritivamente.

Assim, na hipótese concreta, sendo exceção a concessão de um monopólio e, estando o privilégio consubstanciado e expresso por meio das reivindicações, não pode o intérprete entender a omissão do texto legal como um benefício ao excepcional. Se assim fosse, estaria restringindo ainda mais a liberdade de terceiros em face do direito individual do titular do invento de excluí-los da comercialização.

Modificações reivindicatórias e depósitos de PCT

E o que ocorre quando os depósitos fossem resultantes da indicação do Brasil como repartição designada no contexto do PCT?

O Tratado de Cooperação de Patentes, introduzido em nossa legislação através do Decreto 81.742/78, prevê, em seu artigo 28 e regra 52, que os estados-partes devem estabelecer em suas legislações um prazo para modificação das reivindicações. Estipula, no entanto, na alínea 2 desse artigo que *as modificações não deverão ir além da exposição da invenção que consta do pedido inicial tal como foi depositado, a menos que a legislação nacional do Estado designado o faculte expressamente.*

Vale, aqui, lembrar o que já dissemos do PCT e sua eficácia:

Em nossa legislação, portanto, a possibilidade de modificação no quadro reivindicatório existe, apenas para os casos de pedido de patente depositado segundo as normas daquele tratado, o que é regulamentado no Ato Normativo 128, do INPI, como transcrito:

10. A faculdade de emenda prevista no art. 28 do PCT e regra 52 de seu regulamento poderá ser exercida:

a) dentro de 60 (sessenta) dias do prazo estipulado no art. 22.1 do PCT.

- b) se a comunicação que prevê o art. 20 do PCT não for feita ao INPI pelo Escritório Internacional até a expiração do prazo do art. 20.1 do PCT, dentro de 4 meses deste prazo; ou
- c) em qualquer hipótese, até o pedido de exame.

Veja-se, no entanto, que, como já ostensivamente demonstrado acima, onde a lei não previu direitos, não caberá ao INPI criá-los. Ou seja, essas modificações, quando admitidas, servirão apenas a restringir o escopo de proteção, nunca aumentá-las. Se assim fosse, por seu caráter de exceção, deveria estar prevista expressamente na legislação tal possibilidade.

Modificações de Reivindicações e o devido processo legal

Como a extensão das reivindicações bem como respectiva redação têm o condão de delimitar o âmbito de atuação de terceiros no mercado, o princípio constitucional do devido processo legal adquire, portanto, relevância ainda maior.

Como bem retratam Robert A. Choate e William Francis⁷⁰⁷,

“The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy.

As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Ele se materializa, na prática, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento.

Tendo permitido a alteração de quadro reivindicatório resultante na ampliação do escopo de proteção do invento, ato por si só ensejador de anulabilidade do ato administrativo, tal anulabilidade poderá sempre ser sanada pelo respeito ao *due process of law*.

Em outras palavras, através do respeito ao contraditório, deverá a autarquia federal reabrir oportunidade para manifestações, através de nova publicação indicando a existência de modificações ocorridas no pedido. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando”⁷⁰⁸.

707 in ob. cit., p. 77.

708 JESSÉ TORRES PEREIRA JR., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

Nos países em que admitida a modificação de quadro reivindicatório após a manifestação de terceiros, existem regras rígidas quanto à forma da publicação da patente.

No Código Francês, por exemplo, o artigo L612-21 dispõe que

L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique du dossier de toute délivrance d'un brevet.

Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst⁷⁰⁹, baseando-se no princípio do *due process of law*, afirmam que, havendo extensão do quadro reivindicatório após a manifestação de terceiros, as novas reivindicações só são oponíveis a terceiros quando da publicação do deferimento da patente com a publicização da modificação havida.

Ou seja, em caso de contrafação, as eventuais perdas e danos só poderiam retroagir à data da publicação das reivindicações modificadas, senão, vejamos:

“Les revendications extensives ne sont opposables aux tiers, pour la période de temps entre le dépôt de la demande et la délivrance, que si elles sont postérieures à la publication de celle-ci ou si elles ont fait l'objet d'une notification.

La modification extensive non publiée étant inopposable aux tiers, la masse contrefaisante, en cas de contrefaçon, ne pourra porter que sur les produits fabriqués ou offerts à la vente après la publication des revendications modifiées.” (grifos da transcrição).

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

Concessão da patente

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

para o titular, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;

para o titular, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.

para o titular, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).

709 in Droit de La Propriété industrielle, Précis Dalloz, 4^e édition, 1993, p. 130

Para o terceiro em geral, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).

Para o terceiro em geral, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.

Para o terceiro em geral, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º c/c art. 5º XXIX).

Para o usuário anterior, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do *direito de pedir patente* – que precede à concessão – através da outorga da patente.

Conteúdo da exclusividade das patentes

O conceito de propriedade em face das patentes

De acordo com o art. 6º. da Lei 9.279/96, o autor de invenção tem o direito à patente, que lhe garante a sua *propriedade*. Assim, o *privilégio* do texto constitucional se traduz em *propriedade*.

Segundo João da Gama Cerqueira ⁷¹⁰ a propriedade, em seu aspecto positivo, assegura a faculdade de usar, gozar e dispor da invenção, e que, negativamente, importa a exclusão de qualquer pessoa, característica *erga omnes* essencial de direito sobre a coisa. Todavia atenta o mesmo autor para o fato de que as leis de patentes põem em relevo o conteúdo negativo do direito do inventor, declarando garantir - não por subsídio da lei civil, mas por expressa determinação da lei especial -, o uso exclusivo da invenção.

Assim, elenca o autor as faculdades elementares ou fracionárias do direito do inventor, quais sejam:

- *usus* da propriedade clássica: explorar o invento em benefício próprio, auferindo-lhe todos os proveitos econômicos (o que compreende a fabricação do objeto patenteado, a sua venda e exposição à venda ou o seu uso industrial);
- *fructus* e o *abusus* da propriedade clássica: explorar, em benefício próprio, os direitos de exclusiva decorrentes da patente o que compreende a faculdade de disposição, como a de cedê-la ou licenciá-la;

710 “Tratado da Propriedade Industrial”, Ed. 1952, vol. II, tomo I, parte II, pag 197

- *ius perseguendi* da propriedade clássica: a de impedir que terceiros explorem a invenção patenteada (o que compreende o direito de ação contra os infratores do privilégio).

Douglas Gabriel Domingues, porém, precisa que o *usus* é sempre acrescido do atributo da exclusividade:

“o direito não é em absoluto, aquele de fabricar a coisa que ele inventou, pois, pelo direito natural, este direito pertence ao inventor independentemente da concessão do privilégio e patente. A este conteúdo primeiro, a patente vem e acrescenta outro, que vai além do direito comum: o dever por parte de terceiros de se absterem de refazer a coisa que eles compraram ou receberam em decorrência de um título jurídico, permanecendo o titular da patente gozando da maneira a mais própria os objetos referidos. Assim, conforme exista ou não patente, uma faculdade é ou não subtraída: aquela de gozar a multiplicação ou reprodução da coisa”⁷¹¹

O crime de arrogar-se uma patente que não existe

Importante como é o privilégio, exclusividade que incide diretamente sobre o mercado, torna-se crucial evitar que pessoas, que não detenham a patente, arroguem-se o direito. Tal ilícito, que é infinitamente mais freqüente do que se imagina, comete quem *ainda* não tem patente, quem *já* não a tem, e mesmo quem alega vigência além do prazo ou fora das lindes da patente.

O texto em vigor é o seguinte:

“Lei 9.279/96 - Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;”

Sobre a questão, disse Gama Cerqueira:

“O delito previsto no art. 173 do Código abrange a falsa indicação ou usurpação da qualidade de privilegiado, que o Dec. 16.264/23, no art. 73, 1, assim definia: “Os que se inculcaram possuidores de patentes, usando emblemas marcas, letreiros ou rótulos indicativos de privilégio sobre produtos ou objetos preparados para o comércio, ou expostos à venda, como privilegiados”.

“A falsa, como a imprecisa indicação da qualidade de privilegiado, pode causar prejuízos aos concorrentes e aos consumidores, como facilmente se compreende. Por isso a lei as reprime. Inculcando-se possuidora de privilégio para certo produto, a pessoa que recorre a esse artifício tolhe a liberdade de seus concorrentes, infundindo-lhes o receio de infringir o suposto privilégio; ilude os consumidores levando-os a crer na imaginária superioridade do produto; e desvia a clientela alheia induzindo-a a pensar que o produto não pode ser vendido por outros comerciantes.

711 Direito Industrial - Patentes, Forense, 1980, p. 58.

“A escusa de boa-fé, nesses delitos, exclui a responsabilidade do infrator. Dificilmente, porém, pode prová-la quem se inculca possuidor de privilégio inexistente, ou menciona, de modo equívoco, o que realmente possui.”⁷¹².

E mais adiante:

“Para verificar-se a infração consistente na falsa indicação de privilegiado, basta o uso de qualquer menção que faça supor a existência de patente relativa ao produto exposto à venda ou anunciado, não sendo essencial o emprego das expressões patenteado ou privilegiado...

“O fato de possuir patente para certo produto ou processo não autoriza o concessionário a indicar essa qualidade, indiscriminadamente, em qualquer produto de sua fabricação. É necessário indicar precisamente o objeto do privilégio.

“Do mesmo modo, se o comerciante ou industrial anunciar vários produtos, fazendo menção da patente que possui, sem indicar precisamente qual o produto privilegiado, inculca-se falsamente, em relação aos demais produtos, possuidor de privilégio inexistente.”⁷¹³

Jurisprudência: é crime dizer que tem patente sem ter

> Tribunal de Justiça do RS

Recurso: 594146482. Relator: Carlos Alberto Bencke, Quarta Câmara Cível, Julgado em 31/05/95)

Concorrência desleal. A propaganda veiculada em revista que circula entre os possíveis clientes da empresa prejudicada, sem especificar que se trata de depósito de patente perante o INPI, o que gera apenas uma expectativa de direito, mas já exprimindo uma idéia de posse da carta patente, é concorrência desleal, por propiciar o desvio de clientela por expediente não recomendável. Fixação da indenização.

O conteúdo da exclusividade no CPI/96

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar⁷¹⁴ com estes propósitos, tanto o **produto** objeto de patente, quanto o **processo**, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42)⁷¹⁵.

Assim, é o conteúdo negativo, e não o positivo, do direito de exclusiva que é pormenorizado na lei atual, em contraste do que acontecia na lei anterior.

⁷¹² João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, 1952, v. 2, t. I, Parte II p. 343.

⁷¹³ Op. cit. p. 344-5.

⁷¹⁴ Note-se que tal exclusividade é relativa, em face do que dispõe o art. 68 § 4º do CPI/96: “No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento”. Assim, nos casos em que o titular opte por importar, sem produção nacional, terceiros podem igualmente fazê-lo, num procedimento de importação paralela autorizado.

⁷¹⁵ Quanto à infração parcial da patente, vide Ahlert, Ivan B. Infração parcial ou subcombinações. Revista da ABPI, no. 14 p 24 a 29 jan./fev. 1995.

Vedação à exploração da patente

Pelo art. 75 § 3º do CPI/96, é vedada a exploração ou a cessão de patente ou pedido de patente de interesse da defesa nacional, sem autorização do órgão competente para resguardo de tais interesses públicos. Assim, estabelece-se uma restrição ao próprio *direito de uso*, que não é próprio da propriedade intelectual à luz do CPI/96 (o que seria pertinente a este diploma em vigor é o direito *exclusivo*). A União deverá indenizar o prejudicado, caso impeça a exploração econômica do invento.

Interpretação dos poderes legais do titular da patente

Pelo desenho constitucional da patente – como parte da Propriedade Industrial – os poderes legais do titular da patente são estritamente delimitados ao enunciado legal, não cabendo qualquer extensão ou interpretação que dilate os termos estritos do art. 42 da lei. Os vínculos do Direito Internacional pertinente, aliás, não se opõem a essa interpretação constitucionalmente inescapável do Direito Brasileiro⁷¹⁶.

Assim, *por exemplo*, não havendo na listagem da lei, seja na vertente civil seja na penal, um direito exclusivo ao registro sanitário do produto patenteado, qualquer pretensão a impedir que terceiros façam o registro é abuso de patente – por excesso de poderes – e provavelmente abuso de poder econômico, sem mencionar a prática do crime previsto no art. 195, XIII do CPI/96.

Poderes do titular - a noção de “consentimento”

Crucial, em todo contexto do conteúdo da exclusividade dos direitos da propriedade industrial, é a noção de *consentimento* do titular. Muito embora esteja claro o intuito de se exigir uma *autorização* do titular, cabe aqui a aplicação precisa dos critérios de interpretação impostos necessariamente pelo modelo constitucional brasileiro, remetendo-se o leitor para o segundo capítulo deste livro, na seção pertinente à interpretação das normas de propriedade intelectual.

Tais parâmetros, em brevidade perfurante, são os de Carlos Maximiliano:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.⁷¹⁷

716 TRIPS ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem (6) com esses propósitos aqueles bens; (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no ART.6. b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença. Vide Dannemann, Gert Egon. Da Proteção Conferida pela Patente, Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun. de 2000, p. 3.

717 ob. cit., p. 232

A patente e exercício de seus direitos – o consentimento - se interpreta sempre a favor do público, e não do titular.

Consentimento será tanto o expresso, quanto o tácito, valendo claramente o dito *qui tacet videtur consentire si loqui debuisset ac potuisset*. No caso, existe o dever de expressar a vedação, por todos os meios possíveis, não se aplicando quanto aos produtos colocados correntemente em circulação uma presunção de que eles possam estar sob restrição de patente. O que a lei e as convenções internacionais precisam é que não existe requisito *formal* de indicação de patente para se exercer o direito – mas isso não cria para o consumidor ou empresário em geral o dever de consultar no INPI a vigência e aplicabilidade de todos direitos de patentes aplicáveis às mínimas engrenagens do seu relógio de pulso.

Assim, *objetivamente*, há que se supor que o titular sempre consente na utilização econômica do invento, pois tal utilização é conforme com os fins naturais da produção para o mercado. Em suma, se o titular optar por não expressar sua negativa de consentimento de forma ostensiva e eficaz – não ficará privado do seu direito, nem do exercício de seu direito, mas não poderá exercê-lo contra quem não tinha dever legal de presumir falta de consentimento no contexto fático e constitucional onde o livre fluxo de bens e serviços é presumido – em particular sob as regras da OMC.

De outro lado, do ponto de vista *subjetivo*, não se há que presumir que cada terceiro tenha agido em culpa ao utilizar-se economicamente do invento. Se o titular, ou terceiros que por ele agem – inclusive licenciados -, deixou de tomar todas as precauções para expressar a negativa de consentimento, é natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e serviços na economia. Se todo o contexto justifica mesmo a aparência de consentimento – como a aquisição de licenciado que não poderia vender – não cabe ao terceiro adquirente o dever de inspecionar o teor exato da licença e os livros de registro de fabricação que indiquem o eventual excesso no número dos produtos permitidos na licença.

O segundo aspecto a considerar é que só exige consentimento onde o consentimento é legalmente exigível; quando o produto é fabricado, ou o processo é usado, sem que a lei imponha o consentimento do titular – por exemplo, quando sob licença compulsória, ou ao abrigo de uma das limitações do *fair usage*, ou quando a patente expirou ou não existe no país *a quo*. O núcleo do consentimento é o poder de negá-lo, e a lei não exigirá consentimento onde esse poder não exista.

Vertente civil e penal

A proteção das patentes tem vertente civil e penal, previstas no CPI/96⁷¹⁸. O conteúdo da exclusividade é assim complementado pelas disposições penais da Lei 9.279/96, em

718 Quanto ao direito anterior, vide, além dos tratados gerais, Perini, Maria Aparecida Fleury, Dos crimes contra o privilegio de invenção, os modelos de utilidades e os desenhos ou modelos industriais, Revista da Faculdade de Direito da UFG, vol. 4 n 1 p 77 a 89 jan./jun. 1980; Nogueira, Paulo Lúcio, Leis especiais: aspectos penais, LEUD, 1992..

extensão relevante, merecendo cuidadosa comparação entre o que é civilmente vedado e o que é penalmente punível ⁷¹⁹.

Cabe lembrar que, embora o que esteja previsto apenas na lista civil não tenha amparo por procedimento criminal, em princípio o que constitua fato punível na lista criminal tem repercussões no direito civil, embora só nas mesmas condições de voluntariedade – ou seja, como resultante de dolo.

Teor civil	Tipo Penal
“produzir objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“fabricar”
usar Processo	“usar meio ou processo”
“usar produto objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	
	“exportar”
“Vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“vender”
“colocar à venda objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“expor a venda”
	“ter em estoque”
	“ocultar para utilização com fins econômicos”

719 Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patentado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Art. 185. Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

	“receber para utilização com fins econômicos”
“importar com o propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou de vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“importa produto para utilização com fins econômicos que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”
“impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”.	“Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente”.
	“ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente”
	“utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.”

Análise dos tipos civis e penais - Produção

Os doutrinadores clássicos brasileiros, inspirados em doutrina francesa de uma época em que as patentes daquele país não continham reivindicações ⁷²⁰, deixaram de conceituar o que seja fabricação – que encontra guarida agora na expressão “produção do objeto de patente ou de produto obtido diretamente por processo patentado” do art. 42 ⁷²¹, ou da noção de fabricar do art. 184.

Acreditamos, porém, que a noção legal de produção possa ser tomada da legislação em vigor, particularmente a do Imposto sobre Produtos Industrializados, com o bisturi fino das reivindicações no tocante à definição da exclusiva.

720 Sob a lei francesa de 1844, vigente até 1968, as patentes não eram reivindicadas, mas somente descritas, o que implica em muito menor precisão técnica do objeto do direito.

721 Nas palavras de João da Gama Cerqueira (op. cit. p. 333), toda a questão, e não apenas relativamente a este tipo penal, girava em torno do ponto de se saber se a idéia essencial da invenção foi usurpada. A idéia, consubstanciada como bem imaterial, é, em última análise, o objeto da invenção, não sendo portanto necessária para a caracterização da contrafação a caracterização do processo de fabricação. Pontes de Miranda (op. cit. p. 231) enfatiza que não é o produto in concreto que se patenteia; o objeto da propriedade industrial é bem incorpóreo, e o resultado da fabricação é o que importa, bastando que seja este expresso em termos característicos, natureza e fim, aproximadamente ao conceito privilegiado.

Assim, se o objeto total das reivindicações é fabricado (como definido na legislação do IPI) em uma instância de industrialização⁷²², os passos subsequentes de fabricação são neutros em face da patente.

Sem dúvida, outras patentes podem abranger uma etapa subsequente de processamento; mas tal fato não atua sobre o alcance da patente anterior, eis que se aplica o princípio da independência técnica de cada privilégio, consentâneo aliás com o princípio da *unidade de invenção*.

Dizem Chavanne e Burst:

“Le breveté n’est pas admis à joindre plusieurs brevets dont il serait le titulaire pour se plaindre de l’existence d’actes de contrefaçon. Il n’est pas autorisé à combiner plusieurs titres - brevets ou certificats d’addition - pour démontrer la contrefaçon. La jurisprudence est formelle sur ce point: “chacun des brevets invoqués doit être examiné séparément, tant du point de vue de sa validité que de sa contrefaçon.”⁷²³

Resumindo, o fato tipo da produção (delituoso ou lícito), em face da lei de patentes, ocorre quando se perfaz a industrialização do produto, tal como definido na legislação, realizando a solução técnica reivindicada.

Note-se que cabe imaginar a reprodução natural de matéria viva resultante de produto fabricado *diretamente* com processo patenteado.

Uso de produto fabricado

O direito passou a incluir entre os atos privativos do titular o *uso de produto* lícitamente fabricado. A nossa doutrina dominante anterior não considerava o uso de terceiros delito em face da lei brasileira⁷²⁴. Na lei em vigor, porém, distingue-se como elemento próprio do conteúdo civil do direito o *uso* do produto fabricado.

O teor penal da patente – como em vigor – fala porem de uso de meio ou processo, e não *uso de produto*.

O uso de um produto objeto de patente ou produto obtido *diretamente* por processo patenteado só é suscetível de restrição pelo titular até o momento que o mesmo tenha sido posto no mercado pelo titular ou com seu consentimento; uma vez que isso tenha se dado, esgota-se o direito, e não cabe mais exercer qualquer direito de exclusiva. Não pode o titular da patente, por exemplo, impedir a revenda do produto, ou cobrar *royalties* pelo uso,

722 Porém Foyer e Vivant, op. Cit. p. 293, citando jurisprudência : “le fait de mettre un produit sous emballage ne constitue pas un acte de fabrication”.

723 Op. cit., p. 116.

724 Gama Cerqueira, todavia, em seu Tratado - p. 334, nota 11- faz alusão à doutrina e jurisprudência francesas, favoráveis à inclusão do uso de terceiros no rol dos delitos, com base na interpretação extensiva da palavra *moyens*, amplificada para abranger o objeto da patente, qualquer que ele seja, incluindo os produtos. Os autores franceses teriam sido forçados a distinguir entre o uso industrial e comercial, porventura ilícito, e o uso meramente particular ou privado, este justificável. Tal doutrina, no entanto - diz o nosso autor- não se coaduna com a restrita definição do delito da lei brasileira. Quanto à controvérsia na discussão do tema, mesmo no âmbito do direito francês, vide Roubier, op. cit., p. 371.

ou condicionar o uso a qualquer propósito específico. Se o comprador de um equipamento eletrônico patenteado de alta complexidade quiser utilizá-lo para peso de papéis ou para fazer pelotica, de nada mais pode se valer o titular da patente para impedir tal utilização.

Fazê-lo, aliás, seria abuso de direito ou abuso de poder econômico, como aliás decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Hollerith nos primeiros anos do séc. XX.

Como se lerá na seção deste capítulo dedicada ao esgotamento de direitos, o inciso IV do art. 43 do CPI/96 prevê que titular da patente que coloque no mercado *interno* o produto patenteado, ou fabricado com o processo patenteado, exauriu seus direitos e nada mais pode suscitar. O mesmo ocorre no caso em que o esgotamento internacional de direitos é reconhecido, como, por exemplo, quando o titular importe o produto do exterior sem fabricá-lo no país, e qualquer um do povo possa também importar, a teor do art. 68 § 4º do CPI/96.

Como se verá posteriormente, o esgotamento ocorre com a colocação do produto no mercado a qualquer título: venda, locação, *leasing*, etc. Qualquer uso subsequente está fora do direito da propriedade intelectual; ao contrário do que ocorre em certas hipóteses no direito autoral (software, vídeo e fonograma) o titular da patente que loca seu produto tem com o locatário uma relação exclusiva de locação e não de licença. Relação de direito civil ou comercial ordinária, e não de propriedade intelectual.

Uso de meio ou processo

O emprego de meios ou processos reivindicados para obterem-se resultados industriais determinados também se inclui claramente no conteúdo clássico da patente. Ocorre, porém, que nesta expressão compreendem-se não só os *procedimentos* quanto *produtos-meios*. No caso dos produtos-meios, o uso na legislação vigente é lícito, e a contrafação caracteriza-se através da fabricação, como no caso dos produtos⁷²⁵.

Coisa diversa é a proteção conferida aos produtos fabricados com processos patenteados; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados só enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado. O art. 42 exige: “produto obtido *diretamente* por processo patenteado”

O 35 USC 271 assim esclarece o que não é “diretamente obtido” por processo patenteado:

A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after - (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

No caso dos processos, basta para configurar o ilícito o emprego do procedimento reivindicado. Citando uma vez mais Magalhães Noronha:

Já não se trata de *produto*, porém, de meio ou processo, que é objeto de privilégio de invenção. POUILLET define-os: Entendem-se por *meios* os agentes, os órgãos e os processos

725 Gama Cerqueira op. cit. p. 335 e 336. Pontes de Miranda op. cit. p. 232 e 233.

que levam à obtenção seja de um resultado, seja de um produto... Os agentes são especialmente os meios químicos; os órgãos são especialmente os meios mecânicos; os processos são os modos diversos de por em execução e combinar os meios, sejam químicos, sejam mecânicos.

O *meio* (em sentido amplo) objetiva a obtenção de um *produto* ou *resultado*. O que seja produto, dissemos linhas atrás; resultado é a consequência do meio empregado, consistindo ou na qualidade do produto ou em uma vantagem da produção.

O privilégio concedido ao novo meio confere ao concessionário o direito exclusivo de empregá-lo, não podendo outrem usá-lo ainda que para fins diversos. Assim, v. g., um novo processo de coloração de couros não pode ser usado por outrem em tecidos.

Consuma-se o crime com o uso real ou efetivo do meio ou processo. Não é mister existir reprodução fiel deles, bastando que sejam análogos ou equivalentes, que estejam virtualmente contidos na concepção do inventor ⁷²⁶.

Atente-se que pela expressão "meios e processos" compreendem igualmente as novas aplicações de meios conhecidos, bem como as combinações; quanto a estas, vide a seção própria neste capítulo.

Importação

Veda-se, na esfera civil “importar com o propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou de vender objeto de patente ou produto obtido *diretamente* por processo patenteado”. Veja-se que não é só a importação o que se veda, mas a importação preterintencional. Para se conseguir restringir o ingresso do produto importado, é preciso provar qual a intenção do importador, e mais, que ele não está agindo em legítimo exercício do direito previsto no art.68 § 4º :

No caso de importação para exploração de patente (...) será (...) admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Com efeito, se o titular da patente não produz no País, e apenas importa para explorar sua própria patente, por equidade todos demais também podem importar o produto, desde que adquirido no exterior do titular ou com seu consentimento. Consequentemente, quem tem que comprovar a fabricação local – efetiva e lícita – é o titular. Como não se pode exigir do titular que *não* deu seu consentimento para a aquisição no exterior, a prova incumbe ao importador – que poderá, optativamente, mostrar que tal consentimento era legalmente inexigível. Por exemplo, porque o produto foi fabricado licitamente no país de onde foi importado – pela expiração ou inexistência de patente que restringisse a livre fabricação.

A importação, segundo a doutrina dominante no Direito anterior, consiste na mera introdução no país de produto privilegiado, para utilização com fins econômicos ⁷²⁷. Com uma importantíssima ressalva:

726 op.cit., loc. cit.

727 Pontes de Miranda op. cit. p. 233 e 234 pormenoriza que pode ser ela a introdução no país de produto patenteado, sendo fabricado contra direito no estrangeiro ou mesmo no país, retornando por vias transversas, como simulação.

“Trata-se de importar, isto é introduzir no País produto fabricado com violação de privilégio de invenção”⁷²⁸.

“Introduzir no Brasil produto que no Brasil foi patenteado, sendo fabricado, contra direito, no estrangeiro ou no Brasil (...) é crime, segundo o art. 169, III, 1ª. parte.”⁷²⁹ (Grifamos ambos)

Assim, não é ilícita – para efeitos penais - a importação de produto que foi fabricado no exterior conforme direito: pelo próprio titular ou por terceiro autorizado. A legislação em vigor confirma tal entendimento ao isentar do crime a importação de produto que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, mesmo sem o requisito do art. 68 § 4º (o de que o titular também só esteje importando), que só é exigível para fins cíveis e não penais. Com muito mais razão se aplicará aqui a regra de que não há crime se a importação se faz licitamente – quando o consentimento do titular era inexigível por ter expirado, ou inexistir, vedação de fabricação no país de onde se importa.

Vide, quanto ao ponto, a seção desta obra dedicada ao esgotamento de direitos.

Venda, exposição à venda, ocultação e receptação

É entendimento tradicional no nosso Direito o de que as demais figuras (venda, exposição, etc.) como acessórias da violação principal; não havendo fabricação ou uso de processo contra direito, não haverá lesão da patente.

Exportação

Esta figura penal é curiosa. Não se encontra precedente histórico nem razoabilidade na vedação. Mas, prevista como um ilícito penal, faz ocorrer também o ilícito civil correspondente – se bem que só na vertente dolosa.

Infração parcial de patentes

Diz o art. 184 que a infração dos direitos se dará “ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente”. Como vimos, uma patente pode ter várias reivindicações, dependentes ou independentes; se *qualquer* uma delas estiver sendo afetada pelo ato em análise haverá crime, mesmo que a reivindicação seja a mais remota dentre as dependentes.

Na verdade, isso é uma hipótese da infração total de uma reivindicação. Pode haver, no entanto, violação de uma parcela do reivindicado. Magalhães Noronha precisa o ilícito:

“Consuma-se o delito com a fabricação, ainda que não terminada, desde que realizada a parte essencial.”⁷³⁰

728 Magalhães Noronha, op.cit., loc. cit. José Carlos Tinoco Soares op. cit. p. 36, confirma tal doutrina: para ele, se a fabricação no exterior se fizer sem lesão a direito, e tal puder ser devidamente comprovado, desde ainda que não contrarie outros dispositivos legais que visam a contribuir para o desenvolvimento nacional, a importação é lícita.

729 Pontes de Miranda, op.cit. p. 233.

730 Direito Penal, Saraiva 1969, § 716. Em idêntica posição, Paul Roubier, “Le droit de la Propriété Industrielle”, Sirey 1952, p. 367.

De outro lado, uma vez fabricada a parte essencial (entenda-se: não essencial para a função do objeto fabricado, mas essencial *para o invento reivindicado*), os acréscimos eventuais seriam neutros em face da contrafação já realizada ⁷³¹.

Jurisprudência: Infração parcial de patente

Ementa: privilégio de invenção. Infração. Constitui contrafação, no sentido de que infringe o privilegio, a fabricação de produto com aproveitamento da idéia inventiva básica protegida, ainda que sem completa e absoluta correspondência com a descrição patenteadada, mercê de acréscimos e alterações que, àqueles estranhos, todavia não a desfiguram. (...) Sentença confirmada. (apc n.º 588003582, sexta cível, TJRS, relator: des. Adroaldo Furtado Fabrício, julgado em 17/05/1988)

Os graus de cópia: gradus ad parnasum

“At the start of the spectrum, *rote copying* results from applying a single set of identified routines to a work. For example, to copy a text literally, with the same wording, we might change fonts, using as many routines as there are printing symbols, plus some others to reformat the text. Or, to copy an image closely, we might trace it out on transparent paper, or we might photocopy it, laying it into the photocopy machine, setting the desired number of copies and other parameters, and pressing the button. Either way, a given set of identified routines suffices to obtain a copy.

There are many different processes in the middle of the spectrum. The rubric of *knowledgeable reworking* seems to cover most of them. Such processes use routines that are generally known, but not necessarily all identifiable. Nor need the set of such routines used in a given case fully suffice to determine the entire work generated in that case. Consider translating a French cookbook into English: it is necessary to rely on lexical and syntactic routines known, sometimes only implicitly, by bilingual speakers. For example, while French usage regularly places adverbs between verbs and direct objects, English-speakers most often relocate the adverbs, usually to the beginning or end of clauses. In any event, a straightforward cookbook, if not almost every work-a-day text, is susceptible of only a slightly variable set of translations likely to be acceptable to bilingual speakers. As other examples of mid-range processes, consider selecting and organizing facts into a compilation, or excerpts into an anthology, or recontextualizing a work, as in appropriation art.

At the far end of the spectrum, there is *innovative recasting*. Here, no known set of routines suffices for moving from one work to another or even to comparable works. Consider the enterprise of translating James Joyce's *Ulysses* into French: at hundreds of thousands of points, the translators had to make choices that linguistic rules alone could not have dictated. The saxophonist Charlie Parker provides another example: starting from the chords of the tune *Cherokee*, which an accompanying guitarist had inverted just "to keep a beat going," he moved into an entirely new mode of jazz improvisation. (*Quoted in Ira Gitler, Swing to Bop: An Oral History of the Transition in Jazz in the 1940s*, Oxford University Press)⁷³²

731 José Carlos Tinoco Soares, “Crimes Contra a Propriedade Industrial e de Concorrência Desleal”, pag 31 e ss.

732 Paul Edward Geller, Hiroshige vs. Van Gogh: Resolving the Dilemma of Copyright Scope in Remediating Infringement, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* (1998), vol. 46, at p. 39 (Fall 1998).

Contributory Infringement

Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados como sendo vedados (*contributory infringement*).

Entendo que tal se dê – pelo princípio interpretativo acima exposto – exclusivamente no teor do tipo penal. Ou seja, pode ser coibido o fornecimento de componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, *necessariamente*, à exploração do objeto da patente.

Diz, quanto ao ponto específico, o 35 USC § 271:

Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, *knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent*, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

Assim, não há ilícito, civil ou penal, se alguém fornece produtos e insumos de consumo geral para um infrator da patente, e o mesmo se o faz, mesmo com um componente específico, sem culpa (que, na instância criminal, será a modalidade “dolo”) específica de sabê-lo feito *especificamente para a violação da patente*.

Mas a responsabilidade quanto a terceiros não irá, na esfera civil ou penal, nunca além do prescrito em tal cláusula.

Jurisprudência: limites do direito exclusivo

> Tribunal de Justiça do DF.

Recurso em sentido estrito 119, j. 01.03.71 Primeira turma cível. Desembargador Juscelino José Ribeiro. Publicação: 08.07.71 página: 3.408- Ementa: queixa-crime. Recurso em sentido estrito. Propriedade industrial. Patente de invenção. O que lei penal pune é o uso arbitrário de meios ou processos de realização da idéia com o fim de obter produtos ou resultados industriais e não o uso de coisa fabricada. Mantida a sentença que rejeitou a queixa.

Jurisprudência: indenização devida

> Tribunal de Justiça de SP

Propriedade Industrial - Contrafação - Ocorrência - Indenização - “Restitutio in integrum”, independentemente da existência de gravame efetivo - Presunção de que o titular da patente teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator - Recurso não provido. A restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender. (Apelação Cível n. 213.795-1 - São Paulo - Relator: Cezar Peluso)

Limites do direito de patente

O que caracteriza a patente como uma forma de *uso social da propriedade* é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil. O elemento crucial do equilíbrio de interesses ⁷³³ que justifica a patente clássica é a temporariedade do direito. Não só a tecnologia se torna *conhecida* pela publicação da patente, como também seu uso passa a ser acessível por todos, após certo prazo legal.

A par dos limites temporais do direito de exclusiva, é preciso também considerar:

- **a extensão técnica da exclusividade** - objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.
- **a extensão geográfica da exclusividade** - quanto ao território, a patente é limitada, em regra, ao país que a concede.
- **a extensão jurídica da exclusividade** - quanto ao *exercício dos direitos*, o privilégio cobre algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc. -, fazendo que só o titular a elas tenha acesso. Mas não há qualquer direito a manter a exclusividade naquelas etapas do processo produtivo não cobertas pela patente.
- **os limites extrínsecos** - estabelecidos como um rol de atos de terceiros, contra os quais o titular da patente não pode se opor.
- **a exigência do uso adequado do privilégio** - como um mecanismo de restrição à liberdade de concorrência, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade. O uso da exclusiva em desacordo com tal finalidade é contra direito.

Limites quanto ao prazo

A duração jurídica do privilégio inclui tão somente o período +em relação ao qual pode se exercer o direito de exclusiva; usualmente, a partir da concessão até um termo, contado da própria concessão ou da data de depósito ⁷³⁴. Algumas legislações, no entanto, inclusive o

733 Pode-se descrever, como de fato certos autores o fazem, a patente como uma negociação entre a sociedade e o inventor: este dá o segredo, aquela dá a exclusividade. O ponto justo de equilíbrio deve ser alcançado, eis que, como nota Richard Levin, A new look at the patent system, in American Economic Review, maio de 1987, p. 787, não se deve acreditar que um nível maior de proteção da tecnologia seja necessariamente melhor, que resulte em mais inovação técnica, maior desempenho econômico, vantagens para o nível de vida da população, níveis mais elevados de competitividade, etc. Ao contrário, o aumento excessivo de proteção pode incentivar a investimentos repetidos, que são anticompetitivos; pode elevar preços além da taxa adequada de retorno; pode desacelerar o processo de geração e difusão da tecnologia.

734 A contagem do prazo de exclusiva a partir da concessão tende, em tese a acelerar o prazo do exame, em face do maior interesse do depositante em terminar o exame.

Código brasileiro em vigor, dão proteção limitada *antes da concessão*, o que consideravelmente aumenta o período efetivo de proteção ⁷³⁵. Segundo a lei em vigor, o prazo é de 20 anos para patentes de invenção, e 15 para MU.

Note-se que a lei prevê que o prazo de vigência não será inferior a 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 ⁷³⁶.

Efeitos antes da concessão

Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm, no entanto, duração bem maior. Em primeiro lugar, contam-se *do primeiro depósito* do pedido, ainda que efetuado no exterior, pois o eventual concorrente levará em consideração a hipótese futura da concessão da exclusiva.

Quando, como ocorre no caso brasileiro, há direito à indenização *mesmo antes da concessão*, este efeito *de facto* torna-se muito mais aparente. De outro lado, nos casos em que a exploração industrial da nova tecnologia presuma autorização de órgãos públicos - como no caso de produtos farmacêuticos - o exercício efetivo do privilégio ainda dura todo o tempo do procedimento autorizatório em favor dos concorrentes ⁷³⁷.

Efeitos após o prazo

Ao fim do período de duração, o conteúdo da exclusiva cai em domínio público. Diz Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 ⁷³⁸.

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o

735 Lei 9.279/96, Art.44. A proteção se limita à esfera civil e começa a partir da publicação do pedido, dando acesso geral ao conhecimento da nova tecnologia. Mas o exercício retroativo do direito na esfera civil, assim como a pretensão penal, esperará a concessão - o que não impede o depositante do pedido de notificar o eventual infrator do futuro privilégio, num mecanismo de dissuasão que pode ser muito eficiente caso os investimentos para a exploração do invento sejam significativos. Note-se além disso que o art. 44 § 1º prevê que o efeito pré-concessão pode ir mesmo antes da publicação se o violador teve acesso ao conteúdo da patente, ou seja, ainda que preservando o inventor independente, punindo o que infringe o direito ao sigilo.

736 Vide José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Conexos, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 83. A ressalva, tal como expressa na lei, é inteiramente dúbia: pode-se presumir que o intuito dos legisladores fosse de que o prazo poderia ser ainda estendido por período ainda maior do que os sete ou dez anos, no caso de força maior ou impedimento judicial. mas não é isso o que resulta do texto legal. Como está exposto, não se aplica à extensão, nestes casos.

737 Vide, porém o novo inciso VII do art. 43, que diminui esse efeito perverso.

738 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. Diz o art. 39 do Decreto – lei nº 7.903: “O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá em domínio público”. O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se *res communis omnium*.⁷³⁹

Aumento de prazo. Direito Intertemporal. Prorrogação

Importante questão surge a aplicação do novo prazo das patentes e modelos de utilidade, em face das patentes já em vigor. Muito se discorreu sobre o tema no campo doutrinário e jurisprudencial, inclusive em consideração à aplicação direta do art. 33 de TRIPs⁷⁴⁰. Não obstante o elevado teor das discussões, cumpre apenas lembrar duas considerações capitais:

Nem o art. 33, nem nenhum outro dispositivo de TRIPs, têm aplicação direta no direito interno brasileiro; vide, quanto a este ponto, a seção pertinente do terceiro capítulo deste livro.

O sistema constitucional brasileiro simplesmente refuga a modificação de um direito adquirido com prazo certo de exercício, como são os direitos de terceiros em face da expiração da patente. Vide, quanto ao ponto, o comentário pertinente no segundo capítulo deste volume.

Com efeito, a *expectativa de direito* que cada concorrente tinha, a *termo certo*, consolidou imediatamente no seu patrimônio o direito de concorrer com o uso da tecnologia antes patenteadas. Assim diz o Código Civil:

Art. 131 (123 no novo Código). O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.

Poder-se-ia argüir que o exercício de uma liberdade de concorrência não configura *direito subjetivo*. Para tanto, seria necessária a existência de interesse concreto, **subjetivado**, e, como tal, *juridicamente protegido*, o que – em tese –, seria distinto do gozo de uma liberdade não subjetivada.

Mas certas pessoas não têm simplesmente o *status* genérico de um beneficiário de liberdades difusas. São elas concorrentes do titular da patente prorroganda no seu âmbito exato, no momento do depósito da patente, no momento da concessão, e continuaram o sendo por todo o tempo da vigência. Seu interesse econômico de usar a tecnologia no exercício de sua liberdade de concorrência existia a todo tempo, e, no momento que o INPI concedeu a patente, consolidou-se em seu patrimônio um direito, como o concorrente que era, de competir usando a tecnologia na data indicada.

Para ele, indubitavelmente, “o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito”.

739 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

740 Vide, por exemplo, os longos comentários em Danemann, Siemens, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p.96 e seg.

Assim, *ainda que terceiros pudessem não ter adquirido o mesmo direito*, por carência de subjetivação, o concorrente do titular da patente prorroganda o adquiriu desde o momento da concessão da patente do titular da patente prorroganda.

Por que? Porque o concorrente do titular da patente prorroganda somava, a todo tempo em que a patente aparentava vigorar (pois era, como é, irremediavelmente nula) todas as condições subjetivas e objetivas de um titular do direito de concorrer com a tecnologia patentada. Este direito (já adquirido) tornou-se suscetível de exercício pleno ao fim do período de exclusividade inicialmente fixado na lei; ou seja, a partir deste momento inicia o prazo em que o concorrente do titular da patente prorroganda pode usar livremente da tecnologia da patente.

Ações judiciais visando a prorrogação: efeitos perante concorrentes

Por que terceiros poderiam ser impedidos de usar livremente da tecnologia da patente, mesmo após o prazo estipulado na Lei 5.772/71?

Porque certos titulares de patentes prorrogandas, sustentam em ação própria, que tiveram prorrogada sua patente, por força de um ato internacional, o Acordo TRIPs. Ou porque a Lei 9.279/96 passou a conferir às patentes concedidas sob sua vigência um prazo maior, muito embora não tivesse prorrogado as que já estavam em vigor (como o fez a Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610/98).

Em muitos casos, a patente prorroganda teria sido mantida, – temporariamente, até que se resolva a lide – por decisões judiciais. A concessão precaucional tem ocorrido freqüentemente em ação movida pelo titular da patente prorroganda contra o INPI, que declara na hipótese que a patente estava em domínio público ao fim do prazo legal.

Desta feita, nestes casos, a patente ainda não caiu em *domínio público*, tornando-se livre para uso de qualquer um. Em respeito a tais decisões, poder-se-ia argumentar que *em face de terceiros que não tivessem direito adquirido*, o privilégio continuaria em vigor provisória e temporariamente. Quem não teria ainda adquirido o direito ao uso livre da tecnologia, quando foi concedida a liminar? Por exemplo, indústrias que nunca tivessem concorrido com os titulares da patente nula.

Lógico que tal não se aplica ao concorrente do titular da patente prorroganda. Temporária ou definitivamente, qualquer prorrogação obtida pelo titular da patente prorroganda em outro pleito é *inoponível* ao concorrente do titular da patente prorroganda. Tal não se dá só por não estar ele vinculado à eventual *res judicata* em sua eficácia processual, como por ser impossível afrontar o direito adquirido, que o concorrente do titular da patente prorroganda, como concorrente, adquiriu já na data de concessão da patente.

Tentemos tornar ainda mais claro: não se pode prorrogar uma patente contra um direito já adquirido em substância, e cujo *termo de exercício* já se achava fixado desde o início. O direito foi adquirido quanto à substância e quanto ao prazo.

A ação judicial de que se fala, se concluir pela prorrogação do prazo da patente do titular da patente prorroganda, simplesmente será irrelevante perante o concorrente do titular da

patente prorroganda. Mesmo se a decisão concluir pela prorrogação, esta prorrogação não afeta o concorrente do titular da patente prorroganda.

Nenhuma lei poderia afrontar o direito que o concorrente do titular da patente prorroganda tinha desde que a patente foi concedida. Certamente não o poderia fazer uma emenda constitucional. E, cristalinamente, não o poderia fazer um tratado internacional. Mesmo porque, se o fizesse, estaria afrontando outro texto internacional, que é a declaração universal dos direitos do homem.

Efeitos do aumento de prazo no direito nacional e estrangeiro

Note-se que é instituto corrente na Propriedade Industrial que uma patente deixe de se aplicar a certas pessoas, pela pré-existência de direitos adquiridos, mesmo quando se aplica a todas as outras.

Diz o art. 45 da Lei 9.279/96 que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”. Em outras palavras, o direito resultante da patente exerce-se *erga omnes*, menos para o usuário anterior⁷⁴¹.

Inspirado no *droit de possession personelle* do Direito Francês, a lei garante a inoponibilidade do privilégio ao usuário anterior.

Mesmo se se admitir a prorrogação da patente do titular da patente prorroganda, o que seria inconstitucional, e sem base em TRIPS, ainda assim o concorrente do titular da patente prorroganda teria direito de explorar a tecnologia, pois, como ocorre no caso do art. 45, o direito subjetivado e precedente tornaria o privilégio *inoponível* a ele.

Finalmente,

ainda que se imaginasse que TRIPS fosse aplicável internamente,

ainda que se imaginasse que a Lei 9.279/96 não tivesse revogado TRIPs, e

ainda que se imaginasse que não houvesse direito constitucional insuperável que garantisse ao concorrente do titular da patente prorroganda, como competidor, o poder de fabricar o produto com a tecnologia patentada,

ainda assim, o direito garantiria ao concorrente do titular da patente prorroganda uma situação jurídica privilegiada, pela qual – por motivos de equidade – lhe fosse permitido continuar a fabricar.

Foi o que reconheceu a lei interna americana que, após TRIPs, mandou aplicar uma prorrogação de dezessete para vinte anos. Esta lei, embora estendendo a todos o novo prazo, deixou de fazê-lo no tocante aos concorrentes efetivos do titular da patente

741 Posição similar tem o beneficiário de nulidade incidental em procedimento judicial: a patente continua a valer *erga omnes*, salvo para a parte que conseguiu determinar a nulidade da patente como matéria de defesa.

prorrogada. Tal lei garantiu o status especial dos concorrentes, cujo interesse jurídico não poderia deixar de ser respeitado ⁷⁴².

Assim é que *mesmo no caso em que a prorrogação foi determinada pela lei interna* (o que não aconteceu no Brasil), garantiu-se ao competidor imunidade contra todas constringências que o titular pudesse usar contra seus competidores reais e efetivos com base na prorrogação. O competidor do titular ganhou pela lei:

imunidade contra qualquer liminar que viesse proibir sua fabricação,

imunidade à sucumbência, e

imunidade à indenização por perdas e danos.

Cabe somente ao titular apenas o direito a royalties razoáveis, determinados inclusive por intervenção do poder público.

Seria inaudito que a patente americana do titular da patente prorroganda desse mais direitos. Aliás imunidade similar, mas mais extensa, foi garantida no Brasil pela Lei 9.279/96, no caso do *pipeline*.

O *pipeline* é um dispositivo, de constitucionalidade questionável, que permitiu aos titulares de certos tipos de patentes, antes proibidos no Brasil mas concedidos no exterior, de fazer valer seus interesses no País a partir da vigência da lei nova de 1996.

Nos termos do art. 232 do CPU/96, a produção ou utilização por terceiros, nos termos da legislação anterior (ou seja, sem restrição), dos inventos sujeitos ao *pipeline* poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da norma de 1996. A lei enfatizava que não seria admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a imunidade em questão. O mesmo se daria caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração do invento em *pipeline*.

Assim, tanto na lei americana quanto na brasileira se reconheceu o status especial do competidor, que não poderiam ter seus interesses jurídicos violados pela prorrogação ou pela concessão de uma exclusividade que antes não existia.

742 A Seção 154(c) do Título 35 do Código dos Estados Unidos, alterado pela Lei de Aplicação dos Acordos da OMC (URAA), assim dispõe: (c) CONTINUATION. -- (1) DETERMINATION. -- The term of a patent that is in force on or that results from an application filed before [June 8, 1995] shall be the greater of the 20-year term as provided in subsection (a), or 17 years from grant, subject to any terminal disclaimers.(2) REMEDIES. -- The remedies of sections 283 [damages], 284 [injunction], and 285 [attorneys fees] of this title shall not apply to Acts which -- (A) were commenced or for which substantial investment was made before [June 8, 1995]; and (B) became infringing by reason of paragraph (1). (3) REMUNERATION. -- The acts referred to in paragraph (2) may be continued only upon the payment of an equitable remuneration to the patentee that is determined in an action brought under chapter 28 and chapter 29 (other than those provisions excluded by paragraph (2)) of this title.¹

Nos dois casos, se configurou uma *inoponibilidade* do direito de patentes.

É o que beneficia igualmente o concorrente do titular da patente prorroganda, com base no seu direito adquirido e subjetivado, por ser não só destinatário da liberdade geral de competir, mas *competidor real e efetivo do titular*

Jurisprudência: efeitos da patente antes da concessão

> Tribunal de Justiça de SP

Agravo de Instrumento n. 235.398-1 - São Paulo - 25.10.94 Agravante: Look Like Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. - Agravada: Chips do Brasil Eletrônica Ltda. ALFREDO MIGLIORE. (Ementário de Jurisprudência)

Ementa: Medida Cautelar - Busca e Apreensão - Admissibilidade - Autora que possui privilégio marcário - Requisitos da privilegiabilidade da patente de invenção que não foram impugnados coerentemente - Recurso não provido. Propriedade Industrial - Patente - Início da vigência do privilégio de invenção - Data do depósito - Direito preexistente à concessão - Inteligência do art.24 da Lei n. 5.772/71 - Recurso não provido. Ao depositante de pedido de privilégios que decida aguardar o término do processo e concessão da patente bem pode ocorrer de então já estar sua invenção superada por algo mais avançado que aquilo que patenteou, uma vez que a evolução do estado da técnica é constante. Assim, urge dar início à exploração do invento, e, via de regra, começa-se a explorá-lo antes de expedida a patente, de “posse” apenas de seu pedido inicial, vez que, em todos os países do mundo a proteção do requerente se inicia pelo depósito.

[Nota: vide o art. 44 e §§ da Lei 9.279/96.]

Limites técnicos da patente: reivindicações

A par dos limites temporais do direito de exclusiva, é preciso também considerar a sua extensão técnica; objetivamente, o privilégio é limitado pelas *reivindicações* que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra⁷⁴³.

Muito acertadamente, o art. 41 da Lei 9.279/96 estabelece que os privilégios são circunscritos objetivamente pela tecnologia exposta no relatório, tal como reivindicada⁷⁴⁴:

“A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Quanto às modificações das reivindicações durante o exame do pedido, e suas implicações legais e constitucionais, vide a seção própria.

Uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, “máquina de fazer tal coisa”), seguida de uma fórmula

743 Lei 9.279/96, art. 41.

744 Vide Ana Cristina Almeida Müller, Nei Pereira Jr. e Adelaide Maria de Souza Antunes, Escopo das Reivindicações e sua Interpretação, Revista da ABPI Nº 53 - Jul./Ago. de 2001, p. 26. Os autores examinam a interpretação corrente no campo internacional, tanto literal quando pela teoria dos equivalentes, mas não consideram os elementos constitucionais da interpretação das reivindicações.

convencional de indicar o início do reivindicado ('caracterizado por...') e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado. O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo – um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação, etc – em várias reivindicações independentes entre si; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação – da qual são *dependentes*. Quanto a estas, pertinente a regra *accessorium sequitur principale*.

Doutrina dos equivalentes

Mas o alcance da reivindicação não é, necessariamente, formal e literal. O que se protege, na verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente; a questão que se coloca, assim, é: as outras maneiras de resolver o mesmo problema são ou não protegidas pela patente? A resposta é dada pela chamada teoria dos equivalentes.

O art. 186 do CPI/96 assim diz:

“Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente *ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente*”.

Assim, tanto a violação parcial quanto a de fatores equivalentes é criminalmente punível (embora não exista uma disposição equivalente na definição do teor civil da patente).

Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Winam v. Denmead*, 56 US. (15 How) 330 (1953): “copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção”. Em outras palavras, o que se patenteia é a função, e não os ingredientes.

A noção de que a patente protege a *idéia inventiva* e não a literalidade reivindicada é tradicional no nosso próprio direito. Dizia o clássico Gama Cerqueira a respeito das patentes de invenção (mas, como veremos, diferentemente no que toca aos modelos de utilidade):

"Dissemos, também, que, para verificar-se a infração, basta que tenha sido usurpada a idéia da invenção, objeto do privilégio. Qualquer modificação introduzida na forma, nas dimensões ou nas proporções do objeto, bem como a substituição de matéria, não excluem a contrafação. Estão no mesmo caso a substituição de peças ou órgãos de um maquinismo privilegiado por outro elemento equivalente, ou a sua modificação sem alteração das funções que desempenham, a substituição de substâncias de um produto químico por outro análogo. Toda a questão gira em torno deste ponto: saber se a idéia essencial da invenção foi usurpada.

"Se a modificação introduzida no produto privilegiado puder ser considerada como aperfeiçoamento privilegiável nos termos da lei, ainda assim haverá infração da patente, se o seu autor fabricar o produto sem licença do concessionário (...)"⁷⁴⁵

⁷⁴⁵ João da Gama Cerqueira, *in* "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 546-547.

A adoção ilimitada do princípio da equivalência funcional, seja na interpretação do pedido, seja no caso de contrafação, dificulta o processo de criação de soluções alternativas, a que se dá normalmente a denominação de patenting around. O sistema patentário japonês é particularmente conhecido pela interpretação literal das reivindicações, permitindo assim que as empresas japonesas adquiram suas próprias patentes em variedades novas - mas não necessariamente surpreendentes - de soluções para um problema técnico determinado.

Pareceria assim adequado adotar um padrão legal de análise das reivindicações segundo o qual a equivalência funcional só seria suscitada no exame técnico se argüida pelo depositante ou, em oposição ou recurso, por terceiros. No caso de violação de patentes, a equivalência não se presume, mas tem de ser provada. Convém, assim, à maneira do Japão⁷⁴⁶, que o conceito de equivalência funcional seja aplicado com sabedoria, tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Jurisprudência: equivalência de fatores

> Supremo Tribunal Federal

AG 19621 Relator: Ministro Lafayette de Andrada. J.1958.06.10 Segunda turma. Publicações: Ementário do STF - vol. 8.01 p.25 RTJ - vol. 6.01 p.01.Ementa: patente de invenção. As diferenças acidentais de forma não devem ser levadas em consideração para se considerar o novo modelo, nem excluem a contrafação.

> Suprema Corte dos Estados Unidos

(Julgamento de 3 de março de 1997) WARNER-JENKINSON CO., INC. v. HILTON DAVIS CHEMICAL CO. Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit No. 95-728. Argued October 15, 1996 Decided March 3, 1997. Nearly 50 years ago, this Court in *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U. S. 605 (1950), set out the modern contours of what is known in patent law as the “doctrine of equivalents.” Under this doctrine, a product or process that does not literally infringe upon the express terms of a patent claim may nonetheless be found to infringe if there is “equivalence” between the elements of the accused product or process and the claimed elements of the patented invention”. What constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the prior art, and the particular circumstances of the case. Equivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula and is not an absolute to be considered in a vacuum. It does not require complete identity for every purpose and in every respect. In determining equivalents, things equal to the same thing may not be equal to each other and, by the same token, things for most purposes different may sometimes be equivalents. Consideration must be given to the purpose for which an ingredient is used in a patent, the qualities it has when combined with the other ingredients, and the function which it is intended to perform. An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not

⁷⁴⁶ Borrus, *Macroeconomic Perspectives on the Use of Intellectual Property Rights in Japan's Economic Performance*, in *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance*, Ed. Rushing e Brown, Westview, 1990., p. 268: "The system discretionary effect was substantially enhanced by the limitation of patent application to single, narrowly construed claims, with equally limited scope of claim interpretation by the Japanese Patent Office". Karen M. Kuresky, *International Patent harmonization through WIPO: an analysis of the U.S. Proposal to adopt a "first-to-file" patent system*, in *21 Law & Pol'y Int'l Bus.* 300 (1989): "Countries such as Japan, which infrequently, if ever, apply a doctrine of equivalents, in effect condone what the United States (and many other countries) consider to be infringement (...)".

contained in the patent with one that was.” Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole. It is important to ensure that the application of the doctrine, even as to an individual element, is not allowed such broad play as to effectively eliminate that element in its entirety.”[T]he substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape.”

Limites quanto ao território

Quanto ao *território*, a patente é limitada, em regra, ao país que a concede. Diz a CUP:

Art. 4º bis

(1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

Não existe, ainda por agora, uma patente internacional como tal, ainda que existam títulos comunitários e multinacionais, e métodos como o PCT (vide o capítulo sobre o direito internacional da Propriedade Intelectual); no entanto, aparentemente estaríamos nos aproximando do momento em que tal patente internacional passasse a existir ⁷⁴⁷.

Limites quanto ao exercício dos direitos

Quanto ao *exercício dos direitos*, como vimos na análise do conteúdo da exclusividade, o privilégio cobre algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc. -, fazendo que só o titular a elas tenha acesso. Mas não há qualquer direito a manter a exclusividade naquelas etapas do processo produtivo não cobertas pela patente. Quanto a esse limite, que é estrito e sem possibilidade de interpretações extensivas, vide também o capítulo relativo aos fundamentos constitucionais da Propriedade Intelectual.

Limites Legais Extrínsecos: *Fair Usage*.

Em uma das mais interessantes inovações da Lei 9.729/96, o art. 43 introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelos Art. 42. Aparentemente, tais

747 Gustavo S. Leonardos, Tendência a la Patente Internacional, Revista da ABPI, Nº 52 - Mai./Jun. de 2001, p. 27. Ivan B. Ahlert, A Internacionalização das Patentes: O PLT e as Novas Propostas Para o PCT, Revista da ABPI, Nº 51 - Mar./Abr. de 2001, p. 13. Ricardo Luiz Sichel, Da Evolução Para o Direito Internacional de Patentes na Europa, Revista da ABPI, Nº 43 - Nov. /Dez. 1999. Tal é, aliás, o escopo da iniciativa da WIPO denominada Patent Agenda, vide <http://patentagenda.wipo.int/>

restrições ao pleno exercício dos direitos seriam limitações administrativas, definidas como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social 748”.

Queremos crer, no entanto, que - ao contrário das clássicas limitações administrativas, como as restrições de zoneamento ou de gabarito, que representam a prevalência do bem estar social sobre a conveniência individual - as chamadas “limitações” da Lei 9.729/96 representam, na verdade, elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo 749. O dever do proprietário de permitir o acesso à água potável inclusa pelos titulares de imóveis circundantes talvez seja exemplo mais próximo.

A lei de 1996 assim considera *fora da exclusividade* da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral 750, trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias*), *objetivas e incondicionais* à exploração da patente 751.

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar 752.

Limites extrínsecos: Atos sem fim comercial

A primeira limitação é a de que o titular da patente deve aceitar os atos praticados por terceiros, de caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não impliquem em prejuízo ao seu interesse econômico. É o caso do artesão doméstico que, em sua oficina, monta o artefato eletrônico patenteado por hobby.

Neste caso também entra qualquer outro ato anterior ao esgotamento de direitos, de caráter privado e sem finalidade comercial, como o exemplificado; após ser posto o produto patenteado no mercado, já não é caso de aplicação do art.43, I. Exaurido o direito pela colocação do produto no mercado, fica dispensada a autorização mesmo para atos de caráter público, de finalidade comercial, e que impliquem em prejuízo ao interesse econômico do titular.

A limitação se refere à finalidade do ato, e não a sua dimensão – o ato com propósito comercial, mesmo diminuto, acha-se excluído da hipótese. O critério crucial será o da impossibilidade ou implausibilidade da lesão ao interesse econômico do titular da patente, e não o da dimensão do ato; e não se identifique a noção de “privado” com o de pessoa física.

748 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 1a. edição, 1988.

749 José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, Forense, 1980, p. 254.

750 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

751 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitação -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente.

752 Recomenda-se, sem necessariamente endossar, a leitura do longo e minucioso capítulo dedicado ao art. 43 do CPI/96 no livro de Danemann, Siemens, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001.

Uma instituição de ensino, uma organização cultural, um museu de arte moderna, podem utilizar-se do invento para suas finalidades sem lesão ao titular.

Limites extrínsecos: Pesquisas e experimentos

A segunda limitação diz respeito à prática de estudos e pesquisas científicas e tecnológicas por terceiros não autorizados; a reprodução em laboratório de um processo químico patenteado é o exemplo clássico. Esta limitação é co-essencial ao sistema da propriedade intelectual e merece a mais irrestrito e abrangente interpretação. É exatamente para se conseguir o aumento de velocidade das pesquisas que se faculta a publicação do invento na fase inicial do procedimento de exame.

Note-se que, como declarou a Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000), esta limitação tem sólidas raízes constitucionais.

Não havia qualquer razão para acrescentar um novo inciso ao art.43 (o inciso VI), como se fez, para tornar claro que se podem realizar atos destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização do produto objeto da patente. Claramente tais atos têm a natureza de estudos tecnológicos, e, com base no inciso II, continuam plenamente facultados, inclusive para fins de obter registro de comercialização *antes do fim do prazo da patente*, por exemplo, para obter licença compulsória, para importar na forma do art. 68 § 4º, ou para propor ação de nulidade.

Como já se enfatizou, tais limitações a uma norma excepcional como é a de patentes devem ser interpretadas extensivamente, até a proporção necessária para a plena realização de seus fins. No caso, a realização de estudos e pesquisas de todo jeito, os quais podem concluir, aliás, que o produto patenteado é insuscetível de registro sanitário inclusive pelo titular da patente. Obrigar que a comunidade esteja exposta a tal risco até perto do fim do prazo da patente é inteiramente irrazoável. Nunca poderia o titular da patente utilizar o seu direito para evitar que terceiros questionassem a toxidade de seu produto.

Limites extrínsecos: farmácias de manipulação

A preparação de medicamentos por métodos officinais, assim como a venda subsequente, está fora do alcance da patente.

Não se imagine que tal disposição seja de importância marginal. Na Inglaterra, em 1993, segundo a *Lancet*, cerca de 50% das receitas processadas pelo sistema de saúde local consistiram de fórmulas de manipulação, em lugar de produtos da indústria.

Quando o paciente requer medicações em dosagens ou associações específicas destinadas ao seu caso individual aparece a necessidade da farmácia de manipulação. As formulações industriais levam em conta as grandes médias do mercado, considerando padrões e dosagens concebidos originariamente para outros biótipos que não o brasileiro. Existe, assim, a necessidade da *personalização* do medicamento. E tal consideração não pode sofrer a limitação da patente.

Conforme a Resolução CDC nº 33, de 19 de abril de 2000, entende-se como “preparação” o procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a

avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, a aditivação e/ou fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, conservação e transporte das fórmulas magistrais e oficinais.

De outro lado, “preparação magistral” é aquela preparada na farmácia atendendo a uma prescrição médica, que estabelece sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar; já “preparação oficial” é aquela preparada na farmácia atendendo a uma prescrição, cuja fórmula esteja inscrita nas Farmacopéias Brasileira ou Compêndios ou Formulários reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

A “manipulação”, que dá o nome às respectivas farmácias, é o conjunto de operações com a finalidade de elaborar formulações magistrais e oficinais, aditivar e fracionar produtos industrializados para uso humano e veterinário. Os médicos, cirurgiões dentistas e médicos veterinários são os profissionais responsáveis pela prescrição de formulações magistrais.

Não obstante as implicações inclusive econômicas (a formulação oficial é freqüentemente mais barata) da limitação sob análise, não é possível resolver problemas crônicos ou emergenciais de saúde pública, como o caso da AIDs ou do antraz, através de formulação oficial. O objetivo da exceção à patente, aqui, é a personalização e não o atendimento à coletividade. Esta, se surgir, deve ser atendida sob a patente, nos casos da lei, sob a licença compulsória pertinente.

Limitações à patente relativas à matéria viva

Duas limitações são pertinentes às patentes relacionadas com matéria viva: a permissão de que terceiros utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e que utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa ⁷⁵³. Quanto a este último ponto, vide a seção sobre esgotamento de direitos.

Limitação à patente: obtenção de registro sanitário

Por uma alteração recente, passam a ser lícitos os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos respectivos prazos. ⁷⁵⁴

753 A extensão dos direitos sobre a variedade de plantas, no caso do padrão UPOV, compreende apenas a produção da variedade para comercialização, a oferta para venda e comercialização de sementes, etc.; no entanto o direito do titular, de acordo com a lei, pode ir até a restrição à exportação das sementes, etc., para países em que não haja proteção para a variedade - em divergência com a teoria do esgotamento dos direitos geralmente aplicáveis ao sistema da propriedade intelectual.

754 Inciso acrescentado pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

Assim, podem-se testar na prática a toxidade e outros requisitos necessários à obtenção de registro sanitário para comercialização de produtos cobertos por uma patente de terceiros, a qualquer tempo e em quaisquer condições – não se imaginando que a cláusula “após a expiração dos respectivos prazos” da patente limite o exercício dos testes aos últimos momentos de expiração do privilégio. O prazo de uma patente é de tantos anos (segundo o art. 40 do CPI/96), *salvo* se objeto de caducidade ou de nulidade, e – quanto à exclusividade absoluta de exploração – *salvo* se sujeita à licença compulsória ou às limitações do *fair usage*, ou ainda à importação paralela prevista no art. 68 do CPI/96.

Com efeito, o texto em si mesmo e os parâmetros constitucionais de interpretação nos levam a tal conclusão. Se a patente é nula, ou se faz caduca, se cabe importação paralela, ou se a exclusiva deve ser licenciada, o interesse público quer absolutamente – e o quer de acordo com os princípios fundamentais da Constituição – que os ensinamentos da patente sejam imediatamente utilizados. A ninguém aproveita – a não ser aos objetivos ilícitos do titular licenciante compulsório ou ex-titular -, que se espere o fim da patente (ou o início da licença) para iniciar tais testes, custosos e demorados.

Já se viu, ao analisar o disposto no art.43,II, que o presente inciso era rigorosamente inútil, a não ser para suscitar dúvidas legais. Para o leitor familiar com o Direito, porém, e atento aos preceitos constitucionais, a interpretação extensiva das limitações legais à patente se impõe – e com ela a leitura que agora se faz.

Qual é mesma a questão básica que nos leva à limitação aqui discutida? Vide a seção específica desta obra sobre segredos de indústria.

Até a introdução deste limite às patentes, subsistiam dúvidas ainda que remotas sobre a possibilidade de um terceiro registrar ou até mesmo solicitar o registro de um produto para comercialização, quando ainda vigente da patente de terceiros sobre tal produto.

Vide também, a propósito, o capítulo abaixo relativo a registros sanitários e patentes.

Outros limites à patente: uso anterior e trânsito de veículos

A Lei 9.729/96 ainda propõe que os direitos do titular da patente sejam inoponíveis a quem já venha explorando a mesma tecnologia no País antes do depósito do privilégio, podendo o usuário de boa fé persistir na sua produção, mediante o pagamento de regalias. Tal forma de licença automática, que encontra certa aceitação no acordo TRIPs, é matéria nova no Direito nacional.

Na CUP também se encontra um limite ao direito de patentes que, ainda que não incorporado ao CPI/96, tem aplicação interna direta:

Art. 5º ter

Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos do titular da patente:

(1) o emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto da sua patente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de que tais meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio;

2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país.

Limites do Direito: *Fair Usage*. Esgotamento dos direitos

O último, e mais relevante caso de *fair usage*, é a regra de que uma vez o produto patenteado ou fabricado com o processo patenteado tenha sido posto no mercado com a autorização do titular, termina o direito industrial. O titular da patente não mais pode praticar em face do objeto do privilégio nenhum dos atos que lhe são exclusivos.

Esta figura jurídica é expressa na chamada “teoria do esgotamento dos direitos”. Pela sua importância, será objeto de uma seção própria logo adiante.

Abuso de direitos

Vide, abaixo, a seção Licença de Patentes por Abuso de Direitos.

Exaustão de Direitos de Patentes

Uma das hipóteses de limitação de patentes que merece atenção especial é a da exaustão ou esgotamento de direitos. É a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução⁷⁵⁵.

Segundo F.Savignon⁷⁵⁶, a teoria é

“la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus exercer le droit d’interdire après qu’il a mis l’objet de son brevet dans le commerce, dans le territoire ou le brevet exerce son effet: il a joui de son droit. Celui-ci est épuisé”.

O propósito imediato desta doutrina é evitar que os direitos de propriedade intelectual sejam usados como meio de segregar mercados nacionais. Como explica com precisão o Sumário do Congresso de Melbourne de 2001 da AIPPI⁷⁵⁷:

As a result of international trade it is common for products sold in one country to be purchased for re-sale in another. There are commonly price differentials between different markets. For example, the IPR owner may have different costs of bringing the goods to different markets and is also likely to seek the highest possible price in each market where the

⁷⁵⁵ A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se que, na exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial no mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação paralela, a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido.

⁷⁵⁶ Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, p. 103. Vide também “L’épuisement du droit du brevet”, 1e 1er. Rencontre de Propriété Industrielle, Nice, 1970, Litrec, 1971.

⁷⁵⁷ AIPPI Congress in Melbourne 2001, Summary Report, Question Q 156.

goods are sold. Price differentials may lead to parallel importation - the import of a product by a third party into one country from another country where it has been put on the market by the IPR owner or with his consent. This raises the question whether the IPR owner can use the IPR in the country of import to block such import.

Na Europa, a teoria do esgotamento dos direitos foi gerada na jurisprudência alemã ⁷⁵⁸, sendo adotada pela Corte de Justiça das Comunidades Européias ⁷⁵⁹ e enfim incorporada ao Direito Francês em 1978, com a seguinte redação:

Art. 30 *bis* - Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès”.

A construção é particularmente sólida no direito americano, onde o princípio é assente pelo menos desde 1873, como indicam Chisum e Jacobs:

“The first authorized sale of a patented product exhausts the patent owner’s exclusive rights ⁷⁶⁰. The purchaser may thereafter use, repair and resell the product.” ⁷⁶¹

Note-se que nesse caso, a exaustão é do mercado interno, ou seja, o efeito do esgotamento sob um mesmo e exato título jurídico nacional ⁷⁶². É um efeito direto e inevitável da tensão constitucional a que nos referíamos.

Esgotamento internacional e Intracomunitário

Com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso K-mart em 1988 (relativo a *marcas*, não a patentes ⁷⁶³) esclareceu-se que o mesmo titular de direitos que vendeu um produto no exterior não pode vedar sua importação com amparo em marcas:

758 Segundo a decisão do *Rechtsgericht* de 26 de março de 1902, “O titular que fabricou o produto e o pôs em circulação sob esta proteção que exclui a concorrência dos demais já teve os benefícios que a patente lhe confere e já, desta forma, consumiu seus direitos”. Citada em Foyer e Vivant, *op. cit.* p. 327.

759 Com base em outros fundamentos, no caso *Parke Davis* de 29 de fevereiro de 1968, *aff.* 24/67, *Rec.* 1968, XIV-2 p. 82: não o do limites internos do direito, mas o da livre circulação de bens no interior da Comunidade.

760 (Pé de página do original) *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.*, 175 U.S. 659 (1895); *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873). See generally D. Chisum, “Patents” § 16.03[2].

761 *Op.cit.* p. 2-229 § 2E 2E [3]. Para os que se espantam, perante a pacífica aceitação do princípio no Direito Americano, da rejeição que os Estados Unidos ofereceram à inclusão do instituto no TRIPs, vale lembrar que os mesmos autores explicam: “the rule is otherwise in the international situation in which patent rights in different countries are owned by or subject to exclusive rights of different persons”. Como nota o AIPPI Congress in Melbourne 2001, Summary Report, Question Q 156: “Some countries which have a common law heritage (including Australia, Canada and the UK) noted English case law to the effect that a sale by a patentee without restriction allows the purchaser to re-sell patented goods in any country, by reason of an implied licence. In contrast, a licensee of a patent may only import into another country if permission is given in the licence”.

762 AIPPI Congress in Melbourne 2001, Summary Report, Question Q 156: International Exhaustion of Industrial Property Rights - The following states do not apply a rule of international exhaustion of patents: Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Japan, Korea, Mexico, the Netherlands, Paraguay, Portugal, Republic of Korea, Romania, Spain, Sweden, the United Kingdom, United States and Yugoslavia. In contrast, Argentina, Canada, Singapore and Venezuela do apply a rule of international exhaustion to patents.

Since the 1988 Supreme Court decision in *K-mart Corp. v. Cartier, Inc.*, 486 U.S. 281(1988), U.S. trademark holders generally have not been able to use their marks to exclude gray market goods. The *K-Mart* Court blessed Customs Service regulations that allow the unauthorized importation into the U.S. of goods manufactured abroad by the U.S. trademark owner or an entity subject to “common control” therewith ⁷⁶⁴.

Como se verá abaixo, entendimento similar foi esposado pela Suprema corte no tocante a direitos autorais em *Quality King Distributors v. L'Anza Research Int'l*, 523 U.S. 135 (1998).

Com muito mais razão, a tutela do livre fluxo de bens num espaço comunitário impõe o esgotamento internacional, mas intracomunitário ⁷⁶⁵. Tal noção foi desenhada em sua feição final pela Corte da Comunidade Européia em *Terrapin (Overseas) Ltd v Terranova Industrie CA Kapferer & Co* [1976] 2 ECR 1039, 1061:

“... the proprietor of an industrial or commercial property right protected by the law of a member state cannot rely on that law to prevent the importation of a product which has lawfully been marketed in another member state by the proprietor himself or with his consent.”

Assim o reconhece também a própria Corte Européia em *Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S* (Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93) [1996] ECR 1-3457 and *Pharmacia & Upjohn v Paranova A/S* (Case C-379/97) [1999] All E R (EC) 880 e especialmente em *Glaxo Group Ltd v Dowelhurst Ltd* [2000] ETMR 415, no qual o juiz Laddie J diz o seguinte a fls. 453:

“Free movement of goods is fundamental to the creation, operation and development of the Common Market. Derogations from it are only possible where justified under Community law. One such justification exists where the principle of free movement of goods would give protection to activities which undermine an intellectual property right by harming that right's specific subject matter or function. The derogation extends no further than the justification for it. As a consequence, activities which do not harm the specific subject matter of the rights do not fall outside, but are protected by, the principle of free movement of goods.”

Coisa inteiramente diversa é a importação para *dentro da comunidade* de bens fabricados fora da comunidade ao abrigo de um direito de propriedade intelectual vigente no país exportador, mas sendo a importação feita com a oposição do titular dos direitos. Em *Silhouette International Schmied v. Hartlauer*, Case C-355/96, [1998] 2 CMLR 953, e Corte de Justiça da Europa entendeu que – até que haja uma norma comum comunitária

763 A importação paralela de produtos patenteados continua, aparentemente, proibida segundo a decisão *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890).

764 Janice Mueller and Jeffery Atik, *New International Dimensions In The Gray Market Goods Debate* JMLS Center for Intellectual Property L. News Source 6 (Summer 1999)

765 Na Comunidade Européia, as regras em questão são as do livre fluxo de bens (Artigos 28 e 30) e as regras de competição (Artigos 81 e 82) do Tratado de Roma.

sobre a questão – os países da CE não poderiam aceitar a importação paralela com base em suas leis nacionais ⁷⁶⁶.

Desta forma, o entendimento europeu e americano sobre a matéria estão no momento divergentes no tocante a marcas e – nos limites da decisão *Quality King* – direitos autorais. A Suprema Corte do Japão em *BBS Kraftfahrzeug Technik AG v. Kabushiki Kaisha Racimex Japan and Kabushiki Kaisha JapAuto Prods.*, Case No. Heisei 7(wo)1988 (1997) afiliou-se à regra dos que aceitam a exaustão internacional de direitos de *patentes*.

Importação de componentes e exaustão

Mas a importação dos componentes, por si só, não configuraria ilícito? De forma alguma. Quem compra no mercado produtos objeto de patente, licitamente fabricados e vendidos com a licença, autorização ou não vedação do titular da patente, não incide em qualquer violação de privilégio. Já vimos que poderia a titular da patente, com base nos direitos que detém no país de origem, impedir a exportação dos componentes patenteados para o Brasil; não o fazendo, há que se presumir que a exportação foi autorizada, e não o será menos a importação.

Note-se, aliás, que a Justiça Federal americana, tratou precisamente da questão em análise, em matéria de interesse do fabricante dos principais componentes de microcomputadores:

“PATENT EXHAUSTION: Selling licensed microprocessors having no use but in an infringing combination exhausts the patent rights so that late purchasers can use the microprocessors free of infringement” ⁷⁶⁷

Tal decisão americana adotou integralmente a posição de Pontes de Miranda, de Magalhães Noronha e do autor, ao entender que “a venda de microprocessadores fabricados sob licença, os quais não têm outro uso senão em uma combinação tida por violar uma patente, exaure os direitos da patente de tal forma que, daí em diante, os compradores podem usar livremente os microprocessadores livres de violação da tal patente”.

Exaustão de Direitos e OMC

Cabe aqui uma reflexão: não seria o direito exclusivo de importação, quando exercido contra produto regularmente fabricado no país de origem, contrário à regra básica do OMC 1994? A de assegurar o livre fluxo de bens através das fronteiras?

De outro lado, não se pode esquecer que o TRIPs em seu art.6° ⁷⁶⁸ praticamente exclui do âmbito do Acordo a questão de exaustão de direitos; a nota de pé de página do art. 27(1) de TRIPs, que cuida do direito exclusivo de importação que tem o titular da patente, enfatiza que se aplica quanto a este o dizer do art. 6°.

766 Janice Mueller and Jeffery Atik, op. cit.

767 *Cyrix v. Intel* 845 F. Supp. 552 (E.D. Texas, 1994).

768 "For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favoured-Nation Treatment] nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights."

Jurisprudência – Esgotamento Internacional nos EUA

U.S. Supreme Court - Syllabus - Quality King Distributors, Inc. V. L'anza Research International, Inc. - Certiorari To The United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit - No. 96-1470. -Argued December 8, 1997 - Decided March 9, 1998

Respondent L'anza, a California manufacturer, sells its hair care products in this country exclusively to distributors who have agreed to resell within limited geographic areas and only to authorized retailers. L'anza promotes its domestic sales with extensive advertising and special retailer training. In foreign markets, however, it does not engage in comparable advertising or promotion; its foreign prices are substantially lower than its domestic prices. It appears that after L'anza's United Kingdom distributor arranged for the sale of several tons of L'anza products, affixed with copyrighted labels, to a distributor in Malta, that distributor sold the goods to petitioner, which imported them back into this country without L'anza's permission and then resold them at discounted prices to unauthorized retailers. L'anza filed suit, alleging that petitioner's actions violated L'anza's exclusive rights under the Copyright Act of 1976 (Act), 17 U. S. C. §§106, 501, and 602, to reproduce and distribute the copyrighted material in the United States. The District Court rejected petitioner's "first sale" defense under §109(a) and entered summary judgment for L'anza. Concluding that §602(a), which gives copyright owners the right to prohibit the unauthorized importation of copies, would be "meaningless" if §109(a) provided a defense, the Ninth Circuit affirmed.

Held: The first sale doctrine endorsed in §109(a) is applicable to imported copies. Pp. 3-18.

Jurisprudência: TRIPS é compatível com a exaustão de direitos

> Suprema Corte da Suíça

Kodak SA v. Jumbo-Markt AG, 4C.24/1999/rnd, December 7, 1999. "3 b) Pursuant to Art. 28 of the TRIPs Agreement, the patent holder has inter alia the right to prevent third parties selling patented objects and importing such for this purpose. This provision with its protection of imports merely lays down that the import of products that infringe the patent must be prohibited, without itself laying down a prohibition on parallel imports. This follows not only from Art. 6 of the TRIPs Agreement but is also clarified in a reference to Art. 6 in a footnote to Art. 28 of the Agreement (GATT Message 1, 1994 Federal Gazette IV, p. 301/2; cf. also Bollinger, *Die Regelung der Parallelimporte im Recht der WTO*, sic! 1998, p. 548; Alesch Staehelin, *Das TRIPs-Abkommen*, 2nd ed., Bern 1999, p. 57 et seq. and 148/9; Cottier & Stucki, loc. cit., p. 52; Cohen Jehoram, *International Exhaustion versus Importation Right: a Murky Area of Intellectual Property Law*, 1996 GRUR Int., p. 284). The claim expressed occasionally in the literature that the substantive protection of importation practically requires national exhaustion through the TRIPs Agreement is not, on the other hand, convincing (argued by Straus, *Bedeutung des TRIPs für das Patentrecht*, 1996 GRUR Int., p. 193/4); for the attempt to derive the exclusive application of national exhaustion from this agreement ignores and misinterprets the objectives of the agreement to establish the World Trade Organisation dated April 15, 1994, one element of which is the TRIPs Agreement, namely to eliminate all kinds of trade restrictions. On the contrary, TRIPs is intended to balance two sets of interests, namely the demand for the freedom of trade on the one hand and an increased protection of intellectual property rights on the other hand (Bronckers, *The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law*, *Journal of World Trade* 1998, p. 144). Exhaustion, and hence the question of whether in particular parallel imports can be prohibited by the party entitled to the patent, is not, however, regulated by Art. 28 of TRIPs, but expressly reserved to national law pursuant to Art. 6 of the Agreement (cf. also Kunz-Ballstein, *Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen Rechtsschutz*, 1998 GRUR, p. 269/70)."

Jurisprudência: o comércio internacional exige exaustão de direitos

> Suprema Corte do Japão

BBS Kraftfahrzeugtechnik AG and BBS Japan, Inc., petitioner v. Rasimex Japan, Inc., et al, respondent, Supreme Court Heisei 7 (o) No. 1988 (July 1, 1997), J. of S. Ct., No. 1198 (July 15, 1997): Summary) The Judgment is in favor of the importer (Rasimex) of a patented product (aluminum wheels) rejecting an appeal made by the patent owner (BBS) ⁷⁶⁹

Now, considering the balance between the distribution of products in international trade and the right of a patentee, it is safely be said that, in light of the situation that international trade is progressing extremely widely and highly in modern society, the highest degree of respect to the freedom of distribution of products including importation is required, even where a Japanese trader imports into Japan the product [first] sold in another country and puts the same into distribution into the [Japanese] market. And whereas, even in the economic transactions in another country, a transaction is achieved on the basis that a seller generally transfers all of his rights on the merchandise to the purchaser and the purchaser acquires all of the rights owned by the seller, it is naturally expected that, where a patentee has sold a patented product in another country, the [first] purchaser or the third parties who purchased the same from the [first] purchaser may import into Japan, use or further sell to others as a business, in light of the above-mentioned situation of international trade in modern society. Considering these points, the patentee is not permitted to enforce his patent right in Japan [1] against the [first] purchaser of the product except where the patentee has agreed with the [first] purchaser to exclude Japan from the territories for sale or use or [2] against the third parties or subsequent purchasers who purchased the product from the [first] purchaser except where the patentee has agreed with the [first] purchaser as above-mentioned and has explicitly indicated the same on the patented product. In other words, (1) in light of the above-mentioned fact that a patented product sold in another country is naturally expected to be imported into Japan subsequently, the sale of a product by the patentee in another country without any reservation should be interpreted as a grant of rights to the [first] and subsequent purchasers to control the product in Japan without any patent restriction. (2) Focusing upon the right of the patentee on the other hand, it should be permitted for a patentee to make a reservation of right, upon the sale of a patented product in another country, to enforce his patent right in Japan, and where the patentee has agreed with the [first] purchaser and has explicitly indicated the same on the patented product, the subsequent purchasers can recognize the attached restriction to that effect even if third parties have intervened during the distribution of the product and can decide at his free will whether or not to purchase the product in the face of such restriction. (3) And the sale of the patented product in another country by subsidiaries or affiliates who can be regarded as same as the patentee should be interpreted as the sale of the product by the patentee himself, and (4) the need to protect the belief in free trade of the purchaser of a patented product does not differ depending upon whether or not the patentee has a parallel patent right at the place of first sale of the patented product.

769 Traduzido do Japonês por Tadayoshi Homma, Trips And After -- A Realist's View, Chiba University Law Journal, v. 13, n. 2 (October, 1998), pp.1-49.

Esgotamento de direitos no direito brasileiro

O inciso IV do art. 43 do CPI/96 prevê tal esgotamento de direitos no tocante ao *mercado interno*, ou seja, consideram-se exauridos os poderes do titular da patente que coloque no mercado *interno* o produto patentado, ou fabricado com o processo patentado⁷⁷⁰.

Assim, o esgotamento ocorre com a colocação do produto no mercado a qualquer título: venda, locação, *leasing*, etc. Qualquer uso subsequente está fora do direito da propriedade intelectual; ao contrário do que ocorre em certas hipóteses no direito autoral (software, vídeo e fonograma) o titular da patente que loca seu produto tem com o locatário uma relação exclusiva de locação e não de licença. Relação de direito civil ou comercial ordinária, e não de propriedade intelectual.

No tocante às patentes relacionadas com matéria viva, faculta-se que terceiros ponham em circulação ou comercializem um produto patentado que haja sido introduzido licitamente no comércio (sem limitação que seja no mercado interno) pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patentado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Vide, adiante, o que ocorre quanto à exaustão dos direitos e à tutela penal das patentes e desenhos industriais.

Direito à importação paralela

Já o art. 68 § 4º do CPI, o qual propõe-se a tratar de licença compulsória, prevê que no caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo art. 68 § 3º (licença resultante de abuso de poder econômico), será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado (*sem discriminar se interno ou externo*) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento⁷⁷¹.

Quando se dá tal permissão geral? Quando se verifica a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado. É o que resulta do art.68 *caput* e inciso I.

É de se entender que tal permissivo se dirige, especialmente, aos casos em que haja inviabilidade econômica de fabricação do produto no Brasil, mas essa é presumida pelo fato de que o próprio titular da patente não está efetuando tal fabricação, diretamente ou por licenciado⁷⁷². Não há qualquer necessidade de declaração por parte do INPI desta circunstância, eis que não houvesse inviabilidade econômica, objetiva ou subjetiva,

770 Vide Simeone H.C. Scholze, *Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial*, Revista da ABPI, no. 54, Set/Out. 2001.

771 Vide *As importações paralelas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul*, de Henry K. Sherrill, Revista da ABPI no. 25 (1996) e *Importação Paralela e Licença Compulsória*, por Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI 27 (1997)..

772 Henry Shiller, *op.cit.* Revista da ABPI no. 25 (1996), p. 24.

certamente o titular estaria produzindo, não se podendo presumir que a não produção fosse intenção deliberada de lesionar a economia interna brasileira.

Em outras palavras, se o titular apenas importa seu produto, não o fabricando no Brasil, o terceiro interessado também pode importar, desde que de fonte externa autorizada ou não vedada pelo titular. A solução parece ser equitativa e equilibrada, realizando o preceito constitucional de balanceamento de interesses, e evidentemente não viola qualquer dispositivo do TRIPs, já pelo disposto no art. 6º deste.

Note-se, incidentalmente, que o caso de importação paralela internacional prevista no art. 68 do CPI/96 não é hipótese de licença compulsória⁷⁷³. Dela não herda o procedimento de exame, as exceções, as defesas. Não obstante sua tópica – o art. 68, que vigora sob a noção de licenças não voluntárias – o que se tem no caso é uma limitação à patente exatamente como qualquer outra do art. 43.

Não se entenda, de outro lado, que a importação paralela esteja sujeita ao período de carência de licença compulsória. A lei não prevê qualquer limitação temporal ou termo para o início do exercício do direito de importação por terceiros. Se o titular iniciar sua exclusividade pela importação, neste mesmo dia terceiros podem fazer o mesmo.

Deve-se ler, aliás, o inciso IV do art. 43 do CPI/96 da seguinte forma:

(Não se aplica o art. 42...)

a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado diretamente pelo titular da patente (ou com seu consentimento):

I - no mercado interno; ou

II - se o titular não estiver a qualquer tempo usando o objeto da patente através da fabricação ou uso do processo no território nacional, também no mercado externo.

Quando o próprio titular ou se licenciado não fabricam ou usam o processo localmente, o terceiro interessado simplesmente pode importar, sem solicitar qualquer licença ao INPI. Aliás, tal licença para simples importação não está prevista na competência administrativa da autarquia.

Exaustão de direitos e tutela penal

De outro lado, o art. 184, III do CPI II exclui de crime quem importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo

⁷⁷³ Diz Ivan Ahlert, em seu artigo específico sobre a questão: “Na medida em que o §4º do artigo 68 dispõe sobre uma restrição aos direitos do titular na circunstância em que se aplica, ele equivale, portanto, a uma sanção ou penalidade.” Engana-se o autor; a importação paralela prevista no art. 68 § 4º. Do CPI/96 é tanto uma sanção quanto o é uma servidão de prédio em enclave ou uma norma ambiental. É um elemento essencial da propriedade da patente, que conforma o poder do titular à sua função social.

patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, desde que tenha sido colocado *no mercado externo* diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Em outras palavras, mesmo fora do contexto da *inviabilidade econômica* prevista no art. 68 do CPI/96, o terceiro interessado pode importar de fonte autorizada pelo titular sem risco de infração à norma penal.

O mesmo ocorre, aliás, no tocante aos desenhos industriais.

Mesmo sem o receio de uma objurgação penal, na pragmática do advogado não pareceria despropositado assegurar por meio de produção antecipada de provas ou ação declaratória que os pressupostos da importação paralela se acham satisfeitos: que a patente está em vigor e o titular ou autorizado meramente importam.

Licenças voluntárias e cessão

Vide, quanto às licenças e cessões voluntárias de patentes, o capítulo específico desta obra.

Oferta de licença

Em uma inovação interessante, a Lei 9.279/96 (art. 64) prevê a possibilidade de o titular de uma patente ofertar ao público a autorização para usar o invento, em preços e condições determinadas. Tal modalidade de oferta existe em outras legislações, com características ligeiramente diversas ⁷⁷⁴. É de se ponderar se a oferta elide a necessidade de uso efetivo, como consignado em versões anteriores do Projeto que deu origem à lei. Acreditamos que tal vantagem, a par da diminuição de taxas de manutenção, seja excessiva em face dos benefícios eventuais do sistema.

Assim é que entendemos que a oferta de licença (por exemplo – se fixada em preço excessivo) não elimina a hipótese de licença compulsória, inclusive por falta de uso.

Segundo o texto legal, qualquer titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. Aceita a oferta, e na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença a qualquer título.

Segundo o normativo do INPI ⁷⁷⁵, tal redução está sujeita às seguintes exigências: o titular solicitará ao INPI que promova a oferta para fins de exploração, indicando todas as

⁷⁷⁴ Para os efeitos econômicos da oferta de licença, vide Edith Penrose, *op.cit.*

⁷⁷⁵ AN INPI 127 de 1997, itens 8.1 e seguinte.

condições contratuais inerentes, por ex. *royalties*, prazos, condições de pagamento, escala, disponibilidade de *know how*, assistência técnica. O INPI, após verificação da situação da patente e das cláusulas e condições impostas, promoverá a publicação da oferta, providenciando a redução das anuidades vincendas. Não estando a patente em condições de oferta, como por ex., sob licença voluntária exclusiva, sob arguição de validade ou gravada com ônus, o INPI notificará o titular a respeito.

Note-se que, ainda segundo o normativo do INPI, o Certificado de Adição de Invenção, sendo acessório da patente, acompanha a patente em oferta e não pode ser oferecido isoladamente.

Licenças Compulsórias

O que caracteriza a patente como uma forma de *uso social da propriedade* é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil. Como um mecanismo de restrição à liberdade de concorrência, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade. O uso da exclusiva em desacordo com tal finalidade é contra direito.

Cabe aqui remontar ao que acima já se disse quanto ao desenho constitucional do sistema de patentes. Tem-se assim, um limite essencial para o *alcance* do privilégio, além do limite temporal: no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o uso social da propriedade, e estará sujeito às limitações constitucionais à propriedade, *ainda que não haja qualquer abuso*.

Assim, a Constituição faz incidir duas limitações básicas ao uso da patente: o privilégio, como uma restrição excepcional à liberdade de concorrência (o que também é regra constitucional) não pode ser abusado, e mais, ainda que utilizado de acordo com sua função social, estará sujeito aos imperativos do interesse coletivo.

A aplicação destes dispositivos sob o plano constitucional encontrou um parâmetro de extrema relevância no julgado da Corte Constitucional Alemã em acórdão de 5-XII-1995, X ZR 26/92, discutindo a Lei Federal Alemã quanto aos requisitos da licença obrigatória:

Como el otorgamiento de una licencia obligatoria implica una gran injerencia en el derecho de exclusividad del titular de la patente, protegido por la ley y la Constitución... al sopesar los intereses ha de observarse el principio de proporcionalidad. Por lo tanto no se puede otorgar una licencia obligatoria por un medicamento, cuando la demanda de interés público puede ser satisfecha con otros preparados supletorios, más o menos equivalentes”⁷⁷⁶.

Tais princípios, que também decorrem da cláusula do devido processo legal incluída na Constituição Brasileira, levam a que, no equilíbrio entre dois requisitos constitucionais – a proteção da propriedade e o do interesse social – aplique-se o princípio da proporcionalidade. Ou seja, só se faça prevalecer o interesse coletivo até a proporção exata,

776 Apud Daniel R. Zuccherino/ Carlos O. Mitelman; Marcas y Patentes en el Gatt – Régimen Legal. Ed. Abeledo-Perrot

e não mais além, necessária para satisfazer tal interesse. No pertinente, isto significa que a licença compulsória, segundo os parâmetros constitucionais, não pode exceder a extensão, a duração e a forma indispensável para suprir o interesse público relevante, ou para reprimir o abuso da patente ou do poder econômico.

O mesmo princípio de proporcionalidade, ancorado no art. 5º da Carta de 1988 ⁷⁷⁷, tem recebido constante apoio da jurisprudência de nossa Suprema Corte. Assim, seguidamente o STF tem entendido que quaisquer coerções aos direitos de raiz constitucional devem ser moderadas por tal princípio, para assegurar que somente as limitações necessárias sejam impostas, e assim mesmo até o indispensável para atingir as finalidades legais ⁷⁷⁸.

Mesmo se inclinando ao magistério do julgado da Corte Constitucional Alemã, por vezes, o delicado equilíbrio entre todas as diretrizes constitucionais exige costura minuciosa. A proteção da propriedade, no tocante às patentes, já está em tensão com o dispositivo da mesma Carta que tutela a liberdade de concorrência, na qual a patente esculpe conspicuamente uma exceção.

Modalidades de licença compulsória

A legislação em vigor prevê uma série de licenças coativas:

- A licença por abuso de direitos
- A licença por abuso de poder econômico
- A licença de dependência
- A licença por interesse público
- A licença legal que o empregado, co-titular de patente, confere *ex legis* a seu empregador, conforme o art. 91 § 2º. Do CPI/96.

Outra distinção absolutamente relevante é entre as licenças de interesse privado e as de interesse público; aquelas têm por pressuposto um interesse individual, subjetivado, cuja pretensão se exerce mediante requerimento ao ente público que examinará a legitimidade do requerente em face do pedido, e a satisfação das condições procedimentais e

777 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

778 Um exemplo recente: HC-76060 / SC, Relator Ministro SEPULVEDA PERTENCE, 31/03/1998 - Primeira Turma. Ementa: DNA: submissão compulsória ao fornecimento de sangue para a pesquisa do DNA: estado da questão no direito comparado: precedente do STF que libera do constrangimento o réu em ação de investigação de paternidade (HC 71.373) e o dissenso dos votos vencidos: deferimento, não obstante, do HC na espécie, em que se cuida de situação atípica na qual se pretende — de resto, apenas para obter prova de reforço — submeter ao exame o pai presumido, em processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de ver-se declarado o pai biológico da criança nascida na constância do casamento do paciente: hipótese na qual, à luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, se impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria.

substantivas. As licenças de interesse público seguem processualística própria, e atendem pressupostos constitucionais inteiramente diversos.

Claro está que – de maior carga pública ou privada – o interesse em questão tem fundamentos no pressuposto constitucional do uso social do privilégio.

Requisitos gerais para concessão de licenças compulsórias

Requisitos do acordo TRIPs

Previstas genericamente, estas licenças estão porém sujeitas a uma série considerável de requisitos, à luz do Acordo TRIPs. No resumo que fazem Zuccherino e Mitelman ressalta a prevalência no texto internacional dos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal ⁷⁷⁹:

- toda solicitud para obtener una licencia obligatoria será considerada en función de sus circunstancias propias;
- debe haberse solicitado previamente el otorgamiento de una licencia voluntaria en condiciones razonables;
- el alcance y duración de la licencia obligatoria se limitará al objetivo para el cual la misma fue autorizada;
- la licencia obligatoria será de carácter no exclusivo, no transferible y
- Principalmente para el abastecimiento del mercado local del país Miembro que la autorice;
- La licencia obligatoria se retirará una vez que deje de existir la causa que llevó a su otorgamiento;
- El titular de la patente recibirá una remuneración adecuada teniendo en cuenta el valor económico del otorgamiento de la licencia en cuestión;

Reiteramos que la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos sin autorización de titular de la patente se encuentra sujeta a revisión judicial o de una autoridad superior.

Condições Gerais de todas licenças compulsórias no CPI/96

As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento (art. 72). Não só a licença é uma modalidade de ato jurídico *intuitu personae*, quanto o seu propósito de mera correção de disfunções do sistema de patentes, sem ter qualquer propósito punitivo ⁷⁸⁰.

779 Daniel R. Zuccherino/ Carlos O. Mitelman, *Marcas y Patentes em el Gatt – Régimen Legal*, Ed. Abeledo-Perrot, p. 171 e seguintes.

780 É o que resulta do dispositivo de TRIPs que determina não ser mais renovada uma licença compulsória se os fatos que condicionaram sua concessão cessarem de ocorrer. Assim, expirado o prazo de cada licença, estipulado de acordo com sua própria economicidade e os objetivos a que se propõe, cabe reavaliar os pressupostos da concessão.

Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o dever de o licenciado iniciar e prosseguir a exploração. Ao contrário do que ocorre com as licenças voluntárias, o licenciado ficará *sempre* investido de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 74).

Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore (art.74 § 3^o)⁷⁸¹.

Procedimento para pedido de licença compulsória de interesse privado

O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente: preço, prazo, condições de pagamento, etc.. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas (Art. 73 § 1^o).

O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico (ou patente de dependência) deverá juntar documentação que o comprove. Ou seja, como teremos oportunidade de repetir na seção dedicada a essa modalidade de licença, o abuso será determinado como a *carga declaratória* do procedimento administrativo que visa à constituição da licença. Aplica-se aí o princípio geral *qui allegat probat*.

No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá *ao titular da patente* comprovar a exploração. Aqui se atenta ao fato de ser inexigível ao autor da pretensão administrativa submeter prova negativa – a de que o titular da patente *não esteja usando* o objeto da patente.

Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. Nesta, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que o respectivo recurso não terá efeito suspensivo.

Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular (art. 73 § 3^o).

781 Vide nossas observações a respeito da cessão do direito do usuário anterior.

Licença compulsória por abuso de direitos ou de poder econômico

Para que não se exceda o alcance dos pressupostos constitucionais acima indicados, é preciso finamente distinguir os motivos de *abuso de patente* e de *poder econômico*. Em cada uma delas, existe o elemento de retribuição, ou punição; o elemento de atendimento a um interesse público ou coletivo; e alguma parcela de interesse particular, ainda que indireto ou difuso.

Parece claro que a necessidade de retribuição pode exceder em muito o simples atendimento ao interesse público de suprimento de bens e serviços, no caso de abuso de patente ou de poder econômico. Não menos claro é que a o abuso resultante do não uso da patente, que dá ensejo à licença requerida por particular, resultará não só numa pretensão pública indireta, mas numa estritamente privada, a qual não estará submetida à racionalidade da proporção de interesses.

Nestes casos, uma vez os requisitos de concessão da licença ingressem no patrimônio do requerente da licença, e desde que atendidos os requisitos legais (nos quais os pressupostos do devido processo legal e da proporcionalidade já estão inclusos), não cabe verificar se a utilização do instrumento legal satisfaz a demanda, ou se o excedeu a seus propósitos. Em termos econômicos, o que a lei faz, nestes casos, é corrigir a falha de mercado resultante da criação de uma exclusividade abusada, introduzindo um agente de mercado – livre e atuante. E que o melhor vença.

Enganam-se os autores que entendem que a pretensão à licença deva seguir-se a uma prévia declaração de abuso ⁷⁸²; como ensina Pontes de Miranda em seu Teoria da Ação, a pretensão declaratória é apenas uma das cargas ínsitas à condenatória. Os especialistas que, de outro lado, pretendem que a licença compulsória só poderia decorrer da coisa julgada judicial, estão também defendendo a tese de que um patente só entra em vigor após a validade da patente estar soberanamente julgada – após a prescrição da ação rescisória da decisão final da declaração de validade do privilégio. A excelência em Propriedade Intelectual não prescinde de um módico de Processo Civil.

Do direito internacional pertinente – da CUP

Assim como se encontra amparo constitucional para as licenças compulsórias por abuso de direitos e de poder econômico, assim também se distinguem fundamentos sólidos nos textos internacionais pertinentes.

A Convenção de Paris, em sua versão de Estocolmo, assim preceitua em seu art. 5^o:

- 2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevenindo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

782 Danemann, Comentários, op. Cit., p.155.

Assim, as licenças serão concedidas para coibir abusos – inclusive o que resulta da falta de exploração adequada da patente. Aqui também a preocupação do equilíbrio encontrado na esfera constitucional aparece, como notamos em obra anterior:

“a questão do uso efetivo das patentes é o do equilíbrio dos interesses do titular do privilégio e do público em geral, que necessita que as novas tecnologias sejam usadas em benefício da produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:

“The provisions under examination aim at striking a balance between the said considerations. It gives the member states the right to legislate against the *abuses* which might result from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to work, but on condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are respected”⁷⁸³.

Diz Bodenhausen:

“The provision concerning the abuses which might result from the exercise of exclusive rights conferred by the patent relates to a very important question of patent law. Although patents, even apart from their exploitation, are considered beneficial to the industry, as they publish inventions which may inspire other inventions, and fall into the public domain after the expiration of their term, it is believed in many countries that, in order to be fully justified, patents should also be *used for working the patented invention where the patent is granted*, and not merely as an exclusive right to prevent others from doing so or to control importation

O Direito Internacional Pertinente - Acordo TRIPs

Também o Acordo TRIPs, negociado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, contempla a hipótese da repressão de abusos e de práticas anticoncorrenciais, no seu Art. 31, especialmente por aplicação do art. 8º:

Article 8

Principles

(...)

2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

Importante notar que o TRIPs distingue o tema de abuso da propriedade intelectual do abuso do poder econômico, e menciona mesmo o embaraço à transferência de tecnologia.

Diz Carlos Maria Correa 784:

Prácticas anticompetitivas. La verificación de prácticas anticompetitivas es una de las causales principales para la concesión de licencias obligatorias.

En los Estados Unidos, por ejemplo, desde la década del cincuenta los Tribunales han concedido numerosas licencias obligatorias por aplicación de la Sherman Act, con base en una

783 Idem, eadem.

784 Acuerdo Trips – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.

antigua doctrina de la Suprema Corte según la cual "el progreso de las de las ciencias y las artes útiles es el propósito primario de la concesión de una patente, y la retribución al inventor es una consideración secundaria, aunque importante"(Kendal V. Windsor, 62 US [21 How 322, 16 L. Ed. 165 1859]).

Licenças compulsórias e TRIPS: requisitos especiais no caso de abuso

Obviamente, as exigências para concessão de licenças compulsórias, mencionadas acima, não são todas aplicáveis às licenças para repressão de abusos da patente ou de poder econômico (por exemplo, no caso de abuso de poder econômico, seja necessariamente sujeita a *royalties*). Já quanto à licença para reprimir o abuso de poder econômico, diz o seguinte:

Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;

Em resumo, assim, no caso da licença por interesse público, o requisito de prévia solicitação de uma licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No caso de licença para reprimir abuso de poder econômico, deixa de ser aplicável não só essa prévia solicitação, quanto requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao valor econômico da licença, e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença pudesse levar à vol. a do abuso.

Licenças contra o abuso e a lei em vigor

O art. 68 da Lei 9.279/96 dispõe que o titular da patente ficará sujeito a tê-la licenciada *compulsoriamente* se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Como se percebe dos textos internacionais e da legislação nacional citada, enumeram-se entre os motivos de concessão de licenças compulsória o *abuso* seja de direitos, seja do poder econômico. Tais figuras, que têm em comum a noção do abuso, importam porém em distinções relevantes do ponto de vista substantivo e procedimental.

Licença por abuso de direitos

Noção geral de abuso de direitos

A doutrina do abuso de direitos de patente parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular. À luz de tais distinções, 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 casos há abuso ⁷⁸⁵.

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 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.

Um tipo especial de abuso não é tratado aqui – o que resulta do não uso do privilégio. Este é um alvo preferencial das sanções ou ações corretivas do excesso do monopólio, e é objeto de seção própria.

Abuso por excesso de poder jurídico

Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente ⁷⁸⁶.

Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de *royalties* além ou depois da expiração da patente; *royalties* discriminatórios, *royalties* excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; *pooling* de patentes e abuso de poder de compra ⁷⁸⁷.

Abuso por desvio teleológico

Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade. As finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim imediato a retribuição do criador, e como fim imediato o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Cada uma dessas finalidades implica em uma análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.

A primeira faceta do abuso de direitos de patentes é a natureza da retribuição do criador. A Carta não determina a recompensa monetária do inventor, como, outrora, na União

785 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, *Abusos de los Derechos del Patentado* in *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.

786 Nordhaus, *Patente Antitrust Law* § 29, 1981.

787 David Bender, *Patent Misuse*, in *PLI Patente Antitrust* 1989, p. 147-194.

Soviética, mas assegura a ele uma oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para a produção econômica, ou seja, uma restrição à concorrência. Assim, o regime de patentes é uma exceção ao princípio de liberdade de mercado, determinada pelo art. 173 § 4º da Constituição, e radicada nos arts. 1º, inciso IV, e 170, IV.

Toda exceção a um princípio fundamental da Constituição importa em aplicação ponderada e restrita. Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente 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 abuso⁷⁸⁸.

De outro lado, no mesmo plano constitucional, haveria, assim, um abuso no uso da patente em desvio de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Competência para a concessão de licença por abuso de direito

Entendo que a determinação do abuso de direitos (que não o abuso de poder econômico) e a concessão das respectivas licenças deveria ser uma província do Poder Judiciário. Não é esperado de nenhum órgão administrativo a capacitação para determinar a existência de tais abusos, assim como a conveniência de emitir as respectivas licenças, com a elaborada equação de direito e de fato que se impõe para tanto. Não é o que dispõe, porém, o art. 73 da lei 9.279/96, que aparentemente dá ao INPI tal competência legal.

O abuso, com ser razão de licença compulsória no Direito Brasileiro, também será razão de defesa no caso de uma alegada violação de patentes.

Abuso e *know how*

Incidentalmente, cabe mencionar a questão do abuso do direito em matéria de *know how*. Vide, quanto ao ponto, o capítulo pertinente deste livro.

Da licença por abuso do Poder econômico

Ainda dentro da regra geral de que a propriedade deve cumprir sua função social, a plena manutenção do direito de exclusiva sobre a tecnologia pressupõe que o titular não abuse de sua posição jurídica em desfavor da concorrência.

Diversamente do que ocorre com a doutrina do abuso de patente, a noção de abuso de poder econômico presume uma análise de uma situação de mercado e de poder de mercado.

Tais noções resultam no Direito Brasileiro do disposto na Lei 8.884/94:

788 Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º. A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º. Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º. A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.

Assim, para que se tenha uma situação de abuso de posição dominante, é preciso que se configure uma das situações configuradas no art. 20, IV e § 2º, na qual existe posição dominante a ser (ou não) abusada, com a possibilidade de presunção de tal posição dominante na forma do § 3º.

Não haverá abuso de poder econômico, assim, no caso de uma patente, ainda que abusada, cujo titular não controle “parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa”.

As leis de propriedade intelectual, de regulação do comércio de tecnologia e de repressão do abuso do poder econômico estabelecem normas limitando, condicionando ou até extinguindo o direito utilizado de forma abusiva. Tal mecanismo é adotado na legislação de muitos países, especialmente através da concessão de licenças compulsórias, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante autorização direta do Estado.

A licença compulsória como punição: art. 24 da Lei 8.484/94

A própria lei Antitruste (Lei 8.884/94) dispõe:

art. 24: Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isoladas ou cumulativamente:

(...)

IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

seja concedida *licença compulsória* de patentes de titularidade do infrator;⁷⁸⁹

Veja-se que a licença prevista na lei antitruste tem o caráter *punitivo*, e não corretivo. As licenças do art. 68 do CPI/96 não são penalidades, mas conseqüências do uso adequado da propriedade: quem suporta o trânsito do vizinho encravado em sua propriedade não está sendo punido, mas apenas sujeito a uma condição específica do direito de que é titular. Esta licença do art. 24 da Lei 8.484/94 é pena, e não uma limitação ao direito, e à nossa leitura da lei, pode ser imposta apesar de o titular não ter abusado de nenhuma forma o direito, nem ter ocorrido a situação de dependência de patentes, etc.

Com efeito, não identificamos a licença compulsória do art.24 da Lei 8.484/94 com a do art. 68 da Lei 9.279/96, como abaixo indicaremos.

Daquela modalidade de licença compulsória tratou o CADE em sua Consulta Prévia 31/99, submetida pelo Ministério de Saúde⁷⁹⁰. Em tal ato, o Conselho entendeu que *deve* haver uma ligação causal entre a punição através da licença compulsória e o fato abusivo – o poder de mercado que permite o abuso deve resultar da patente licenciada.

Salvo melhor juízo, tal entendimento contradita a decisão do CADE no caso Colgate-Kolynos, no qual se impôs alternativamente a sanção de licenciamento de marcas sem tal apuração ; é bem verdade que neste caso, tínhamos uma aquisição de empresas e não uma hipótese de prática restritiva.

Entendemos que a licença do art.24 da Lei 8.484/93 é um instrumento genérico de punição; que não está adstrita a uma demanda específica de licenciamento por particulares; que visa à satisfação da política de concorrência. Já a licença do art. 68 da Lei 9.279/94 será requerida necessariamente na forma do art. 73 por um interessado legitimado ao uso do privilégio por essa via (vide o art. 68 § 2º do CPI/96), e tem por fim o reequilíbrio dos direitos e obrigações dos patenteados e terceiros, e não essencialmente o resguardo da concorrência em si própria.

Assim, apesar do brilhante entendimento da Consulta Prévia 31/99, acredito essencial diferenciar as duas hipóteses: a licença-punição do art. 24 da Lei 8.484/94 e a licença de interesse particular prevista no art.68 da Lei 9.279/96.

A doutrina não teve até agora tal entendimento. Diz Lucas Rocha Fortunato⁷⁹¹:

O instrumento da licença compulsória passa, destarte, a desempenhar papel fundamental no equilíbrio do mercado. Essa função moderadora vai ao encontro dos princípios constitucionais

789 Pelo Projeto do Executivo de criação de uma Agência Nacional da Concorrência, a redação passaria a ser: Art. 24..... IV - a determinação aos órgãos públicos competentes para que, **sob pena de responsabilidade**: a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator;

790 Vide José Carlos Vaz e Dias, Licença Compulsória de Patentes e Direito Antitruste, em Revista da ABPI no. 84, Set/Out. de 2001 para uma análise de tal Consulta Prévia.

791 Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro - Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes, Ed. Brasília Jurídica, 1996.

da ordem econômica, que estabelecem a liberdade do mercado como regra, mas que, igualmente, determinam que a lei reprima o abuso de poder econômico que vise “à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º).

O influxo do dispositivo constitucional supramencionado no sistema jurídico regedor da proteção patentária deve exigir do aplicador do direito grande esforço exegético. A repressão de poder econômico tem sido normalmente identificada com o princípio da livre concorrência: *“Deveras, não há oposição entre princípio da livre concorrência e aquele que se oculta sob a norma do art. 173, § 4º do texto constitucional, princípio latente, que se expressa como princípio da repressão aos abusos do poder econômico e, em verdade – porque dele é fragmento -, compõe-se no primeiro.”*⁷⁹²

Por outro lado, dizem Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen Garcia e Paulo Parente M. Mendes:

Segundo o Art. 68, o titular ficará sujeito a tal licença se exercer os direitos de sua patente de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico. Constitui tal abuso, por exemplo, o desabastecimento do mercado ou a oferta reprimida pelo titular da patente.⁷⁹³

Modalidades de Práticas Anticoncorrenciais com patentes

A Lei 9.279/96 não indica quais são as modalidades de práticas anticoncorrenciais cuja correção poderá ser objeto de licença compulsória. Provavelmente o principal exemplo de abuso reprimível por licença, porém encontra-se na própria Lei 8.884/94:

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

XVI - açambarcar ou impedir a livre exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

Diz Fábio Ulhoa Coelho em comentários a esse dispositivo⁷⁹⁴:

“José Inácio Franceschini, em percuciente estudo referente ao abuso do poder econômico exercido através dos contratos de tecnologia (em Franceschini, 1985:609/620), aponta dois aspectos na questão respeitante à circulação dos bens imateriais: o *estático*, referente à não-utilização ou não exportação intencional, em detrimento do interesse coletivo, e o *dinâmico*, consistente na outorga de licença ou cessão de direito industrial em termos anticoncorrenciais.

Ainda segundo a lição de Franceschini, o desuso de privilégio pode caracterizar abuso do poder econômico principalmente quando a empresa detentora de certa tecnologia e com presença proeminente no mercado em que é empregada, empenha-se em adquirir os demais

792 GRAU, Eros Roberto. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988” (Interpretação e Crítica), 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p.230

793 Gabriel Di Blasi / Mario Soerensen Garcia / Paulo Parente M. Mendes. A Propriedade Industrial - Os Sistema de Marcas, Patentes e Desenhos Industrial Analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.. Editora Forense.

794 Direito Antitruste Brasileiro – Comentários à Lei nº 8.884/94, Ed. Saraiva.

privilégios exploráveis nesse mercado, alcançando *status* monopolístico por via oblíqua. É a hipótese de açambarque de direito industrial, mencionado pela lei.

(...)

Tanto os mecanismos estáticos como os dinâmicos de utilização anticoncorrencial de direitos industriais são puníveis como infração contra a ordem econômica pela atual legislação antitruste.”

O direito comparado indica uma série de circunstâncias nas quais as patentes se tornam elementos de uma prática anticoncorrencial ⁷⁹⁵. Assim é que práticas como o *cross licensing*, e o *patent pooling*, quando instrumentos de ação concertada contra a concorrência; a falta de uso ou recusa de licenciamento ⁷⁹⁶, a imposição de *royalties* sobre produtos não patenteados ou após a expiração da patente, vendas ou licenças casadas, limitações de preços em licenças múltiplas, compromissos de não suscitar a nulidade da patente, proibição de uso de produtos competitivos, etc.

Um aspecto particularmente importante a nossa análise é a hipótese do abuso do poder econômico que resulta da fixação de preços de produtos patenteados, em limites muito maiores do que os custos, o retorno do investimento em pesquisa, e que uma margem razoável de lucro poderia justificar.

Para tal hipótese, prevê mais uma vez o art. 21 da Lei 8.884/94:

(...)

XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.

Parágrafo único - Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidades;

II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais;

III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;

IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.

795 Acompanhamos aqui Thomas D. Dieterich, *Inter-relationships between the Federal Antitrust Laws and Industrial Property*, in *Patent Antitrust*, PLI, 1989. Veja-se também *Intellectual Property Antitrust 2001*, David Bender, Ed. Practising Law Institute.

796 Não assim nos Estados Unidos, muito embora haja licenças compulsórias previstas em lei para o setor de energia atômica e de poluição (42 U.S.C. §§ 2181-90, 42 U.S.C. §§1857-h-6). No entanto, em certos casos, relativos a setores de saúde pública e segurança, os tribunais americanos têm concedido medidas judiciais equivalentes a licenças compulsórias (Dieterich, *op.cit.* p.24).

Processualística da Licença por Abuso de Poder Econômico

Como se obterá a licença compulsória de patente por abuso de poder econômico? Não há procedimento específico previsto na Lei 9.279/96, a não ser no desenho bem impreciso do art. 68: “comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.”.

De outro lado, tem-se a processualística geral das licenças compulsórias:

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º. O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º. No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Qual a autoridade competente para a decisão de tal procedimento? Na verdade, há que se discernir duas hipóteses:

- a do procedimento destinado a coibir, na esfera administrativa, um abuso de poder econômico em geral na forma do art. 24 da Lei 8.484/94, ou a moderar uma hipótese de concentração de poder econômico ainda que não abusado, cujo remédio fica ao prudente arbítrio do CADE, o qual pode – como já o fez no caso Colgate/Kolynos (Ato de Concentração 27/94, D.ºU de 22/9/96) – concluir pela restrição do exercício de direitos de Propriedade intelectual; ou
- a do pedido específico de uma licença compulsória por abuso de poder econômico requerida na forma do art. 73 da Lei. 9.279/96.

Entendemos porém que, em ambos os casos, o procedimento conducente à licença compulsória deva ser iniciado na forma do art. 30 da Lei 8.884/94 junto à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. A qual apreciará inicialmente o feito, antes de remetê-lo ao CADE. Uma vez apreciado e julgado o feito por aquele Conselho, caberá a execução da decisão seja *ex officio*, seja na forma do art. 73 da Lei 9.279/96. Vale lembrar aqui o disposto no Art. 24, IV, a) da Lei 8.884/94, segundo o qual o CADE *recomendaria* ao INPI a concessão da licença compulsória como parte das sanções pelo abuso.

Meu entendimento se baseia no disposto no próprio art. 73 § 2º., no que prescreve que o requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar *documentação que o comprove*. Cabendo à SDE e ao CADE (e, secundariamente, ao judiciário), não ao INPI, a determinação do abuso de poder econômico, tal documentação será a da autoridade administrativa ou judicial mencionada no *caput* do art. 68. É de notar-se que, neste último, a menção à decisão da “autoridade administrativa” claramente aponta para outro órgão ou entidade, que não o INPI.

De Blasi et allii (op. cit.) assim entendem:

O abuso será configurado através de requerimento solicitado, por interessado na licença, à instituição competente - que não será o INPI- como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Somente munido desta decisão protocolada pelo conselho, o interessado poderá requerer licença compulsória no Instituto.

Idêntica opinião tem Lucas Rocha Fortunato (op. cit):

Simple análise literal da norma permite concluir que o desabastecimento do mercado pode ensejar requerimento de patente, independentemente de qualquer manifestação de órgão administrativo ou judicial. Ainda que esse desabastecimento, nos termos da Lei nº 8.884/94, configure abuso de poder econômico e que, em consequência, submeta seu infrator às sanções administrativas impostas pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o requerimento de licença compulsória com base na falta de exploração ou exploração incompleta independe dessa manifestação. Entretanto, o pronunciamento administrativo ou judicial deve ser necessariamente obtido se a licença for requerida com fundamento no *caput* do art. 68. Repise-se: não será o INPI que irá comprovar eventual prática abusiva relacionada ao objeto da patente; caso alguém manifeste interesse em obter licença compulsória com fundamento em abuso de poder econômico cometido pelo titular da patente, já deverá estar munido da necessária decisão administrativa prolatada pelo CADE ou de sentença judicial, condenando o titular da patente.

Importante aspecto das licenças compulsórias relativas ao abuso de poder econômico é que não se aplica em todos os casos a regra do art. 73 da Lei 9.279/96 que exige do requerente a proposta de condições, a serem aceitas pelo titular, ou então arbitradas pelo INPI. Nesses casos, a estipulação de *royalties* e condições pode ser parte dos mecanismos de correção dos abusos, segundo a determinação do CADE; note-se, neste contexto, a dicção do TRIPS:

“The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases”.

Abuso de poder econômico na Lei 9.279/96

No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de *abuso de poder econômico*, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo de um ano (art. 74) para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado (entenda-se, externo) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento (art.68 § 3º.)

Durante tal prazo, será igualmente admitida a importação por terceiros (além do licenciado compulsório) de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento (art. 68 § 4º).

Tal se dá porque tanto no caso de importação pelo próprio titular para exploração de patente quanto na hipótese agora sob estudo – a art 68 § 3^o (licença resultante de abuso de poder econômico) -, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado (*sem discriminar se interno ou externo*) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

É de se entender que tal permissivo se dirige, especialmente, aos casos em que se alegue inviabilidade econômica de fabricação do produto no Brasil, presumida pelo fato de que o próprio titular da patente não está efetuando tal fabricação, diretamente ou por licenciado⁷⁹⁷. Em outras palavras, se o titular apenas importa seu produto, o terceiro interessado também pode importar, desde que de fonte externa autorizada ou não vedada pelo titular.

Note-se que, não obstante estar tal previsão incluída num dispositivo que lista hipótese de licença compulsória, a permissão de importação não é licença compulsória de nenhuma espécie mas, como se lê no capítulo sobre exaustão de direitos – uma hipótese de limitação à patente.

Do ponto de vista lógico e prático, é extremamente coerente tal dispositivo. Se houver mercado interno para o produto em questão, a importação por terceiros (de fonte autorizada....) contribuirá eficazmente para evitar o preço abusivo, e o titular propenderá a fabricar internamente para maximar seu retorno. Se não houver, a permissão para importar é inócua.

De outro lado, o art. 184, III do CPI II exclui de crime quem importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, desde que tenha sido colocado *no mercado externo* diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Em outras palavras, mesmo fora do contexto da *inviabilidade econômica* prevista no art. 68 do CPI/96, o terceiro interessado pode importar de fonte autorizada pelo titular sem risco de infração à norma penal.

Jurisprudência – Licenças Compulsórias por Abuso de Poder Econômico

“[T]he aims and objectives of patent and antitrust laws may seem, at first glance, wholly at odds. However, the two bodies of law are actually complementary, as both are aimed at encouraging innovation, industry and competition.” *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, 897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990).

FTC File No. 951 0140 - FTC's Public Reference Branch, Room 130, 6th Street and Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. The proposed consent agreement signed by the firms to settle these charges, announced today for public comment, would require the merged firm to *divest Pharmacia's 9-AC assets to a Commission-approved buyer to ensure that research and development will continue*. The National Cancer Institute must approve the buyer as well. The settlement would require the divestiture to be completed within 12 months. Further, if the divestiture is not completed within 12 months, the Commission would be

797 Henry Shiller, Revista da ABPI no. 25 (1996), p. 24.

permitted to appoint a trustee to divest the 9-AC assets, including an exclusive license to 9-AC in the United States as well as an exclusive or nonexclusive license to market 9-AC in the rest of the world. In addition, the consent agreement would require the merged firm to provide technical assistance and advice to the acquirer toward continuing the research and development of 9-AC.

The consent order requires the licensing of specified gene therapy technology and patent rights to Rhone-Poulenc Rorer, Inc., of Collegeville, Pennsylvania, to put Rhone-Poulenc in a position to compete against the combined firm. It also requires divestiture of the Sandoz U.S. and Canadian corn herbicide assets to BASF, a German firm, and its flea control business to Central Garden & Pet Company, of Lafayette, California, or another Commission - approved buyer.

A FTC interpôs medidas contra a Dell Computer Corporation em relação a tecnologia objeto da patente “VL-Bus”. Conforme relatório da FTC ⁷⁹⁸, tal tecnologia foi tornada padrão para computadores pessoais pela VESA (Video Electronics Standards Association). No entanto, a Dell Computers obteve registro para esta tecnologia e começou a requerer judicialmente o pagamento de *royalties* de outros membros da VESA sobre tal tecnologia. Uma vez que foi um caso onde nitidamente a Dell Computers agiu com excesso de destreza. O FTC entrevistou em vista dos atos prejudiciais a concorrência e para solucionar pacificamente a questão a Dell Computers se comprometeu a não tentar fazer valer o seu direito patentário tal como se estivesse oferecendo licenças para tal patente onde não houvesse qualquer pagamento.

Licença compulsória por falta de uso

O abuso consistente no não uso do privilégio é um alvo preferencial das sanções ou ações corretivas do excesso do monopólio. Tal se dá frequentemente através da concessão de licenças compulsórias ⁷⁹⁹, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante autorização direta do Estado.

798 FTC's Public Reference Branch, FTC File No. 931 0097

799 Um dos mais discutidos instrumentos de limitação da patente, tal sistema só pode ser realmente eficaz se o licenciado compulsório tiver capacidade técnica de explorar a patente. Como dissemos anteriormente, "O competidor econômico, que não seja competidor tecnológico, só tem, desta forma, uma maneira de conseguir esta informação: pagar ao detentor dos dados escassos, submetendo-se habitualmente a uma imposição de segredo.", El Concepto de Know How, Revista de Derecho Industrial, março de 1980. Nos quase vinte anos de vigência do Código só foram concedidas duas licenças realmente eficazes, ambas a uma única empresa nacional: Nortox Agroquímica S.A., no tocante a patentes da Monsanto que cobriam a fabricação de um defensivo agrícola; no caso, a licenciada compulsória já detinha patentes alternativas, desenvolvidas por sua encomenda por centros de pesquisa estrangeiros, não necessitando assim de obter a tecnologia da titular da patente.

O dever de usar o privilégio

A essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de explorar o objeto do privilégio⁸⁰⁰. Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme ao interesse público⁸⁰¹.

A questão é: que tipo de uso deve ser este? A exploração através da fabricação do produto no país que concede a patente, ou do uso do processo? A comercialização do produto patenteado, ou a fruição de seus efeitos pelos consumidores bastam para satisfazer ao interesse público?

A doutrina liberal entende que para racionalizar a produção, instalando as unidades industriais onde melhor estariam, atendendo às vantagens comparativas, não seria exigível, absolutamente, a exploração industrial do privilégio em cada país que o concedesse; a rigor, nem sequer a comercialização seria imposta, sob pena de falsear o ciclo natural dos produtos, obrigando a uma inovação artificial, incompatível com a demanda dos mercados menos sofisticados.

Adotando a tese de que o investimento privado, deixado em plena liberdade, tomará o caminho mais eficiente não só para os objetivos do investidor (a maximização do retorno e velocidade de crescimento da empresa) como também - possivelmente a médio e longo prazo - para os da sociedade como um todo, não cabe exigir qualquer uso adequado da patente. Talvez, apenas, que ela não seja usada para extinguir a concorrência em geral.

Presumindo-se, de outro lado, que os interesses da sociedade possam divergir dos do investidor, ou que o interesse de certos países não coincida com os propósitos de determinados investidores, surge então a necessidade de mecanismos de re-orientação do uso das patentes, por exemplo através das mencionada caducidade e das licenças compulsórias. Este é o caso dos países em desenvolvimento que já disponham de certa base industrial, a quem não interessa a eliminação de tal segmento econômico a curto prazo, em favor de uma racionalização em proveito alheio.

É bem verdade que nem todo desuso é abusivo, pois somente a utilização do monopólio para impedir a produção num mercado que a justificasse economicamente poderia ser considerada assim. O não uso da patente, se considerado abusivo, pode resultar –no Direito Comparado - seja na exploração forçada do privilégio, seja na perda definitiva do direito de exclusiva através da caducidade.

800 Paul Roubier, *Le droit de la Propriété Industrielle*, (1952), "Si l'État accepte de donner à l'inventeur un monopole d'exploitation, c'est à la condition qu'il y ait effectivement une exploitation. Gonzales Junior, Astyr, A caducidade do privilegio de invenção na lei brasileira e na Convenção de Paris, *Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro*, nova série, vol. 24 n 58 p 61 a 69 abr./jun. 1985. Antônio Luís Figueira Barbosa, *Importação, Trabalho Obrigatório, Caducidade e Licença Compulsória*, *Revista da ABPI* no. 25 (1996).

801 J.M. Mousseron, *Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective*, Paris, 1961, p.197.

A licença por desuso na lei em vigor

A Lei 9.279/96 endereça-se a essa questão, dispondo em seu art. 68 que haverá *também* licença compulsória nos casos de não exploração do objeto da patente *no território brasileiro*, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação⁸⁰²; ou, ainda, no caso de comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado⁸⁰³.

Assim, desaparece qualquer consideração quanto à existência ou não de abuso; ainda que a CUP classifique o desuso como tal, para a lei brasileira a simples não exploração deflagra a pretensão do licenciamento.

A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular justificar o desuso “por razões legítimas” ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou, ainda, justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Licença por falta de uso e CUP

Diz a Convenção de Paris, no pertinente:

Art. 5º

(2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. (...)

(4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não-exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

(5) as disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

Licença por falta de uso e TRIPs

A questão da compatibilidade entre TRIPs e o instituto brasileiro da licença compulsória por falta de uso já nos foi objeto de uma extensa análise, publicada em nosso Licitações,

802 Note-se, porém, o que dispõe o art. 68 § 4º: No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. Vale dizer, nestes casos, legitima-se a importação paralela. Quanto à questão da compatibilidade de tal dispositivo com o art. 27.1 de TRIPs vide a seção sobre esgotamento de direitos. Vide especialmente Carlos Correa, *Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 145-146. Vide também Ivan B. Ahlert, *Importação Paralela e Licença Compulsória*, Revista da ABPI, Nº 27 - Mar. /Abr. 1997.

803 Este modelo de licença compulsória é compatível com o Acordo TRIPs? Vide nosso “Licitações, Subsídios e Patentes”, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 114 e seguintes.

Subsídios e Patentes, Ed. Lumen Juris, 1996. Remetendo o leitor a tal fonte, como também à seção, no terceiro capítulo deste trabalho, dedicada ao Acordo TRIPs, cumpre-nos apenas aqui citar nossas conclusões quanto à questão:

- a) Não se introduziu, com o TRIPs, nenhum novo requisito à regra de não discriminação da Convenção de Paris.
- b) TRIPs, fora da cláusula em exame, não revoga as disposições da CUP relativas ao uso efetivo das patentes.
- c) A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula exclusivamente os pressupostos para o exercício de uma patente que sejam incondicionais e intrínsecos à concessão, não se aplicando às regras relativas à manutenção do direito, uma vez concedido. Assim, a norma não afeta a exigência de uso efetivo.
- d) Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não poderia ser entendido de forma a vedar a exigência de uso efetivo. Em primeiro lugar, porque continua em vigor a Convenção de Paris, que a assegura.
- e) Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a exploração da patente: mesmo sem importar nada, ocorre falta de uso. Não há pois a discriminação mencionada na cláusula entre a importação e a fabricação local.
- f) Outro seria o entendimento, se o TRIPs regulasse a noção de uso efetivo, ou proibisse discriminar entre território nacional e estrangeiro para apuração da exploração ou ainda tivesse disposto diretamente que importação também é uso. Mas não o fez.
- g) Assim, não há qualquer discriminação, seja perante do Art. 27, seja perante o restante dos dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei nacional de um requisito de uso efetivo, desde que constituído em exata conformidade com os parâmetros do Art. 5o. da CUP.

Em maio de 2000 os Estados Unidos suscitaram perante a OMC a desconformidade do dispositivo da lei nacional com o art. 27 do TRIPs. Em 25 de junho de 2001 o pleito se encerrou sem julgamento, havendo o compromisso de o Governo Brasileiro consultar o Americano em conversações prévias à concessão de qualquer licença contra pessoa americana. Permanecem assim válidos os argumentos acima indicados.

Legitimidade para licenciamento compulsório por desuso

No dizer da lei, as licenças compulsórias do art. 73 só poderão ser requeridas por pessoa com *legítimo interesse* e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que – como já visto- deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno⁸⁰⁴.

Tal exigência presumirá o exame, pelo INPI, das condições de legitimidade, o que poderá ainda ser objeto de resistência por parte do licenciador obrigado à autorização.

804 Não foi incorporado ao Direito Interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (art. 31.b) que exige que as leis nacionais prevejam a prévia interpelação do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se possa requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.

Argüem alguns que a capacidade técnica implicaria em que o licenciante tivesse pleno domínio da tecnologia necessária, descabendo assim qualquer aporte por parte do inventor. Tal regra de legitimidade não impede, a nosso ver, o Poder Público de postular a licença para seu uso, ainda que tal outorga presuma o sublicenciamento a terceiros, mediante contratação direta ou licitação, para suprimento dos bens ou serviços licenciados compulsoriamente. O sentido da regra legal é que o licenciamento deva resultar num uso efetivo da patente de acordo com seus pressupostos legais. A capacidade técnica e econômica a que se refere a lei deve ser entendida, pelo menos em face ao Poder Público, como própria ou delegada.

Não é, à luz do art. 68 § 1º requisito de legitimação que o pretendente tenha antes solicitado licença voluntária, a qual tenha sido recusada nos termos oferecidos ⁸⁰⁵.

Finalidade da licença compulsória

Como prescreve o art.68 § 2º, a produção sob a licença deverá destinar-se, *predominantemente*, ao mercado interno. Vale dizer, sem exclusão de produção – desde que não seja predominante – para o mercado interno. Assim, caberá expedir licença compulsória se a parcela do mercado interno pretendido compreender até 51% da produção.

Note-se que, para os efeitos deste artigo, não se poderá considerar mercado *externo* as áreas de integração econômica, por exemplo, o Mercosul.

Prazo para licença compulsória

A licença compulsória somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente. Note-se que o art. 5º da CUP estabelece que tal prazo será quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente. No entanto, quase impossível, no regime brasileiro, que a hipótese da CUP venha a ser suscitada na prática.

Defesa do titular

O titular pode alegar em defesa, além das questões relativas à legitimidade, o desuso por razões legítimas; ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração; ou justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal (CPI/96, art. 69).

Quais serão as “razões legítimas”, a que se refere a lei? A expressão, emprestada da Convenção de Paris, art. 5 A (4), é interpretada como significando “razões baseadas na existência de obstáculos econômicos, legais ou técnicos à exploração ou exploração mais

805 Não foi incorporado ao Direito Interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (art. 31.b) que exige que as leis nacionais prevejam a prévia interpelação do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se possa requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.

intensiva da patente no país”⁸⁰⁶. Jurisprudência estrangeira indica que tais razões serão suficientemente graves para realmente impedir a exploração da patente⁸⁰⁷.

Assim, tais fundamentos podem até exceder a simples força maior ou caso fortuito, mas conforme prevêem as Atas da Revisão de Bruxelas da CUP⁸⁰⁸, deverão ser determinados em sua extensão pelas autoridades de cada país. No Brasil, o foco de interpretação será o do texto constitucional, que submete a patente aos requisitos de uso efetivo, em favor da economia, do desenvolvimento e da tecnologia nacionais; na dúvida, o interesse da fabricação local prevalecerá.

Já se argumentou que, num contexto empresarial, só se deixaria de explorar uma patente por razões da lógica empresarial⁸⁰⁹. Assim jamais seria deferida uma licença compulsória por desuso. Tal reflexão é cega, porém, à dimensão social da patente, que lhe provê os fundamentos constitucionais. Assim, se a razão for empresarialmente legítima – como a de restringir o mercado nacional a produtos de tecnologia ultrapassada – mas socialmente reprovável ou pelo menos *não legítima*, haverá fundamento para concessão da licença.

Que serão “sérios e efetivos preparativos para exploração”? À falta de precedentes nacionais, cabe suscitar a jurisprudência francesa sobre a questão, que determina serem tais o fato de se fazerem reais esforços para se implantar uma fábrica, constituindo uma sociedade no país para tal fim⁸¹⁰; ou o fato de serem entabuladas negociações sérias e repetidas com parceiros potenciais⁸¹¹ mas não o simples anúncio e oferta de licença⁸¹².

Quanto aos obstáculos de ordem legal, tem-se que não constituem razões de escusa da obrigação constitucional de uso da patente a simples recusa de homologação ou licença de fabricação pela autoridade competente, caso o titular, sem prejuízo da matéria reivindicada, pudesse alterar o produto para satisfazer às especificações oficiais⁸¹³.

No caso de falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, de falta de uso integral do processo patenteado, cabe ao titular alegar inviabilidade econômica da fabricação local, ainda que possível a satisfação *completa* do mercado através de importação. Tal argumento porém, encontrará a óbvia contradita do requerente, cujo fundamento fáctico do requerimento será exatamente a viabilidade econômica da fabricação local. Assim, a tese de inviabilidade sofre de uma fragilidade insuperável como defesa do

806 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 75.

807 Julgamento do Tribunal de Grande Instância de Paris de 3 de maio de 1963, API, 1963, 295.

808 p. 316/7, 322/3, 325/6 e 387/8

809 Por exemplo, em Danemann, op. Cit., p161.

810 T.Civ. Seine 10 março de 1933, API, 1933, 287)

811 Segundo Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991, p. 383, haveria considerável jurisprudência em tal sentido, especialmente Lyon 29 de março de 1933, API, 1933, 254.

812 Paris, 7 de fevereiro de 1925, API, 1925, 8.

813 Tribunal de Grande Instância de Paris, 21 de junho de 1976, JCP, 1976, ed. CI, II, 12295.

titular da patente, ainda que possa ser levantada como questão de legitimação do requerente.

Note-se que não cabe alegar falta de inviabilidade econômica no caso de comercialização insuficiente tendo em vista o mercado nacional, eis que está clara a existência *objetiva* de demanda, ainda que razões subjetivas pudessem ser suscitadas.

Da noção de uso efetivo

Como visto, o art. 68 da Lei 9.279/96 diz o seguinte:

(...)

§ 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Assim, são causas que legitimam a licença compulsória:

a falta de fabricação do produto;

a fabricação incompleta do produto;

a *falta de uso integral* do processo patenteado;

a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Tais fatos dispensam qualquer constatação suplementar de abuso de patentes ou de abuso de poder econômico. São fatos que, por si só, fixando abuso *juris et de jure*, constituem a situação jurídica que propicia o requerimento da licença compulsória pelo interessado que for legitimado para tanto.

Veremos, a seguir, a questão da fabricação *incompleta* do produto ou uso *não integral* do processo patenteado. Vale, no entanto, enfatizar que a comercialização que não satisfaça o mercado (note-se, não só o interno...) é causa autônoma de licenciamento compulsório. Assim, mesmo na hipótese em que a importação seja legítima (por inviabilidade econômica de fabricação local), o excesso de demanda não atendida legitimaria o licenciamento. Não há razão, de outro lado, para limitar a apuração da demanda reprimida aos níveis de preços praticados por importação; se a demanda, ao preço que se poderia praticar pela fabricação interna, não é atendida, abre-se também possibilidade da licença obrigatória.

Na lei brasileira, assim, superam-se as dúvidas quanto à noção de uso efetivo suscitadas em outros sistemas jurídicos: o uso se faz pela fabricação local, ainda que tal obrigação seja eximida nos casos previstos na legislação, sem que com isto se crie um uso efetivo por

importação ⁸¹⁴. Com efeito, o dispositivo do art. 68 § 4º, que faculta a importação paralela por terceiros quando também importe o titular, enfatiza que não há uso efetivo neste caso.

Quanto a essa importação paralela – que não é submetida a qualquer licença pública ou privada, mas consiste simples modalidade de exaustão de direitos -, vide o capítulo específico deste livro sob o título Limitações à Patente, Exaustão de Direitos.

Fabricação completa de produto; falta de uso integral do processo

A *fabricação completa* do produto ou uso integral do processo podem ser entendido de duas formas:

- como a fabricação que satisfaça *as reivindicações da patente*, em uma de suas formas alternativas.
- Como a fabricação que complete o produto ou perfaça o processo do ponto de vista econômico.

A segunda hipótese parte do princípio que o uso obrigatório da patente tem uma função social, que é o que a Constituição, em seu art. 5º, XXIX define como “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Tal perspectiva tem como consequência enfatizar o uso economicamente significativo da patente, o que levaria a entender a obrigação resultante do art. 68 § 1º do CPI/96 como a fabricação que complete o produto ou perfaça o processo do ponto de vista econômico.

Na verdade, os dois requisitos são necessariamente cumulativos, o primeiro para satisfazer o alcance do privilégio, como concedido, ou seja, em sua essência jurídica, o segundo para satisfazer o requisito constitucional, que alcança, como visto, a dimensão econômica do direito.

Ponderemos, primeiramente, quanto à suficiência relativa às reivindicações da patente. Note-se que não se pode usar, para o propósito de apurar *uso efetivo*, o critério da contrafação. Para se verificar se um uso de uma tecnologia infringe uma patente, se levará em conta *qualquer* dos pontos reivindicados; para se determinar uso efetivo, no entanto, é preciso determinar se a solução técnica, como reivindicada, está sendo usada, em sua integralidade. Assim, se uma patente reivindica processo, produto e aparelho, a simples fabricação do produto não atende à obrigação de uso efetivo, muito embora o fizesse, se fosse esta a única matéria reivindicada ⁸¹⁵. Já se apontou que, no caso de soluções alternativas, a utilização de apenas uma delas satisfará o requisito.

814 Enganava-se, obviamente, o Relator da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quanto ao Projeto da Câmara no. 115/93, que veio a tornar-se a Lei 9.279/96, ao entender que “nos casos de inviabilidade econômica, a importação será admitida como forma de exploração”. A inviabilidade é matéria de defesa do titular da patente, mas não exploração.

815 Tal se dá por aplicação do conceito de unidade da patente; se a solução técnica é uma, o uso da patente tem de ser abrangente, cobrindo todas as reivindicações que a expressam.

Já apreciando o uso do ponto de vista econômico, parece razoável admitir que tal seja igualmente *sério e efetivo*, como se impõe quanto aos preparativos para exploração das patentes. Quais parâmetros se tomariam para determinar tal uso sério e efetivo?

Note-se que o direito comparado aponta igualmente a necessidade de que a fabricação seja real e leal ⁸¹⁶, ou seja, que tal não se configure como simplesmente simbólica ⁸¹⁷. Em especial, não se considera produção local o de um estabelecimento que apenas monte peças fabricadas no exterior ⁸¹⁸. A partir de que nível se terá tal *fabricação completa*?

Licença de interesse público

Imagine-se uma situação em que – por emergência ou interesse público – indique-se a necessidade pública de utilizar o teor de uma patente. Já de início, é de se notar que a nossa legislação de Propriedade Industrial prevê mecanismos para enfrentar tal situação: é caso frontal da aplicabilidade do art. 71 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, o qual assim se lê:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Tal licença se distingue das analisadas anteriormente, no que o interesse a prevalecer não é o licenciado, mas o interesse público. No regime das legislações anteriores, verificou-se pelo menos uma hipótese em que tal licença foi concedida, para combate a uma epidemia de febre aftosa.

Previsão no Acordo TRIPs

A licença por interesse público está especificamente sancionada no Art. 31 do TRIPs, especialmente por aplicação do art. 8º:

Article 8

Principles

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.

816 Conforme a jurisprudência francesa: Lyon, 29 de março de 1933, API, 1933, 251; Amiens, 26 de julho de 1938, API, 1939, 135; Dijon, 14 de junho de 1944, API 1940-1948, 111)

817 Ainda conforme a jurisprudência francesa: Bourges, 8 de novembro de 1932, API, 1933, 265; Paris, 16 de janeiro de 1934, API, 1934, 137.

818 Carlos Maria Correa e Salvador D.Bergel Patentes y Competencia, Rubinzal-Culszoni Editores – Buenos Aires, 14 De Maio De 1996, p. 85.

Importante notar que TRIPs contempla as hipóteses de interesse público, especialmente no setor de saúde e alimentação, e que se refere à emergência pública no art. 31, o TRIPs.

Diz Carlos Maria Correa ⁸¹⁹:

Salud Pública y nutrición y otras razones de interés público. El artículo 8 (“Principios”) de Acuerdo TRIPs establece el derecho de los Miembros de “adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y nutrición de la población, o para promover el interés en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo”.

Con base en esta disposición, y sujetas a las condiciones establecidas por el artículo 31, las licencias obligatorias podrían concederse, por razones de “interés público” (como sucede en la legislación alemana) o para satisfacer objetivos de salud pública.

Licença por interesse público no direito comparado ⁸²⁰

Tal mecanismo é bem conhecido em direito comparado. Como notam Chavanne e Burst ⁸²¹:

La licence d’office dans l’intérêt de la santé publique - Selon l’article L.613-16 - si l’intérêt public l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments ou pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisantes, ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique au régime de la licence d’office...”

“A partir du jour de la publication du décret soumettant le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence qui ne peut qu’être non exclusive est accordée aux conditions fixées par arrêté du ministre à l’exclusion de celles relatives aux redevances. Celles-ci, à défaut d’accord amiable, sont fixées par le tribunal de grande instance”.

O mesmo ocorre no direito italiano ⁸²²:

La legge sui brevetti per invenzioni prevede una generale possibilità di espropriazione del brevetto nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità> Tale disciplina (espressa dagli artt.60-65 l.inv.) può dar luogo alla ablazione del brevetto, o alla autorizzazione all’uso del brevetto (quid una sorta di licenza obbligatoria) a favore della pubblica Amministrazione, dietro indennizzo.

De outro lado, diz a Seção 1498 do Capítulo 91, Parte IV, Título 28 do U.S. Code (“USC”):

28 USC 1498. Patent and copyright cases

819 Acuerdo TRIPs – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.

820 Esta seção contou com a colaboração e pesquisa de Marcelo Rodrigues Neves e Sérgio Reis.

821 Albert Chavanne / Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle – 4^a édition – Actes Imposés – Licences à caractère administratif – p. 219 e 220

822 Vincenzo Di Cataldo, Le Invenzioni I Modelli, p. 148, Giuffrè Editore – Milano

(a) Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner's remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner's reasonable costs, including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action if the owner is an independent inventor, a nonprofit organization, or an entity that had no more than 500 employees at any time during the 5-year period preceding the use or manufacture of the patented invention by or for the United States. Notwithstanding, the preceding sentences, unless the action has been pending for more than 10 years from the time of filing to the time that the owner applies for such costs and fees, reasonable and entire compensation shall not include such costs and fees if the court finds that the position of the United States was substantially justified or that special circumstances make an award unjust.

For the purposes of this section, the use or manufacture of an invention described in and covered by a patent of the United States by a contractor, a subcontractor, or any person, firm, or corporation for the Government and with the authorization or consent of the Government, shall be construed as use or manufacture for the United States.

The court shall not award compensation under this section if the claim is based on the use or manufacture by or for the United States of any article owned, leased, used by, or in the possession of the United States prior to July 1, 1918.

A Government employee shall have the right to bring suit against the Government under this section except where he was in a position to order, influence, or induce use of the invention by the Government. This section shall not confer a right of action on any patentee or any assignee of such patentee with respect to any invention discovered or invented by a person while in the employment or service of the United States, where the invention was related to the official functions of the employee, in cases in which such functions included research and development, or in the making of which Government time, materials or facilities were used.

Assim, a lei americana permite o uso de qualquer patente concedida nos E.U.A., sem licença voluntária do titular, desde que o uso seja realizado pelo governo norte-americano, ou para os fins deste, ainda que por terceiros. Juridicamente, a cláusula preceitua que ao usar a patente sem autorização, o Estado não comete “tort”⁸²³. Também vale citar o teor da Executive Order 12889 de 28 de dezembro de 1993, que determina que os entes públicos federais deverão tentar obter uma licença do titular da patente dentro de condições comerciais consideradas normais antes de proceder ao uso forçado de tal invenção.

A lei americana também prevê licença compulsória de patentes cujo titular é uma pequena e média empresa, em caso de invenções realizadas com a assistência do governo federal, USC, Seção 203, do Capítulo 18, Parte II do Título 35:

Sec. 203. March-in rights

(1. [1] With respect to any subject invention in which a small business firm or nonprofit organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the subject invention was made shall have the right, in accordance with such

823 O “tort” poderia ser comparável à responsabilidade aquiliana do Direito Romano.

procedures as are provided in regulations promulgated hereunder to require the contractor, an assignee or exclusive licensee of a subject invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances, and if the contractor, assignee, or exclusive licensee refuses such request, to grant such a license itself, if the Federal agency determines that such -

(a) action is necessary because the contractor or assignee has not taken, or is not expected to take within a reasonable time, effective steps to achieve practical application of the subject invention in such field of use;

(b) action is necessary to alleviate health or safety needs which are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or their licensees;

© action is necessary to meet requirements for public use specified by Federal regulations and such requirements are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or licensees; or

(d) action is necessary because the agreement required by section 204 has not been obtained or waived or because a licensee of the exclusive right to use or sell any subject invention in the United States is in breach of its agreement obtained pursuant to section 204.

(2) A determination pursuant to this section or section 202(b) (4) shall not be subject to the Contract Disputes Act (41 U.S.C. Sec. 601 et seq.). An administrative appeals procedure shall be established by regulations promulgated in accordance with section 206. Additionally, any contractor, inventor, assignee, or exclusive licensee adversely affected by a determination under this section may, at any time within sixty days after the determination is issued, file a petition in the United States Court of Federal Claims, which shall have jurisdiction to determine the appeal on the record and to affirm, reverse, remand or modify, “, as appropriate, the determination of the Federal agency. In cases described in paragraphs (a) and (c), the agency’s determination shall be held in abeyance pending the exhaustion of appeals or petitions filed under the preceding sentence.

Em matéria de energia nuclear, o Capítulo 23 do Título 42 do U.S. Code assim prevê:

(a) Declaration of public interest

The Commission may, after giving the patent owner an opportunity for a hearing, declare any patent to be affected with the public interest if

the invention or discovery covered by the patent is of primary importance in the production or utilization of special nuclear material or atomic energy; and the licensing of such invention or discovery under this section is of primary importance to effectuate the policies and purposes of this chapter.

(b) Action by Commission

Whenever any patent has been declared affected with the public interest, pursuant to subsection (a) of this section

the Commission is licensed to use the invention or discovery covered by such patent in performing any of its powers under this chapter; and

any person may apply to the Commission for a nonexclusive patent license to use the invention or discovery covered by such patent, and the Commission shall grant such patent license to the extent that it finds that the use of the invention or discovery is of primary importance to the conduct of an activity by such person authorized under this chapter.

Em relação à política de prevenção da poluição do ar norte americana, na Seção 7608, do Sub-capítulo III, Capítulo 85 está estabelecido o seguinte:

Sec. 7608. Mandatory licensing

Whenever the Attorney General determines, upon application of the Administrator -

(1) that -

(A) in the implementation of the requirements of section 7411, 7412, or 7521 of this title, a right under any United States letters patent, which is being used or intended for public or commercial use and not otherwise reasonably available, is necessary to enable any person required to comply with such limitation to so comply, and

(B) there are no reasonable alternative methods to accomplish such purpose, and

(2) that the unavailability of such right may result in a substantial lessening of competition or tendency to create a monopoly in any line of commerce in any section of the country, the Attorney General may so certify to a district court of the United States, which may issue an order requiring the person who owns such patent to license it on such reasonable terms and conditions as the court, after hearing, may determine. Such certification may be made to the district court for the district in which the person owning the patent resides does business, or is found.

Fora do campo patentário, mas dentro da Propriedade Intelectual, O Plant Variety Protection Act estabelece:

97.700 Public interest in wide usage.

(a) If the Secretary has reason to believe that a protected variety should be declared open to use by the public in accordance with section 44 of the Act, the Secretary shall give the owner of the variety appropriate notice and an opportunity to present views orally or in writing, with regard to the necessity for such action to be taken in the public interest.

(b) Upon the expiration of the period for the presentation of views by the owner, as provided in paragraph (a) of this section, the Secretary shall refer the matter to the Plant Variety Protection Board for advice, including advice on any limitations or rate of remuneration.

Upon receiving the advice of the Plant Variety Protection Board, the Secretary shall advise the owner of the variety, the members of the Plant Variety Protection Board, and the public, by issuance of a press release, of any decision based on the provisions of section 44 of the Act to declare a variety open to use by the public. Any decision not to declare a variety open to use by the public will be transmitted only to the owner of the variety and the members of the Plant Variety Protection Board.

Natureza jurídica do instituto

Como se justifica tal limitação da propriedade pelo interesse do Estado? A proteção constitucional da propriedade, perante as imposições do interesse público, tem estatuto constitucional. Ao contrário do que acontece no caso de licenças por abuso de poder econômico, ou daquelas conseqüentes à falta de uso, neste caso se tem mera prevalência de uma necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado, e não uma correção de abuso, ou adequação à finalidade do direito.

Nestes dois últimos casos, como já repetido, a regra constitucional pertinente é a do uso social da propriedade, e em especial a da cláusula final do art. 5º XXIX da Carta, que determina que a patente deve ser usada “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Assim, nestes casos, a licença não é exercício de domínio eminente, mas elemento de correção de abuso.

O exercício do domínio eminente do Estado se faz em direito através da desapropriação, ou da requisição. No caso brasileiro, entendemos que a licença compulsória pertinente trata-se de caso específico de requisição⁸²⁴. Veja-se, a propósito, Pontes de Miranda⁸²⁵:

“A requisição é instituto parecido com o da desapropriação. Não cabe, ainda quando expropriativa, no conceito de desapropriação. É o estado policial de necessidade, o *POLIZEILICHER NOTSTAND* (cf Karl Friedrichs, *Polizeiordnung und Schadenersatz*, Preussisches Verwaltungsblatt, 45, 2).

Por outro lado, se não se retira ao dono, ou titular do direito, a propriedade do bem, se o ato estatal não produz a perda, não há pensar-se em desapropriação. Se é preciso destruir muro, ou parede, ou cais, ou tirar água ou usar o automóvel, ou servir-se da entrada privada, não há desapropriação: tudo se passa no terreno fáctico; daí ser preciso requisitar-se, se há tempo”.

“Emergência nacional ou interesse público”

Os fundamentos da licença são os expressos no art. 71 da Lei 9.279/96. Devem-se distinguir as questões de emergência nacional, que implica em um estado agravado de interesse público ou coletivo, qualificado pela urgência no atendimento das demandas, e as de simples interesse público. O critério constitucional de “iminente perigo público”, próprio das requisições, não se identifica, porém, inteiramente e em todos os casos com o critério de ‘emergência nacional ou interesse público’.

Note-se que os dois qualificativos são distintos em seus pressupostos e efeitos. A emergência é *nacional*, e não local; ela pode suscitar seja interesse público, seja interesse coletivo ou mesmo difuso. No caso de interesse público, não se exige que seja *nacional*, nem mesmo federal. O interesse público de qualquer esfera do Poder Público justificará a pretensão.

É certo que o simples interesse público justifica, ao nosso entender, a concessão da licença compulsória, até à luz do amparo constitucional à desapropriação. A questão então é da necessidade da *prévia* indenização, aplicável neste último caso, e dispensável nas requisições. Queremos crer, no entanto, que o pagamento de *royalties* na proporção do uso da patente atende, em substância, à garantia constitucional da indenização ao titular da propriedade de forma adequada e economicamente comparável.

O interesse público se concretiza, a nosso ver, em princípio, nas noções de utilidade pública, que derivam do desenho constitucional do domínio eminente. Assim é que se listam no Decreto-Lei 3365 de 21 de junho de 1941:

ART.5º Consideram-se casos de utilidade pública:

- a) a segurança nacional;
- b) a defesa do Estado;

824 Carta de 1988, art. 5º, XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

825 Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967 – Tomo V (arts.150, § 2º-156), Revista dos Tribunais

- c) o socorro público em caso de calamidade;
- d) a salubridade pública;
- e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;
- f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;
- g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;
- h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;
- i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos edificados ou não para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;
- j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;
- k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;
- l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico;
- m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;
- n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;
- o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;
- p) os demais casos previstos por leis especiais.

“declarados em ato do Poder Executivo Federal”

A declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, para fins de desapropriação é tradicional em nosso Direito, e se executa mediante decreto do Presidente da República, Governador ou Prefeito ⁸²⁶ O art. 71 da Lei 9.279/96 toma a mesma diretriz, e determina que seja publicada uma declaração de interesse público ou emergência nacional em ato do Poder Executivo. À falta de competência especificada na lei para alguma autoridade, não se vê porque não seguir a tradição pátria, e emitir-se um decreto do Presidente da República. Tal prudência é importante, inclusive para responder a um eventual questionamento da constitucionalidade da concessão de uma licença.

Note-se que a Lei 9.279/96, ainda que determine a competência exclusiva da União para o processo declaratório, não restringe a licença ao atendimento da União: o Distrito Federal, os Estados e Municípios podem ser os titulares do interesse público a ser atendido. Outro entendimento violaria a cláusula federativa.

826 Decreto Lei 3365/41, art.6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

“desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade”

A condição em análise é substantiva e essencial. Não haverá a faculdade de Administração emitir de ofício a licença compulsória, se o titular ou licenciado se dispuserem ou estiverem em condições de atender à emergência ou ao interesse público.

Duas conseqüências diretas resultam desta cláusula. A primeira é a aplicação do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Lógico que a eventual emergência nacional prejudicará a exigência de uma defesa *prévia* do titular; mas, fora tal evento, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999) deverá ser seguido:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Assim, essencial aplicar-se a este processo, para o qual, como veremos, *não é aplicável em sua integridade o art. 73 da Lei 9.279/96*, as regras da Lei nº 9.784, especialmente as relativas à defesa do titular da patente. Por exemplo, são particularmente relevantes:

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

A segunda conseqüência é a de que tanto a impossibilidade fáctica, quanto a recusa em atender à necessidade ou emergência consistem causas de licença compulsória. Provavelmente haverá uma conjugação de fatores. Se o titular ou licenciado não podem produzir a quantidade de vacinas necessárias numa epidemia, e se recusam a licenciar a terceiros, que podem efetuar a fabricação, temos então em sua limpidez o fato gerador da licença em análise.

O que acontecerá, porém, se a falta de atendimento resulta de preços excessivos? É de se notar que, na experiência do direito comparado, é essa a principal razão de tal tipo de licença.

Muito provavelmente, em tal situação, haverá uma lesão de caráter concorrencial, pois – se houvesse competidores para os produtos patenteados – o atendimento à necessidade se daria por outra fonte. Se tal for o caso, um remédio adequado (ainda que não o único) seria o da licença do art. 68 da Lei 9.279/96, e não a do art. 71.

Mas existindo, ou não, uma situação de lesão à concorrência, poderá haver os elementos do fato gerador da licença por interesse público quando o produto patentado não for capaz de atender à necessidade pública ou a emergência *em razão do preço excessivo*. O art. 71 não faz exceção às razões da existência da necessidade ou emergência: falta de exploração, abuso de patentes ou abuso de poder econômico, ou mesmo simples falta de investimento industrial.

“Poderá ser concedida, de ofício”

A licença compulsória do art. 71 não é resultado de requerimento de interessado, mesmo porque se destina a atender uma necessidade pública ou emergencial. Ela é outorgada *de ofício*. Isso leva a necessariamente a uma situação como a descrita no Direito Francês.

Ou seja: a não ser que se tenha a improvável hipótese de que a União tenha capacidade própria de explorar a patente, a licença de ofício será concedida *a quem se habilitar* segundo os parâmetros estipulados na respectiva oferta.

Uma vez que exista a demanda a ser atendida, duas situações ocorrem: ou a licença se destina à produção para o mercado em geral, ou é para compras governamentais. No primeiro caso, a União apenas institui *oportunidade de mercado* para o beneficiário da licença, sem demandar bens ou serviços. Na segunda hipótese, a licença é subsidiária a uma demanda estatal.

Qualquer das duas hipóteses está sujeita às exigências do *caput* do art. 37 da Carta de 1988:

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 (...)

Assim, indispensável que a oferta de licença se faça de forma impessoal e mediante publicidade. O mecanismo pelo qual a licença é ofertada às empresas interessadas deve, em princípio, constar de edital publicado para que todos os interessados possam fazer uso da patente ou, se só algum deles deve ser beneficiário, para que todos possam se candidatar à oportunidade em igualdade de condições.

No caso específico de uma demanda da União, de produtos ou de serviços (por exemplo, o de fabricação sob encomenda), além do *caput* do art. 37 da Carta, aplica-se também o disposto no inciso XXI do mesmo artigo:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Queremos crer que em *ambos* casos, haverá a aplicação das regras legais que dispensam ou tornam inexigíveis a licitação – e, no aplicável, a oferta pública de licença.

Vale, neste passo, lembrar quais as hipóteses de inaplicabilidade da licitação ⁸²⁷. A mais relevante delas é exatamente a emergência, que pode levar a uma contratação *limitada no tempo*. Tal é também uma óbvia causa de dispensa do procedimento de oferta pública de licença; entendo que se também limitada ao momento da emergência, e sob a estrita garantia da moralidade administrativa, nada haveria a objetar.

Assim conceitua a Lei 8.666/93 essa razão de dispensabilidade de licitação

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Outras razões relevantes podem existir de contratação direta, seja por *dispensabilidade*, seja por *inexigibilidade*.

Contratação direta optativa

Em certos casos, a contratação direta é uma opção da Administração. É possível em tese, a licitação, ainda que a lei permita que o Poder Público pese a conveniência da solução direta. Como é intuitivo, os casos em que isto ocorre são limitados em número e as normas pertinentes devem ser interpretadas estritamente. Alguns casos relevantes podem ser mencionados:

a) *Entidades da própria administração* Aquisição, por pessoa jurídica de direito público (e depois da Lei 9.648/98 também as sociedades de economia mista) de bens e serviços produzidos por órgão ou entidade da Administração Pública - inclusive centros de pesquisa (por exemplo, CEPTEL) ou indústrias - que tenha sido criado com esta finalidade específica antes de junho de 1994 (Lei 8.666/93, na redação da Lei 8.883/94; a lei 9.648 exclui tal prazo para as sociedades de economia mista). O requisito legal é que o preço dos produtos ou serviços seja compatível com o mercado.

827 Transcrevemos, extensamente, do nosso “Licitações, Subsídios e Patentes”, Ed. Lumen Juris, 1996.

b) *Segurança Nacional* Quando a publicidade necessária à licitação, ou outra razão atinente à Segurança Nacional, impedir que se siga o caminho padrão (Lei 8.666/93, Art. 24, IX). Os requisitos são que a hipótese tenha sido autorizada em decreto pelo Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.

c) *Instituição de Pesquisa sem fins lucrativos* A contratação direta é possível no caso de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa ou ensino, desde que sem fins lucrativos, dotada de inquestionável reputação ético-profissional (Lei 8.666/93, Art. 24, XIII). A instituição deverá ser *pessoa jurídica*, ter forma civil, vedada a mercantil, ser estabelecida e constituída no País, e ter como objeto a realização dos serviços de que trata a contratação.

d) *Aquisições sob Acordo Internacional* Em caso de acordo internacional específico ⁸²⁸ *aprovado pelo Congresso Nacional* ⁸²⁹, poderá haver contratação direta de bens e serviços (não de obras), desde que se comprove que esta é *manifestamente vantajosa para o Poder Público* (Art. 24, XIV da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 8.883/94). Ou seja, deve mostrar-se o contrato com preço, rendimento, qualidade e garantia superiores aos encontráveis no mercado nacional ⁸³⁰.

e) *Material Militar* As aquisições de materiais de uso das Forças Armadas (não serviços) quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de meios logísticos, mediante parecer de comissão instituída pelo Presidente da República (Art. 24, XIX da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 8.883/94). Excluem-se da permissão as aquisições de material administrativo ou de uso meramente pessoal ⁸³¹.

f) *Preços excessivos no mercado* Particularmente relevante é o dispositivo da Lei 8.666/93, art. 24 VI que dispensa de licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico

828 A redação não aparenta contemplar os acordos genéricos (como o MERCOSUL) ou acordos que, embora específicos, não prevejam as aquisições em contratação direta.

829 Tradicionalmente, o Poder Executivo da União celebra acordos em forma simplificada, concluídos sem autorização expressa e específica do Legislativo, em certas categorias negociais. Os defensores desta prática entendem que estariam isentos da aprovação do Legislativo, entre outras categorias, os acordos sobre assuntos de importância restrita ou de interesse local. A necessidade de tais acordos parece ser demonstrada pela própria prática internacional, não só brasileira como de outros países federados, em particular os Estados Unidos. Mas a compatibilidade entre o costume internacional e o texto constitucional é imperativa, em especial quando entra em questão, como no caso, a moralidade administrativa. Num equilíbrio cuidadoso entre Constituição e as necessidades da prática internacional, concluiu o insigne internacionalista J.F.Rezek em seu *Direito dos Tratados*, Forense, 1984, p. 318, que tais acordos só serão constitucionais desde que, simultaneamente: na matéria, se restrinja à rotina diplomática; quanto à força vinculante, que seja plenamente reversível (isto é, não coativo); que não exija, para seu cumprimento, dotação orçamentária especial. É de se notar que os três requisitos apontam decisivamente para uma categoria de atos internacionais sejam unilaterais, sejam sem efeitos jurídicos (pois não obrigatórios), possivelmente similar a dos gentlemen's agreements. Assim, além do requisito genérico da Constituição, de que os Tratados sejam aprovados pelo Congresso como condição de validade interna (pondo entre parênteses o caso dos Acordos Executivos) existe aqui uma exigência específica, constante da lei ordinária, para dar efeitos aos Acordos no tocante à dispensabilidade das licitações: eles devem ser aprovados pelo Congresso Nacional..

830 Jessé Torres, op. cit., p. 162. Figueiredo e Ferraz, op.cit., edição de 1994, p. 59, notando que, havendo mais de uma fonte estrangeira nas mesmas condições, tem de haver licitação, dá também que tais condições vantajosas serão também as referentes aos prazos de pagamento e financiamento e a qualidade.

831 Jessé Torres, op. cit., p. 167, entende que o dispositivo só se aplica para manter a padronização, não para instituí-la. Não é esta, porém, a opinião deste autor: uma vez definido um padrão pela comissão a que se refere o inciso, a aquisição inicial, que pode ser com desenvolvimento do produto, pode dar-se a seu abrigo. Padronização não se confunde com homologação, esta sim presumindo a existência de um produto, e seu teste de conformidade com o padrão.

para regular preços ou normalizar o abastecimento. Neste caso, possivelmente estaria o da licença compulsória de que se trata nesta análise.

Contratação Direta necessária

Segundo a definição do Art. 25 da Lei 8.666/93, não se faz a licitação (é inexigível...) quando a concorrência é impossível. Ao contrário do que acontece quando a contratação direta é optativa, as hipóteses de inexigibilidade de licitação estão em aberto: ocorrem quando por qualquer razão a competição é inviável.

Duas são as hipóteses mais óbvias: quando o objeto da oferta ou demanda estatal não for finito (por exemplo, quando todos os interessados podem obter a utilidade estatal, ou todos os suprimentos ofertados serão adquiridos), e quando o objeto da demanda ou a fonte da oferta forem únicas.

Vejam os exemplos previstos em lei.

Fornecedor único Quando só haja uma fonte do produto (Art. 25, I) ou do serviço (Art. 7º. § 5º.). Assim, se há um só titular de uma tecnologia, por razões de fato ou por exclusividade legal, a fonte é única 832. O importante neste contexto é que a análise da oferta única se faça quanto à utilidade oferecida, e não quanto às características técnicas: é preciso comprar manteiga, ou margarina serve? De outro lado, se o intuito não é a utilidade imediata, mas a capacitação ou a potencialidade de desenvolver novos produtos, é este fator que se levará em consideração.

No nosso caso em análise, poder-se-ia ter uma empresa específica, dentre as que estariam em tese habilitadas a explorar a licença, que estivesse imediatamente capacitada do ponto de vista tecnológico a fazê-lo. Se assim fosse, em exclusão a todas as demais, haveria fundamento para a aplicação do art. 25 *caput* da Lei 8.666/93.

b) *Serviços de notória especialização* Quando só haja uma só fonte do serviço; como os fatores que determinam esta unicidade são mais complexos, a lei é muito mais minuciosa na identificação deste caso de inexigibilidade.

Não são todos os serviços que podem ser objeto de notória especialização. Dentre as hipóteses que nos interessam neste caso, é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres periciais e avaliações em geral, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal⁸³³, desde que satisfeitos dois requisitos.

O primeiro, de que haja *natureza singular* nos serviços. Ou seja, que, intrinsecamente, a prestação que a Administração necessite seja de um tipo que se trate de produção intelectual, individual ou coletiva, sempre que o trabalho a ser produzido se caracterize pela marca pessoal ou coletiva expressa em características técnicas ou científicas. Ou seja, que o serviço

832 No caso dos bens físicos, a lei impõe um requisito formal de certificação da exclusividade, que deve ser feita por entidades de classe.

833 Lei 8.666/93, Art. 13. Só foram indicados os casos pertinentes ao nosso tema.

seja determinado pelas condições subjetivas do prestador ⁸³⁴. Presume-se que, nos serviços acima indicados, tal ocorre naturalmente.

O segundo, de que haja *notória especialização*. Para tanto, é outra vez necessário verificar a satisfação de três condições.

Especialização - Há que haver especialização no tocante ao serviço demonstrável pelos índices relevantes, como acervo técnico, etc.. ⁸³⁵

Reconhecimento - Tal especialização deve ser reconhecida no meio em que a atividade se exerce ⁸³⁶.

Pertinência - Além disto, é preciso demonstrar-se um vínculo de causalidade entre a capacitação pessoal do prestador e o atendimento à necessidade pública, ou seja que é aquele prestador que, por possuir as qualidades notórias, que é o melhor para atender os propósitos da Administração ⁸³⁷.

Atendidos tais pressupostos, poderá haver contratação direta, por exemplo, de um centro de pesquisas, mesmo sob forma empresarial, para o desenvolvimento de um projeto específico de interesse da Administração. Não deve o Poder Público deixar de exercer esta obrigação (pois que, se inexigível, não cabe licitar) por medo de utilizar os elementos complexos de avaliação mencionados, os quais, ainda que lidando com questões de subjetividade, não são eles mesmos subjetivos.

Procedimento da outorga

Distinguem-se claramente seis fases no procedimento da licença compulsória por interesse público:

A determinação da necessidade ou emergência, e da impossibilidade ou recusa do seu atendimento pelo titular da patente;

da declaração do interesse público ou da emergência;

da oferta pública ou licitação para a licença;

da outorga da licença;

da fixação ou arbitramento do valor do *royalty* na forma dos §§3º e 4º do art. 73 da lei 9.279/96

do registro da licença compulsória

Os primeiros dois elementos do processo estão regulados, em seus princípios básicos, pela Lei 9.784/99. A declaração de interesse público ou emergência seguirá a processualística

834 Diz a súmula 39 do TCU: “Notória especialização só tem lugar quando se trata de serviço inédito ou incomum, capaz de exigir na seleção do executor de confiança, um grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação”.

835 Art. 25 § 1o. da Lei 8666/93: “desempenho anterior, estudos, experiências, publicação, organização, aparelhamento, equipe...”.

836 E não entre a Administração Pública.

837 Celso Antônio Bandeira de Mello, Licitação, Ed. RT, 1985, p. 17. Segundo o Art. 25 § 1o. da Lei 8.666/93, o serviço deve ser “essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato”.

das declarações de necessidade ou utilidade pública para desapropriação. A oferta da licença também pode ser desenhada, em sua essência, das regras da Lei 8.666/93 quanto ao edital; e, sem dúvida, tal lei informará plenamente o eventual procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade, relativo às aquisições ou fornecimento de serviços aos quais o licenciamento estará vinculado.

As duas últimas fases são reguladas pelo disposto na Lei 9.279/96, nas disposições aplicáveis ao caso do art. 73. Entendemos que tal fase do procedimento deva preceder o da oferta de licença, da licitação ou contratação direta, pois o valor dos *royalties* é elemento essencial para promover a oferta, ou determinar os elementos da contratação com a Administração Pública.

Competência para a outorga

A Lei 9.279/96 não restringe ao INPI a competência para a concessão da licença *ex officio* do art. 71. Por sua natureza de requisição administrativa, é de se entender que a apuração da necessidade pública ou da emergência seja da incumbência da autoridade à qual esteja vinculado o atendimento à necessidade pública pertinente. Por exemplo, se a emergência se vincula à atividade de saúde, será o Ministro da Saúde quem tem a competência para apurar se existe a necessidade e para determinar se o titular tem condições e consente em supri-la.

Já se viu acima que entendemos que a necessidade ou emergência deveria ser declarado em Decreto do Presidente da República.

Uma vez declarada a existência do interesse público ou da emergência quanto à patente específica, os procedimentos de oferta ou determinação de licenciamento caberiam, mais uma vez, ao órgão ou entidade incumbido de promover o procedimento licitatório ou promover o acesso público ao produto ou serviço.

Inevitavelmente, caberá ao INPI a fase de execução da decisão administrativa, tanto para aplicação dos §§3º e 4º do art. 73, como para o registro da licença compulsória.

“Licença compulsória (...) para a exploração da patente”

O instrumento sob análise é efetivamente uma outorga pela União do direito de explorar uma patente, cuja titularidade é de um terceiro. No entanto, não deixa de ser uma licença, ou seja um negócio jurídico no qual o sujeito ativo da concessão – o titular da patente – tem sua vontade substituída pelo Estado. Como tal, tem natureza contratual, e não administrativa, não obstante o ato que a outorga ter ineludivelmente a natureza de ato administrativo.

Diz Pontes de Miranda ⁸³⁸:

6. Eficácia da Decisão Administrativa

A decisão, quer somente defira, conforme o acordo dos interessados, quer defira com o conteúdo negocial determinado por equidade (Decreto-lei nº 7.903, art. 56, parágrafo único, *in*

838 Tratado de Direito Privado – Parte especial – Tomo XVI, Ed.: Revista dos Tribunais, § 1955. Licença obrigatória

fine), é constitutiva, por que não se declara licenciamento, licencia-se, compulsoriamente: a constitutividade é maior se o Estado tem de dar o conteúdo negocial da licença, integrando as vontades manifestadas.

Sendo um contrato, o elemento essencial (além do consenso suprido pelo Estado quanto à própria concessão) é a formulação do *pretium*, ou seja, o valor dos *royalties*. A existência de remuneração é essencial ao desenho constitucional do instituto da requisição, mas ela é de natureza *indenizatória e não remuneratória*⁸³⁹. Assim, ela pode ser definida na forma dos §§ 3º e 4º do Art. 73 da Lei 9.279/96, mas entendendo-se como "valor econômico da patente" o da indenização pelo uso da patente, calculado sobre o preço efetivamente praticado pelo licenciado compulsório, e não sobre o preço praticado pelo titular ou seu licenciado voluntário.

“temporária e não exclusiva (...), sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”

A licença será temporária, eis que destinada a atender à emergência ou ao interesse público *temporário*. Se se tratar de interesse público permanente, o remédio jurídico adequado é o da desapropriação⁸⁴⁰. Não é demais lembrar que o Acordo TRIPs condiciona a duração da licença compulsória ao objetivo para o qual a mesma foi autorizada, sendo que deverá ser revogada uma vez que deixe de existir a causa que levou à sua outorga; tais dispositivos, que não foram incorporados à lei pátria, podem no entanto ser utilizados como critérios razoáveis na interpretação do que seja uma licença “temporária”, como exige o art. 71.

Quanto à questão da não exclusividade, cumpre lembrar que, quanto à relação dos beneficiários e do titular, uma licença pode ser *exclusiva, única, ou não exclusiva*. A primeira exclui o próprio titular da exploração. Esta modalidade está visivelmente vedada pela Lei 9.279/96, e seria incompatível com o Acordo TRIPs.

Não entendemos que a lei vede a licença compulsória única (sujeita, porém, a eventuais limitações resultantes do art. 54 da lei 8.884/94), que no entanto não vedará o titular de conceder outras licenças voluntárias.

O Decreto Regulamentador da Licença de Interesse Público

Em face de relevantes solicitações da área de saúde, o Governo Federal emitiu, em outubro de 1999, detalhada regulamentação sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público. Não obstante sua extrema relevância e o superior interesse público que pretende atender, o normativo incorre também em acessos, ilegalidades e inconstitucionalidades flagrantes.

Como elemento pregnante desse normativo, vê-se a reiterada afirmação de que a licença em questão se destina ao uso “não comercial”. Tal precisão, que não encontra amparo na lei, obviamente cria uma autolimitação contrária ao interesse público. O decreto é assim ilegal.

839 Basta ver que, no desenho constitucional, a requisição é remunerada apenas no caso de dano.

840 Já se viu que a lei de desapropriações prevê a expropriação para “divulgação de obra ou invento”

Não se dirá que o decreto pretendeu reprimir o Acordo TRIPs, neste ponto revogado pela Lei 9279, pois mesmo no Acordo redação diz “in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use”. Ou seja, o requisito — não assimilado na Lei interna — do uso não comercial se aplica segundo o Acordo em casos que não sejam emergenciais.

Como indicado em nossa análise acima, o pressuposto da concessão de ofício é a simples constatação de que o titular da patente ou seu licenciado não atende à emergência nacional ou interesse público. A natureza muitas vezes iminente da necessidade dispensa dilatações probatórias minuciosas, sem prejuízo da eventual reparação do titular do direito licenciado.

Em exata afirmação da natureza constitucional dessa licença compulsória, o decreto define “por emergência nacional o iminente perigo público ainda que apenas em parte do território nacional”.

Como apontamos acima, estamos diante de requisição.

De outro lado, aproxima-se da noção de ‘utilidade pública’, acima indicada, a definição de interesse público do Decreto 3.201 como sendo “os fatos relacionados, dentre outros, ‘a saúde pública, A nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento Tecnológico ou socioeconômico do país”. A cláusula final, de caráter desenvolvimentista, resulta claramente da redação do artigo 5º, XXIX, da Carta de 1988.

O decreto delegou ao ministro de Estado pertinente, em Portaria (que é seu ato próprio), a atribuição de declarar a emergência nacional ou o interesse público. O passo seguinte será a concessão de ofício da licença.

Curiosamente, embora sempre em benefício da celeridade o decreto se refere à fixação liminar da remuneração oferecida pela União (aqui incorrendo em inconstitucionalidade, pois o interesse público não será só da União, ainda que o procedimento concessivo seja de sua competência). Assim, entendeu-se abolir o procedimento previsto no artigo 73 da Lei 9.279/96.

É bem verdade que o decreto prevê que “na determinação da remuneração cabível ao titular, serão consideradas as circunstâncias econômicas e mercadológicas, relevantes, o preço de produtos competente poderá requisitar informações necessárias para subsidiar a concessão da licença ou determinar a remuneração cabível ao titular da patente, assim como outras informações pertinentes, aos órgãos e às entidades da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal”.

Entendo, porém que apenas o procedimento previsto no artigo 73 da Lei 9.279/96 poderá ser seguido, sem prejuízo do uso imediato do objeto da patente em caso de emergência (aliás, o que dispõe o artigo 7º do decreto). É claramente impróprio o decreto para instituir ou modificar procedimento que já identificamos (salvo o caso de perigo público) como de caráter expropriatório.

Assim, o que o Decreto 3.201 regula apenas a oferta da União (como já dissemos, inconstitucionalmente...) como prevê o caput do artigo 73 do CPI/96, e não a fixação do valor

pertinente, que será necessariamente objeto de um procedimento sob as garantias do *due process of law* na forma do artigo 73, e 42 da Lei 9.279/96.

O aparente bom senso, mas não a lei em vigor, dá amparo ao disposto no Decreto 3.201/96, segundo o qual existiria a obrigação de o titular, se preciso, transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva à reprodução do objeto protegido, a supervisão de montagem e os demais aspectos técnicos e Comerciais aplicáveis ao caso em espécie. Coisa similar constava da Lei 5.772/71 mas a falta de previsão explícita em lei dessa obrigação imposta ao titular da patente parece ferir o dispositivo de inconstitucionalidade.

Custa a entender-se o dizer do Decreto segundo o qual “se a autoridade competente tiver conhecimento, sem proceder à busca, de que há patente em vigor, o titular deverá ser prontamente informado desse uso”. Urna licença sem mencionar a patente seria realmente curiosa. De outro lado, como já indicamos, a obrigação do artigo 31.b) de TRIPs, de imediata notificação do titular, não foi incorporada ao direito interno, o que leva, mais uma vez, o decreto a exceder a norma que regulamenta.

O decreto abre, a nosso ver adequadamente, duas hipóteses de licença: a para produção local e a para importação, ‘Nos casos em que não seja possível o atendimento às situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno’. No entanto, enganadamente, indica que a autoridade licenciante só poderá realizar a importação do produto objeto da patente desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento. A conjugação do artigo 71 com o artigo 68 § 4º é claramente contrária ao texto da lei em vigor; pois que, uma vez verificada a necessidade publica, a importação se fará de qualquer fonte.

Com efeito. O disposto no artigo 68, 3º tem outros propósitos, que não o atendimento emergencial, ou não, do interesse público *stricto sensu*. A licença do artigo 71 não ficará sujeita à regra importação de origem autorizada

Erra, também, e inexplicavelmente, o decreto ao dizer que “a contratação de terceiros para exploração da patente compulsoriamente licenciada será feita mediante licitação, cujo processo obedecerá aos princípios da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993”. Como já vimos, e extensamente, a contratação se fará com aplicação das normas *licitatórias*, mas não necessariamente através da licitação.

Os casos de dispensa e inexigibilidade, previstos em lei, serão inteiramente aplicáveis.

De outro lado, atendendo o disposto na lei interna e no tratado, o decreto determina que atendida a emergência nacional ou o interesse público, a autoridade competente extinguirá a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado “, e — acrescente-se — aos do eventual contrato Firmado com terceiros para fabricação ou distribuição”.

Em dispositivo final o decreto preceitua que a autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para fins de anotação as licenças para uso público não comercial, concedidas sem fundamento no artigo 71 da Lei nº 9.279 de 1996, bem como alterações e extinção de tais licenças’.

Claramente não se trata de anotação o ato do INPI.

Com todas as jaças apontadas, que serão, certamente, remediadas pelo Poder Executivo Federal, o Decreto 3.201/99 aponta para a importância capital da licença compulsória por emergência ou interesse público como parte do sistema internacional de patentes.

Licença de dependência

A lei 9.279/96, em seu art.70, prevê a hipótese em que uma patente, para sua exploração, presuma a utilização de parcela, ou do todo, de uma área reivindicada por outra patente anterior, de terceiros ⁸⁴¹. Neste caso, o titular da primeira patente poderá ser obrigado a permitir a exploração da segunda, mediante o pagamento de *royalties* a serem estipulados pela autoridade federal.

A licença será concedida quando, cumulativamente, ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra; o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e o titular não tiver entrado em acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

A dependência, no caso, se dá na proporção em que a execução do objeto privativo da segunda patente só se possa dar com violação da primeira; no dizer da lei “considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior”. A lei ainda explica que, no caso, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

Como cabe no direito brasileiro licença e indenização por violação de objeto de pedido de patente, também será possível a licença de dependência nos casos em que o primeiro título for um pedido; e, *a fortiori*, quando o for também o segundo título. Não há nenhuma razão lógica ou constitucional para uma leitura talmúdica do art.70, I, do CPI/96 que o proibisse. Quem devesse aguardar a emissão da patente para pedir a licença de dependência estaria frustrando a função social do instituto na aceleração tecnológica.

A noção de “substancial progresso técnico” claramente não se reduz à atividade inventiva, o que seria simplesmente o indispensável para obter a patente dependente em primeiro lugar. Tal diferença – a nosso ver - será apurada no ducto da tecnologia, por alguma contribuição além da mera não-obviedade; e, simultaneamente, por um *modicum* de necessidade pública a ser atendida pela tecnologia dependente, o que não ocorreria senão pela licença. Assim, objetivamente deverá haver a possibilidade de um benefício real para a sociedade na licença. A lei menciona que o progresso deva ser substancial, mas não impõe que seja excepcional ou revolucionário. Substancial é simplesmente o que não é sem substância, ou irrelevante.

841 Conforme a lei, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

Note-se que – ao contrário do que ocorre nos outros casos de licença compulsória – na dependência é requisito elementar ao direito que o titular da primeira patente tenha sido solicitado, e tenha se recusado a firmar licença voluntária nas condições ofertadas pelo titular da patente ou pedido dependente.

O titular da patente licenciada na forma deste artigo também terá direito a licença compulsória da patente dependente (licença cruzada) (art. 70 § 3º).

Bibliografia específica: licenciamento compulsório e TRIPs

a) Bibliografia geral do tema

Denis Borges Barbosa, Licitações, patentes e subsídios, Lumen Juris, 1997, p.99-133.

Gonzales Junior, Astyr, A caducidade do privilegio de invenção na lei brasileira e na Convenção de Paris, RDM, nova serie, vol. 24 n 58 p 61 a 69 abr/jun 1985.

b) Revista da ABPI

A lei de patentes, marcas registradas e direitos autorais nos Estados Unidos após a Rodada do Uruguai, por J. Kevin Horgan e Laurida Lopes Hicks.(17): 18-22, jul.-ago. 1995.

A patente dependente na nova legislação, por Ivan Bacellar Ahlert. (9): 48-49, 1993.

Abusos dos direitos de patente – um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro, por Nuno T.P. Carvalho. (12) 44-105, jul-out. 1994.

As importações paralelas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, por Henry K. Shernill. (25): 23-26, nov.-dez. 1996.

Aspects of a new legislation on industrial property, por Joseph A De Grandi. (8): 40-41, 1993.

Comissões de estudos, por ABPI – Comissão de Patentes e ABPI – Comissão de Marcas. (6): 24-34, 1993.

Compulsory licensing under the TRIPs agreement, por Robert M. Sherwood. (17): 38-42, jul.-ago. 1995.

Cultivares, por Maria Thereza Wolff. Revista da ABPI (23): 42-46, jul-ago. 1996

De Haia a Estocolmo: o que mudou na Convenção da União de Paris, por Elisabeth Kasznar Fekete e Mauro Augusto Falsetti. (5): 7-15, set.-out. 1992.

Importação paralela e licença compulsória, por Ivan Bacellar Ahlert. (27): 39-42. Mar.-abr. 1997.

Importação, trabalho obrigatório, caducidade e licença compulsória, por A. L. Figueira Barbosa. (25): 27-38, nov.-dez. 1996.

Lei disciplinadora dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, por Gert Egon Dannemann. (7): 13-16, 1993.

Licença obrigatória e caducidade de patentes: as modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris, por Jacques Labrunie. (7): 17-18, 1993.

Nova Lei de Propriedade Industrial – o parecer do senador Fernando Bezerra, por Fernando Bezerra. (21): 23-37, mar.-abr. 1996.

Novas tendências de marcas, patentes e transferências de tecnologia, por Paulo Afonso Pereira. (3): 8-9, mai.-jun. 1992.

O contencioso AUA x Brasil em torno da legislação de propriedade industrial brasileira, por Gert Egon Dannemann. (10): 50-52, jan-fev. 1994.

O Projeto de Nova Lei de Propriedade Industrial, por Ney Suassuna. (15): 3-16, mar.-abr. 1995.

Patentes: falta de uso e abuso – hora de repensar, por Ivan Bacellar Ahlert. (5): 23-24, set.-out. 1992.

Projeto de Nova Lei de Propriedade Industrial e o TRIPs, por João Marcos Silveira. (17): 31-34, jul.-ago. 1995.

Propriedade Intelectual, comércio e desenvolvimento econômico: um mapa para as negociações em torno da ALCA, por Robert M. Sherwood e Carlos A Primo Braga. (26): 3-24, jan.-fev. 1997.

Proteção do meio ambiente, por Maria Thereza Wolff. (16):30-33, mai-jun. 1995.

Quadro comparativo TRIPs x PL nº 115/93 x Lei nº 5.772/71, por Ivan Bacellar Ahlert. (17): 43-53, jul.-ago. 1995.

Some aspects of patent law harmonization when creating a common market, por Bruno Phelip. (8): 34-36, 1993.

Transferência de tecnologia e abuso de poder econômico – a armadilha da Lei nº 8.158/91 que o A N nº 120/93, do INPI, finalmente revelou, por Nuno T.P. Carvalho. (10): 21-29, jan.-fev. 1994.

b) Livros

Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor – Instituto de Derecho Industrial Departamento de Derecho Mercantil y de Trabajo, Universidad de Santiago (Espanha) Marcial Pons – p. 148-149 Ediciones jurídicas y sociales, s.a – Madrid, 1996

Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Éditions Dalloz – 4^a Édition - Paris, 1993

André Bertrand. Marques et brevets dessins et modèles –la propriété intellectuelle – livre II, Ed Delmas – p. 186 – Paris, 1995

Bernard Remiche, Le rôle du système des brevets dans le développement – le cas des pays andins Ed.: Librairies Techniques (litech) p.213 – Paris

Carlos Correa Acuerdo TRIPs- Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual – p. 141 Ediciones Ciudad Argentina – Buenos Aires, 1996

Carlos Maria Correa e Salvador D.Bergel Patentes Y Competencia Rubinzal-Culszoni Editores – Buenos Aires, 14 de Maio de 1996

Derecho de patentes – el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad Ediciones Ciudad Argentina – p. 167 – Buenos Aires, 1996.

Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen Garcia, Paulo Parente M. Mendes, A propriedade industrial – os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº9.279, de 14 de maio de 1996,. Ed. Forense – p.154 - rj, 1997.

Jean Foyer, Michel Vivant, Le droit des brevets p. 379 Ed. Presses Universitaires de France – Paris, 1991

José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos – Lei 9.279 – 14.05.1996.Ed.: Revista dos tribunais – p. 114-123, 1997

Julie Chasen Ross, Jessica Awasserman, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992). P. 51, Kluwer Law And Taxation Publishers –, 1993

Lucas Rocha Furtado, Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro – comentários à nova legislação sobre marcas e patentes lei nº9.279, de 14 de maio de 1996. pág 63 Ed. Brasília Jurídica 1ª edição – 1996

Pilar Martín Aresti La Licencia Contractual de Patente- Derecho Mercantil, P. 199 Editorial Aranzadi – Pamplona, 1997

The International Lawyer- A Quarterly Publication of the Section of International Law and Practice/ABA Vol. 29 – number 2 – summer 1995 – p. 355

Walter Brasil Mujalli A Propriedade Industrial – Nova Lei De Patentes – Lei Nº 9.279, De 14 De Maio De 1996 – Principais Alterações Legislativas Introduzidas Pela Nova Lei de Propriedade Industrial. P. 58 Editora de Direito Ltda – Led – SP, 1997

Vide, ainda, as notas de pé de página.

Caducidade de Patentes na Lei. 9.279/96

A caducidade por falta de exploração efetiva continua prevista na Lei 9.279/96, ainda que em termos imensamente mais estritos do que na Lei 5.772/71. O deferimento de tal remédio supõe a prévia experiência de uma licença compulsória, que tivesse se mostrado incapaz de superar os abusos que lhe tivessem dado causa, pelo menos por dois anos desde a concessão de tal licença.

A lei indica a necessidade de demonstrar o interesse substantivo na caducidade, e atribui ao titular da patente a defesa de “motivos justificáveis”. O que, não necessariamente, será o caso fortuito ou força maior da lei civil.

A patente será declarada caduca se não tiver sido iniciado seu uso no prazo de dois anos, com termo final no requerimento ou instauração *ex officio*, e deverá o INPI dar curso ao procedimento uma vez instaurado, muito embora ocorra a desistência do requerente. Após a manifestação do titular, o INPI deverá decidir em sessenta dias, retroagindo seus efeitos à data do requerimento ou instauração *ex officio*.

Jurisprudência: caducidade parcial de patente

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

Apelação cível. Processo: 97.02.43308-8. TERCEIRA TURMA. Data da Decisão: 15/08/2000 DJU:19/12/2000. Relator- JUIZA TANIA HEINE. Decisão- A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora. Ementa - Comercial e Administrativo – Patente – Caducidade – Declaração – Administrativa –INPI – Ação Anulatória. I - Comprovada a comercialização do produto com as referências especificadas através de notas fiscais, catálogos e declarações de empresas, não há porque declarar a caducidade da patente do mesmo. II - Ante a sua indivisibilidade, não se pode declarar a caducidade parcial da patente. Se uma das reivindicações já estivesse dentro do estado da técnica, seria caso de nulidade por ausência do requisito de novidade, não de caducidade

Perecimento do *ius perseguendi* por inação do titular

Inegavelmente, o *ius perseguendi* é faculdade intrínseca ao direito de patentes, em relação aos fatos ocorridos enquanto vigente o termo de proteção. No entanto, os vários sistemas jurídicos prevêm mecanismos pelos quais são acolhidas as pretensões de terceiros em face do direito do titular de uma patente, com o efeito de defletir o impacto da exclusiva.

Em algumas hipóteses, interesses anteriores à constituição do direito de patente são preservados como exceções de direito material, sem prejuízo do exercício da exclusiva perante quaisquer terceiros. Em outros casos, é a inação do titular do direito que dá nascimento a pretensões de terceiros, seja vedando o exercício de ação após o prazo prescricional, seja extinguindo a própria pretensão após a decadência, seja por fim dando origem a um direito ao uso, igual e contrário, que impede a consecução do *ius perseguendi*.

Direito pessoal

Das várias facetas do direito do usuário ativo e socialmente útil da tecnologia contra o titular, o que recebeu maior prestígio em esfera internacional foi o do direito pessoal do pré-utente⁸⁴². Como mencionado, o art. 45 da Lei 9.279/96 garante ao prévio usuário de boa fé da tecnologia, que não requerer patente, um direito de inoponibilidade quanto ao privilégio enfim obtido por terceiros, ressalvado porém a estes o direito de cobrar as regalias cabíveis.

Longamente aplicado no Direito Francês, o *droit de possession personnelle* se configura como uma exceção constituída em favor daquele que, ao momento do depósito de um pedido de patente por terceiros, já vinham utilizando a tecnologia reivindicada, independentemente do titular do pedido⁸⁴³. Desta feita, o direito de exclusiva não se aplica quanto aos usuários anteriores, ainda que se vol. e a quaisquer terceiros.

A racionalidade desta exceção consiste em que a patente existe para promover a pesquisa e generalizar o conhecimento da tecnologia; embora seja socialmente mais produtiva a patente, no que importa na troca de uma exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito, não existe uma obrigação de patentear. O detentor da tecnologia que opte por não patentear renunciará à exclusividade temporária da patente,

842 Dannemann, Gert Egon: Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, n 13 p 33 a 36 nov./dez 1994. Lei 9.279/96, art. 56; lei alemã de patentes de 16 de dezembro de 1980, art. 12. Resolução anexa ao Acordo em matéria de patente comunitária de Luxemburgo de 15 de dezembro de 1989.

843 Vide Foyer e Vivant, op. Cit. p. 318. Art. 31 da lei francesa: “Toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché”.

mas - ao que entendem alguns sistemas jurídicos - não renunciará ao *uso da tecnologia* de que já dispõe, se terceiro demandar a patente ⁸⁴⁴.

Útil para nossas cogitações, o direito de posse do pré-utente consagra exatamente a posse do direito de uso, exercitável contra o titular da patente. Não em razão de um pré-uso, mas por uso posterior, longo, manso e pacífico, parece-nos possível também a posse contra o dono da patente; é o que se verá a seguir.

Inação: Falta de uso e falta de proibição

A inação do titular quanto à esfera positiva da patente - o poder de explorar seu objeto - tem sido objeto há muito de normas internacionais e nacionais, com a finalidade de que o titular da propriedade efetivamente a explore em benefício do bem público, ao invés de deter simplesmente o monopólio com vistas a evitar a produção ⁸⁴⁵.

A questão adiante tratada, porém, é o da inação do titular em face de seu poder negativo - o *ius prohibere*, que consiste em excluir terceiros do objeto da patente.

A usucapião e os direitos de patente

Não é pacífica a possibilidade de prescrição aquisitiva de direitos de propriedade intelectual ⁸⁴⁶. A partir da teleologia do instituto, porém, nada parece obstar a sua aplicação às patentes:

“Todo bem, móvel ou imóvel, deve ter uma função social. Vale dizer, deve ser usado pelo proprietário, direta ou indiretamente, de modo a gerar utilidades. Se o dono abandona esse bem; se se descuida no tocante à sua utilização, deixando-o sem uma destinação e se comportando desinteressadamente como se não fosse proprietário, pode, com tal procedimento, proporcionar a outrem a oportunidade de se apossar da aludida coisa. Essa posse, mansa e pacífica, por determinado tempo previsto em lei, será hábil a gerar a aquisição da propriedade por quem seja seu exercitador, porque interessa à coletividade a transformação e a sedimentação de tal *situação* de fato em *situação* de direito. À paz social interessa a solidificação daquela situação de fato na pessoa do possuidor, convertendo-a em situação de direito, evitando-se assim, que a instabilidade do possuidor possa eternizar-se, gerando

844 Vale lembrar que o fato de outra pessoa dispor da mesma tecnologia não elimina a novidade do invento; esta é preservada, se o outro detentor da solução técnica reivindicada a tenha conservado em sigilo, de forma que não tenha ingressado no estado da técnica.

845 A própria essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de explorar o objeto do privilégio. Vide Foyer e Vivant, p. 379, Chavanne e Burst, p. 68, Roubier, p. 164 e 277: "Si l'Etat accepte de donner à l'invente sur un monopole d'exploitation, c'est à la condition qu'il y ait effectivement une exploitation". Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme ao interesse público. Vide J.M. Mousseron, "Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective", Paris, 1961, p. 197. Quanto aos fundamentos teóricos do instituto, vide D. Barbosa e Mauro Arruda, "Sobre a propriedade intelectual", op. cit.. Quanto à sobrevivência do instituto em face da OMC, vide nosso artigo publicado no Panorama da Tecnologia, INPI dezembro de 1994. Vide PLC 115/93 art. 69-74 e 80.

846 Vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, parte especial, tomo XVI, § 1.852.3; § 1.898, 6, que, como Carnelutti (vide a seguir), não entende possível a usucapião do direito de exclusiva como um todo. Vide Chavanne e Burst, op. cit., p. 464.. Cita-se, porém, a clássica decisão do Tribunal Comercial do Seine de 25 de julho de 1907, afirmada pelo Tribunal de Paris em 24 de outubro de 1908, Ann. 1910-1-134.

discórdias e conflitos que afetem perigosamente a harmonia da coletividade. Assim, o proprietário desidioso, que não cuida do que é seu, que deixa seu em estado de abandono ainda que não tenha a intenção de abandoná-lo, perde sua propriedade em favor daquele que, havendo se apossado da coisa, mansa e pacificamente, durante o tempo previsto em lei, da mesma cuidou e lhe deu destinação, utilizando-a como se sua fosse.

Esse o fundamento do usucapião.”⁸⁴⁷

O contexto jurídico-constitucional brasileiro, na propriedade industrial, parece, aliás, muito mais propício à aplicação do instituto do que no caso da propriedade tradicional. No tocante à propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais, a Carta aceita a restrição à concorrência, mas evitando que os poderes dela resultantes tenham caráter absoluto - o monopólio só existe *em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*⁸⁴⁸.

Estamos bem cientes da singularidade dos direitos de propriedade industrial, em particular da patente, em face dos institutos clássicos do direito. Com efeito, remontamos ao que já dissemos, no tocante ao condomínio de patentes⁸⁴⁹.

Não nos é necessário, felizmente, determinar por nós mesmos os limites da aplicabilidade da usucapião no âmbito da propriedade industrial. Como no caso do condomínio, onde nos guiou o magistério ilustre de Clóvis Bevilacqua, temos aqui a iluminação de um grande jurista.

Em sua clássica discussão da usucapião na propriedade industrial⁸⁵⁰, Carnelutti lembra que somente alguns direitos reais são suscetíveis de prescrição aquisitiva, basicamente a propriedade em si e as servidões prediais, contínuas e aparentes; analisando a prescrição - extintiva ou aquisitiva -, ele nota que o instituto jurídico sempre prestigia o uso ativo da propriedade, seja pelo *dominus* ou pelo *non dominus*. Assim, o crédito prescreve em favor do *dominus* devedor, contra o credor inerte; e o direito real em favor do *non dominus* ativo, contra o *non dominus* inerte.

Num aspecto particularmente importante para o nosso caso, o da tolerância como parte do direito de propriedade, Carnelutti diz:

847 José Carlos de Moraes Salles, “Usucapião de bens imóveis e móveis”, Ed. Rev. dos Tribunais.

848 Como tivemos oportunidade de observar em “Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian Experience”, WIPO's Regional Forum on the impact of Emerging Technologies, Montevideo, Dez. 1989. Doc. WIPO/FT/MVD/89/7 "As any undue expansion of the protection accorded to technology may impair rather than stimulate the progress of the industry, the new Constitution subject the enactment of any Industrial Creation right to the fulfilling of some requirements. The Law protecting abstract or other industrial creations must therefore take into consideration the social interests of the country and, furthermore, contribute to the technological and economic development of Brazil. Those requirements are, by the way, exactly those imposed on the exploitation of industrial property rights in Brazil by Art. 2º of Law 5.648/70; now they were granted Constitutional status in order to prevail over the ordinary Legislative process itself.

849 “Patentes e Problemas...”, op.cit

850 “Usucapión de la propiedad industrial”, Ed. Porrúa Mexico 1945.

“En otras palabras, ya que el derecho se ejercita no sólo prohibiendo, sino también tolerando, ¿cómo se distingue la tolerancia que es ejercicio del derecho, de la que no lo es? (...) Surge de nuevo, aún en este aspecto, la formidable energía del derecho de propiedad, el cual se ejercita no sólo gozando la cosa, sino también dejándola gozar, *siempre y cuando la tolerancia se refiera al goce de personas determinadas*”.⁸⁵¹ (Grifamos)

Para o jurista italiano, a prescrição aquisitiva nasce quando a tolerância permite, como no caso das servidões prediais contínuas e aparentes, que qualquer um (*quisquis*) tendo relação com o imóvel beneficiário exerça alguma das faculdades fracionárias do direito. Nunca se interpretaria como inércia a tolerância, no entanto, no bojo de uma relação *com pessoa determinada*, como nas relações de crédito, ou no uso e habitação.

Resistente, pela assimilação que faz dos direitos de propriedade industrial aos direitos de personalidade, a uma prescrição aquisitiva do conteúdo por inteiro da patente, como *ius in re propria*⁸⁵², Carnelutti porém admite usucapião de um *direito de uso* em face do titular, como *ius in re aliena*⁸⁵³. Símile ao caso das servidões prediais aparentes e contínuas, segundo Carnelutti também na propriedade industrial poderia haver prescrição aquisitiva de elementos da exclusiva:

“Ahora bien, si un concurrente imprime sobre el rótulo de su tienda o de su catálogo el signo distintivo de la hacienda ajena, el caso es idéntico al de quien deriva un hilo de agua de la fuente del vecino; no es necesario más para que el publico sea atraído hacia la hacienda y así, a manera del agua, la clientela ajena sea desviada hacia su tienda (...).”⁸⁵⁴

Vale acrescentar, aliás, que é pacífica, hoje em dia, a possibilidade de usucapião de direitos de uso, como *bem móvel*⁸⁵⁵ que são, no Direito Brasileiro: os tribunais, e o STJ, em particular, já manifestaram o assentamento da tendência jurisprudencial, no tocante ao *direito de utilização de linha telefônica*:

“Utilizando o autor a linha telefônica continuamente e sem oposição, como se dono fosse, por mais de dez anos, a qual fora transferida para seu nome, pela concessionária, temporariamente, adquiriu o usuário, pela usucapião, os direitos relativos ao uso, na forma dos artigos 618 e 619 do Código Civil [de 1916], porque o direito de uso também se perde pela prescrição”⁸⁵⁶.

851 Op. cit. p. 27-28.

852 Carnelutti não parece admitir a usucapião da patente como um todo, por que, diz ele, o direito autoral ínsito nela permanece sempre com o inventor, como direito de personalidade, op. cit. p. 89. Perante o atual Direito de Patentes, a ponderação parece descabida, embora nos pareça insuscetível de prescrição aquisitiva o direito de proibir terceiros ao uso da tecnologia. Não precisamos, porém, discutir aqui a matéria, pois não se coloca em questão a prescrição aquisitiva da exclusiva como um todo.

853 Ou seja, precisamente a usucapião do uso em face do *ius prohibere*.

854 Op. cit., p. 94.

855 Lei 9.279/96: Art. 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Lei 9.610/98: Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

856 TA Civ. R.J. Ac. un. da 5a. Câmara, reg em 03-10-88, ap. 59.343 - rel. Juiz Geraldo Batista - Espólio de Joana Paula de Oliveira v. Orlando de Lima.

A jurisprudência é particularmente significativa porque, em admirável paralelo com as patentes, o direito de uso é exercido como *ius in re aliena* em face da concessionária, a qual não fica porém excluída de sua concessão, como uma *vis absoluta* do mesmo caráter da propriedade (como nota Carnelutti quanto à impossibilidade de usucapião da exclusiva como um todo). O usuário do telefone não adquire a concessão, ao usucapir seu direito de uso, nem o usuário da tecnologia adquire a patente.

Note-se, além disto, que há muito tem nosso direito admitido a proteção possessória dos direitos de propriedade industrial, não só em favor do proprietário, mas também do licenciado⁸⁵⁷. Em casos relevantes, a jurisprudência tem admitido até mesmo a posse de marcas não registradas, cujo *status* jurídico deriva unicamente da proibição da concorrência desleal.

Pontes de Miranda, em particular, refere-se à posse da invenção, em termos extremamente pertinentes:

“a chamada posse da invenção, *Erfindungsbesitz*, apenas consiste na prática de atos que entram no suporte fático do ato-fato da invenção, portanto na situação fática de quem *ainda* não tem o direito de propriedade industrial. Não há óbices a tal concepção, como não os há acerca de posse do bem imóvel ou móvel ainda não usucapido, ou adquirido com reserva de domínio”.⁸⁵⁸

As mesmas razões que levam a nossa jurisprudência a admitir a posse *ad interdicta* no caso dos direitos de propriedade industrial induzem-nos a aceitar a posse *ad usucapionem* do direito ao uso em face do titular da patente.

Jurisprudência contrária: não cabe usucapião em PI

> Tribunal de Alçada Cível do RS

Ementa: propriedade industrial. Marca. Direito real de uso. Usucapião. O pedido de usucapião em relação à marca ou ao direito real de uso dela é juridicamente impossível porque esbarra no sistema consagrado no vigente código de propriedade industrial (lei 5772/71), que atribui ao registro no INPI o efeito de constituir o direito a propriedade da marca, e porque não se coaduna com a própria natureza do bem o não uso da marca pode acarretar apenas a caducidade do registro. Constitucionalidade da solução. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Embargos infringentes acolhidos. Sentença de extinção do processo

857 Em favor: R.J.T.J.S.P. no. 17/66, 6a. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, p. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, p. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, p. 190, Ap. Civ. 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8a. Câmara em 15/8/85; op. cit., p. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, p. 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. p. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, 1978, vol. II., p. 281/2; Luís Guilherme Bittencourt Marinon, Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, p. 11; Jur. Bras., no. 132, p. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177.

858 Op.cit., § 1.963.(VII). O autor se refere à posse pessoal como a descrita no item anterior, entendendo o instituto aplicável no Direito Brasileiro por via judicial.

revigorada. (emi n.º 193102621, quarto grupo cível, TAGRS, relator: des. Antônio Guilherme Tanger Jardim, julgado em 21/08/1995)

Exceção de renúncia aparente

A jurisprudência americana recente, no país de origem das patentes em questão, ainda que não registrando casos de usucapião de direitos de propriedade industrial, tem elaborado, porém, sólida regra jurídica quanto a uma exceção de direito material⁸⁵⁹ que se constitui em favor do usuário de tecnologia patenteada, no caso de uma inação do titular, qualificada pela *aparência de renúncia*⁸⁶⁰.

No direito americano, assim, será reconhecida a exceção contra o titular da patente quando existam os seguintes pressupostos:

- a) que ocorra uma inação do titular em iniciar os procedimentos judiciais adequados contra o usuário da tecnologia patenteada, sem justificativas ou escusas razoáveis.
- b) que o titular tenha praticado atos induzindo à convicção de que teria renunciado a fazer valer seus direitos de exclusiva contra o usuário da tecnologia patenteada.
- c) que o usuário da tecnologia patenteada tenha confiado na renúncia.
- d) que a demora implique em prejuízo para o usuário da tecnologia patenteada⁸⁶¹.

Os efeitos da exceção não só abrangem os *royalties* ou outra indenização pelos períodos passados, que não são devidos, mas também a utilização futura da tecnologia pelo mesmo usuário, que é livre⁸⁶².

Os parâmetros são aplicados com o rigor adequado à proteção de um direito tão importante quanto a patente. Não se admite a exceção na hipótese de simples silêncio do usuário, embora prolongado⁸⁶³; nem se leva em conta exclusivamente as expectativas ou esperanças do usuário não autorizado de que não será importunado. É preciso haver uma situação de fato que efetivamente induza o usuário da tecnologia de que, pelo menos quanto a ele, o titular renunciou a fazer valer seus direitos; como exemplo, a jurisprudência

859 A expressão jurídica utilizada é estoppel, que corresponde à nossa exceção; instituto análogo é o laches, também vinculado à inação do titular, mas sem a qualificação de aparência de renúncia, com efeito apenas de impedir a indenização pelo uso passado. Lê-se no “Black’s”: [Equitable Estoppel] “The doctrine by which a person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had. The effect of voluntary conduct of a party whereby he is precluded from asserting rights against another who has justifiably relied upon such conduct and changed his position so that he will suffer injury if the former is allowed to repudiate the conduct.”

860 Chisum e Jacobs, “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender 1992, p. 2-228.

861 Seguimos aqui o dispositivo constante no acórdão do recurso julgado em 25/11/87 no Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual, Hottel Corp. (apelante) e Seaman Corp. (apelado), 833 D.2d 2d 1570, a p. 1573. O mesmo critério foi adotado num grande número de casos similares, especialmente MCV, Inc. v. King-Seeley Thermos Co. 870 F.2d 2d 1568 (Fed. Cir. 1989).

862 Hottel Corp. v. Seamm Corp., p. 1573; “Laches bars only retrospective relief while estoppel entirely bars assertion of the patent claim”. Quanto ao ponto, vide especialmente o leading case Aukerman v. Chaides, 960 F.2d 2d 1020 (1992).

863 Studiengesellschaft Koehle, m.b. H. v. Dart Industries, Inc. 726 F.2d 2d 729.

freqüentemente cita a ameaça repetida de iniciar ação de contrafação, à qual nenhuma iniciativa se segue ⁸⁶⁴.

Para citar um clássico caso de exceção de renúncia aparente, cujas circunstâncias parecem ajustar-se particularmente ao nosso problema:

“Appellants had full knowledge of appellee’s infringements. They were under no handicap or disability - financial or otherwise - which prevented them from asserting or vindicating their rights under the patent. They have full opportunity to protest. They spoke, but voiced no protest against appellee’s alleged infringement of this patent. Relying upon appellant’s withdrawal of their charge of infringement of the Adams and Rice patent, appellee expended large sums of money in enlarging its plant” ⁸⁶⁵.

A razão do reconhecimento jurisprudencial desta exceção é a preservação da atividade industrial, como interesse público. Assim como o instituto da usucapião se ancora no princípio da função social da propriedade, a exceção de renúncia aparente se justifica na preservação da atividade que cria e mantém emprego, desenvolve tecnologia, produz riquezas e paga impostos.

Porém a causa jurídica, neste caso, é diversa: não é a posse longa, mansa, pacífica e útil, mas a aparência, induzida pelo titular da patente, de que o investimento do concorrente não sofreria objeção, de que a exclusividade não seria exercida. A proteção oferecida pelo Direito Americano, aqui, não é de direito estrito, mas de equidade (*equitable*), contemplando a injustiça cometida contra o concorrente, que deve acreditar na lealdade concorrencial.

Note-se que, no Direito francês, admite-se o mesmo princípio, se não como defesa integral, como parâmetro de moderação da responsabilidade do usuário da tecnologia:

“(…) les tribunaux pourront-ils réduire dans de grandes proportions les dommages intérêts au cas où le titulaire du droit aurait négligé d’exercer des poursuites pendant de longues années, et aurait ainsi créé un véritable piège pour l’industrie.” ⁸⁶⁶

864 Jensen v. Western Irr. and Mfg. Inc., 650 F.2d 2d 165 (1980).

865 George J. Meyer Mfg. Co. v. Miller Mfg. Co., 24 F.2d 2d. 505 (1928), citado em Continental Coatings Corp. v. Metco, Inc., 464 F.2d 2d 1375 (1972)

866. Paul Roubier, op. cit. p. 326. Pé de página do original: “V. pour les brevets: Cass., 28 niv. an XI, S. 3.1.142; 27 déc. 1837, S.38.1.25; - pour les dessins ou modèles: Angers, 18 janv. 1904, Ann., 04.67 (v. toutefois Amiens, 30 déc. 1924, Ann., 31.94 contrefaçon non poursuivie pendant 40 ans); - pour les marques: Tr. comm. Seine, 8 mai 1878, D. 79.3.61; Alger, 8 uill. 1901, Ann., 03.280; Paris, 17 janv. 1924, Ann., 24.109; 7 nov. 1972, Ann., 29.219; 10 déc. 1929, Ann., 30.97; Rouen, 8 janv. 1930, Ann., 30.139; Tr. Strasbourg, 4 mai 1931, Ann., 32.52; Angers, 12 juill. 1933, Ann., 34.247; Tr. des Andelys, 21 juill. 1934, Ann., 34.281; Tr. Lille, 20 mai 1943, Ann., 40.48.192; Montpellier, 12 mai 1950, Ann., 50.95; Paris, 21 juin 1950, Ann., 50.273”.

Manutenção e Extinção da Patente

Manutenção

Concedida, a patente se mantém vigente pelo prazo que for concedida, independentemente de solicitação e sem possibilidade de renovações ou extensões de prazo – o que só ocorre com marcas e desenhos industriais, de duas formas diversas. Assim, o prazo de concessão se cumpre, salvo as interrupções resultantes de nulidade ou – raramente – caducidade. Desta hipótese, o caso mais freqüente é o da falta de pagamento de anuidades.

Anotações

Elemento importante da vida dos direitos é a documentação das suas mutações objetivas e subjetivas. Assim é que cabe anotar à margem do registro de concessão de patentes (Art. 59.) a cessão, com a qualificação completa do cessionário; qualquer limitação (por exemplo – a nulidade parcial determinada judicialmente) ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente (como, por exemplo, a penhora); e as alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Segundo o art. 60, as anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Anuidades e Restauração

O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A falta de pagamento da retribuição acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. A lei em vigor não se refere literalmente à extinção automática, como fazia o CPI/71, mas não requer qualquer notificação do INPI ou de terceiro para que isso ocorra. A regra, pois, é a do *dies interpellat pro hominem*. Não paga no dia a retribuição, a patente (ou pedido) faz-se nenhuma sem qualquer ato complementar.

No entanto, o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

Extinção

Prevê o Art. 78 da Lei 9.729/96 as causas de extinção do privilégio: são a expiração do prazo, a renúncia, a caducidade e o não pagamento das anuidades.

Renúncia

No tocante à renúncia, a Lei 9.729/96 agora determina a proteção de direitos de terceiros, eventualmente lesados pelo ato unilateral do titular. Possivelmente explica-se a inovação, de resto muito conveniente, pelo ocorrido no único caso de licença compulsória efetivado

no País, a indústria paranaense Nortox ⁸⁶⁷, a titular da patente - a sociedade americana Monsanto - tentou renunciar à parte da patente de que não se utilizava no Brasil (no caso, ao processo de fabricação de um defensivo agrícola, “Round up”) para elidir a obrigação de uso e evitar, conseqüentemente, a licença ⁸⁶⁸.

No caso, o INPI entendeu que, não obstante direito potestativo do titular, a renúncia não poderia ser aceita, sob pena de cisão da unidade inventiva (*ad impossibilia nemo tenetur*: o pedido era tecnicamente impossível). Com o esclarecimento da Lei 9.729/96, muito possivelmente o pedido de licença em curso também, por si só, obstaría à renúncia.

Dizem as razões de apelado (fls. 359-368 dos autos), fundamentada em parecer da então assessora do presidente Nelida Jessen (fls. 107-113):

“Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo (...) Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente – exploração parce lada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...) Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz a quo muito bem andou ao manter o ato da concessão...

Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.”

Caducidade por falta de exploração

A caducidade por falta de exploração efetiva continua prevista na Lei 9.729/96, ainda que em termos imensamente mais estritos do que na lei anterior. Para todos efeitos práticos, a redação vigente erradica tal figura do direito brasileiro.

Como já se viu, a Convenção de Paris admite que a duração normal da patente pode ser abreviada caso ocorram abusos do direito, por exemplo, o não uso ou exploração incompleta do privilégio no território, frustrando assim os interesses do desenvolvimento. Isto se faz através da caducidade do direito, que é acionada habitualmente em favor de um concorrente estabelecido no país que pretende usar da tecnologia não explorada pelo titular - incentivando assim a industrialização local.

⁸⁶⁷ Licença compulsória da patente PI7107076 obtida por Nortox Agro-Química S/A, através do despacho na RPI 710 de 29/05/84, página 86, processo DIRCO/1649/83.

⁸⁶⁸ Apelação em mandado de segurança nº 106.155-RJ.

Mas, com TRIPs, a antiga e eficiente caducidade recolher-se-á ao museu da Madame Tussaud. Acontece que a Lei 9.729/96 impôs para o deferimento de tal remédio a prévia experiência de uma licença compulsória, que tivesse se mostrado incapaz de superar os abusos que lhe tivessem dado causa - como exigem as versões da Convenção de Paris após 1934.

Só pode se elogiar na nova redação a imposição de um prazo para a decisão da caducidade pelo INPI; e elogiável também é o dispositivo que faz os efeitos da caducidade retroagirem até a data do início do respectivo procedimento 869.

Caducidade por falta de procurador

Já a manutenção de procurador no Brasil, exigência aliás encontrada em outros diplomas, como a Lei das Sociedades por Ações, é indispensável para evitar que, por seus custos ou pela resistência da Justiça estrangeira, torne-se impossível o início de uma ação de nulidade ou de abuso de direito de titular residente no exterior.

Nulidade da patente, modelo de utilidade ou certificado de adição

No dizer da Lei 9.279/96, é nula a patente, modelo de utilidade ou certificado de adição concedida contrariando as suas disposições. Assim, não lista as causas de nulidade: a concessão ferindo qualquer dos requisitos legais resulta em desfazimento da concessão. No entanto, a nulidade *administrativa* presume um número limitado de causas, como veremos abaixo.

Absoluta, a nulidade não será necessariamente total: a nulidade poderá incidir sobre algumas reivindicações, desde que as subsistentes consistam em matéria patenteável por si mesmas. Ou seja, que todos os requisitos da patente estejam satisfeitos quanto às reivindicações subsequentes, inclusive o de unidade de invenção (Art.47).

O efeito da nulidade, uma vez concedida, é obviamente *ex tunc*: produzirá efeitos partir data do depósito do pedido (art. 48).

Quando a nulidade é de caráter subjetivo – a patente foi deferida a quem não é o inventor ou titular – o verdadeiro titular terá a opção de propor a ação de adjudicação prevista no art. 49 do CPI/96, para haver para si a patente.

Nulidade administrativa

No CPI/71, esta figura era denominada “cancelamento administrativo” – é a declaração administrativa de nulidade do ato do INPI que outorgou o privilégio. Os casos de nulidade administrativa do art. 50 são os seguintes:

- a) falta de atendimento de qualquer dos requisitos legais;
- b) não conformação do relatório e das reivindicações ao disposto nos arts. 24 e 25

869 Vide as observações sobre a caducidade que se lêem logo após a seção sobre licenças compulsórias por falta de uso.

870,

- c) caso o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
- d) caso, no processamento do pedido, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão.

O INPI, *ex officio*, ou qualquer um com legítimo interesse pode iniciar o procedimento de nulidade, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

A primeira razão de nulidade é um tanto vasta, e exige aplicação de uma *regra da razão*. A análise das causas de nulidade deve levar em conta antes de tudo a função social da patente – está ou não servindo à comunidade sem lesar os concorrentes? A falta ou inadequação do resumo, por exemplo, pelo qual a comunidade na prática se familiariza com o invento, é causa seríssima de nulidade por frustração do dever de divulgar a tecnologia.

Já não é de jeito nenhum causa de nulidade a omissão do nome do procurador numa publicação (o que recairia sob o Art. 50, IV), se por outros meios se pode identificar adequadamente a patente sem ofender o *due process of law*. Atualmente, os meios comumente utilizados de recuperação eletrônica de dados tornam irrelevante ou pelo menos não essencial tal formalidade no caso dos grandes escritórios de PI, que têm métodos de *double checking* nos programas de controle de processos. Aplica-se aí em sua plenitude a regra *pas de nulité sans grief*; e o servidor que reconhecesse tal nulidade funcionalmente irrelevante arriscar-se-ia ao ilícito administrativo pertinente.

O critério do PLT art. 10 parece ser absolutamente irrelevante ao sistema constitucional e administrativo brasileiro – só seriam nulas as patentes concedidas sem o atendimento de requisitos *formais* se se comprovasse má fé. No nosso sistema, a apuração é do prejuízo (o *grief*) ao concorrente ou à sociedade – a existência de má fé será caso à parte, a ser apurada e punida sem relação com o privilégio.

Como discutimos extensamente em outra seção deste capítulo, é nula a concessão de patente cujas reivindicações excedam de qualquer forma o inicialmente requerido. O art. 50, III do CPI/96 reforça tal entendimento, ao entender nulo “o objeto da patente que se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado”. Ora, o conteúdo da pretensão de quem deposita o pedido da patente é demarcado pelas reivindicações – é essa sua natureza de pedido administrativo. Assim, é razoável entender pela manutenção – como máximo reivindicável – do conteúdo das reivindicações originalmente solicitadas.

870 Art. 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. Parágrafo único. 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 do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Quanto ao procedimento da nulidade administrativa: iniciada a instância de ofício ou mediante requerimento, o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias; havendo ou não manifestação, o INPI emitirá então parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. Após esse prazo, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa (art.51 a 55).

Nulidade judicial

A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (de direito material). A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa – o que, ainda que reconhecida, não resulta em nulidade da patente como efeito *erga omnes*, mas apenas nos limites da coisa julgada.

Diz a lei, acrescentando a legislação processual comum, que o juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios; ou seja, sem precisar se valer da cautelar inominada. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito (art. 57). Inovando ao CPC, o prazo para resposta do réu titular da patente será, como para o INPI, de 60 (sessenta) dias. Transitada em julgado a decisão, o INPI publicará a respectiva anotação.

Jurisprudência – Posição processual do INPI

TFR da 4ª Região

ACÓRDÃO No.: 99.04.13433-1 01/06/1999 JUIZ JOSÉ GERMANO DA SILVA, QUARTA TURMA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PATENTES E MARCAS. ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve uma ligeira mas significativa derrogação dos princípios relativos ao instituto da assistência processual; ela, que é facultativa, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil, passou a ser obrigatória, em se tratando de envolvendo marcas e patentes. Além disso, o interesse jurídico é presumido, também por força da Lei nº 9.279/96. 2. No caso em exame, embora não se trate exatamente de ação nulidade do registro, como bem argumenta a agravante, tal fato não tem o condão de afastar a intervenção do INPI, porque há pedido expresso de anotação de limitação do uso da marca (art. 136, Lei 9.279/96), de molde a influir, igualmente nas funções institucionais da autarquia. 3. A nova lei de Patentes e Marcas (art. 175, por exemplo), acolhendo o que já era tradição em nosso direito, estabeleceu expressamente que, não for parte, o INPI intervirá obrigatoriamente como assistente de uma das partes nas ações envolvendo registros e anotações de sua competência administrativa, cabendo-lhe a escolha sobre qual das partes prestará assistência. 4. Agravo de Instrumento improvido. Decisão: agravo de instrumento improvido. Unânime.

Bibliografia: nulidade da patente

Schmidt, Lélío Denicoli, O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI 22 (1996).

Domínio Público

Governor Thomas was so pleased with the construction of [the Franklin stove]...that he offered to give me a patent for the sole vending of them for a term of years; but I declined it from a principle which has ever weighed with me on such occasions, viz.: That, as we enjoy great advantages from the inventions of others, we should be glad of an opportunity to serve others by any invention of ours; and this we should do freely and generously. --Benjamin Franklin, Autobiography, in John Bigelow, Ed., 1 The Works of Benjamin Franklin, G. P. Putnam's Sons, 1904, pp. 237-238.

Deixar a sua invenção aberta ao uso público, de forma que todos dela possam usar, é sempre uma opção do inventor; foi o que fizeram Benjamin Franklin e Alexander Fleming, o inventor da penicilina em 1928⁸⁷¹. Mas o domínio público é também uma consequência involuntária da extinção, por qualquer motivo, de um direito de exclusiva.

Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração do seu prazo, ou nulidade, o seu respectivo objeto cai em domínio público (art.78, parágrafo único). Vale dizer, deixam de ser subsistentes os poderes *erga omnes* previstos na lei como privativos do titular.

Assim, a solução técnica cujo conhecimento já era disponível a todos desde - pelo menos - a publicação, passa a ser também industrialmente acessível a todos. Realiza-se no patrimônio de todos interessados o direito antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem oposição do titular.

Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor – como as patentes sobre aperfeiçoamentos, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a plena exploração econômica do produto ou do serviço *da mesma maneira que o titular anterior o fazia*.

A queda em domínio público retira todos os interessados da esfera de controle do titular da patente extinta, mas não os faculta por si só a iniciar a exploração imediatamente. No caso de produtos sob restrições e controles públicos – como remédios, alimentos, defensivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é necessário que se obtenham (ou já se tenham obtido) os registros e certificações próprias.

O exemplo mais veemente do efeito da queda em domínio público da patente é o chamado “*genérico*”, medicamento sem a marca do titular da patente expirada, fabricado a partir do momento em que já não mais vige a patente, seguindo parâmetros farmacêuticos que – sob

⁸⁷¹ Esta renúncia à patente (que talvez resultasse do fato de Fleming ter chegado a um estado de purificação de produto comercialmente válido) não importou em falta de recompensa do inventor. Fleming recebeu por sua invenção 25 doutorados honorários, 26 medalhas, 18 prêmios, 13 condecorações, foi convidado a integrar 87 academias, foi nomeado cavaleiro em 1944, e em 1945 recebeu o prêmio Nobel.

as normas sanitárias pertinentes – assegurem equivalência funcional com o produto anteriormente patentado.

Modelo de Utilidade

No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados *modelos de utilidade*⁸⁷².

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. No dizer da Lei 9.279/96, modelo de utilidade é “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

Como critério básico, as leis nacionais exigem a satisfação de menores requisitos para conceder a patente, e garantem prazos menores, ou condições mais restritas, de proteção. Na França, por exemplo, dispensa-se o relatório de busca do estado da arte para a concessão dos certificados de utilidade - com menor custo para o inventor.

No Brasil, grande parte das patentes de autores nacionais é classificável como modelo de utilidade (ou MU). A noção de invento abriga claramente os modelos de utilidade.

Requisitos de proteção

Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicação industrial.

Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta “patente menor” um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o “ato inventivo”, definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica. A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção.

⁸⁷² Denominadas na Bélgica : Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur, Dinamarca : Brugsmødel, Alemanha : Gebrauchsmuster, Espanha : Modelo de utilidad, França : Certificat d'utilité, Irlanda : Short-term patent, Itália : Brevetto per modelli di utilità, Países Baixos : Zesjarig octrooi, Áustria: Gebrauchsmuster, Portugal : Modelo de utilidade, Finlândia : Nyttighetsmodellagen. No momento, há modelos de utilidade na Austrália, Argentina, Armênia, Áustria, Bielorrússia, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Colômbia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estônia, Etiópia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Guatemala, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Quênia, Quirguistão, Malásia, México, Holanda, OAPI, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Coreia do Sul, Moldava, Rússia, Eslováquia, Espanha, Tadjiquistão, Trinidad & Tobago, Turquia, Ucrânia, Uruguai and Uzbequistão.

No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos. Por assim dizer, o modelo de utilidade é a patente do operário, mormente os da indústria mecânica.

Um invento de forma

A doutrina enfatiza que o modelo de utilidade não protege uma idéia, mas uma forma:

O modelo de utilidade possui em comum com a invenção o fato de ambos visarem a uma finalidade utilitária. Já os modelos de utilidade e os modelos e desenhos industriais são, ambos, criações de forma. Dessa maneira, o modelo de utilidade comunga da natureza das invenções e das criações de design.

É preciso considerar, entretanto, que, enquanto a invenção revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta em melhor utilização. Isso significa que, mesmo quando a invenção decorra da forma do produto, a ela não se reduz, abarcando possíveis variações dentro da mesma idéia inventiva (relação causa-efeito), ao passo que o modelo de utilidade não revela uma nova função, mas, apenas, melhor função, sendo sua proteção restrita à forma.⁸⁷³

Gama Cerqueira, como se verá, igualmente define o invento próprio do modelo de utilidade como de forma – ainda que não estética, e sim utilitário.

Inventos não suscetíveis de proteção por MU

Não se incluem no campo da MU os inventos de processo de qualquer espécie, e especialmente os que incidam sobre a matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos. É esse o teor do dispositivo que torna claro que o MU protege o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9º. Do CPI/96).

Também não seriam “objetos de uso prático”, por exemplo, os alimentos.

Melhoria funcional

O requisito de melhoria funcional não se resume em simples utilidade industrial, nem se identifica com o ato inventivo. Apesar de a proposta da Comunidade Européia de uma nova diretiva sobre os modelos não distinguir os dois elementos, a lei brasileira o faz.

Segundo o INPI,

Considera-se que a forma ou disposição obtida ou introduzida em objeto apresenta melhoria funcional sempre que venha a facilitar, dar maior comodidade, praticidade e/ou eficiência à

⁸⁷³ Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial, em < <http://www.newmarc.com.br/pegue/nslivr2p.htm>>, consultado em 23/06/02.

sua utilização ou obtenção. Por sua vez, em se tratando de máquinas ou partes de máquinas o requisito estará também preenchido se as adaptações ou disposições forem introduzidas com o objetivo de conferir uma melhor condição de utilização per se, independentemente da melhoria ou desempenho ou eficiência do equipamento como um todo. A melhor utilização poderá também ocorrer de uma combinação/conjunto de elementos conhecidos (Kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).⁸⁷⁴

Ato inventivo ou ato confusório?

Como visto, é elemento essencial do modelo de utilidade o “ato inventivo”.

Fica difícil, porém, de discernir a diferença entre a “decorrência evidente ou óbvia do estado da arte”, própria das patentes de invenção, e a “decorrência comum ou vulgar do estado da técnica”, própria dos modelos. Será o parâmetro subjetivo o relevante? O técnico no assunto, juiz necessário da atividade inventiva, seria substituído por um leigo no caso do ato inventivo? Qual o tênue limite entre o invento que seja evidente ou óbvio e aquele que seja comum ou vulgar? Pois que é neste inconsútil limite que deverá existir o Modelo de Utilidade na sua nova versão⁸⁷⁵.

Como se lê da proposta de Diretiva da Comunidade Européia sobre UM⁸⁷⁶, o ato inventivo seria o requisito de que, relativamente ao estado da técnica, o invento não for *muito evidente* para um perito na matéria. Esta formulação permite estabelecer que a proteção por modelo de utilidade requer um dado inventivo, e não só a novidade. No entanto, a gradação proposta na CE a que corresponde à introdução da palavra «muito» indicaria que este dado inventivo é inferior à da requerida para a patente.

Uma formulação deste tipo existe, aliás, em certas legislações nacionais em matéria de modelo de utilidade. Trata-se de uma vantagem prática ou técnica para a utilização ou o fabrico do produto ou do processo em causa, ou de outra vantagem para o utilizador, como por exemplo uma vantagem educativa ou um valor em termos de entretenimento.

Assim é que, na proposta da Comunidade, o ato inventivo seria assim definido:

Artigo 6.º

Actividade inventiva

1. Para efeitos de aplicação da presente directiva, considera-se que uma invenção implica uma actividade inventiva se ela apresentar uma vantagem e, relativamente ao estado da técnica, não for muito evidente para um perito na matéria.

⁸⁷⁴ < http://www.inpi.gov.br/patente/conteudo/p_prote2.htm#topico23 > consultado em 24/06/02.

⁸⁷⁵ Tratando-se de um invento relativo aos objetos de uso prático, haverá invenção se a solução não for evidente ou óbvia para o técnico. Se o for, ela será objeto de modelo, desde que não seja comum ou vulgar. Resta a esta patente, pois, aquilo que seja óbvio, invulgar e incomum; ou aquilo que, sendo evidente, seja igualmente invulgar e incomum. Ou seja, as excentricidades.

⁸⁷⁶ Bruxelas, 25.06.1999, Doc. COM (1999)309 final, 97/0356 (COD)

2. A vantagem referida no n.º 1 consiste numa vantagem prática ou técnica para a utilização ou o fabrico do produto ou do processo em causa, ou noutra vantagem para o utilizador, como por exemplo uma vantagem educativa ou um valor em termos de entretenimento.

Unidade de invenção em modelo de utilidade

Ao dizer do art. 23. do CPI/96, o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Conteúdo da proteção

O modelo de utilidade tem, em princípio, idêntico conteúdo ao da patente de invenção, exceto pela proteção mais curta (15 anos, e não 20).

Gama Cerqueira e a Contrafação em Modelos de Utilidade

"O conceito da contrafação dos modelos de utilidade é o mesmo já exposto em relação às invenções consistentes num produto industrial, devendo-se, porém, ter sempre em vista que o objeto da proteção legal, no caso dos modelos de utilidade é o próprio modelo, e não a idéia que o inspirou, como se dá no caso das invenções.

"Desse modo, para se apreciar a contrafação, deve-se considerar o modelo de modo objetivo, de acordo com a forma que o caracteriza, o que constitui a sua novidade. Para que a contrafação se verifique não é necessário, entretanto, que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo. Não importam as modificações acidentais, secundárias ou acessórias. As diferenças mais ou menos numerosas entre o modelo patenteado e o contrafeito destinam-se, muitas vezes, a disfarçar a contrafação praticada e a servir de base para a defesa do infrator.

"Convém, ainda, advertir que, nos casos de contrafação, não se cogita da possibilidade de confusão entre o modelo privilegiado e o contrafeito, critério que só tem aplicação no caso das marcas de fábrica e de comércio. O fato de não haver possibilidade de confusão entre os dois modelos não afasta, necessariamente, a contrafação, que pode existir, desde que os característicos do modelo privilegiado sejam reproduzidos ou imitados.

"Ressalvadas estas particularidades, aplicam-se às infrações das patentes de modelos de utilidade os mesmos princípios expostos a respeito das patentes de invenção (...)"⁸⁷⁷

Modelo de utilidade e TRIPs

Não há nenhuma razão para que o sistema de incentivo à invenção dos países como o Brasil se restrinja às grandes e nobres patentes de invenção. Parece razoável que, como parte de um programa temporário, se institua um sistema oficial de retribuições às simples

⁸⁷⁷ João da Gama Cerqueira, *in* "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 632.

inovações, melhoramentos no processo produtivo concreto, sem que se questione a atividade inventiva, ou mesmo a novidade objetiva. Alternativamente, o programa poderia dar suporte consultivo ou encarregar-se da promoção das atividades incentivadoras a cargo da política interna de cada empresa.

Sendo notável a atual tendência do direito da propriedade intelectual de reduzir as exigências relativas à originalidade ou criatividade, a proteção das novas tecnologias passa a ser mais uma garantia do investimento feito do que de criatividade. Graças a tal tendência - e sem menor consideração pelos níveis mais restritos de inventividade dos países em desenvolvimento - as regras do TRIPs não obrigam os países a instituírem qualquer sistema de proteção aos inventos menores e melhoramentos, deixando tal decisão ao critério nacional.

Jurisprudência: utilidade e forma artística

> Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial:0015424-sp dj:13.02.1995 p.:02242. Quarta turma. Relator. Ministro. Ruy. Rosado de. Aguiar decisão:06.12.1994Ementa: 1. Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Mesa dobrável. 2. Direito autoral. Registro na escola de belas artes/rj. Cadeira dobrável. Leis 5772.71 e 5988.73. 1. A utilização de patente de modelo de utilidade, para a fabricação de mesas dobráveis, mediante novo sistema de articulação e travas, sem respeitar o direito e a propriedade e de uso exclusivo (art. 5. Da lei 5.772.71), acarreta o dever de indenizar, na forma do artigo 23 e seu parágrafo único. 2. O registro do desenho de cadeira dobrável, na escola de belas artes/rj, por ser relativo a modelo de utilidade, não garante ao seu autor privilégio na sua fabricação. Recurso especial conhecido em parte, e nessa parte provido.

[Nota: concorrência desleal. Desvio de clientela. Ex-empregado da querelante que, munido de desenhos industriais de uso privativo da ex-empregadora, passa a reproduzir cópias não autorizadas pelo fabricante original. Emprego de meio fraudulento. Ocorrência: o réu, ex-empregado da vítima, que munido de desenhos industriais de uso privativo da ex-empregadora, passa a reproduzir peças que ela já vinha fabricando há muito tempo, produzindo cópias não autorizadas, depois vendidas aos clientes da ofendida que são levados a crer que estavam adquirindo produtos da fornecedora habitual, traz a confirmação do crime previsto no art. 178, inciso III, do código da propriedade industrial. (Pires neto - 1ª. Cam.)]

VOTO - O EXMO. SR. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR (Relator): - 1. A Lei n. 5.988, de 14.12.73, que regula os direitos autorais, protege a criação das obras intelectuais enumeradas, exemplificativamente, no art. 6º, e garante ao seu autor contra reprodução ou divulgação fraudulenta, permitindo-lhe requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos, a suspensão da divulgação ou da utilização da obra, além de indenização por perdas e danos (art. 123).

Essa legislação não se aplica à inovação introduzida pelo autor no desenho da cadeira dobrável, conforme muito bem ficou explicitado na v. sentença:

“Com efeito, anota Newton Silveira e com ele toda doutrina que constitui objeto do direito do autor “uma obra, entendida como produto da elaboração do intelecto” e destinada - acrescenta-se - a produzir um sentimento puramente estético, isto é, desvinculado de qualquer cunho pragmático. Caso contrário, estar-se-á diante de um modelo de utilidade e, ainda, de um modelo ou desenho industrial. Bem por isso é que o mencionado jurista também observa: “A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela

lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística” (“Direito do Autor no Desenho Industrial”, ed. 1982, pp. 65 e 53, pela ordem).

Ora, as modificações introduzidas pelo autor na cadeira dobrável não podem na certa corresponder a uma obra puramente intelectual e dotada de sentido estético. Nem em modelo ou desenho industrial há de se falar, pois o que se fez, consoante observou o vistor judicial (2ª resposta de fl. 209), foi pura e simplesmente introduzir na cadeira um novo sistema de articulações e travas, para melhor - lícito que se infira - sua capacidade de utilização. Típico modelo de utilidade, pelo que se vê, assim entendido, de acordo com a definição legal, como uma disposição acrescentada em objeto conhecido para a obtenção de maior praticidade de uso (Código de Propriedade Industrial, art. 10)” (fl. 335).

Portanto, não prospera a inconformidade do recorrente ao pretender modificar o v. acórdão que manteve a sentença e reafirmou: “No que tange às cadeiras, por considerar-se típico modelo de utilidade, destinado a melhorar a capacidade de utilização do objeto, nenhum privilégio beneficia o autor na sua fabricação ou venda”.

Jurisprudência: modelo de utilidade

> Tribunal de Justiça de SP.

Apelação cível n. 175.449-1 - São Paulo - Apelante: Metalúrgica Rio S/A Indústria e Comércio - Apelada: Wilco Indústria Metalúrgica Ltda MUNHOZ SOARES - 6ª Câmara civil

EMENTA: COMINATORIA - Obrigação de não fazer - Abstenção da fabricação de modelo de utilidade relativo a filtro de água - Pretensão do titular e concessionário exclusivo da patente - alegação de contrafação e concorrência desleal - Inocorrência - Semelhança na forma mas diferença quanto à utilidade - Ação improcedente. Recurso não provido. Consideram-se modelos de utilidade, sendo como tais protegidos, os modelos de ferramentas, utensílios, vasilhames e demais objetos destinados a uso prático, que aumentem ou melhorem as condições de aproveitamento de tais objetos. Nestes modelos é protegida a forma específica e nova, que torna possível o aumento de sua utilidade ou melhoria de seu aproveitamento.

Desenhos industriais

Considerados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos, se bidimensionais) passa a ser objeto de registro, de forma a expressar a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para tanto. Sujeito, sob o CPI 1971, a um procedimento em tudo similar aos das demais patentes, os desenhos e modelos passavam pelo exame substantivo, prévio à concessão.

Embora não sujeito a exame anterior à concessão, no regime da Lei 9.279/96, o desenho poderá vir a ser analisado posteriormente, por solicitação do depositante ou de terceiro, na via administrativa ou judicial, sendo que, naquela hipótese, o INPI declarará *ex officio* a nulidade, caso o exame revele insuficiência do objeto em face do parâmetro legal. Assim, o exame é *eventual e diferido*. Como em todos os casos de patentes, a nulidade do direito será sempre suscitada como matéria de defesa em ações de contrafação, e em sede administrativa.

Não obstante essa singularidade, entendo que o desenho industrial se subsume ao modelo constitucional da patente, e está sujeito a seus requisitos. Não é a natureza do exame que

define o título, mas seus requisitos, seus efeitos jurídicos e econômicos, e sua funcionalidade social. Em todos esses requisitos, a proteção do desenho industrial é uma proteção patentária.

Proteção múltipla

No regime brasileiro, entendia-se que a proteção pela patente de desenho industrial pode ser cumulativa, em certos aspectos, com a do direito autoral sobre a inserção estética que lhe dá origem ⁸⁷⁸.

No regime da Lei 9.610/98, porém, suscitam-se dúvidas quanto à dupla proteção, eis que suprimida da lista de obras protegidas do art. 7º da nova lei o que constava do art. 6º, inciso XI da Lei 9.610/98, que a precedeu, qual seja: “obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. De outro lado, pode argüir que, sendo a lista exemplificativa, a supressão do dispositivo que tratava especificamente de obras de arte aplicada não as exclui do âmbito autoral ⁸⁷⁹.

Newton Silveira, autor da obra mais precisa e elaborada sobre a questão, mantém que, não obstante a alteração das duas leis – autoral e de propriedade industrial – permanece a possibilidade de dupla proteção. Assim, ainda seriam absolutamente aplicáveis suas ponderações de 1982:

Destacando-se o valor artístico do caráter industrial do objeto, tais obras de arte aplicada encontram proteção autoral face aos expressos termos do art. 6º, nº XI, da Lei 5.988, de 1973. Qualquer utilização de tais criações depende de autorização do autor, a quem compete o direito exclusivo sobre as mesmas, na forma dos arts. 29 e 30 da mesma lei, não importando a intenção do autor, o destino da obra ou a quantidade de exemplares em que seja reproduzida.
⁸⁸⁰

Há que se consultar, igualmente, o que se pondera a seguir quanto a proteção às marcas tridimensionais, que pode incidir sobre objetos em tudo análogos aos desenhos industriais, ainda que sob uma função inteiramente diversa.

Note-se que a proteção de dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Proteção por regime similar aos das patentes, pelo direito autoral por formas mistas e cumulativas, há de tudo nas várias legislações nacionais. O certo é que, à luz do art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção.

Jurisprudência: não é direito autoral o que utilitário

> Tribunal de Justiça do RS

⁸⁷⁸ Newton Silveira, Direito do autor no desenho industrial, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982. Chaves, Antonio, Obras de arte aplicada a indústria; desenhos ou modelos, Jurisprudência Brasileira, vol. 95 p 13 a 24 1985.

⁸⁷⁹ Por exemplo, é o que afirma José Carlos Costa Netto, Direito Autoral no Brasil, Ed. FTD, 1998, p. 96.

⁸⁸⁰ Op. cit., p. 137.

Apelação Cível, Nº 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado.

Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provisão da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores.

Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) – (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exhibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado.

Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (*Curso de Direito Autoral*, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cit.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: “As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)” Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exhibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores.

Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos “projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência.”

Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos.

Desenho industrial: autoria e natureza jurídica

Aqui também se aplica o princípio constitucional do *erfindprinzip* – de que o direito a pedir proteção é conferido ao autor –, com as conseqüências analisadas quando discutimos a proteção das patentes. Aliás, aplicam-se ao desenho industrial as disposições dos art. 6º. e 7º. do CPI/96, assim como as regras de apropriação do trabalho subordinado e autônomo.

A lei claramente define a natureza do direito como sendo *propriedade*.

Desenho industrial: conceito

Segundo o art. 95 do CPI/96, desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Assim, se a criação é *técnica*, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma *obra de arte aplicada*, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do desenho industrial.

Requisito de proteção: novidade

Aplicar-se-ia aos desenhos industriais o mesmo requisito de novidade que as patentes de invenção ou modelos de utilidade: “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”. Para tais conceitos, vide o que anteriormente se disse quanto às patentes.

Na verdade, essa novidade tem um caráter especial, como também nota Newton Silveira:

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo.

Lembra ainda o autor:

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística”⁸⁸¹.

O Ato Normativo 130/97, em seu item 8, menciona que deva constar do pedido de registro uma “declaração de divulgação anterior não prejudicial”.

Período de graça.

Como exceção ao princípio da novidade, considera-se excluído do estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os cento e oitenta dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de registro pelo criador do desenho; ou pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de registro sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou ainda por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do criador ou em decorrência de atos por este realizados.

Apura-se também o estado da técnica levando em conta os princípios da prioridade.

Bibliografia: análise de novidade e distinguibilidade em desenhos industriais

INPI, Divisão de Modelos e Desenhos Industriais, Metodologia de Exame de Pedidos de Patente de MI e DI e critérios de decisão, Revista da ABPI no. 9, p. 29.

Ahlert, Ivan. B. Divisão de Pedidos de Patente, Subsídios e Final do Exame, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

⁸⁸¹ Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65.

Requisito de proteção: originalidade

Segundo o art. 97 do CPI/96, o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. O dispositivo ainda prevê que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos⁸⁸².

A “originalidade” tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual⁸⁸³. No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do próprio criador⁸⁸⁴, ou *novidade subjetiva*. Pela definição do CPI/96, assemelha-se à *distinguibilidade* do direito marcário (vide abaixo), ou seja, a possibilidade de ser apropriada, já que não está imersa no domínio comum. A fragilidade de tal conceito está na extrema proximidade com a noção de novidade, acima definida.

Diz Newton Silveira:

(...) a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial⁸⁸⁵.

Em Direito Francês, exige-se que o desenho tenha “uma configuração distintiva e reconhecível que a diferencie de seus similares”⁸⁸⁶. Já a proposta de diretiva da Comunidade Européia, em seu art. 3.2, prevê a satisfação do requisito de *caráter individual*, definido como o atributo que faz o observador, numa impressão global, determinar que o objeto protegido difere *de maneira significativa* dos outros desenhos utilizados ou publicados no território.

Tal caráter distintivo, de novo no Direito Francês, terá de ser *visível e claramente aparente*, possibilitando o objeto diferenciar-se dos congêneres seja por uma configuração reconhecível, seja por vários efeitos exteriores que lhe empreste fisionomia própria (Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.511-3).

882 Na redação da Lei 5.772/71, os requisitos de originalidade e de novidade eram alternativos, e não cumulativos: art. 11 - Para os efeitos deste Código, considera-se 1) modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental; 2) desenho industrial toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado. Art.12 - Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.

883 Vide verbete em Aurélio Wander Bastos, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Quanto ao conceito relativo aos desenhos industriais, à luz da lei de propriedade industrial anterior, vide Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I, 1946, p. 317-319.

884 Distinguem-se a obra original, ou não copiada (Lucas e Lucas, *Traité de la Propriété Litteraire et Artistique*, Litec, 1994, p.88), da obra originária, qual seja, “a obra primígena”, ou seja, a base de uma derivação.

⁸⁸⁵ Newton Silveira, *Direito de Autor no Desenho Industrial*, 1982, p. 80.

⁸⁸⁶ André Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, Vol. II, Delmas,

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja não só *novo*, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao *ato inventivo* dos modelos de utilidade⁸⁸⁷.

Autores há que entendem haver distinções nesse requisito conforme o setor produtivo e o mercado consumidor; assim, para certos produtos, a distinguibilidade deveria ser maior, assim como em face de um consumidor mais sofisticado, o impacto do efeito estético deveria se afeiçãoar a essa característica.

Requisito de proteção: suscetibilidade de industrialização

O art. 98 do CPI/96 exclui da proteção por registro de desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Assim, para a proteção do desenho, se propõe o requisito similar ao da utilidade industrial, incidente esta sobre as demandas de patentes. Mais ainda, não se protegerá sob esse título a obra única, não adequada à reprodução industrial, ou aquela em que o efeito estético seja principal, e não acessório. Na verdade, é esse o critério relevante; um *affiche* reproduzido às dezenas de milhões não deixará de ser obra de arte gráfica.

Diz Newton Silveira:

Caso determinada criação de forma tenha caráter puramente artístico, não poderá ser objeto de uma patente de modelo ou desenho industrial, face ao disposto na letra “b” do art. 13 do Código da Propriedade Industrial. Por outro lado, se carecer de valor artístico, não poderá ser tutelada pela lei de direitos de autor.

Desenhos não registráveis

Moral e bons costumes

O CPI/96 considera não registrável como desenho industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Quanto à primeira hipótese, a hipótese de ofensa à moral e bons costumes, vide o que se diz quanto às marcas e patentes quanto ao mesmo ponto: tais áreas são, no dizer de Pontes de Miranda *extra commercium*, não sendo suscetíveis de apropriação.

Já a lesão à imagem e honra das pessoas, refletindo a tutela constitucional de tais objetos de direito, insere-se na série de dispositivos que gerenciam os conflitos entre direitos sobre o

887 Será o duplo requisito de novidade e originalidade compatível com o art. 25.1 do TRIPs, que usa uma partícula “ou” entre as duas exigências? O exemplo da legislação européia e da americana parece indicar que sim. Vide Carlos Correa, *Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 119 e seguintes.

mesmo objeto: como a proibição de se conceder registros de marcas que colidam com direito autoral alheio, assim também aqui se veda a concessão de uma exclusividade que incida em violação de esfera jurídica de terceiros.

Forma necessária

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre ⁸⁸⁸. Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como *ornamental*, e assim suscetível de proteção como desenho industrial.

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha indissolúvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa atender à mesma finalidade. Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da técnica.

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em valor artístico ⁸⁸⁹

A vedação de registro da forma necessária, comum ou vulgar do objeto indica, aparentemente, mais uma vez o requisito de *novidade* ou, talvez, o de *originalidade*. A forma *necessária, comum ou vulgar* já estará no estado da técnica, ou carecerá da distintividade própria à proteção. Não há, aí, requisito novo para a proteção. De outro lado, evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento ornamental: a forma *necessária* é aquela imposta pelos requisitos técnicos, e não será nunca ornamental.

Unidade do desenho. Suficiência descritiva

Segundo o art. 104 do CPI/96, o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações (até um máximo de vinte) desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva

888 Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

⁸⁸⁹ Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

preponderante, limitado cada pedido ao máximo de vinte variações. Tem-se aí o paralelo das noções de unidade de invenção e de conceito inventivo, dos quais já se tratou ao referirmo-nos às patentes.

De outro lado, o mesmo dispositivo determina que o desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. Aqui também se encontra eco do requisito de suficiência descritiva, que faculta ao “técnico na arte” a possibilidade de reprodução.

Procedimento. Retirada do pedido.

Um vez depositado o pedido de registro de desenho industrial, com satisfação dos requisitos legais, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Se o depositante o requerer no momento do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado; durante tal período pode ser retirado o pedido, *sem publicação*. Havendo prioridade, aguardar-se-á a apresentação do respectivo documento para o processamento do pedido.

Se o pedido não tiver os elementos formais que a lei prescreve, se exceder à regra de vinte variações, ou não atender às regras de unidade e suficiência descritiva, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. Já se o pedido desatender aos pressupostos de proteção (moral, forma necessária, etc.), será indeferido. Como já se viu ao discutirmos o procedimento de patentes sob as regras do *due process of law*, o depositante deverá ter direito de defesa no caso em que o examinador considere inexistirem os pressupostos de proteção. Não há participação de terceiros, mas cabe o recurso previsto no art. 212 do CPI/96.

Assim, não se efetuam nessa fase buscas quanto à novidade ou originalidade do desenho.

Concessão automática. Conteúdo e duração dos direitos

Ao contrário, porém do que ocorre com as patentes, a publicação e a concessão é automática, expedindo-se o respectivo certificado. Esta é a principal alteração do novo regime de desenhos industriais, o que igualmente configurou a natureza do exame como de *registro* e não o típico das demais patentes.

Conteúdo e limites

Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43, os quais se referem à definição do direito oriundo da patente, e a seus respectivos limites. Para tal conteúdo, prescreve TRIPs:

Art. 26 - 1 - O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

Essencial é se ter em mente que a proteção é ao dado *ornamental* do produto, e não a qualquer funcionalidade; assim, ainda que as imagens e especificações do desenho indiquem um produto inteiro, a propriedade não abrange a *utilidade industrial* do produto, mas só a feição estética. Quando comparando produtos para apuração de eventual contrafação, a consulta ao estado da técnica e a avaliação das diferenças de cada um dos produtos contrastantes em face daquela é um método logicamente indicado.

Assim, a proteção do desenho não se aplica aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular do registro; aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas, tecnológicas ou ornamentais⁸⁹⁰; e a produto fabricado de acordo com o desenho registrado que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular do registro ou com seu consentimento.

Igualmente se aplicam as disposições relativas ao usuário anterior. Mas não há licença obrigatória de desenho industrial (art. 121 do CPI/96).

Conteúdo penal dos desenhos industriais.

Pelo art. 187 do CPI/96, é crime fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Assim, a reprodução completa se presume violação, enquanto que – para se considerar a existência de violação *penal* no caso de simples imitação, há que se comprovar a *confusão* real ou potencial, levando-se em conta, neste último caso, o consumidor a que se destina o produto contendo o *design*.

A proteção não se resume à imagem ou forma do desenho, pois também comete crime contra registro de desenho industrial quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Com a densidade de sempre, diz Gama Cerqueira:

"A lei pune não apenas a reprodução integral do desenho ou modelo patenteado, isto é, a sua cópia servil, mas, ainda, a reprodução parcial, desde que tenha por objeto seus elementos característicos. A reprodução parcial pode consistir, também, na imitação do desenho ou modelo patenteado (...)

"As condições elementares dos crimes contra os desenhos e modelos industriais são as mesmas dos crimes contra os privilégios de invenção, de que tratamos anteriormente: a) existência de uma patente válida; e b) um fato material que constitua ofensa ao direito do concessionário da patente.

890 E não só quanto aos aspectos funcionais do artefato industrial ao qual o ornamento se aplica. Essa é a interpretação compatível com os princípios constitucionais pertinentes.

"No caso de reprodução, pouco importa o meio ou processo empregado pelo infrator. Não excluem também o crime as diferenças mais ou menos numerosas entre o desenho ou modelo legítimo e o contrafeito, destinando-se essas diferenças, quase sempre, a mascarar a contrafação. Do mesmo modo, não constitui condição essencial do crime a possibilidade de confusão entre o desenho ou modelo contrafeito e o patenteado, se bem que essa circunstância concorra para melhor caracterização do delito".⁸⁹¹

Já José Carlos Tinoco Soares lembra que:

"desde que haja a possibilidade de indução a erro ou confusão, quer seja pela reprodução integral, parcial, quer pela imitação do desenho **industrial** registrado, o crime se realiza e se consuma".⁸⁹²

Exaustão de direitos dos desenhos industriais

Fato extremamente relevante é que cabe exaustão internacional de direitos no caso de desenhos industriais. A lei considera criminoso quem importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins de exportar, vender, expor ou oferecer à venda, manter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos.

Mas isso só se dá – para fins penais – se o produto em questão não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Vide, quanto à interpretação de tais requisitos, o que se disse a respeito do esgotamento de direitos de patentes.

Vigência

O registro vigorará pelo prazo de dez anos contados da data do depósito prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos cento e oitenta dias subseqüentes mediante o pagamento de retribuição adicional.

O registro está sujeito a retribuições quinquenais, inclusive no caso de prorrogação, com direito de restauração no caso de atraso.

Jurisprudência: Não cabe antecipação de tutela em desenho industrial

> Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Décima Câmara de Direito Privado. Agravo nº 134.551-4/1 Agvte: Engesig – Indústria e Comércio Ltda. Agvdo: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda Comarca: São Paulo. AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de abstenção de ato com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, por uso indevido e não autorizado de desenho industrial – tutela antecipada – inconformismo – registro que independe da prévia verificação pelo INPI da sua novidade

⁸⁹¹ João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 711-713.

⁸⁹² José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, ed. 1997, p.280.

e originalidade – tema do litígio dependendo de dilação probatória – inadmissibilidade da pretendida tutela antecipada – recurso provido.

Exame de mérito. Nulidade

Todo o exame de mérito dos desenhos industriais fica diferido até o momento que o próprio titular ou terceiros o requeiram. Como diz a lei, o titular do desenho industrial *poderá* requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade; o INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos de originalidade, novidade ou aplicação industrial, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 anos contados da concessão do registro, ou a qualquer tempo, no caso de exame solicitado pelo próprio titular. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de sessenta dias da concessão.

Obviamente, se há legitimidade genérica para instaurar a nulidade, há direito de petição dos que seriam legitimados para apresentar subsídios e informações no caso de procedimento de exame suscitado pelo titular, por terceiros, ou *ex officio*. Em qualquer caso, o titular será intimado para se manifestar no prazo de sessenta dias contados da data da publicação; havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de sessenta dias. Ao fim deste prazo, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Tal processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Já, judicialmente, a nulidade poderá ser argüida a qualquer tempo da duração do direito, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, assim como, a qualquer tempo, como matéria de defesa. O juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Bibliografia: nulidade de registro

Schmidt, Lélío Denicoli, O Reconhecimento incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI 22 (1996).

Schmidt, Lélío Denicoli, O INPI nas Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei? Revista da ABPI 26 (1997).

Extinção do direito

O direito ao desenho industrial extingue-se seja pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular; pela falta de pagamento da retribuição quinquenal; ou pela inobservância da regra de que o titular domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Como preceitua a Convenção de Paris:

Art. 5º

B. - A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

Já o registro concedido a quem não é autor pode ser objeto, alternativamente, de reivindicação e adjudicação do registro.

Bibliografia: desenhos industriais na Lei 9.279/96

Gosain, Rana and Daniel, Denis A., Registration of Industrial Designs in Brazil, Patent World 34-36 (Aug. 1997).

Anhuci, Anali de Oliveira. Registro de Desenho Industrial e a Antecipação de Tutela. Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 51

Registro sanitário e patentes

Em importante requisito para a comercialização de produtos alimentares, farmacêuticos, agrotóxicos e outras substâncias, é necessário obter o registro nos órgãos oficiais de vigilância sanitária ou de proteção ao meio ambiente. A relação entre o sistema de patentes e tais registros é particularmente importante⁸⁹³.

Note-se que elemento relevante de tal relação é o disposto no art. 43, inciso VII, do CPI/96, introduzido por legislação de 2001, cuja análise já se viu na seção sobre limitações às patentes.

Patentes dão exclusividade, o registro examina a toxidade

Não há patente senão para um invento *novo*, dotado de *atividade inventiva* e de aplicação industrial. São estes seus requisitos. Uma vez concedida, a patente *exclui terceiros* do uso da tecnologia patenteada.

Já os exames conducentes ao registro dizem respeito à *nocividade do produto* em face dos requisitos de saúde e de meio ambiente. Para constatá-lo, basta ver os elementos a serem considerados no pedido de registro segundo a legislação própria.

Assim, no pedido de registro se examina a toxidade comparativa, para admitir um produto no mercado. Nada se questiona quanto à novidade da tecnologia, quanto à atividade inventiva. As considerações são diversas, os efeitos são diversos.

893 Em direta oposição ao exposto neste capítulo, vide o brilhante artigo de Otto Licks, Registro de Medicamentos Genéricos na Anvs e Infração de Patentes, Revista da ABPI, Nº 45 - Mar/Abr. de 2000. Como ocorre tão freqüentemente no campo da propriedade intelectual, o autor presume a prevalência das práticas e interesses internacionais sobre o sistema constitucional brasileiro. Não obstante o vigor das objeções de Otto Licks, a solução consagrada pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105 foi no sentido geral propugnado neste livro.

Em nada - em absolutamente nada - se leva em conta o estatuto das patentes, existentes ou não, impertinentes ou não. Como veremos, não há sequer competência das autoridades sanitárias para perfazer tal exame.

Registro sem patente, patente sem registro

Impossível fazer confusão entre o poder que têm as patentes, de um lado, e o alcance registro sanitário, de outro. A patente confere ao seu titular o direito de *impedir* terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos, tanto o **produto** objeto de patente, quanto o **processo**, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patentado (CPI/96, art. 42).

Já o efeito do registro sanitário é o de *autorizar* o uso de um produto, segundo pressupostos sanitários e de meio ambiente. Patente dá uma exclusividade de uso, mas não autoriza o uso. Os dois títulos são diversos em seu propósito, e diversos em seu efeito:

Mesmo com a patente, o titular de um produto *mais nocivo* pode não ser admitido ao registro.

De outro lado, mesmo sem patente, alguém pode ter um registro. Como se verá, a lei não exige, para o registro, nem a existência, nem a inexistência da patente.

Pode até acontecer que alguém, que detenha o registro, possa ser colhido pela exclusividade de terceiros, resultante da patente. Mas tal se dará por razões estranhas ao registro sanitário, e *fora do exame do registro*.

De outro lado, não se deixa de levar em conta o disposto no Código de Propriedade Industrial (CPI/96):

Art. 42 - (...)

§ 1º. Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

(...)

Acontece que - independente dos poderes da patente - muitas são as razões pelas quais *mesmo na existência de patentes*, será facultado o uso.

Quando a patente não vale: a tecnologia é outra

Diz o art. 41 do CPI/96:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Em outras patentes, se o produto registrado - ainda que igual - foi feito com outra tecnologia, de nada vai valer a patente contra o registro.

Tal se dá por várias razões.

- Primeiro: a patente é de processo, e o produto registrado é feito por outro processo, distinto do reivindicado.

- Segunda hipótese: se a patente é de produto ativo, o produto ativo pode ser diferente do reivindicado.
- Ora, saber se um produto ativo colide com as reivindicações de uma patente, ou se está já em domínio público, requer extrema perícia técnica, minucioso exame de precedentes, complexa exegese lógica e científica. Para o que falta competência aos órgãos registrais.
- Terceira hipótese: se a patente é de formulação (ingrediente ativo mais inertes), a formulação pode ser outra.

Produto igual para o registro não é produto igual para a patente

Note-se que, ao considerar um produto como “igual” a outro, em especial o Ministério da Agricultura examina outras coisas, que não o reivindicado na patente. O que ele examina é :

(Lei 7802 de 11/07/1989): ART.3 -(...)

§ 5 - O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados, para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei.

Assim, se um produto tem a mesma toxicidade do que outro, e tem o mesmo fim (no caso, soja...), ele é igual para o Ministério da Agricultura.

Vale enfatizar: um produto, levado a registro, pode ser competitivo com outro, já patenteado, mas ser fabricado segundo outro processo (se a patente é de disso); ou ter formulação diversa da patenteada (se o privilégio é disso). A prova de que uma patente é infringida por um produto levado a registro é extremamente complexa, difícil, e, no nosso sistema constitucional, tem de ser feita sob as regras do contraditório e do devido processo legal.

Ou seja, não é o fato de o produto ter a mesma aplicação, ou o mesmo mercado, que faz um registro ter intercessão com uma patente. Aliás, como os pressupostos da patente (novidade, atividade inventiva, utilidade) são diversos do registro (toxicidade, meio ambiente), e os efeitos são diferentes, pode haver intercessão entre privilégio e registro, mas dificilmente colisão.

Quando a patente não vale: acabou seu prazo

A duração jurídica do privilégio inclui tão somente o período em relação ao qual pode se exercer o direito de exclusiva; usualmente, a partir da concessão até um termo, contado da própria concessão ou da data de depósito. No regime do CPI/71, o prazo era de 15 anos; o novo CPI/96 prevê prazo de 20 anos para patentes de invenção (art. 40).

Além, disto, *a qualquer tempo*, pode haver caducidade, inclusive por falta de uso (art. 80), assim como *licença compulsória* (art. 68 e seg.). Também a patente pode ser declarada nula, a qualquer tempo de sua vigência, *inclusive como matéria de defesa* (art. 46 e art. 105).

Assim, o uso pode ser possível, *a qualquer tempo*, por efeito de várias limitações temporais, o que exige, para atender o imperativo de interesse público do uso dos produtos em prol do consumidor, que haja registro.

Quando a patente não vale: os limites jurídicos do direito

Quanto ao *exercício dos direitos*, o privilégio cobre algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc. -, fazendo que só o titular a elas tenha acesso. Mas não há qualquer direito a manter a exclusividade naquelas etapas do processo produtivo não cobertas pela patente.

Como vimos, o art. 42 do CPI/96 diz que “a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de *produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar* com estes propósitos. A lei não faculta ao titular o direito de impedir o registro. Como se sabe, os direitos reais são *numerus clausus*.

Além disso, sendo a patente uma *restrição à concorrência*, e sendo a liberdade de iniciativa um dos fundamentos da Carta da República, os limites da exclusividade patentária devem ser lidos com a restrição que pressupõe uma excepcionalidade.

Qual o interesse público que preside o registro?

? Primeiro, é uma avaliação de um produto alternativo, que só será admitido se for *menos tóxico* ou pelo menos igual ao já registrado. Assim, Há interesse público em avaliar algo que seja menos tóxico do que um produto patenteado. O registro pode induzir a uma licença da patente, e a um maior benefício para a saúde e o meio ambiente.

? Segundo, que, no caso de falta de uso da patente, a existência de um registro alternativo possibilita ao consumidor e ao público o imediato suprimento do mercado - assim que concedida a licença compulsória ou a caducidade.

? Terceiro, porque há muitas hipóteses de uso permitido, mesmo quando exista patente, como veremos a seguir, todos esses usos sendo de interesse público.

Todas essas razões, que se somam ao máximo interesse público da liberdade de iniciativa, levaram ao legislador nacional a não incluir, entre os privilégios do dono da patente, o poder de impedir o registro de produtos alternativos.

Quando a patente não vale: usos permitidos

Já vimos acima os limites ao direito oriundo da patente que resultam do Art. 43 do CPI/96, assim como das licenças compulsórias e do direito de importação paralela do art.68

Por todas estas razões, o registro é e tem de continuar a ser independente da patente. E mais, com a complexidade das circunstâncias em que uma patente tem intercessão com um registro, não se pode fazer o órgão de controle sanitário - o Ministério de Agricultura, o IBAMA, etc. - juiz das circunstâncias em que há efetiva colisão entre a autorização de uso e a exclusividade.

Com o novo inciso VII desse artigo 43 do CPI/96, resolvem-se em grande parte os problemas suscitados nesta seção: fica ainda mais claro que os testes de toxidade e os demais testes podem ser efetuados *ainda na vigência da patente* e a despeito da oposição do titular. Acima já se viu porque é possível usar desses testes para fazer o registro do produto.

Biotecnologia e Propriedade Intelectual

O tema aqui é a proteção, pela Propriedade Intelectual, das criações tecnológicas relativas à vida – o que chamaremos, genericamente, de biotecnologia. Tal tema tem tido recentemente vasta iluminação na esfera internacional ⁸⁹⁴, em discussões científicas e jurídicas, em que não falta nunca a questão filosófica de raiz: deve-se – pode-se - afirmar o mecanismo jurídico da propriedade sobre as tecnologias da vida ?

Como ponderou Jeremy Rifkin, um famoso opositor da biotecnologia em todas suas formas:

Rifkin fears that one particularly costly price of utilizing this technology is the evisceration of human self-definition. He believes that the ability to manipulate our own genetic code represents the "ultimate expression of human control" in that it enables human beings to determine how they want to be. It appears that his main concern is the erosion of the precision of the definition of the term "human," because if humans can cause deliberate alteration to how they are constituted, it would no longer be clear what a human actually is.⁸⁹⁵

O mesmo tom, em outro ângulo, surge nas palavras de um integrante da Comissão de Bioética do Presidente Bush:

"These developments will be hugely controversial because they will challenge dearly held notions of human equality and the capacity for moral choice; they will give societies new techniques for controlling the behavior of their citizens; they will change our understanding of human personality and identity; they will upend existing social hierarchies and affect the rate of intellectual, material and political progress; and they will affect the nature of global politics."⁸⁹⁶

Outros temas, como o do meio ambiente e da crueldade com animais têm sido suscitados.

894 A matéria tem sido estudada seguidamente na WIPO (Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property) de (1986 to 1989; a OECD publicou estudos sobre o tema em 1985, 1997 e 1999); a World Trade Organization (WTO) tem também conduzido discussões no tocante à revisão, em 1999, do Art. 27.3(b) do TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

895 Paul S. Naik, *Biotechnology Through the Eyes of an Opponent: The Resistance of Activist Jeremy Rifkin*, 5 VA. J.L. & TECH. 5.

896 Francis Fukuyama, *Our Posthuman Future - Consequences of the Biotechnology Revolution*. Farrar, Straus & Giroux., 200, cf. notícia do New York Times de 5/5/2002.

A discussão vai ainda mais além. Cabe apressar a instituição da propriedade intelectual, para momentos da tecnologia sobre a vida, anteriores à da verdadeira invenção ⁸⁹⁷, ou fora de seus limites, por exemplo no campo da descoberta?

Cada uma dessas questões tem, além disso, um aspecto político inegável ⁸⁹⁸, que leva em conta o risco de dominação de etnias sobre outras, dos países desenvolvidos sobre os demais, ou da sociedade urbana sobre as comunidades isoladas.

Uma importante consideração preliminar se impõe. Uma patente de invenção não autoriza o seu titular a realizar a invenção, limitando-se lhe conferir o direito de proibir que terceiros a explorem para fins industriais e comerciais.

Assim, dar ou não patente a uma tecnologia sobre a vida não afeta o que dispõem as legislações nacionais ou internacionais que estabelecem restrições ou que dispõem sobre a pesquisa, utilização ou comercialização dos seus resultados, nomeadamente em relação às exigências de saúde pública, de segurança, de proteção do ambiente, dos animais e de preservação da diversidade genética, e ao respeito das normas éticas ⁸⁹⁹.

A economia da biotecnologia

O número de patentes na área de engenharia genética não cessa de crescer. Já no início da década de 80', nos 52 principais países que concedem patentes, verificou-se crescimento na demanda da área de engenharia genética (classificação C12 N 156000, mutação ou engenharia genética) da ordem de 360%, no período de 1981 a 1984. Só o Escritório americano recebeu, em 1986, 6.000 pedidos na mesma área (SELA, 1988:42).

Vê-se, assim, porque a questão da biotecnologia impôs-se aos sistemas de propriedade intelectual dos países em desenvolvimento. A comunidade empresarial e científica brasileira já discutiu amplamente a questão, tentando estabelecer qual é seu interesse próprio no tema (Gryszpan, 1990:106). No plano latino-americano idênticas discussões se travaram ⁹⁰⁰ em meio a profundas alterações legislativas e de política nacional, em particular após a deflagração da Rodada Uruguai ⁹⁰¹.

897 Por exemplo: os chamados "expressed sequence tags (ESTs)." Tal é definido no doc. WIPO/BIOT/WG/99/1 da seguinte forma: "ESTs are nucleotide sequences of varying length that are produced when a gene is expressed. An EST can be recovered and later used to locate, identify and characterize the full sequence of the particular gene from which it derives. ESTs are an example of an early stage "invention" that has a principal value in the conduct of research."

898 Vide, em material correlate, Dorothy Nelkin, A Brief History of the Political Work of Genetics, 42 Jurimetrics J. 121-132 (2002)

899 Como o diz a Diretiva da Comunidade Européia no. 44/98.

900 Vide BERGEL (1993: 387).

901 Por exemplo, a Lei Mexicana de 27 de junho de 1991, modificada em julho de 1994; a lei chilena no. 19.039 de 25 de janeiro de 1991, também alterada; as decisões 344 e 345 do Acordo de Cartagena de outubro de 1993; a recentíssima Lei de Patentes argentina de outubro de 1995; o novo Código de Propriedade Industrial Brasileiro.

A proteção jurídica para as criações biotecnológicas passa assim por uma dupla incidência de fatores de transformação: a mutação tecnológica, intrínseca a seu objeto, e a completa alteração dos termos de regulação da economia internacional ⁹⁰².

O que é biotecnologia

Há certas dificuldades em definir o que, para efeitos legais, seja “biotecnologia”. Na 1ª sessão do Comitê de Peritos em Invenções Biotecnológicas e Propriedade industrial da OMPI, realizada em novembro de 1984, após a consideração de várias definições, estabeleceu-se que, para os efeitos da Propriedade Industrial, a biotecnologia abrange: "todos os desenvolvimentos tecnológicos referentes a organismos vivos (o que inclui animais, plantas e microorganismos) e outros materiais biológicos" ⁹⁰³.

No entanto, a própria OMPI havia submetido outra definição de biotecnologia para os peritos internacionais participantes do encontro: "Tecnologia que usa ou causa mutações orgânicas em animais, plantas, microorganismos e todo material biológico que possa ser assimilado a microorganismos." ⁹⁰⁴

O chamado "Relatório Spinks", editado em 1980 pela Royal Sociedade e outros órgãos tecnológicos britânicos, deu ao termo acepção funcional e econômica: "É a aplicação de organismos, sistemas e processos biológicos à indústria e à prestação de serviços." Enfoque similar foi adotado pelo Serviço de Avaliação Tecnológica do Congresso americano: "Conjunto dos processos industriais que envolve a utilização de sistemas biológicos; para determinadas indústrias, estes processos incluem o uso de microorganismos que resultam da engenharia genética" (OTA, 1981).

A definição adotada pela OECD enfatiza a destinação fundamentalmente econômica do uso das técnicas biológicas como o componente básico da noção de biotecnologia. Por outro lado, a expressão tem sido usada para cobrir apenas a parte das técnicas biológicas de finalidades ou efeitos econômicos, que usem métodos da chamada "engenharia genética".

No presente trabalho, "biotecnologia" será definida como uso dos conhecimentos e experiências relativas à biologia para a produção mediata ou imediata de bens e de serviços.

Cabe separar o problema da proteção em biotecnologia em suas várias facetas. Em particular, cabe distinguir de um lado os inventos de processos e produtos relativos aos

902 Como o autor nota em artigo: "National legislation is being actually changed in the last times, and not surprisingly, to the benefit of the holder of the patents, copyrights and trademarks. The privatist trend expressed itself by the multiplication of property titles, some of them actually statutory creations, but others the result of judicial constructionism - mostly by extending old law to new objects. At the same time, objective uniformization of the various national interests of the industrialized countries led to legal uniformization of intellectual property laws. Until the 80s, several OECD countries denied full patent protection to inventions, on the basis of peculiar national characteristics. With the supervening economic and cultural uniformity, full protection was generalized among industrialized nations for the first time in history." (BARBOSA, D.B. 1990b:).

903 Doc. WIPO/BIOT/CE-I/3, Par. 22.

904 Doc. WIPO/BIOT/CE-I/2, Par. 5°.

microorganismos e, de outro, os inventos de material diverso dos microrganismos, inclusive os pertinentes a plantas e animais ⁹⁰⁵. Por fim, cabe pensar especialmente os temas relativos à matéria viva humana.

Quem é dono da vida alheia?

É possível a apropriação através dos mecanismos do direito da propriedade intelectual da disponibilidade de uso da matéria viva?

A questão, pertinente à matéria biotecnológica em geral, é saber se as invenções relativas a um objeto vivo podem ser patenteáveis. Tradicionalmente, são patenteados parafusos e ácidos, processos químicos e circuitos elétricos. É nas áreas relativas aos produtos ou processos físico-químico em geral que, até recentemente, mais se tinha desenvolvido a ação criativa do homem ⁹⁰⁶.

Razões éticas ⁹⁰⁷ e práticas induziram, durante muito tempo, à negativa de patente para toda matéria viva ⁹⁰⁸. A primeira concessão significativa neste campo foi a da patente de Pasteur em 1873. A partir da década de 30, alguns países europeus começaram a admitir o patenteamento de processos relativos à agricultura; só em 1969 forneceu-se a primeira patente para um processo de seleção animal. Em 1980, como se verá, no caso *Chakrabarty*, concedeu-se, pela primeira vez, a proteção a um microorganismo *per se*.

Atualmente, a situação jurídica varia bastante de país a país: são freqüentes as disposições específicas vedando o patenteamento de variedades de plantas ou animais ⁹⁰⁹ ou - mais raramente - de matéria viva. Um grande número de países, por força inclusive de atos

905 Tal divisão parecia muito natural ao autor deste trabalho quando tratou pela primeira vez da questão em 1984. Hoje, porém, "a distinção entre microbiologia e macrobiologia (...) é artificial e não tem mais procedência" (Comissão das Comunidades Européias, 1988, apud Correa, 1989:13).

906 Note-se que Louis Pasteur obteve, porém, já em 1873, uma patente reivindicando uma levedura.

907 Não nos aprofundaremos aqui nos aspectos de bioética enfaticamente suscitados durante a elaboração legislativa do novo Código de Propriedade Industrial, exatamente no tocante às invenções biotecnológicas. O tema, por si só muito rico, excede o escopo deste trabalho. Também não enfrentaremos a questão da regulação das atividades em manipulação genética, objeto recente da Lei 8974/95. No entanto, vale lembrar que a Diretiva 44/98 preceitua em seu Artigo 7º "O Grupo europeu de ética para as ciências e as novas tecnologias da Comissão avalia todos os aspectos éticos ligados à biotecnologia." É o reconhecimento de que, neste ponto específico, a interpretação da norma jurídica em face de uma tecnologia sempre mutante tem um fator ético inevitável.

908 Como nota Carlos M. Correa, "Patentes y Biotecnología: opciones para América Latina," *Biotecnología y Patentes. Revista de Derecho Industrial*, Año 12, enero-abril 1990, No. 34, p. 8

909 See Rebecca Dresser, *Ethical and Legal Issues in Patenting New Animal Life*, 28 *Jurimetrics J.* 399, 406 (1988); Thomas A. Magnani, *The Patentability of Human-Animal Chimeras*, 14 *Berkeley Tech. L. J.* 443, 445-46 (1999), Corey A. Salsberg, *Resurrecting the Woolly Mammoth: Science, Law, Ethics, Politics, and Religion*, 2000 *STAN. TECH. L. REV.* 1 e Barry S. Edwards "... and on his farm he had a geep": *Patenting Transgenic Animals*, *Minnesota Intellectual Property Review*, vol. 2, 2001. Segundo Dresser, além dos Estados Unidos, com o caso *Chakrabarty* (exceção apenas para humanos), no início dos anos 90, só a Bulgária, Hungria, (e Romênia aceitavam tais patentes). A partir da decisão do caso *Novartis* de 20/12/1999 (OJ, 23 de março de 2000), a EPO passou a aplicar os parâmetros da Diretiva 44/98, aceitando o patenteamento de plantas e animais.

internacionais em vigor ⁹¹⁰, exclui da patenteabilidade os processos essencialmente biológicos ⁹¹¹ para a produção de plantas e animais ⁹¹²; mas também é freqüente a manutenção de um sistema paralelo de proteção às variedades de plantas, resultantes de processos biológicos tradicionais ⁹¹³.

Em importante medida legislativa, a Comunidade Européia promulgou em 1998 a Diretiva 44/98, harmonizando o tratamento das patentes sobre matéria viva no âmbito dos seus países membros. A citação e análise desse tão importante instrumento constituem parte importante deste trabalho ⁹¹⁴.

Biotecnologia na legislação em vigor

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

É óbvio que tal disposição não obrigava nenhum país a incluir a agricultura, ou o que fosse, no âmbito da proteção patentária (Bodenhausem, 1968:26). Até a uniformização substantiva da Propriedade Intelectual através dos "parâmetros mínimos" do Acordo TRIPS da OMC ⁹¹⁵, não havia obrigação de incluir na legislação de cada país todos os objetos daquilo que é

910 Convênio de Estrasburgo, de 1963, sobre a Unificação de Certos Aspectos de Direito Substantivo sobre Patentes de Invenção, Art. 2º. A Convenção de Munique de 1973, Art. 53, que institui o Escritório Europeu de Patentes. Mais recente, em 1989, teve-se a Convenção Comunitária em matéria de Patentes, destinada a criar um sistema único de patentes em todo o território da Comunidade. Vide LOONEY (1994:258).

911 Diretiva 44/98 Artigo 2º (...) 2. Os processos de obtenção de vegetais ou de animais considerar-se-ão essencialmente biológicos se consistirem integralmente em fenômenos naturais como o cruzamento ou a seleção.

912 Convenção de Munique, art. 53 e regra 67 do PCT. Dizem quanto à razão de tal exigência FOYER e VIVANT (1991:192): "il s'agit pour elles d'une question de degré et que la réponse à donner dépend de la mesure dans laquelle ce procédé comporte une intervention technique de l'homme. Si cette intervention est importante, le procédé ne sera pas exclu a priori du brevet". Uma decisão publicada à p. 71 do Jornal Oficial do Escritório Europeu de Patentes em março de 1990 esclarece melhor a questão: "il convient de se fonder sur que constitue l'essence de la invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu".

913 Na esfera internacional, as variedades de plantas têm o sistema da União para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV), cujo regime difere consideravelmente do padrão de patentes da Convenção de Paris e do art. 27 da TRIPS. Note-se, aliás, que o TRIPS apenas exige, no art. 27.5.3(b), que haja um sistema sui generis de proteção para as variedades vegetais, sem impor porém o padrão UPOV. No Brasil, o sistema UPOV (predominantemente em sua versão 1978) foi assimilado pela Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997.

⁹¹⁴ Vide La directiva europea 98/44/CE relativa a la proteccion jurídica de las invenciones biotecnológicas in Temas de derecho industrial y de la competencia: Propiedad intelectual en Ibero América por Correa, Carlos M, Editorial: Argentina, 2001.

915 Como resultado das negociações internacionais da Rodada Uruguai, vige desde abril de 1994, e se aplica desde janeiro de 1995, o novo texto do GATT, incluindo, entre dezenas de outros documentos multi ou plurilaterais, a criação da Organização Mundial de Comércio (OMC), regras sobre agricultura e têxteis, o Acordo sobre Serviços, o Acordo sobre

considerado propriedade industrial; cada Estado tinha espaço, nos termos da Convenção, para escolher o que lhe convinha proteger via patente.

O Direito Constitucional Brasileiro também não se opõe à proteção, pela propriedade industrial, do campo da biotecnologia. A Carta de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente pela norma ordinária. Assim, é neste nível, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de patentear as tecnologias em análise ⁹¹⁶.

A lei anterior, seguindo uma longa tradição de nosso direito, e conforme à Convenção de Paris, excluía também, por razões de interesse público, o patenteamento dos produtos químicos (mas não dos processos químicos) e dos processos e produtos alimentares e farmacêuticos ⁹¹⁷. Tais exclusões se contrapõem ao texto do Acordo TRIPs de 1994.

Não existia, no Código de Propriedade Industrial de 1971, proibição específica de proteção às criações biotecnológicas, mas apenas as exigências genéricas incidentes sobre todos inventos, como o de conformação com a moralidade, a novidade, a utilidade industrial, a atividade inventiva (no caso de patentes *de invenção*) e a publicação do relatório descritivo ⁹¹⁸. Causava pequena confusão, apenas, o disposto no art. 9, f) do CPI:

“Não são privilegiáveis”:

(...) f) Os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismos, para fim determinado;”

Propriedade Intelectual (TRIPs), o Acordo sobre Investimentos (TRIMs) e versões renovadas de vários Códigos da safra de 1979. Vide BARBOSA, D.B. (1995a:33). Dizem ÁVILA, URRUTIA e MIER (1994: 191) quanto à natureza do TRIPs: “Es un Acuerdo de ‘mínimos’ (art. 1.1), ya que se permite a los miembros establecer una protección más amplia que la ofrecida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo”.

916 O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior. Ver Pontes de Miranda (1967:v. 5, 550-559).

917 Gama Cerqueira, Tratado, 2a. Ed. Vol. 1, p. 349: "As invenções de novos produtos químicos, em tese, são privilegiáveis, como as de outros produtos, não havendo motivos de ordem jurídica ou de ordem técnica que justifiquem a sua exclusão da proteção legal. Motivos de ordem econômica, porém, desaconselham a concessão de privilégios para este gênero de invenções, os quais se consideram prejudiciais ao desenvolvimento das indústrias químicas, porque conferindo a patente ao seu concessionário o direito exclusivo de fabricar e vender o produto, ainda que este possa ser obtido por processo diferente, impede o aperfeiçoamento dos processos existentes e a criação de novos processos mais úteis e vantajosos sob o ponto de vista da sua eficiência ou economia. De fato, sabendo que a fabricação do produto é exclusiva do titular do privilégio, outros inventores não terão interesse de melhorar os processos conhecidos e de inventar novos processos dos quais não poderiam utilizar-se; ou procurarão obter a patente do processo no estrangeiro, onde a fabricação do produto seja livre, o que também redundaria em prejuízo para a indústria do próprio país. Comparando o grande desenvolvimento das indústrias de produtos químicos na Alemanha com o menor progresso dessa indústria na França, os autores consideram esses fatos, em grande parte, como consequência dos sistemas legislativos vigentes nesses países; pois, ao passo que na Alemanha a ausência de patentes para produtos químicos favorece o progresso da indústria, permitindo o constante aperfeiçoamento dos processos, na França os inventores encontram fechado o caminho para novas invenções. Os inconvenientes do sistema francês, aliás, foram previstos, quando se discutia a Lei de 1844, tendo Michel Chevalier advertido: "Si vous brevetez les produits chimiques, votre législation agira à la façon de l'édit de Nantes: elles obligera l'industrie nationale à s'expatrier".

918 Domingues (1989:217).

O que se vedava, assim, era o uso ou emprego de descobertas, mas não a invenção de novos microorganismos, por exemplo, por métodos transgênicos. Ocorre que a proibição, existente na lei em vigor, de patenteamento de produtos e processos farmacêuticos e alimentares retira a maior parcela das invenções biotecnológicas do âmbito da patente ⁹¹⁹.

O Acordo TRIPS da OMC veda exclusões legais de qualquer área da tecnologia do campo da proteção - exceto em poucos casos específicos. À luz do Acordo os países membros apenas podem excluir patentes das invenções:

- a) contrárias à ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente.
- b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana.
- c) animais que não sejam microorganismos;
- d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às variedades de plantas deve haver um sistema de proteção específica;
- e) processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.

Assim o TRIPS estabelece uma obrigatoriedade, ainda que limitada, à concessão de patentes em biotecnologia ⁹²⁰, ao vedar exclusões legais de qualquer área da tecnologia do campo da proteção.

O Projeto de Código da Propriedade Industrial, em sua versão em discussão em dezembro de 1995 (art. 10,X) ⁹²¹, dentro dos parâmetros do TRIPS, excluía do conceito de invenção:

- a) o todo ou parte de seres vivos naturais;
- b) materiais biológicos encontrados na natureza ou dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo;
- c) os processos biológicos naturais.

Pelo Projeto, também não seriam patenteáveis, dentro do permissivo do art. 27.3(b) do TRIPS, os seres vivos, exceto os microorganismos (art. 18, III) ⁹²².

A lei 9.279/96, como veio a entrar em vigor plenamente em 15 de maio de 1997, lista em primeiro lugar entre as criações *não patenteáveis* (ou seja, aquelas que, mesmo sendo

919 Mas não as invenções fora da área proibida, por exemplo, a da patente Chakrabarty (U.S. no. 3,813,316 e 4,259,444), primeira criação genética a obter proteção no mundo: um microorganismo capaz de consumir petróleo, útil para eliminar as conseqüências dos marítimos acidentes com petroleiros.

920 Article 27 - Patentable Subject Matter.

921 Os comentários referem-se à redação da Câmara, anteriores ao substitutivo do Senador Ney Suassuna.

922 Ao que o substitutivo Suassuna acrescentou: "...microorganismos transgênicos, quando sua utilização se vincular a um processo industrial específico"

invento, não resultam em direito de exclusiva) as que forem contrárias à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas.

A questão do impacto da moralidade e da ordem pública sempre teve considerável imprecisão no seu conteúdo. Vide o que se fala deste requisito mais acima, ao estudarmos os requisitos e proibições das patentes em geral. No entanto, vale aqui suscitar, o texto da Diretiva CE 44/98, que dá exemplos preciosos do que seja contrário à moral ou à ordem pública:

Artigo 6º

1. As invenções cuja exploração comercial seja contrária à ordem pública ou aos bons costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a exploração ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por disposição legal ou regulamentar.

2. Nos termos do disposto no nº 1, consideram-se não patenteáveis, nomeadamente:

- a) Os processos de clonagem de seres humanos;
- b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano;
- c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais;
- d) Os processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o Homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos.

Pareceria razoável concluir que a lei brasileira proibiria *pele menos* as mesmas patentes sob sua regra de moralidade e ordem pública.

A lei brasileira também veda categoricamente o privilégio:

a) das substâncias (ou processos de obtenção ou modificação), resultantes de transformação do núcleo atômico;

C) do todo ou parte dos seres vivos

A lei porém faz importantíssima exceção – é possível a patente dos 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.

A lei define que microorganismos 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 outro lado, a Lei 9.279/96 considera como *não sendo invento* o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos *tal como encontrados na natureza*, ou *ainda que dela isolados*, e os processos biológicos naturais:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos **encontrados na natureza**, ou **ainda que dela isolados**, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais⁹²³.

Assim, todos outros inventos biotecnológicos, não vedados pela lei brasileira, e, além disso, dotados dos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – são plenamente patenteáveis.

Aspectos específicos da patente biotecnológica

Cada vez mais, ficam claras as características singulares do patenteamento da biotecnologia, que parecem exigir normas e procedimentos próprios, assim como um balanceamento especial dos interesses dos donos da tecnologia, dos seus usuários, e do público em geral. A doutrina tem indicado que essa singularidade reflete, especialmente, a natureza auto-replicante do material biológico. Dissemos, em trabalho anterior:

Um caso particular, e importantíssimo, de tais novos objetos de proteção é o surgimento de tecnologias autoduplicativas - como outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao nível de microorganismos, seja ao nível de variedades - para as quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para passar a ser uma operação objetiva.

Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio da engenharia reversa. O programa de computador, porém copia-se a si mesmo, como o objeto biológico, microorganismo ou cultivar, que se reproduz sozinho.

O compromisso tradicional da proteção às tecnologias - a divulgação do *conhecimento*, dado a todos, pela exclusividade de reprodução, reservado ao titular da patente ou direito autoral - torna-se inoperante. Muitas de tais criações, além disto, são irreduzíveis aos meios de divulgação tradicional - um microorganismo não é, quase nunca, suscetível de descrição⁹²⁴.

Não se esgota a peculiaridade dessas tecnologias ao problema da publicação dos conhecimentos. Dizem Dan L. Burk e Mark A. Lemley:

Patent law has a general set of legal rules to govern the validity and infringement of patents in a wide variety of technologies. With a very few exceptions, the statute does not distinguish between different technologies in setting and applying legal standards. Rather, those standards are designed to adapt flexibly to new technologies, encompassing “anything under the sun made by man.”

In theory, then, we have a unified patent system that provides technology-neutral protection to all kinds of technologies. However, we have recently noticed an increasing divergence between the rules actually applied to different industries. Biotechnology provides one of the best examples. In biotechnology cases, the Federal Circuit has repeatedly held that uncertainty in predicting the structural features of biotechnological inventions renders them nonobvious, even if the prior art demonstrates a clear plan for producing the invention.

923 O que deve ser entendido como os processos essencialmente biológicos do TRIPs. Vide Diretiva 44/98, art. 2.2Ç 2. Os processos de obtenção de vegetais ou de animais considerar-se-ão essencialmente biológicos se consistirem integralmente em fenômenos naturais como o cruzamento ou a seleção.

924 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 1a. Ed. vol. I, Lumen Juris, 1996.

At the same time, the court claims that the uncertain nature of the technology requires imposition of stringent patent enablement and written description requirements that are not applied to patents in other disciplines. Thus, as a practical matter it appears that although patent law is technology- neutral in theory, it is technology-specific in application.⁹²⁵

Assim, a prática americana corrente está exigindo um grau menor de atividade inventiva aos inventores, mas, em compensação, um grau maior de exposição da tecnologia ao público.

Exemplo crucial, neste contexto, é a Diretiva europeia, que não só estabelece um conteúdo específico para as patentes biotecnológicas, diverso do indicado para as patentes em geral⁹²⁶ como também impõe exceções e limitações só aplicáveis a elas. Ao analisarmos abaixo as características das patentes de microorganismos, indicaremos alguns aspectos desta singularidade, muitos deles também aplicáveis aos demais inventos biotecnológicos.

Patenteamento dos microorganismos e elementos infracelulares.

Como se vê, são patenteáveis, em tese, os inventos relativos aos microorganismos, tanto multi e uni celulares quanto infracelulares.

O que é um microorganismo?

Em 1988, a OMPI⁹²⁷ propôs que, para fins de depósito, microorganismo fosse entendido como algo que se pudesse depositar, que fosse autoduplicável ou estivesse incorporado ou contido em organismos hóspedes e que fosse suscetível de reprodução pela duplicação do organismo hospede. A definição parece especiosa, mas tais incertezas verbais são típicas desta área jurídica⁹²⁸.

Em reunião realizada em 18/10/90 na Fundação Bio-Rio, a Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia (ABRABI) adotou a definição de que, para efeitos de proteção patentária, microorganismos seriam os objetos unicelulares, não-embriogênicos e não diretamente organogênicos. Mas, no entendimento então fixado, não só os

925 Biotechnology's Uncertainty Principle, pesquisa em curso encontrada em <http://www.ssrn.com>

926 Artigo 8º 1. A protecção conferida por uma patente relativa a uma matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange qualquer matéria biológica obtida a partir da referida matéria biológica por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades. 2. A protecção conferida por uma patente relativa a um processo que permita produzir uma matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange a matéria biológica obtida por esse processo e qualquer outra matéria biológica obtida a partir da matéria biológica obtida directamente, por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades. Artigo 9º - A protecção conferida por uma patente a um produto que contenha uma informação genética ou que consista numa informação genética abrange qualquer matéria, sob reserva do disposto no nº 1 do artigo 5º, em que o produto esteja incorporado e na qual esteja contida e exerça a sua função.

927Doc. OMPI BIOT/ce/IV/2.

928Bergmans (1990:698): "Podemos concluir que los textos se han revelado bastante maleables para no impedir la protección de una nueva tecnología, aún cuando pudiesen surgir problemas".

microorganismos, mas também poderiam ser objeto de proteção os objetos subcelulares, de moléculas a vírus, inclusive genes e vetores de expressão.

Na Diretriz baixada pela Comunidade Européia sobre invenções biotecnológicas ⁹²⁹, não se leva em conta o conceito de microorganismo, mas o de “material biológico”, definido como:

Artigo 2º

1. Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:

- a) «Matéria biológica», qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja auto-replicável ou replicável num sistema biológico;
- b) «Processo microbiológico», qualquer processo que utilize uma matéria microbiológica, que inclua uma intervenção sobre uma matéria microbiológica ou que produza uma matéria microbiológica.

Requisitos da patente de microorganismos

Vejamos aqui as características específicas das invenções de microorganismos..

A patente: novidade

Para patentear um microorganismo é preciso satisfazer a todos os requisitos previstos em lei, a começar da novidade. É difícil avaliar a novidade dos microorganismos, em parte devido à não-disponibilidade de documentação técnica, em parte pelo fato de que o simples acesso físico ao objeto não assegura se ele se conforma às reivindicações ou - característica de um ser biológico - se já não sofreu algum tipo de mutação (Bergmans, 1990:694) ⁹³⁰.

A patente: criação humana

Como se sabe, um dos pressupostos gerais do conceito de patente industrial é o de que só se protege o resultado da ação humana que modifica a natureza. A descoberta de elementos, forças e leis existentes na natureza não é suscetível de proteção patentária, embora a aplicação de tais conhecimentos para conseguir resolver problemas técnicos - viabilizando a ação humana de modificação da natureza - seja, em princípio, patenteável.

Assim, a descoberta de um microorganismo, sua identificação e, até certo ponto, sua obtenção em meio adequado não são suscetíveis de patenteamento ⁹³¹. Quando, pela

929 Bertrand (1995:107). A proposta de Diretriz foi publicada no Jornal Oficial da Comunidade Européia de 20 de outubro de 1988, sendo aprovada em 7 de fevereiro de 1994 para entrar em vigor em 1o. de janeiro de 1997.

930 Vide Maria Margarida Mittelbach, Proteção de Biotecnologia, Revista da ABPI, no. 3, p. 56.

931 Ainda assim, a tendência hoje prevalecente é de eliminar, se não completamente, boa parte de tal restrição. Ver Doc. OMPI WO/INF/30-II, p. 9: "Un producto que no haya sido divulgado al publico en forma suficiente antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente en que se reivindique, pero que forma parte no separada de algún material preexistente, no se considerará que constituye un descubrimiento o que carece de novedad sólo porque forme parte no separada del material preexistente". Comenta Correa (1989:42): "El reconocimiento de tal solución en los países

primeira vez, nos EUA ⁹³², permitiu-se o patenteamento de microorganismos de *per se*, a questão essencial tratada foi precisamente esta; mas o *Pseudomonas* - objeto da patente do Dr. Chakrabarty - não se encontrava na natureza. Tratava-se, pois, de produto biológico novo, e não só de algo desconhecido.

No entanto, preceitua a Diretiva 44/98:

2. Uma matéria biológica isolada do seu ambiente natural ou produzida com base num processo técnico pode ser objeto de uma invenção, mesmo que pré-exista no estado natural. ⁹³³

Patente: utilidade industrial

No recente caso do Projeto de Genoma Humano, em que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) procurou obter patente para milhares de seqüências de genes numa fase inicial da pesquisa, a rejeição do Escritório Americano de Patentes (PTO) ⁹³⁴ baseou-se exatamente em inexistência de propósito industrial, ou, mais precisamente, de um problema técnico específico a ser resolvido pela informação sobre a seqüência genética ⁹³⁵.

en desarrollo, puede tener, como se ha señalado, enormes implicaciones sobre las posibilidades de explotar económicamente sus propios recursos". No Direito Americano, está já razoavelmente assente que a purificação, o isolamento ou a alteração de material biológico existente na natureza; vide Chisum e Jacobs (1992:2-23), e, numa análise do processo judicial envolvendo a Genetech e a Amgen num caso de material biológico purificado, Maher (1992:88).

932 No caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980)

933 A fronteira entre invenção e descoberta pode parecer abalada por essa disposição. Num exemplo da própria Comissão Européia em seu site: "Let us take a hypothetical example. Since the human genome provides information related to growth and repair, it may be possible to take a DNA sequence and to isolate from it a particular gene that relates to hair loss. Company A wants to develop a shampoo for baldness. It successfully develops a way to isolate the gene responsible for baldness from the DNA sequence. The underlying genetic material remains free - other researchers can do work on growth and repair. But the technique developed to isolate the gene is hugely complex, involving identification, purification and classification techniques which are costly to develop. Without human intervention, it would have been impossible to isolate the gene. The isolation process cannot therefore be said to occur in nature and the product - the isolated gene - can be patented. It is a "new" in terms of patent law, involves an inventive step and has industrial applications. By taking out a patent, Company A has protected the considerable investment made in its invention". Mas pondera mais adiante: "The rapid advancement of the technology and our understanding in this area has indeed made the isolation and manufacture of genes more straightforward. It may also be possible now to deduce the function of a gene from a computer based comparison with other genes. These advances in technology are taken into account when a patent is examined in particular in respect of whether the invention in the patent application possesses an inventive step. If it is decided by either the patent offices or the national courts that there is no inventive step then the patent will either be refused or revoked."

934Looney (1994:252) "The absence of known functions associated with the gene sequences was fatal under the patent law utility requirement. The discovery by the examiner of several of the claimed sequences in existing genetic databases caused the application to fail the patent law novelty requirement".

935 Diretiva CE 44/98: "(23) Considerando que uma mera seqüência de ADN sem indicação de uma função biológica não contém quaisquer ensinamentos de natureza técnica, pelo que não poderá constituir uma invenção patenteável"

Assim, não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes de atividade humana. É preciso especificar *qual o problema técnico a ser resolvido pela definição*, sob pena de não ser patenteável ⁹³⁶.

Note-se que se coloca como problema específico da biotecnologia (embora não só de tal setor) a conveniência de patentear-se tecnologias intermediárias, que levem à aceleração ou qualificação do processo de criação, mas que seriam, a esse título, desprovidas de utilidade final ⁹³⁷. Sobre isso, dizem Maria José Amstalden Sampaio e Márcio de Miranda Santos:

O USPTO aprova, por exemplo, pedidos de patente de marcadores genômicos EST (“expressed sequence tags”) e SNPs (“single nucleotide polymorphisms”) ou polimorfismos de base única existentes no ADN de organismos. Ocorre que os SNPs são, na verdade, construções existentes na natureza – e são descobertos e não inventados pelos pesquisadores. Portanto é válido questionar-se onde deva ser passada a linha divisória para apropriação do genoma ⁹³⁸.

Patente: atividade inventiva

A avaliação de atividade inventiva é obviamente muito mais difícil do que a avaliação da novidade; o parâmetro ideal do técnico com conhecimentos médios na área tecnológica é frequentemente inatingível, em especial no caso dos países em desenvolvimento ⁹³⁹. De outro lado, também nos países desenvolvidos o exame do que é ou não *óbvio a um técnico da arte* tem-se demonstrado difícil, com a recusa do Judiciário em aceitar a existência de atividade inventiva quando a inovação não é absolutamente conspícua ⁹⁴⁰.

936 Vide Maria Margarida Mittelbach, op.cit., p. 57.

937 Kevin C. Hooper, Utility and non-operability standards in biotechnology patent prosecution: CAFC precedent versus PTO practice. IDEA: The Journal of Law and Technology, 1996. Phanesh Koneru, To Promote the Progress of Useful Articles? An Analysis of the Current Utility Standards of Pharmaceutical Products and Biotechnological Research Tools 1998 38 IDEA 625 explica a questão: “[the] application of *Brenner v. Manson*, where the Supreme Court held that an invention must offer “specific benefit in currently available form” to satisfy the statutory utility requirement. Accordingly, a chemical process that produces a chemical intermediate has no patentable utility and thus is not patentable if that intermediate is useful only as a research tool.

938 Maria José Amstalden Sampaio e Márcio de Miranda Santos, Direitos de Propriedade Intelectual na Agricultura, encontrado em http://www.worldbank.org/research/abcde/eu_2000/pdf/files/santos.pdf

939 Bergmans (1990:691); Correa (1989:9). Diz Hermitte (1987:248): “il ne sera pas forcément facile de transposer le contenu de cette notion industrielle dans le domaine végétal”.

940 Reichman (1994:2471): “In practice, the strict formal and substantive prerequisites of patent law have raised serious doubts about its ability to adequately protect biotechnological innovation in general, including biogenetic advances in plant breeding. Apart from well-known problems of deposit and enablement, for example, dissatisfaction with the emerging case law on nonobviousness stems in part from a judicial tendency to deny protection to costly biotechnological processes that yield major commercial and societal gains. These exclusionary effects may grow troublesome over time”.

Tal fato já levou à proposição de um parâmetro essencialmente econômico, e não informacional, para a avaliação da atividade inventiva no caso de patentes biotecnológicas⁹⁴¹.

Patente: publicação

Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microorganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, "publicar" a tecnologia⁹⁴², oferecendo algum tipo de acesso ao público⁹⁴³.

Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento⁹⁴⁴.

Esta noção é expressa pela diferença entre *reproduzibilidade*, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva, por sua aplicação material, e a *repetibilidade*, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado⁹⁴⁵. O sistema de

941 Karen I. Boyd, Nonobviousness and the biotechnology industry: a proposal for a doctrine of economic nonobviousness, 12 Berkeley Technology Law Journal (1997)

942A Dirección Nacional de Propriedade industrial da Argentina, já em 1974, expediu diretriz (Disposición 27 de 1974) prevendo o depósito de microorganismos ou cepas necessárias para caracterizar a novidade de um invento; mas, em 1988, complementou a norma, exigindo que, para ser válido no tocante a um procedimento biológico, o depósito teria de estar à disposição do público (Disposición 42 de 1988).

943Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, p. 7, nr. 25. Para tal propósito, estabeleceu-se, em 1977, o Tratado de Budapeste sobre depósito de microorganismos, sob administração da OMPI. Em 1987, já havia 600 microorganismos depositados nos 13 centros reconhecidos sob o Tratado; em 1988, o número dos centros subiu a 18 - nenhum na América Latina (SELA, 1988: cap. 21, p. 44). Em 1991, eram 22 os países vinculados ao tratado de Budapeste, também sem qualquer participação latino-americana. A questão é bastante complexa, já que há não só aspectos de acessibilidade para efeito da legislação de propriedade intelectual, mas também o problema da segurança biológica. Ver Karny (1986). No caso do Brasil, o problema do depositário se constituiu num dos maiores empecilhos para a concessão de patentes de microorganismos. Vide Maria Margarida Mittelbach, op.cit., p. 56.

944 O acesso ao material depositado não se faz da mesma maneira do que o relativamente livre acesso às fontes documentárias. Em primeiro lugar, quem procura acesso a material depositado tem, como regra, de comprometer-se a só usar o material para fins de pesquisa, o que elimina o princípio de territorialidade das patentes; ver Bercovitz (1989). Outro problema é o da correspondência entre material depositado e patenteado: não há qualquer exame de fundo quanto ao depósito e já existem casos em que depositantes foram, posteriormente, condenados pela fraude (caso do antibiótico aureomycin, julgado pela Federal Trade Commission). Note-se que na regra 28 da Convenção da Patente Européia, o acesso ao depósito é reservado exclusivamente a perito independente, vinculado a obrigações perante o depositante; tal princípio, que poderá vir a ser adotado de forma geral, acaba de vez com o princípio do livre acesso à tecnologia patenteada.

945Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/2, p. 31, e Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, Par. 42-45. Tal diferença está-se obliterando, como se vê no acórdão da Suprema Corte alemã no caso do vírus da raiva (Tollwitvims), em 1987: "a única coisa importante no caso de invenções que se refiram a novos microorganismos é que a invenção tal como resulta do pedido junto com o depósito seja receptível, sem que importe se tal repetibilidade se consiga por meio da multiplicação biológica do material

patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196).

Ocorre que, freqüentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta perpetua-se e multiplica-se independentemente da atividade intelectual do homem ⁹⁴⁶.

Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade ⁹⁴⁷.

A Lei 9.279/96 prevê medidas para o depósito de microorganismos em instituições especializadas, assegurando o acesso ao novo ente, como equivalente à publicação (art. 24, parágrafo único):

“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 do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.

Patente: proibição legal

Como já se viu, mesmo quando um invento satisfaça todos os requisitos de novidade, de atividade inventiva, de utilidade industrial e de publicação, há leis que vedam a expedição de patente, por razões de política legislativa.

Mas na esfera da Comunidade Européia e também no Japão (Bergmans, 1990:691, nota 11) admite-se há muito, e pacificamente, a proteção dos microorganismos *per se*, dos produtos resultantes destes, dos vírus e frações subcelulares ⁹⁴⁸.

Como mencionamos anteriormente, no CPI/71 não havia restrição ao patenteamento de microorganismos; o Código apenas veda patente às descobertas em geral ⁹⁴⁹. Note-se,

depositado ou pela descrição do procedimento que serviu para obter pela primeira vez o microorganismo. Desta feita, a repetibilidade pela multiplicação biológica equívale à descrição suficiente do ponto de vista do Direito Patentário" (Correa, 1989:11).

946Doc. OMPI BIOT/CE-I/2; Doc. UPOV (A)/XIII/3, Par. 31. Nesse caso, a dificuldade está não só em reproduzir o novo objeto, como até em repetir a sua criação.

947No mais importante marco judicial para evolução da proteção das criações biotecnológicas, o caso Rote Taube, Bundesgerichtshof, 27/3/69, publicado em IIC (1970), p. 136, foi discutido exatamente o conceito de reprodutibilidade objetiva.

948 Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office) regulations C.IV.3.5.

949 "Art. 9º - Não são privilegiáveis: (...) f) Os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismos, para fim determinado;"

porém, que, por considerável tempo, a Administração brasileira absteve-se de expedir os títulos pertinentes ⁹⁵⁰.

No texto em vigor da lei 9.279/96, como já mencionado, lista-se como *não patenteáveis*, em primeiro lugar, o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; em segundo lugar, o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que não sejam descobertas; e em terceiro e último lugar, as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.

De outro lado, consta, não como *proibição de patentaer inventos*, mas como declaração do que **não** é invento:

- a) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos *tal como encontrados na natureza*, ou
- b) os mesmos, ainda que dela isolados, e
- c) os processos biológicos naturais.

Jurisprudência: O caso Chakrabarty

Suprema Corte dos Estados Unidos

DIAMOND v. CHAKRABARTY, 447 U.S. 303 (1980)

Title 35 U.S.C. 101 provides for the issuance of a patent to a person who invents or discovers "any" new and useful "manufacture" or "composition of matter." Respondent filed a patent application relating to his invention of a human-made, genetically engineered bacterium capable of breaking down crude oil, a property which is possessed by no naturally occurring bacteria. A patent examiner's rejection of the patent application's claims for the new bacteria was affirmed by the Patent Office Board of Appeals on the ground that living things are not patentable subject matter under 101. The Court of Customs and Patent Appeals reversed, concluding that the fact that micro-organisms are alive is without legal significance for purposes of the patent law.

Held:

A live, human-made micro-organism is patentable subject matter under 101. Respondent's micro-organism constitutes a "manufacture" or "composition of matter" within that statute. Pp. 308-318.

(a) In choosing such expansive terms as "manufacture" and "composition of matter," modified by the comprehensive "any," Congress contemplated that the patent laws should be given wide scope, and the relevant legislative history also supports a broad construction. While laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas are not patentable, respondent's claim is not to a hitherto unknown natural phenomenon, but to a nonnaturally occurring manufacture or composition of matter - a product of human ingenuity "having a distinctive name, character

950Em 5/1/87, havia 301 pedidos de patente na área microbiológica, dos quais apenas 28 eram de empresas nacionais. Até outubro de 1990, nenhum privilégio foi concedido na área, mesmo os que não encontram proibição frontal no CPI (INPI, Boletim Invenção: Biotecnologia, 1987).

[and] use." *Hartranft v. Wiegmann*, [121 U.S. 609, 615](#). *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, [333 U.S. 127](#), distinguished. Pp. 308-310.

(b) The passage of the 1930 Plant Patent Act, which afforded patent protection to certain asexually reproduced plants, and the 1970 Plant Variety Protection Act, which authorized protection for certain sexually reproduced plants but excluded bacteria from its protection, does not evidence congressional understanding that the terms "manufacture" or "composition of matter" in 101 do not include living things. Pp. 310-314. [\[447 U.S. 303, 304\]](#)

(c) Nor does the fact that genetic technology was unforeseen when Congress enacted 101 require the conclusion that micro-organisms cannot qualify as patentable subject matter until Congress expressly authorizes such protection. The unambiguous language of 101 fairly embraces respondent's invention. Arguments against patentability under 101, based on potential hazards that may be generated by genetic research, should be addressed to the Congress and the Executive, not to the Judiciary. Pp. 314-318.

Patenteamento de criações não microbiológicas

Muitas, se não todas, as observações já feitas ao patenteamento de microorganismos se aplicam à proteção de outras invenções relativas a material biológico.

Plantas e variedades de plantas

Deixamos de nos estender, aqui, sobre a proteção de *variedades* de plantas, matéria que merece análise específica e detalhada no capítulo próprio desta obra.

Animais e Variedade de Animais

Já proteção de variedades de animais por título específico é mais rara ⁹⁵¹. A questão de tal proteção tem-se travado no contexto das patentes do regime geral.

Também a maior parte das legislações nacionais vinha excluindo as raças de animais da área da patente. Alterou-se completamente tal postura nos últimos anos. No campo da manipulação transgênica, já ficou famoso o caso do rato geneticamente transformado para testes de câncer, aceito como patenteável pelo PTO americano ⁹⁵². Desde então, os novos animais vêm em chusma. Como nota um recente artigo sobre o tema ⁹⁵³:

One author counts "eighty-five genetically-engineered mice, three rats, three rabbits, a sheep, a bird, a fish, a pig, a guinea pig, an abalone, and a cow." Magnani, *supra* note 1, at 444.

951 A exceção era a legislação soviética de proteção às variedades animais através de certificados de invenção, voltados ao gado e às aves, aos animais utilizados para obtenção de peles e o bicho da seda (Lei de Propriedade Industrial de 1973, art. 21, V). Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/2, Par. 37.

952 A patente é U.S. 4,736,866, concedida em 12 de abril de 1988 à Harvard University, tendo como inventores Philip Leder e Timothy Stuart. Ex parte Allen, appeal no. 86-1780, 2 USPQ 2a. 1425 Bd. App. & Int, 1987. Após ser rejeitada pelo Escritório Europeu de Patentes, a patente do animal foi acolhida em recurso julgado em 3 de outubro de 1990, Bertrand (1995:107). Também o Japão aceita o patenteamento de multicélulas animais (Bergmans, 1990:692, nota 17).

953 Barry S. Edwards "... and on his farm he had a geep": Patenting Transgenic Animals, *Minnesota Intellectual Property Review*, vol. 2, 2001.

Another author counts “106 mice, 9 rats, 9 rabbits, 8 sheep, 8 pigs, 7 cows, 7 goats, and one each of a nematode, bird, fish, guinea pig, abalone, canine, and turkey hen.” Rochelle K. Seide & Janet M. MacLeod, *Drafting Claims for Biotechnological Inventions*, 585 PLI/Pat. 381, 388 n. 10 (1999)

Também está em discussão o patenteamento de partes de animais, usos específicos ou de formas de obtenção, não obstante a objeção dos grupos ecológicos e éticos.

No contexto europeu, após grande discussão do tema, inclusive com intervenção direta do Parlamento Europeu na rejeição desse tipo de patenteamento, foi emitida pacificamente em 1998 a Diretiva 44/98, que, como visto, prevê a possibilidade de patente – exceto para raças de animais. Em sua parte prescritiva, a Diretiva 44/98 da Comunidade Européia diz – como já vimos - o seguinte:

Artigo 4º Não são patenteáveis:

a) (...) as raças animais;

b) Os processos essencialmente biológicos de obtenção de (...) animais.

2. As invenções que tenham por objeto (...) animais são patenteáveis se a exequibilidade técnica da invenção não se limitar a uma determinada (...) raça animal.

3. O disposto na alínea b) do nº 1 não prejudica a patenteabilidade de invenções que tenham por objeto um processo microbiológico ou outros processos técnicos, ou produtos obtidos mediante esses processos.

Um outro aspecto é o da crueldade com os animais, na elaboração das tecnologias. Sempre a Diretiva 44/98:

45) Considerando que os processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial no domínio da investigação, da prevenção, do diagnóstico ou da terapêutica, para o Homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos, devem ser excluídos da patenteabilidade;

O grande problema da patente de animais de *per se* ou dos seus processos de obtenção é, mais uma vez, o da preservação do conteúdo econômico do direito intelectual em objeto autoduplicável ⁹⁵⁴. Como ocorre no caso das novas variedades de plantas, nas quais o interesse de restringir a cópia, métodos inibidores de reprodução também são utilizados, como o dos animais "mosaico", cujos traços genéticos não são transmissíveis ou são reservados a apenas um dos sexos.

Nota-se, desta forma, forte tendência de modificar o alcance dos limites da patente para estender o privilégio também às novas reproduções pós-venda, de forma a que cada nova geração implique pagamento de novos *royalties*. Tal é a posição defendida pela OMPI e já implementada há muito nos EUA (Correa, 1989:25).

954 Já em junho de 1988, o Deputado Kastenmeier propôs ao Congresso Americano o projeto de Lei HR 4970, sob o título "Transgenic Animal Patent Reform Act". O que veio a ser a primeira patente de processo animal foi concedida à DNX por um processo de microinjeção de DNA.

Patente de Gente

O limite do inimaginável, que seria a proteção de invenções relativas ao ser humano, já foi ultrapassado ⁹⁵⁵. O Escritório Europeu de Patentes vinha recusando os pedidos relativos a células humanas no tocante a métodos de tratamento terapêutico (Art. 52, 4), mas nada vedaria o patenteamento em outras áreas da tecnologia, não fora a regra – nunca claramente explicitada – quanto à moralidade e a ordem pública.

O mesmo ocorreria nos EUA ⁹⁵⁶, mas no Japão pareceria existir proibição formal de tal patente (Bergmans, 1990:693, nota 18).

Importante mutação neste aspecto ocorreu com a Diretiva CE 44/98. Segundo a norma,

“importa reafirmar o princípio segundo o qual o corpo humano, em todas as fases da sua constituição e do seu desenvolvimento, incluindo as células germinais, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos ou de um dos seus produtos, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene humano, não são patenteáveis”.

No entanto, após ter enfrentado desta forma a questão das patentes relativas ao ser humano, prossegue a normativa:

“... já possível realizar progressos decisivos a nível do tratamento das doenças graças à existência de medicamentos derivados de elementos isolados do corpo humano e/ou produzidos de outra forma, medicamentos resultantes de processos técnicos destinados a obter elementos de uma estrutura semelhante à de elementos naturais existentes no corpo humano; convém por conseguinte incentivar, mediante o sistema de patentes, a investigação tendente à obtenção e isolamento desses elementos, valiosos para a produção de medicamentos; (...) na medida em que o sistema de patentes se revela insuficiente para incentivar a investigação e a produção de medicamentos resultantes das biotecnologias, que se revelam necessários para lutar contra as doenças raras ou chamadas «órfãs»;

(...) é necessário indicar que uma invenção que diga respeito a um elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico e que seja susceptível de aplicação industrial não é excluída da patenteabilidade, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural, estando implícito que os direitos conferidos pela patente não abrangem o corpo humano, incluindo os seus elementos, no seu ambiente natural.

(...) um tal elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma não se encontra excluído de patenteabilidade, uma vez que é, por exemplo, o resultado de processos técnicos que o identificaram, purificaram, caracterizaram e multiplicaram fora do corpo humano, processos que só o ser humano é capaz de executar e que a natureza é incapaz de realizar por si mesma”

Após tais considerações, a Diretiva assim preceitua:

955 E com mais um interessantíssimo aspecto: em Moore v. Regents of California, 202 Cal. App. 3d. 1230, 249 Cal. rptr. 494, review granted, 763 P.2d. 479, 252 Cal. Rptr. 816 (1988), discutindo a patente US 4.438.032, concedida em 20/3/84, John Moore, de cujo baço foram extraídas as células utilizadas como base do desenvolvimento, reivindicou seus direitos na invenção. Este é o primeiro conflito que se conhece entre direito personalíssimo ao próprio corpo e direitos intelectuais em matéria de invenção.

956 Patent and Trademark Office Notice: Animals-Patentability, 1077 Official Gazette U.S. Pat. & Trademark Off. 24 (Apr. 21, 1987)

Artigo 5º

1. O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene, não podem constituir invenções patenteáveis.
2. Qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural.
3. A aplicação industrial de uma seqüência ou de uma seqüência parcial de um gene deve ser concretamente exposta no pedido de patente.

Clonagem

A questão da clonagem é vital no momento presente, desde que em 27 de fevereiro de 1997, cientistas do Roslin Institute de Edinburgh noticiaram sua primeira clonagem de um mamífero a partir de uma célula adulta ⁹⁵⁷, após 277 tentativas. As discussões jurídicas quanto à clonagem incluem, até mesmo, o patenteamento de seres extintos, como o pássaro dodô, ou os dinossauros de Spielberg em Jurassic Park ⁹⁵⁸.

As repercussões jurídicas e éticas de tal procedimento, em particular na sua aplicação ao homem foram imediatamente claras:

{7}Despite these obvious and immediate benefits of cloning, the news of Dolly met with loud public outcry, focused solely on the issue of cloning humans. Shortly after hearing of the first successful mammalian cloning in early March, President Clinton barred federal funding of human cloning for 90 days and asked privately funded scientists to abide by a voluntary moratorium while the issue is considered by the National Bioethics Advisory Commission. This panel is examining the legal and regulatory framework for cloning and genetic research, the philosophical and ethical issues, the public policy options and the science of cloning. In addition, twenty European countries have signed the first international agreement to control research in human genetic engineering and cloning.

{8}Clinton's response has been criticized as "knee-jerk" by those who can see the benefits of cloning as a significant technical advancement in organ procurement and transplantation as well as in treating infertility. In contrast, the strongest objections of those outside religious groups to human cloning were the German parliament, which linked the cloning of humans to Nazi eugenics, and the British physicist Joseph Rotblat, winner of the 1995 Nobel Peace Prize for his work toward nuclear disarmament, who stressed the need for an international committee to address ethical and scientific issues. ⁹⁵⁹

A Diretiva 44/98 enfrenta igualmente a questão:

957 Nature (1997) 385: 810-813

958 Darren M. Jiron, Patentability of Extinct Organisms Regenerated Through Cloning, 6 VA. J.L. & TECH. 9 (2001) e Mark L. Rohrbaugh, The Patenting of Extinct Organisms: Revival of Lost Arts, 25 AIPLA Q.J. 371, 404 (1997).

959 Teresa R. Strecker, Mammalian Cloning: An Exciting Technical Advance With Practical And Ethical Considerations, 3UCLA School of Law Journal of Law & Technology

(40) Considerando que, na Comunidade, existe uma posição consensual quanto ao fato de a intervenção gênica germinal no Homem e a clonagem de seres humanos atentarem contra a ordem pública e os bons costumes; que, por conseguinte, importa excluir inequivocamente da patenteabilidade os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano e os processos de clonagem de seres humanos;

Um aspecto relevante: quando seu corpo é usado para conseguir a patente

Tal questão foi objeto de uma curiosa e importante decisão judicial do estado da Califórnia, tendo como autor da ação um antigo paciente do titular de uma patente no campo da biologia celular, que reivindicava direitos sobre o privilégio pelo fato de que as células sobre as quais versava a patente terem sido retiradas de seu corpo. O tribunal recusou-se a conceder a reivindicação, notando que a patente resultava do esforço inventivo, e não da matéria prima, que não seria, de forma alguma, *invenção*⁹⁶⁰.

No entanto, a Diretiva CE 44/98 dirigiu-se especificamente a esse ponto:

“(…) se uma invenção disser respeito a matéria biológica de origem humana ou utilizar matéria desse tipo, no âmbito do depósito de um pedido de patente, a pessoa na qual são realizadas as colheitas deve ter tido a oportunidade de manifestar o seu consentimento informado e livre sobre as mesmas, nos termos do direito nacional”

Genoma humano

O caso do Projeto de Genoma Humano, já mencionado, é um caso importantíssimo neste contexto. Ao contrário do que ocorreu com a equipe francesa do Centre d'Étude du Polymorphisme Humain (CEPH), que, ao completar o primeiro mapeamento físico do genoma humano⁹⁶¹ em dezembro de 1993, renunciou expressamente às patentes do seu trabalho, o NIH americano correu a solicitar proteção em 1991 quando ainda apenas levantava algumas seqüências genéticas - não conseguindo, porém, obter patente.

Por que a precipitação do NIH? Muito claramente, por razões de macropolítica econômica: o Diretor do NIH, Bernardine Healy, anunciou que a medida era essencial para defender a posição americana no mercado global, em face da grande disparidade do Direito de Patentes de país a país⁹⁶². Logo em seguida, o Medical Research Council do Reino Unido igualmente solicitou patentes para as seqüências desenvolvidas no seu país,

960 Moore v. University of California, 51 CAL. 3D. 120, 15 u.s.p.q.2D 2D. 1753 (1990).

961O mapa físico do genoma humano é uma caracterização compósita da estrutura e da organização dos genes dos humanos. Genes são segmentos de DNA, ou ácido desoxiribonucleico, dispostos em arranjos par a par junto aos cromossomas encontrados no núcleo de virtualmente todas as células do corpo humano. Ao mapear o genoma, são usadas técnicas de DNA recombinante para isolar segmentos de DNA (na forma de seqüências de DNA complementar (ou cDNA) para determinar as posições relativas (ou loci) do DAN em face aos cromossomas. O isolamento, assim, sob a doutrina jurídica americana do caso Amgem, seria capaz de justificar, em tese, o patenteamento.

962 Bernardine Healey, M.D., Special Report on Gene Patenting, 327 New England Journal of Medicine, p. 664, 665-667 (1992), apud Looney (1994:232).

comprometendo-se, porém, a renunciar aos pedidos se os Estados Unidos também o fizesse ⁹⁶³.

A questão, aí, é claramente de posição estratégica no mercado mundial, deixando de lado quaisquer considerações jurídicas ou éticas. Perante a posição do Ministro da Ciência da França, Hubert Curien, em 1991, de que o genoma é inapropriável, por se constituir, como o meio ambiente, numa herança comum da humanidade, a política americana se vale dos argumentos éticos de eficiência (a patente permite maior concentração de investimentos, em favor da humanidade) e de justiça distributiva (quem investe merece retribuição). A questão não se resolve, evidentemente, no plano ético ⁹⁶⁴.

A posição européia, de maior prudência na concessão de patentes na área biotecnológica, estava, até a Diretiva 44/98, levando realmente a um descompasso aparente na posição competitiva da sua indústria em face dos principais competidores: de todas as patentes do setor concedidas no mundo, a Europa tinha 19%, os Estados Unidos 41% e o Japão 36% ⁹⁶⁵. De outro lado, a farta concessão de patentes pelos Estados Unidos não tem assegurado, até agora, o sucesso do seu setor industrial de biotecnologia: as 1272 empresas americanas tiveram perdas agregadas de 4.1 bilhões de dólares em 1994, para 3.6 bilhões em 1993.

Os efeitos da proteção

Resumindo-se assim alguns dos aspectos relevantes do patenteamento de matéria viva, resta ponderar sobre seus efeitos e propósitos. Como começamos por advertir, uma patente não garante a entrada de nenhuma tecnologia em qualquer mercado - além dos aspectos puramente comerciais, há toda uma instância regulatória que é especialmente presente na biotecnologia.

O propósito da patente é incentivar a produção de novas tecnologias, através da garantia jurídica da exclusividade de seu uso. É desse ponto de vista - do incentivo - que primeiro cabe analisar o tema.

O incentivo à pesquisa nacional

Por razões constitucionais, a patente brasileira se volta à geração e aproveitamento da tecnologia nacional. A colaboração com os demais Estados, no estímulo a desenvolvimentos feitos no exterior, mas que a todos aproveitem, embora de intuitiva relevância, não é a escolha da nossa Carta Básica. A questão acima abordada nos trás,

963Looney (1994:245).

964Looney (1994:271) propõe o estabelecimento de um fundo comum de informações de genoma humano, à maneira aproximada de um patent pool onde todos teriam direito de utilizar para produção e pesquisa, mas mediante royalties. Maher (1992: 128) prefere o simples reforço do atual sistema de patentes.

965Szczepanik (1993:621).

naturalmente, para a discussão do valor relativo das patentes para a afirmação de uma indústria nacional de biotecnologia.

Quanto ao estímulo à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais complexas que, segundo alguns apologistas, seria o papel fundamental da patente, a evidência não socorre inteiramente a tese da proteção. Muitos setores têm usufruído de notáveis surtos de renovação tecnológica sem sombra de proteção patentária (e o caso dos semicondutores é particularmente eloqüente). De outro lado, muitos são os autores que apontam a proteção patentária como *insuficiente ou excessivamente exigente* para os requisitos do setor⁹⁶⁶.

O próprio setor da engenharia genética é exemplo privilegiado: a insulina (o hormônio humano de crescimento)⁹⁶⁷ e o interferon, para citar alguns marcos óbvios, foram desenvolvidos sem qualquer incentivo de patentes, ainda não reconhecidas na época, em qualquer país⁹⁶⁸. E mesmo se o caso *Chakrabarty* não tivesse ocorrido, é de esperar que a evolução científica e tecnológica teria continuado, com forte apoio dos governos⁹⁶⁹.

Em certos setores, especialmente o universitário, em vez de estímulo, a patente biotecnológica parece ter contribuído para um sensível retardo no ímpeto da pesquisa, ou, pelo menos, parece ter contido a divulgação de seus marcos através da publicação e da difusão de conhecimentos (Bergmans, 1990:708).

Ainda que se adote a tese de que a patente realmente incentiva a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, restaria provar que o incentivo seria suficiente para trazer pesquisas para o território nacional, ou pelo menos para focalizar o interesse da pesquisa nos interesses dos consumidores nacionais. No que toca à indústria de sementes, o mercado de todo o Terceiro Mundo representava, há alguns anos, 2% das vendas totais - algo que não pareceria motivar a pesquisa dedicada aos problemas nacionais.

Para a ABRABI, a concessão de patentes na área teria de estar cercada das garantias atualmente existentes no sistema jurídico, em particular a caducidade, o pleno acesso a licenças compulsórias e a revelação adequada (Carvalho, 1989). Mas, com as mutações no sistema de propriedade industrial resultante do TRIPS e as mutações das exigências à plena revelação, os parâmetros da ABRABI já se mostram inalcançáveis.

Deixando de lado a questão da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cabe analisar o efeito das patentes biotecnológicas quanto à produção industrial. Os índices, neste ponto, parecem ainda mais desencorajadores. Com efeito, no setor farmacêutico - o primeiro

966 Reichman (1994:2432) menciona a discussão nos meios jurídicos e científicos americanos quanto à aplicação de um modelo análogo à UPOV (que, por exemplo, não distingue descoberta de invenção nem aplica o critério de atividade inventiva) para todo o setor de biotecnologia, inclusive o de engenharia genética.

967 O mesmo se dirá da insulina brasileira, desenvolvida pela Biobrás, sem qualquer proteção patentária.

968 Conforme Bergmans (1990:708): "grandes sumas fueran invertidas en las sociedades biotecnológicas en los EUA antes de que la situación fuese clarificada en el caso Chakrabarty. Esto sigue siendo cierto en Europa, pese a la inseguridad que persiste, tanto en el plano del ámbito de aplicación como en el de la extensión de esa protección".

969 Centro das Nações Unidas para as Empresas Transnacionais, Doc. ST/CTC/01 (1988).

segmento a sofrer os impactos da biotecnologia - a patente deverá ter como principal resultado o reforço das tendências de concentração empresarial, favorecendo primordialmente as empresas multinacionais (Correa, 1989:30). O mesmo deverá ocorrer no caso da indústria de alimentos (Bergmans, 1990:709).

Este igualmente deverá ser o padrão da indústria sementeira, propiciando a afirmação dos grandes grupos industriais em desfavor das empresas específicas de biotecnologia ⁹⁷⁰. O resultado esperado é a capacidade de maior pressão sobre os preços dos produtos alimentícios.

Quanto ao investimento estrangeiro, já se viu que a eliminação das barreiras ao comércio e a liberalização do mercado têm sério efeito dissuasor, diminuindo a atratividade do território nacional como alvo de investimento e eliminando a indução à transferência de tecnologia. A concessão de patentes tem resultado similar, talvez mais enérgico ⁹⁷¹.

No entanto, o efeito da patente é particularmente sério ao praticamente impedir a transferência de tecnologia. Este fato ocorre pelas seguintes razões:

- a) O fluxo tecnológico amparado por patentes não está direcionado para as necessidades e peculiaridades dos mercados dos países em desenvolvimento, que, no campo da biotecnologia, podem ter traços muito típicos. Ao contrário, tal tecnologia freqüentemente se destina à substituição de produtos tropicais (Correa, 1989:33).
- b) A biotecnologia tem sido considerada área estratégica, submetida aos controles políticos de transferência de conhecimentos, o que pode importar inclusive, em proibição de exportação de documentos de patentes (Moyer Jr. & Mabry, 1983; Alexander, 1983) ⁹⁷².
- c) A privatização do conhecimento no setor tecnológico, cada vez mais objeto de patentes, está criando barreiras à difusão da ciência e da tecnologia básica, mesmo no caso do ensino universitário ⁹⁷³.

Como as mesmas dificuldades de acesso estão sendo observadas pelos pesquisadores e estudiosos dos países que dispõem de sistema completo de patentes, entende-se que, pelo

970 Segundo Ducos (1987:95): "Globalement, la recherche fondamentale sera réalisée par les groupes industriels".

971 Segundo Correa (1989:33): "la concesión de fuertes monopolios legales (con débiles obligaciones de explotación) favorecen la difusión de las innovaciones y la explotación de economías de escala, a través del comercio antes que vía las licencias o la inversión directa".

972 These were the times to see the private property blooming in the realms of knowledge, undisturbed by the simultaneous growth of military and political control of technological and scientific flows. Plenty of paradoxes and no more free riddance for the Third World". (BARBOSA, D.B. 1995b)

973 Conforme Ludwig & Sullivan Jr. (1989:139): "The increasing commercial applicability of biotechnical academic research has aroused the interest of university scientists and their research sponsors in protecting the commercial value of their discoveries through intellectual property law. However, concern that new commercial incentives will weaken or undermine the philosophy of a free exchange of information traditionally governing the scientific research community has plagued many academicians". Quanto à erosão dos valores tradicionais da cooperação científica após a invasão do patenteamento biotecnológico, ver Eisenberg (1987).

menos em parte, o argumento da falta de proteção é uma forma gentil e talvez marota de vetar informações que, em épocas em que a preocupação com a posse privada do conhecimento era menor, fluíam macias entre os devotos da Ciência.

Ou os pesquisadores brasileiros, sabendo que dispõem de patente, antegozando a hipótese de *royalties*, estariam dispostos a trocar informações, gratuitas, com seus futuros concorrentes? Ou mesmo pagas, se os concorrentes fossem realmente competentes?

As questões éticas, políticas e filosóficas

A questão aqui considerada não é a biotecnologia em si mesma, mas o emprego do sistema de patentes em conexão a tal tecnologia. Rifkin, o grande opositor da biotecnologia em todas formas, imputava às patentes os seguintes problemas:

Rifkin's reason for opposing patenting in this instance was probably several-fold. He correctly perceived that if scientists could patent their genetic engineering products, and thus obtain property rights to them for the patent duration, it would be a great incentive for the continued development of commercial biotechnology. Moreover, the granting of these patents would lend an aura of legitimacy to recombinant DNA work and its resultant products. Finally, granting a patent on a life form would be antithetical to his belief in species integrity and sanctity.⁹⁷⁴

Por ocasião da discussão do caso *Diamond v. Chakrabarty*, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos pela primeira vez aceitou o patenteamento da matéria viva, Rifkin apresentou argumentos contra o patenteamento, baseando-se em sua interpretação do que ocorrera em cinquenta anos de patentes de variedade de plantas naquele país:

In support of this contention, he stated that plant patents had led to the systematic elimination of many plant and crop varieties that were not patentable by virtue of being merely products of nature; with the loss of genetic diversity, monoculturing becomes the dominant reality. Moreover, plant breeding had become such a lucrative endeavor that there was an increasing concentration of basic plant food supply ownership in the hands of a small number of large multinational corporations.

Certo ou não em suas alegações de fato, as questões suscitadas são relevantíssimas.

O patenteamento do ser humano

Deixando de lado os argumentos que dizem respeito à própria biotecnologia – indigna, no entender de Rifkin, de ser incentivada – resta considerar em primeiro lugar a questão da patenteabilidade do ser humano. Quanto ao homem em si mesmo, ou qualquer de suas partes,, o patenteamento é vedado pelo disposto no art. 10, X da Lei 9.279/96 (...não é invenção...IX - o todo ou parte de seres vivos *naturais*), combinado com o art. 18, III da mesma lei (Art. 18. Não são patenteáveis: (...) III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto

974 Paul S. Naik, op. Cit.

os microorganismos transgênicos (...). Natural ou não, o todo ou parte de qualquer ser vivo – homem inclusive – é vedado ⁹⁷⁵.

No entanto, restam plenamente patenteáveis, à luz dessas vedações específicas, os processos tecnológicos de criação ou modificação do todo ou parte dos seres vivos. Inclusive o homem. Neste passo, muito relevante a atitude da Comunidade Européia, ao listar em sua Diretiva 44/98 as hipóteses de patentes de processo consideradas como atentatórias à moralidade e à ordem pública.

Vale considerar mais uma vez, neste contexto, a motivação da Diretiva quanto ao ponto:

(38) Considerando que importa também incluir no articulado da presente directiva uma lista indicativa das invenções excluídas da patenteabilidade, a fim de fornecer aos juízes e aos serviços nacionais de patentes orientações gerais para a interpretação da referência à ordem pública ou aos bons costumes; que esta lista não pode, evidentemente, ser considerada exaustiva; que os processos que atentem contra a dignidade do ser humano, nomeadamente aqueles que se destinam à produção de seres híbridos, obtidos de células germinais ou de células totipotentes humanas e animais, também deverão obviamente ser excluídos da patenteabilidade;

(39) Considerando que a ordem pública e os bons costumes correspondem, nomeadamente, a princípios éticos ou morais reconhecidos num Estado-membro, cujo respeito se impõe muito especialmente em matéria de biotecnologia, devido ao alcance potencial das invenções neste domínio e à sua ligação inerente com a matéria viva; que esses princípios éticos ou morais complementam as apreciações jurídicas normais do direito de patentes, qualquer que seja o domínio técnico da invenção;

(40) Considerando que, na Comunidade, existe uma posição consensual quanto ao facto de a intervenção génica germinal no Homem e a clonagem de seres humanos atentarem contra a ordem pública e os bons costumes; que, por conseguinte, importa excluir inequivocamente da patenteabilidade os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano e os processos de clonagem de seres humanos;

(41) Considerando que o processo de clonagem de seres humanos se pode definir como todo e qualquer processo, incluindo as técnicas de cisão de embriões, que tenha por objectivo criar um ser humano que possua a mesma informação genética nuclear que outro ser humano vivo ou falecido;

(42) Considerando que, além disso, devem ser igualmente excluídas da patenteabilidade as utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais; que, em todo o caso, essa exclusão não diz respeito às invenções que tenham um objectivo terapêutico ou de diagnóstico que se aplicam ao embrião humano e lhe são úteis;

Ora, diz o mesmo art. 18 da nossa Lei:

975 Vide o correspondente na Diretiva 44/98: Artigo 5º 1. O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene, não podem constituir invenções patenteáveis. 2. Qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural. 3. A aplicação industrial de uma seqüência ou de uma seqüência parcial de um gene deve ser concretamente exposta no pedido de patente.

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

Relevante também para efeitos de nosso direito, eis que tal dispositivo, correspondente ao da Diretiva na nossa lei de patentes, remanesce praticamente inaplicado em toda sua longa história de quase dois séculos. No entanto, exatamente por tal razão perfeitamente prenante ao exemplo do direito comparado.

Assim é que, por construção judicial ou simples declaração administrativa de normas de exame de patente (através de decreto ou mesmo de ato inferior) seria possível assimilar ao direito brasileiro a proibição de se dar patente aos processos de clonagem de seres humanos; aos processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano; às utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais; e aos processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o Homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos.

Não menos importante seria a criação ou assimilação de uma estrutura independente para apreciação contínua e evolutiva dos aspectos bioéticos do patenteamento, como determina a Diretiva 44/98. Tal ente, em seus efeitos consultivos e inspiradores, dispensaria mesmo instituição legal.

Os efeitos da monoculturação e da concentração de poder

As preocupações de Rifkin relativas ao efeito do monopólio relativo das patentes merecem também ponderação especial. Elas alcançam dois pontos em especial – a indução ou monoculturismo, pelo superinvestimento em variedades e métodos protegidos por exclusividade jurídica, e a concentração de poder em alguns conglomerados multinacionais.

Mais uma vez o exemplo da norma européia se impõe. Tal se dá pela previsão de limitações especiais às patentes biotecnológicas, em acréscimo às que já existem para as patentes do regime geral, e à previsão de uma licença de dependência específica, para favorecer a aceleração de tecnologia. Tais singularidades desse regime se prendem às próprias características das tecnologias auto-replicativas, e também às peculiaridades do regime concorrente de variedades (obtenções) vegetais⁹⁷⁶.

Quanto ao primeiro aspecto, considera a Diretiva:

46) Considerando que, tendo a patente por função recompensar o esforço criativo do inventor através da concessão de um direito exclusivo limitado no tempo, encorajando desse modo a atividade inventiva, o titular da patente deve poder proibir a utilização de uma matéria auto-replicável patenteada em circunstâncias análogas àquelas em que poderia ser proibida a utilização de produtos patenteados não auto-replicáveis, ou seja, a produção do próprio produto patenteadado;

976 No sistema jurídico brasileiro, carece-se de uma unificação lógica e compatibilização de mecanismos das leis de patentes e de variedades vegetais, especialmente no que toca ao controle do abuso dos direitos e das limitações da exclusividade. Patentes e direitos de variedades podem conflitar em desfavor da sociedade.

A aplicação de tal princípio se vê no Artigo 10º da Diretiva:

A proteção referida nos artigos 8º e 9º não abrange a matéria biológica obtida por reprodução ou multiplicação de uma matéria biológica colocada no mercado, no território de um Estado-membro, pelo titular da patente ou com o seu consentimento se a reprodução ou a multiplicação resultar necessariamente da utilização para a qual a matéria biológica foi colocada no mercado, desde que a matéria obtida não seja em seguida utilizada para outras reproduções ou multiplicações.

Em suma, pretende-se equiparar, com essa norma, a situação de uma patente de material auto-replicável e a de um material inerte, máquina ou composto químico – o princípio do esgotamento de direitos permite a livre utilização do produto vendido – mas não a reprodução com fins econômicos.

Em seguida, a Diretiva atenta para a situação específica do fazendeiro que utiliza o material patenteado exatamente para reprodução:

(47) Considerando que é necessário prever uma primeira derrogação aos direitos do titular da patente para o caso em que o material de reprodução que integre a invenção protegida seja vendido a um agricultor, pelo titular da patente ou com o seu consentimento, para fins de exploração agrícola; que essa primeira derrogação deve permitir ao agricultor utilizar o produto da sua colheita para ulterior reprodução ou multiplicação na sua própria exploração, e que o âmbito e o conteúdo da derrogação devem ser limitados ao âmbito e regras estabelecidas no Regulamento (CE) nº 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais (6);

(48) Considerando que só pode ser exigida ao agricultor a remuneração prevista no direito comunitário em matéria de obtenções vegetais nos termos da derrogação à proteção comunitária das variedades vegetais;

(49) Considerando, no entanto, que o titular da patente pode defender os seus direitos contra o agricultor que faça uso abusivo da derrogação ou contra o obtentor que tenha desenvolvido a variedade vegetal que integra a invenção protegida caso este último não respeite os seus compromissos;

Assim, a diretiva preceitua o seguinte:

Artigo 11º

1. Em derrogação do disposto nos artigos 8º e 9º, a venda ou outra forma de comercialização pelo titular da patente, ou com o seu consentimento, de material de reprodução vegetal a um agricultor, para fins de exploração agrícola, implica a permissão de o agricultor utilizar o produto da sua colheita para proceder, ele próprio, à reprodução ou multiplicação na sua exploração, limitando-se o âmbito e as regras desta derrogação aos estabelecidos no artigo 14º do Regulamento (CE) nº 2100/94.

Quanto a animais:

(50) Considerando que uma segunda derrogação aos direitos do titular da patente deve autorizar o agricultor a utilizar os animais protegidos para fins agrícolas;

(51) Considerando que o âmbito e as regras desta segunda derrogação podem ser regidos pelas leis, disposições regulamentares e práticas nacionais, na falta de legislação comunitária relativa à obtenção de raças animais;

E, no mesmo art. 11 que assegura limitações de direito em favor dos fazendeiros de vegetais:

2. Em derrogação do disposto nos artigos 8º e 9º, a venda ou outra forma de comercialização pelo titular da patente, ou com o seu consentimento, de animais de criação ou de outro material de reprodução animal a um agricultor implica a permissão de o agricultor utilizar os animais protegidos para fins agrícolas. Tal permissão inclui a disponibilização do animal ou de outro material de reprodução animal para a prossecução da sua atividade agrícola mas não a venda, tendo em vista uma atividade de reprodução com fins comerciais ou no âmbito da mesma.

Quanto ao excesso de poder econômico, a Diretiva propõe a eliminação do bloqueio de novas tecnologias através do uso de patentes-raiz, que impediriam não só o incentivo à pesquisa quanto a própria utilização de produtos alternativos com conteúdo tecnológico próprio:

(52) Considerando que, no domínio da exploração de novas características vegetais resultantes da engenharia genética, deve ser concedido acesso garantido, contra remuneração, sob forma de uma licença obrigatória, quando, relativamente ao gênero ou à espécie em questão, a variedade vegetal representar um progresso técnico importante, de interesse econômico considerável relativamente à invenção reivindicada na patente;

(53) Considerando que, no domínio da utilização em engenharia genética de novas características vegetais resultantes de novas variedades vegetais, deverá ser concedido acesso garantido, contra remuneração, sob a forma de uma licença obrigatória, quando a invenção representar um progresso técnico importante, de interesse econômico considerável;

A solução legislativa evoca em muito a licença de dependência prevista na lei brasileira de patentes⁹⁷⁷ e, um pouco, a licença da lei de variedades⁹⁷⁸:

Artigo 12º

1. Quando um obtentor não puder obter ou explorar um direito de obtenção vegetal sem infringir uma patente anterior, pode requerer uma licença obrigatória para a exploração não exclusiva da invenção protegida pela patente, na medida em que essa licença seja necessária para explorar a variedade vegetal a proteger, contra o pagamento de remuneração adequada. Os Estados-membros devem estabelecer que, quando seja concedida uma licença desse tipo, o titular da patente tem direito a uma licença recíproca, em condições razoáveis, para utilizar a variedade protegida.

2. Quando o titular de uma patente relativa a uma invenção biotecnológica não puder explorá-la sem infringir um direito de obtenção vegetal anterior sobre uma variedade, pode requerer

977 CPI/96 - Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra; II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. § 1º. Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. § 2º. Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo. § 3º. O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito à licença compulsória cruzada da patente dependente.

978 Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 - Art. 28. A cultivar protegida nos termos desta Lei poderá ser objeto de licença compulsória, que assegurará: I - a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar. II - a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua qualidade; III - remuneração razoável ao titular do direito de proteção da cultivar.

uma licença obrigatória para a exploração não exclusiva da variedade protegida por esse direito de obtenção, contra o pagamento de remuneração adequada. Os Estados-membros devem estabelecer que, quando seja concedida uma licença desse tipo, o titular do direito de obtenção tem direito a uma licença recíproca, em condições razoáveis, para utilizar a invenção protegida.

3. Os requerentes das licenças referidas nos n°s 1 e 2 devem provar que:

- a) Se dirigiram em vão ao titular da patente ou do direito de obtenção vegetal para obter uma licença contratual;
- b) A variedade vegetal ou a invenção representa um progresso técnico importante de interesse econômico considerável relativamente à invenção reivindicada na patente ou à variedade vegetal a proteger.

Obviamente tais mecanismos – especialmente os que já estão previstos na lei brasileira - pressupõem vontade política e clareza dos propósitos sociais em sua implementação. A ação dos órgãos reguladores da concorrência não pode se fazer sentir menos eficazmente no setor da biotecnologia do que a dos entes de vigilância sanitária e de meio ambiente. Em se tratando das patentes em si mesmas, sua atuação deverá ser ainda mais presente.

Bibliografia específica: Biotecnologia

Clavier, Jean-Pierre, Les Catégories de la Propriété Intellectuelle à la Épreuve des Créations Génétiques, Ed. L'Harmatan, 1998, Paris.

Costa e Silva, Eugênio, Breves Considerações sobre o Acesso a Recursos Genéticos e Alguns Assuntos Correlatos, Revista da ABPI 28 (1997)

Domingues, Douglas Gabriel, Primeiras patentes de invenção de animal superior e a proteção legal de embriões, Rio de Janeiro, Forense, 1989

Domingues, Douglas Gabriel, Privilégios de invenção, engenharia genética e biotecnologia, Rio de Janeiro, Forense, 1989

Ludwig, S.Peter, Biotechnology Patent Last, Revista da ABPI, no. 3, p. 52.

SCHOLZE, S. H. C. A propriedade intelectual e a biotecnologia: aspectos jurídicos e éticos do controle técnico da vida, Tese de mestrado defendida no curso de Direito da UnB, 1997.

Varella, Marcelo Dias, Propriedade Intelectual de setores emergentes, Atlas, 1996

Wolff, Maria Thereza Mendonça, Biotecnologia, seu patenteamento e a biossegurança. Revista da ABPI, no. 12 p 108 a 110 jul./out. 1994.

Patente: um instrumento de política industrial

É importante lembrar que nos países em que predomina a economia de mercado, seja em estado puro seja em qualquer das suas variações possíveis, a proteção da tecnologia implica

uma técnica de manipulação da concorrência. A patente torna-se eficaz exatamente porque restringe legalmente a concorrência em favor do detentor da nova tecnologia ⁹⁷⁹

Aceitando-se como princípio que a proteção “natural” das tecnologias é o segredo ⁹⁸⁰, a criação de monopólio ou exclusividade legal para a exploração de tecnologia é um mecanismo artificial, resultante da intervenção do Estado, destinado a proteger o investimento e incentivar o desenvolvimento técnico - um instrumento de política industrial, enfim.

A tese da neutralidade das leis de patentes vem sendo, há muito tempo, enfaticamente rejeitada ⁹⁸¹. Desde os anos 60', e até o predomínio das teses de globalização dos sistemas de Propriedade Intelectual, especialmente com os novos acordos da Organização Mundial de Comércio, o sistema de patentes foi utilizado, em muitos países em desenvolvimento, como um meio de retificar os padrões de concorrência em favor do desenvolvimento nacional, dando maior poder de barganha à empresa local, estimulando a produção local de tecnologia, etc. ⁹⁸².

Certas características impõem-se, necessariamente, a um país em desenvolvimento que pretenda utilizar a propriedade intelectual como instrumento de política industrial. A mais evidente delas é o cuidado a ser tomado com os fluxos de tecnologia e de investimento estrangeiro para o setor.

O estatuto da propriedade tende a ser um dos conjuntos mais estáveis de normas de um sistema legal, permitindo a formulação da política de longo prazo, aumentando a segurança

979 Como será visto adiante, a eficácia dos mecanismos de propriedade intelectual depende do montante de barreiras à entrada no mercado: se o Estado controla quem pode concorrer num certo mercado, a restrição (relativamente suave) proporcionada pela patente torna-se irrelevante.

980 "Tal se dá porque a propriedade das informações não é natural - resulta de uma concessão do Estado que, por meio do sistema de patentes, objetiva conseguir a circulação das informações tecnológicas. (...) a doutrina e a jurisprudência dão à patente um valor constitutivo da propriedade industrial, e não somente probatória. Em outras palavras, a exclusividade de fato não se transforma em monopólio de direito, a não ser quando o detentor da informação solicita as vantagens, e sujeita-se às desvantagens do sistema de patentes" Antonio Luís Figueira Barbosa (FINEP, 1978).

981 "O modelo de desenvolvimento brasileiro atual se caracteriza pela infringência das leis clássicas da economia, que se fiam no livre fluxo de bens e nas virtudes das vantagens comparativas. O sucesso do modelo de desenvolvimento infringente brasileiro resultou, em boa parte, da falta de normas jurídicas, coativas em escala internacional, quanto ao comércio de bens imateriais não-financeiros; de outra parte, aproveitou-se do espaço assegurado pelo GATT às indústrias nascentes e aos países em desenvolvimento em geral" (Barbosa, 1988a 8a). Quanto à noção de neutralidade, ver Plasseraud & Sauvignon (1986:18).

982 Por outro lado, há países que, renunciando inteiramente a imprimir um cunho nacional no seu sistema de propriedade industrial, concedem as chamadas "patentes de importação" ou de confirmação, o que resulta em reconhecer como nacionais privilégios outorgados segundo legislações estrangeiras. Tal tipo de patente é considerado, mesmo pela Associação Internacional dos Agentes da Propriedade Industrial, ineficaz para promover o desenvolvimento tecnológico. Ver Remiche (1982:185).

dos investimentos e direcionando a evolução tecnológica para os objetivos que a comunidade elegeu como seus ⁹⁸³

Segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais não é absoluta - ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assim, não há espaço para um sistema neutro ou completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil.

A neutralidade real - e não jurídica - parece ser, aliás, impossível. Mesmo o ambiente relativamente flexível da Convenção de Paris tende a operar, na prática, contra os interesses dos países em desenvolvimento. Historicamente, como bem assinalavam os esforços da “nova ordem econômica Internacional”, o sistema de propriedade da tecnologia não tem operado, como regra, em favor dos países em desenvolvimento. Os dados disponíveis no início da última revisão da Convenção de Paris mostravam que cerca de 95% das patentes concedidas a estrangeiros em países em desenvolvimento não eram usadas para a produção local ⁹⁸⁴

Tais patentes eram (e possivelmente ainda são) empregadas não apenas para bloquear o desenvolvimento de indústrias nacionais, mas também para assegurar o mercado de importação, impedindo o acesso de concorrentes também oriundos de países desenvolvidos de economia de mercado, solidificando, com esteio jurídico, o arranjo pragmático da concorrência entre eles.

Apesar disso, o sistema de patentes é o melhor método de proteção à tecnologia. É bem verdade que dados relativos à tecnologia já terão sido revelados quando da primeira patente: após obter os documentos do privilégio estrangeiro que precedeu o nacional, a concessão da patente nacional pouco agregará ao empresário local que concorre com o titular do monopólio.

Mas, considerando-se que em um sistema econômico de trocas algum tipo de propriedade da tecnologia é inevitável, a patente oferece a melhor relação custo/benefício social. Com efeito, ao obter a patente, o titular identifica sua tecnologia e tem que revelar, em termos tecnológicos e mesmo empresariais, algo de seu conteúdo ou das suas fronteiras. Como a

983 "Nonetheless, Japan's system of intellectual property protection for technology is significantly different from other industrialized countries. The differences can be traced at least in part to Japan's interpretation of the contribution of social value accorded imitation versus innovation. Until recently, intellectual property has been considered more as a common good to be shared and used than as a right of exclusive possession accorded to the creator. Thus, for example, trade secret protection is weak, trademark protection is slow with no interim penalties for infringement, and copyright law has stringently high notions of creativity and severe limitations on what can be protected. Similarly, Japanese patent law can operate effectively to force licensing for wide for widespread use, to encourage cosmetic differentiation as a way around blocking patents, and to discourage enforcement of existing rights by failing to force disclosure of prior art or to punish infringement" (Borrus, 1990).

984 Doc. TD/B/AC11/19/Rev.1., documento traduzido para o português sob o título "O papel do Sistema de Patentes na Transferência de Tecnologia aos Países em Desenvolvimento". Tradução e adaptação de João Augusto de Lima Lustosa, Forense Universitária, 1979

patente é limitada no tempo, algum ganho sempre haverá para a sociedade, acelerando o progresso tecnológico ⁹⁸⁵

Até a vigência do Acordo TRIPs, o sistema internacional da propriedade intelectual sempre aceitou um grau elevado de diversidade nacional e, conseqüentemente, de exercício de política industrial ⁹⁸⁶. Como foi visto, quando foi negociada a Convenção da União de Paris para a Propriedade Industrial em 1882, prevaleceu o entendimento de que não cabia a padronização das normas substantivas relativas a marcas e patentes das várias legislações nacionais.

Ao contrário, optou-se por estabelecer um mecanismo de compatibilização entre tais legislações, permitindo a diversidade nacional sem prejuízo do exercício do interesse privado na esfera internacional. Assim, cada país ficou livre para estabelecer seu sistema e sua política (que poderia, inclusive, resultar na negativa de direitos da propriedade industrial no todo ou em parte), desde que não houvesse discriminação entre nacionais e estrangeiros.

A aceitação de um número de regras substantivas como padrão geral das legislações nacionais, que se deu ao longo do tempo, não chegou a abalar o princípio da diversidade nacional. Neste contexto, foi possível à Suíça não dar quaisquer patentes por anos a fio; ao Reino Unido conceder, retirar e voltar a conceder privilégios no setor farmacêutico; ao Brasil estabelecer regras favoráveis à tecnologia nacional. Com o estabelecimento do conteúdo mínimo das leis nacionais, com o Acordo TRIPs, tal flexibilidade foi em boa parte eliminada.

A utilização do sistema de patentes com vistas à política industrial implica graduar algum ou vários dos requisitos essenciais do privilégio, de forma a atender os objetivos propostos

985 Parodiando Churchill, a patente é a pior opção, excetuadas todas as todas. Levin et alii (1987:794-795), apud Correa (1988:12), notam que, numa avaliação de 130 atividades industriais, as patentes só são consideradas modo eficiente de manutenção das vantagens comparativas no setor químico, especialmente o farmacêutico. Tal noção é confirmada pelo relatório de 1988 da US International Trade Commission acerca de direitos de propriedade intelectual, USTIC Publ. 2065, Washington. Em todos os demais segmentos da indústria, a tendência dominante era favorecer o trade secret como instrumento de garantia das vantagens concorrenciais - ou seja, das vantagens dos países industrializados. A pequena importância das patentes para grande número de indústrias também foi comprovada por Mansfield (1986): 65% dos produtos farmacêuticos, 30% dos químicos, 18% dos petroquímicos, 15% dos de máquinas e equipamentos, 12% dos metais elaborados não teriam sido introduzidos no comércio, a não ser pelas patentes; mas, nos demais ramos, a importância das patentes passa a ser nula - inclusive na informática

986 "Nonetheless, Japan's system of intellectual property protection for technology is significantly different from other industrialized countries. The differences can be traced at least in part to Japan's interpretation of the contribution of social value accorded imitation versus innovation. Until recently, intellectual property has been considered more as a common good to be shared and used than as a right of exclusive possession accorded to the creator. Thus, for example, trade secret protection is weak, trademark protection is slow with no interim penalties for infringement, and copyright law has stringently high notions of creativity and severe limitations on what can be protected. Similarly, Japanese patent law can operate effectively to force licensing for wide for widespread use, to encourage cosmetic differentiation as a way around blocking patents, and to discourage enforcement of existing rights by failing to force disclosure of prior art or to punish infringement" (Borras, 1990).

- sem favorecer formalmente os nacionais do país em questão ⁹⁸⁷ Assim, o prazo do direito, no regime antes dos Acordos TRIPs, podia ser encurtado ou estendido sem os limites mínimos agora prescritos; pode-se ainda exigir ou dispensar grau maior de novidade, de atividade inventiva, de utilidade industrial, etc. para a concessão do privilégio.

É importante definir os objetivos políticos, não só no tocante ao desenvolvimento industrial em geral, mas especificamente aqueles relativos à tecnologia nacional. Por exemplo, a opção entre aumentar a capacidade nacional de criação ou a capacidade de uso da tecnologia é um problema para o qual a sensibilidade brasileira ainda não acordou de todo ⁹⁸⁸.

O valor social da patente ⁹⁸⁹

Era março/abril de 1986, estávamos, no Governo Sarney, discutindo o futuro das patentes. A discussão não era acadêmica, mas extremamente densa em conteúdo e resultados a longo prazo. Estávamos numa reunião no Itamarati em que de um lado sentavam-se os representantes do USTR, United States Trade Representative, que estavam conduzindo as negociações bilaterais naquele tempo, e, do outro lado, nós, o MCT, o INPI, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no qual eu era assessor do Ministro. O tema era precisamente o que discutimos agora: o valor das patentes.

A representação do USTR era extremamente competente, como em geral é. E eu tinha a sorte de, do lado do USTR, estarem dois colegas meus de faculdade da Columbia University. Então o entendimento pessoal era muito bom. Mas, evidentemente, a substância de interesses em jogo era tal que era difícil chegar a qualquer tipo de compatibilidade. Não se exigia, àquela época, que houvesse uma compatibilidade. O que se queria era ganhar tempo. Estávamos ganhando tempo em todas as frentes, tempo da negociação da futura OMC, tempo na negociação bilateral. Todos sabendo que era um pleito do “Exército de Brancaleone” retardar o máximo possível o tempo para as nossas indústrias, o tempo em que nossas indústrias, certos setores em particular, ganhariam livremente nesse mecanismo de falha de mercado, que vem a ser a propriedade intelectual.

O argumento mais candente e, na esperança do outro lado, mais sólido, do USTR era o valor que as patentes, se concedidas, teriam para a tecnologia da indústria brasileira. Diria eu, um pouco perfidamente, que haveria um argumento suplementar: o valor que as patentes, se concedidas, teriam para o consumidor brasileiro.

987 Para atender, desta forma, o requisito da Convenção de Paris de que os estrangeiros tenham, pelo menos, os mesmos direitos que os nacionais quanto à propriedade industrial.

988 "At least since the Second World War, during Japan's rapid postwar reconstruction, the balance appears to have been drawn in ways that favor technological diffusion over innovation. Rather than favoring and rewarding creativity in development, Japan's system of intellectual property protection encourages and rewards creativity in use. The user who improves (in terms of functionality, cost, or quality), adapts, or otherwise takes creative advantage of a less restricted flow of technological ideas is seen as creating as much as or more social value than the originators of technology" (Boruss, 1990).

989 O texto a seguir é de uma palestra In Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI., e foi transcrito diretamente da gravação, com as peculiaridades de um improviso oral.

Foi exatamente em relação a esse argumento final que as nossas ponderações se dirigiram. Dizia a representante norte-americana que a concessão de patentes nas áreas em que, no momento, se lhes delegavam – seria exatamente a área farmacêutica, em primeiro lugar, de produtos químicos, em segundo, e de produtos e processos alimentares, em terceiro – contribuiria para assegurar a continuidade e a dilatação da pesquisa exatamente nas áreas de maior interesse para o Brasil.

Nosso argumento, na época, foi o de que a idéia de que a patente era um instrumento de desenvolvimento da pesquisa científica e da pesquisa tecnológica específica para os interesses do país que as concedia tinha uma prova muito curiosa. Àquela época, como hoje, os países africanos, praticamente todos ou pelo menos da África negra, não tinham limites sensíveis à concessão de patentes. Em todos eles haveria patentes de produtos farmacêuticos. Em todos eles, haveria patentes de produtos alimentares.

No entanto, singularmente, são exatamente as afecções, doenças, propriedades e os males desses países onde a patente é restrita que menos se vê entre os detentores de patentes.

O teste que nos estava sendo proposto como o caminho para o benefício do consumidor brasileiro – que era conceder patentes para que aqui e para os nossos propósitos e fins específicos fosse ampliada a pesquisa – mostrava-se exatamente um sofisma total se aplicado nos países africanos. Lá não existia, quero crer que não mudou a situação, um fluxo de pesquisa dedicado às afecções locais, às endemias específicas, às necessidades alimentares idiomáticas do povo africano.

O argumento da verdade aponta para o real valor das patentes, ou, antes, para o ambiente em que cabe analisar o valor das patentes.

A esse propósito, lembro de uma das piadas da minha sensibilidade, uma dessas piadas que me valem mais do que um livro de Filosofia. Como se põem cinco elefantes dentro de um fusca? A resposta é simples: dois na frente e três atrás. Ou seja, não é a eficácia social da lógica que é relevante, mas a coerência interna. E é dentro desse pressuposto de deixar de lado a eficácia social, os doentes da África ou do Brasil, mas, levando em conta os pressupostos do problema, a problemática tal como ela é posta pelo momento histórico, que vamos colocar os dois elefantes na frente e os três atrás.

Quando, em 1989, a Universidade de Campinas encomendou-nos uma pesquisa sobre propriedade intelectual, tivemos que começar dizendo que valor de patente se apura de um jeito num contexto competitivo e de outro num país de economia planificada. Sabem todos os senhores que, na lei antiga das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a exclusividade dos inventos revertia primordialmente ao Estado e tinha o inventor uma série de benefícios, entre os quais o mais relevante era um quarto a mais na casa para prosseguir suas pesquisas. Evidentemente que a forma de incentivo à pesquisa não era a mesma de um esquema competitivo.

Assim é que, àquela altura, tínhamos que diferenciar entre o valor num regime de competição e o de um regime de economia planificada.

Hoje em dia, temos efetivamente que colocar nossos elefantes dentro do nosso Fusca, o regime de competição.

No regime de competição, a análise de um valor de uma patente pouco passa pelo doente africano. Ela deve, para ser eficaz, para ser lógica, partir de um contexto de competição e resumir-se nesse contexto de competição. Mesmo assim, dentro dos cânones da economia, a análise deve ser dividida entre a eficácia macroeconômica das patentes e a eficácia microeconômica das patentes.

A eficácia microeconômica das patentes é que escolho agora. Não só porque é mais gostosa de falar e tenho mais exemplos, mas também porque dá um caminho muito mais claro do que é o valor das patentes no regime competitivo.

Ainda hoje pela manhã eu estava fazendo uma operação em que dez empresas entram com participação de bens no capital de uma nova empresa. Estava vendo a avaliação dos bens e lá estava um bem específico, que era uma marca. A marca estava avaliada, conforme outra vez os cânones da economia.

O valor da marca é dado classicamente da seguinte forma. Imagina-se qual é o valor da empresa tendo em vista o mercado, sem levar em conta o ativo a ser avaliado, ou seja, de quanto é a receita futura esperada dessa empresa sem o ativo marca.

A reeditabilidade de uma empresa usualmente é apurada projetando-se a receita da empresa num período qualquer – cinco anos no passado – para o futuro, levando em conta uma curva qualquer de crescimento ou decréscimo de rentabilidade a valores constantes, levando isso a um tempo qualquer, cinco anos ou dez, e trazendo outra vez a valor presente pela técnica tradicional do cálculo financeiro de valor presente. Ou seja, o resultado significa quanto essa empresa está rendendo, tendo de receita dos últimos tempos, e quanto essa empresa pode ter de receita no futuro conservando a mesma curva de crescimento, a mesma estabilidade ou o mesmo decréscimo. E, projetando esse valor para um prazo determinado, trazendo para o valor presente, é o valor da empresa.

Nos últimos doze meses, participei de 16 aquisições de empresas, sendo 14 da área de Internet. Em todas elas, o parâmetro é o mesmo: pegar o último trimestre de arrecadação da empresa, projetar para um ano inteiro, multiplicar isso por dois anos, dois anos e meio, três anos e trazer a valor presente; é isso o que se paga para a empresa.

A marca é avaliada exatamente do mesmo jeito. Quando a marca é o cerne da empresa, fica muito difícil distinguir a receita da empresa atribuindo aquele ativo individual. Quando a empresa tem vários produtos ou marcas fica mais clara a distinção entre o que é um ativo genérico, que é a capacidade de competição da empresa, e o valor daquele ativo específico que vem a ser a marca.

Ora, tudo o que falei de marca estende-se perfeitamente a outros ativos da propriedade intelectual, sejam patentes, seja um *software*, seja um nome de domínio. Por maior que seja o desgosto dos nossos colegas engenheiros, não há nenhuma natureza excelsa numa patente, não há nenhum valor tecnológico numa patente, não há nenhum valor social numa patente, dentro de um regime estritamente competitivo, diferente de um valor de uma marca. São ativos de competição. São ativos que criam uma diferença na competição, diferença essa que resulta em maior rentabilidade. O contexto social, o contexto tecnológico, o doente da África, tudo isso é absolutamente irrelevante para atribuição do valor da propriedade intelectual. Aí está o nosso Fusca e aí estão os nossos elefantes.

Todo o valor que o engenheiro procura dar à sua criação, à sua invenção, toda a excelência da solução técnica que ele propõe e realiza é cortada à guilhotina para entrar no Fusca da competição. O valor da patente é a capacidade de aumento, aquisição de mercado ou manutenção no mercado dado por aquele ativo da propriedade intelectual.

E é neste contexto que se vai falar do valor de uma patente. A patente não tem o valor neste contexto em que estamos. É o valor da sua solução técnica. Ela não tem o valor do seu conhecimento em face do conhecimento preexistente. Não é a comparação entre a atividade inventiva em si que determina o valor da patente, a não ser indiretamente, mas, sim, a capacidade primária de adquirir um mercado para o usuário da patente, de manter-se no mercado em face de uma competição aguerrida ou evitar com que se perca o mercado.

Assim é que a análise que faremos agora, do ponto de vista microeconômico, deve levar em conta esse contexto; esse fato de que é, de um lado, a capacidade de produzir receita para a empresa e, de outro, a importância social da patente que será analisado. A importância social da patente só adquire sentido a partir do nosso propósito de colocar os elefantes dentro do Fusca.

Quando tive a honra de estar no INPI, durante período bastante longo, foi-nos dada a oportunidade de redigir o texto constitucional que temos, art. 5º, inciso 29 da Constituição vigente. Segundo o 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 serve 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.

Não é uma coisa singular esse dispositivo constitucional. Toda propriedade em nosso sistema constitucional é uma função social. Ela serve para alguma coisa. Dentro do nosso sistema constitucional, seria impossível ao país ter uma patente em si sem a obrigação de usá-la e sem o dever de explorá-la. O conceito de uma propriedade sem uma finalidade social, sem uma finalidade que extrapole a simples reeditabilidade é inconstitucional e resultaria na inconstitucionalidade de qualquer patente.

Essa é a estrutura legal. Como vêem, o nosso contexto legal é bem maior do que um Fusca. Talvez não dê para os cinco elefantes, mas, seguramente, é algo como um ônibus. Infelizmente, o Fusca tem motor e o nosso ônibus tem que ser empurrado. O nosso sistema legal existe como um elemento vazio, como uma forma que tem que ser levada à realidade à força de ações judiciais, à força de vontade política, à força de insurgência coletiva. Deixando a insurgência coletiva suar um pouquinho, as imagens do MSTI e coisas semelhantes, vejamos como se coloca em face do nosso sistema jurídico e em face da questão do valor das patentes.

Voltemos ao nosso Fusca, à racionalidade interna do sistema competitivo. Não é, com certeza, a ênfase nos direitos e interesses do titular das patentes que dá maior eficácia ao sistema de propriedade intelectual, muito embora a crítica do sistema de patentes seja um privilégio dos doutrinadores, dos economistas do Terceiro Mundo, entre os quais não posso deixar de citar o Dr. Carlos Correia, da Universidade de Buenos Aires, provavelmente um dos maiores teóricos da propriedade intelectual do momento, à luz dos países em desenvolvimento. Recomendo a todos, em particular suas obras sobre o Acordo de TRIPs e a Convenção de Paris. Não posso esquecer também o meu tutor e quem me trouxe à propriedade intelectual, Dr. Antônio Luiz Siqueira Barbosa.

Mas, a análise da racionalidade econômica passa, também, para os teóricos, doutrinadores e economistas do Primeiro Mundo. Um exemplo fundamental dessa cogitação sobre o valor das patentes, na verdade, sobre o valor da propriedade intelectual como um todo, pode ser encontrado no volume 94, caderno 8 da Columbia Law Review, que dedicou um número inteiro da revista ao valor da propriedade intelectual no contexto de competição.

A análise que se faz – chegamos agora ao cerne da nossa conversa – é de, assumindo os pressupostos da competição, assumindo os pressupostos do regime da livre iniciativa, que é o constante no art. 1º da nossa Constituição, a propriedade industrial, a propriedade intelectual, a patente – tema dessa palestra – são eficazes ou não?

Vamos nos concentrar outra vez na patente. A patente funciona numa estrutura de competição, num contexto em que existe a patente e o seu reverso, o seu fantasma, que é o segredo, o conservar a tecnologia sem o benefício da tutela jurídica de exclusividade.

Qual é o valor econômico jurídico de qualquer propriedade intelectual, com exceção talvez da marca? É o conferir ao seu titular um tempo de vantagem na concorrência. Tempo esse que, no caso das patentes, é limitado à utilização de uma tecnologia específica, de uma tecnologia determinada, que não se confunde com o mercado onde essa tecnologia é exercida.

Dado esse valor, proteger e incentivar a pesquisa num contexto de competição, os vários métodos alternativos de fazer isso devem ser constantemente avaliados em face da sua eficiência. Qual é a eficiência? A eficiência social de conseguir mais pesquisa, mais

desenvolvimento. Não é, na visão do nosso Fusca, necessariamente a capacidade de atender à doença africana. Não é, necessariamente, a capacidade de atender à necessidade do consumidor brasileiro. Por quê? A razão pela qual não se tem pesquisa na África, não obstante a total cobertura das patentes na África, é porque não existe mercado para essa pesquisa. Não dá retorno o resultado da pesquisa, porque não há reutilizabilidade nessa patente. É óbvio, que isso estava implícito desde o início, mas vale a pena nesse contexto lembrá-lo para continuar em nosso caminho.

Então a eficácia de que falo não é a social, porque essa já colocamos fora há muito tempo, em 1986, na constituição da estrutura jurídica. Está fora do nosso contexto. O nosso contexto ainda é e sempre será o Fusca da competição.

Assim, o valor da patente, entre outros métodos de conseguir a vantagem competitiva, é incentivo à dinâmica, à velocidade e à diversidade da pesquisa.

O que os pesquisadores, em particular J. H. Reichmann, grande teórico da propriedade intelectual nos países centrais, colocam é que privilegiar a patente, privilegiar os direitos do titular na modalidade jurídica que estamos fazendo, a partir do contexto com a OMC, pode ser um erro para o capitalismo. A estrutura jurídica que está sendo oferecida como padrão – e vem a palavra pela terceira vez – do Ocidente pode ser ineficaz ou está se mostrando ineficaz para a própria evolução do capitalismo.

Por que isso se dá? A explicação é que, num regime econômico ideal, as forças de mercado atuam livremente e, pela eterna e onipotente mão do mercado, haveria a distribuição natural dos recursos e proveitos.

No entanto, existe um problema: a natureza dos bens imateriais, que fazem com que, em grande parte das hipóteses, um bem imaterial, uma vez colocado no mercado, seja suscetível de imediata dispersão. Colocar o conhecimento em si numa revista científica, se não houver nenhuma restrição de ordem jurídica, transforma-se em domínio comum, ou seja, ele se torna absorvível, assimilável e utilizável por qualquer um. Na proporção em que esse conhecimento tenha uma projeção econômica, ele serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar dessa margem acumulativa de conhecimento.

Mas a desvantagem dessa dispersão do conhecimento é que não há retorno na atividade econômica da pesquisa. Consequentemente, é preciso resolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna-se indisponível, reservado, fechado o que naturalmente tenderia à dispersão.

O que se coloca então na análise de Reichmann é que a criação dessa segunda falha de mercado, que é a construção de um modelo jurídico de restrição à dispersão de conhecimento, não é necessariamente a mais eficaz no modelo de patentes.

Entre alguns exemplos que Reichmann traz está a utilização do direito autoral como uma forma de restrição absoluta para incentivar a produção de *softwares*. Se, em vez da restrição absoluta que resulta do direito autoral, houvesse uma diminuição da entrada de concorrentes no mercado por outros meios, não por prazo, mas por tipos de *softwares*, por mercados específicos, por outro tipo de controle, outro tipo de acesso de cópia, seria muito mais vantajoso para a competição e a produção de conhecimento.

Estou, em particular, envolvido numa questão muito curiosa. Nada tem a ver com patente. É o uso da música na Internet. Hoje em dia, pela legislação de alguns países, os Estados Unidos em particular, inclusive de um tratado específico negociado em 1996 da OMPI, tem-se não só a proteção do direito autoral, mas uma proteção que é muito mais um glâncê jurídico numa

questão tecnológica que vem a ser a proteção dos meios físicos ou tecnológicos de proteção às criações. Ou seja, há leis, como as norte-americanas, e tratados, como os da OMPI, que levam à criminalização da engenharia reversa da quebra de mecanismos de proteção tecnológica e coisas afins.

O que existe aí é, na verdade, uma superafetação, como dizem os advogados, ou seja, como um segundo glacê sobre o mesmo bolo, a proteção jurídica dos meios técnicos que tendem a duplicar a proteção jurídica. Tem-se o direito autoral que impede de copiar uma MP3 e tem-se um mecanismo que, colocado num CD, impede que se retire do formato de CD para o MP3.

E aí vem o segundo glacê, que vem a ser a lei que diz que, se você romper tecnologicamente, por qualquer meio, inclusive patenteado, essa segunda forma de proteção, a tecnológica, está cometendo um crime.

Reichmann diz que deve-se examinar a cada momento se a proteção mínima ou a proteção adequada ou a proteção razoável não atendem mais eficazmente aos interesses da competição. O valor da patente, ou o valor do *software*, deve ser avaliado não em função do atendimento das utilidades finais, mas, sim, em função da capacidade de aumento da competitividade que a propriedade intelectual tem. O valor da patente, neste universo em que estamos, não é o atendimento ao doente africano. O valor da patente, ou o valor comparativo dos vários sistemas da propriedade intelectual, é a capacidade que a patente tem de propiciar maior competição no mercado. Dentro dos pressupostos de que a mão do mercado a tudo apalpa e a tudo acaricia e que dela resultam todas as benesses da humanidade, a patente, o direito autoral, o MP3, todos esses novos, e sempre novos, sistemas de proteção e de uso da tecnologia devem ser avaliados em sua capacidade de aumentar a competição.

O propósito dessa palestra é tentar extrair de vocês a percepção de que a propriedade industrial tem algum propósito de beneficiar o consumidor. É extrair de vocês a idéia de que a propriedade industrial tem alguma finalidade de atendimento às necessidades básicas da humanidade. A propriedade industrial tem, nesse Fusca em que fomos colocados pelo contexto histórico, uma única finalidade: melhorar a competição dentro do próprio sistema capitalista. E, se ela não servir, se estiver, pelo contrário, criando monopólios dentro desse Fusca, essa patente está sendo usada contra o seu valor intrínseco que é aumentar a competição.

Dr. Pontes de Miranda, um jurista clássico, famoso, antigo, enciclopédico e nunca lido, ao tratar de propriedade intelectual diz exatamente isso. E diz com todas as letras: “A propriedade intelectual não é feita para regular ou beneficiar o público, é feita para regular a competição”. E é essa a mensagem que passo sobre o valor da patente.

Pipeline: uma inconstitucionalidade patente

O CPI/96 introduziu um instituto temporário, destinado a corrigir, em parte, a falta de patentes para produtos químicos, e processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior⁹⁹⁰ nos art. 228 e 229 da Lei 9.279/96. Tal instituto, denominado *pipeline*, visava trazer diretamente ao sistema jurídico brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no Brasil, que aqui não poderiam ser deferidas em face da proibição da lei anterior.

990 Vide AN INPI 26/97.

Segundo Eduardo Assumpção:

Pouco mais de 1170 pedidos dessa modalidade foram depositados, dos quais cerca de 19% são relativos a invenções do campo da biotecnologia ⁹⁹¹. (...)Os pedidos provenientes de universidades e instituições públicas somam 30, ou 13,4% do total, dos quais sete de origem brasileira, sendo três da Fiocruz, dois da Embrapa, um da UFRJ e um da Universidade de Caxias do Sul.

Tal instituto, que foi proposto durante o trâmite legislativo ⁹⁹², tem sido definido como uma modalidade de patente de importação, ou de revalidação:

“O “pipeline” tem estrita ligação com as primitivas formas de proteção já citadas, como sendo as patentes de importação, de confirmação, de revalidação ou equivalentes.” ⁹⁹³

Não obstante a importância aparente da medida, que não era prefigurada no TRIPs ⁹⁹⁴, relevantes razões de inconstitucionalidade podem ser antepostas à sua aplicação, do que cumpre oferecer um apanhado ⁹⁹⁵.

⁹⁹¹ Nota sobre Patentes e Biotecnologia, INPI, 2000 [Nota do Original] “A fonte de dados utilizada é o Sistema Informatizado do INPI - SINPI. A relação completa dos pedidos pipeline de biotecnologia, com dados bibliográficos básicos, consta do Anexo III.” O Estudo de Bermudez para a ENS registra 1182 pedidos de pipeline.

⁹⁹² Parecer do Senador Ney Suassuna: “Nos termos em que está previsto no PLC nº 115/93, o dispositivo permitiria patentear, no Brasil, as invenções já divulgadas no exterior, que não tenham sido objeto de patente, nem comercializadas em qualquer país. Como a concessão de patentes demora 5 anos, em média, o “pipeline” brasileiro equivaleria a reconhecer que, se a nova lei, com esta redação, passar a vigor em 1995, ela terá retroatividade de 5 anos para as invenções relacionadas com produtos químicos, químicos-farmacêuticos, alimentícios e medicamentos, como se tivesse sido sancionada em 1990. Não há qualquer razão que justifique a adoção desse instituto nos termos colocados no PLC 115/93. A proteção excepcional a essas invenções mediante o uso do “pipeline” só pode ser considerada como uma concessão adicional às empresas que as desenvolveram, e não atende a qualquer interesse da economia nacional. É importante acentuar que o Grupo Técnico Interministerial, criado pelo Poder Executivo para elaboração e avaliação do projeto de patentes, manifestou-se contrário à adoção do “pipeline”. Nessas condições, optamos por eliminar o que se acordou denominar “pipeline”, previsto no PLC 115/93, nos arts. 228 e 229, por atentar contra o princípio maior da novidade. Admitiu-se, contudo, em virtude exclusivamente da ratificação do TRIPs, uma retroatividade mínima até a data pretérita de entrada em vigor da OMC, e que se materializa com a nova redação que apresentamos para o art. 227.

⁹⁹³ José Carlos Tinoco Soares, Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Jurídica Brasileira, 1998.

⁹⁹⁴ Disse José Serra, Ministro da Saúde: “A incorporação do mecanismo do pipeline à lei de patentes foi uma concessão desnecessária feita pelo Brasil, dado que não era uma exigência do Acordo TRIPs, sendo alvo de críticas até hoje”. Carlos Correa, em *El Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, confirma tal declaração: “El acuerdo adoptó una posición negativa a dicho reconocimiento, rechazando soluciones tipo “pipeline”. Los artículos 70.1 y 70.3 disponen al respecto que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para Miembro (art. 70.1) y no obliga a restablecer la protección de la materia que en esa fecha haya pasado al dominio público (art. 70.3).”. No entanto, o que TRIPs exige é a constituição de Direitos Exclusivos de Comercialização, que é outra coisa. Vide J.H. Reichmann, *Intellectual property protection*, *The International Lawyer*, Volume 29, Number 2 (1995): “Nevertheless, a pipeline provision, clarified at the last minute, safeguards existing pharmaceutical and agrochemical patents, which, if otherwise eligible, must obtain at least five years of exclusive marketing rights even in those developing countries that did not previously grant patents in these fields”. De novo Carlos Correa, *Implementing TRIPs in Developing Countries*, manuscrito: “The situation of the pharmaceutical sector is further complicated by the uncertainty that exists with regard to the concept of the “exclusive marketing rights” to be granted according to Article 70.9 of the Agreement. In the single decision on IPRs taken under the WTO dispute settlement rules, India was deemed to be in violation of its obligation to provide for a mechanism of deposit for pharmaceutical patent applications, as stipulated in Article 70.8. The decision held that India had to adopt positive legislation in order to implement the so-called “mail box” provision, but the dispute panel refused to define the scope of “exclusive marketing rights” (EMRs), since this was not an

Relevantes razões de prudência aconselhavam contra a concessão do pipeline; muito em breve, a própria política pública do Governo Federal se viu contradita pelos efeitos do instituto⁹⁹⁶.

O instituto foi regulado na esfera administrativa pelo Ato Normativo INPI 126 o que, entre outros dispositivos, determinou que os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderiam ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231. Para o normativo, incluam-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido denegada, ainda que outras matérias constantes do mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente⁹⁹⁷.

issue under dispute. An important point is whether EMRs would be deemed to have similar effects as a patent, and the extent to which they may be subject to compulsory licenses and other exceptions. It seems logical to think that EMRs may not be equivalent or stronger than patents, since this would nullify, in practice, the transitional periods. EMRs may, therefore, be conceived as an exclusive right to obtain a remuneration from those that use the invention, until the patent is granted and full use is conferred.”

⁹⁹⁵ Note-se que o instituto do pipeline já foi declarado incompatível com o requisito constitucional da novidade, como narra Carlos Correa, *Implementing TRIPs in Developing Countries*, manuscrito: “Thus, the US government and the pharmaceutical industry have attempted to obtain a retroactive recognition of protection for pharmaceuticals that are already patented (the so-called “pipeline” protection). The Andean Court of Justice (established by the Cartagena Agreement) declared in a decision (Process No. 1-AI-96) on 30 October 1996, that the “pipeline” formula was inherently contradictory with the novelty requirement under patent law, and thus rejected the retroactive registration of patents in the subregion.”

⁹⁹⁶ Marcio Aith, *Patentes, a burrice estratégica brasileira*, Folha de S. Paulo, 12/03/2001. “As concessões, todas espontâneas, foram: antecipar em três anos, em 1996, a adoção, no Brasil, do acordo internacional de propriedade intelectual (o “Trips”); adotar o “pipeline”, mecanismo adicional e voluntário que permitiu patentes anteriores mesmo à 1996, desde que os remédios não tivessem sido lançados no mercado; permitir, por meio de pareceres gentis e de um excesso de generosidade, que o INPI aceitasse patentes de remédios antigos, travestidos de novos, e estendesse sua validade por períodos maiores que os necessários. As patentes dos medicamentos Efavirenz e Nelfinavir, que Serra pretende quebrar, conseguiram ser depositadas no Brasil justamente por causa destas concessões e gentilezas. A patente do Nelfinavir foi depositada nos EUA em 1993, antes do Trips entrar em vigor no Brasil. No entanto, a companhia Agouron, associada à Roche, usou o mecanismo do pipeline para “voar” no tempo e garantir a patente do medicamento em sete de março de 1997.”

⁹⁹⁷ ABPI, Comissão de Patentes, Ata da Reunião de 09.07.1996. Comentários aos itens 18 e 18.1 do AN INPI 126: “o grupo considera insustentável a manutenção desses itens, sugerindo sua eliminação, visto que extrapolam, de forma ilegal, os requisitos previstos nos artigos 230 e 231. Na citada reunião com representantes da ABPI e ABAPI em 09.05.1996, a Dra. Maria Margarida Mittelbach atribuiu a restrição a que se referem os itens 18 e 18.1 a “princípios básicos do direito”, porém sem identificá-los. Conforme já levantado em reunião da Comissão de Patentes, os únicos requisitos para a concessão de uma patente “PIPELINE” são, basicamente: · que a invenção não tenha sido colocada em qualquer mercado etc. · que o pedido seja depositado dentro de um ano da data de publicação da lei · que o pedido indique a data do primeiro pedido depositado no exterior (estrangeiro) ou da primeira divulgação no Brasil (nacional), sendo ilegal a imposição de qualquer requisito adicional” .

O teor do pipeline

Quem pôde usar do pipeline: pessoa não residente

O dispositivo se dirige àqueles que não chegaram, à luz da lei anterior, a depositar pedidos de patentes em certas áreas consideradas imprivilegiáveis pelo CPI/71. Os que o fizeram, poderiam converter seu pedido em *pipeline*.

Aliás, mesmo aqueles que, não obstante a norma do CPI/71, efetivamente fizeram depósito, mas optaram por não se valer da conversão ao *pipeline*, poderiam usar da alternativa prevista pelo CPI/96, tal como modificado em 2001, como se viu acima, ao tratarmos do procedimento de patentes.

Como se verá a seguir, também poderia ter outra forma do benefício o nacional ou pessoa domiciliada no País.

Objeto do benefício

O CPI/96, no *pipeline*, determina que os interessados, beneficiários de atos internacionais, podem passar a depositar pedidos de patente relativo às matérias que eram imprivilegiáveis segundo o CPI/71.

Para esses depósitos, seriam tomadas como plano de apuração de novidade as datas do primeiro depósito para o mesmo invento no exterior. Não poderiam, no entanto, se valer do benefício os titulares de inventos já colocados em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento; nem poderiam se valer da benesse os titulares de invento quanto ao qual terceiros tivessem realizado, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

Assim, erigiu em critério de novidade a *colocação no mercado*, e estabeleceu uma exceção de pré-uso em favor de qualquer pessoa que já tivesse confiado no domínio público como fundamento da fabricação do objeto.

O benefício era limitado ao prazo até 15 de maio de 1997. O pedido de patente depositado seria automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de noventa dias, quanto ao atendimento dos requisitos para concessão *do benefício* (não da patente).

Pressupostos e prazo do benefício

Feito o pedido segundo o procedimento do *pipeline*, e desde que o INPI entendesse que o pedido era um invento, e que não estava vedado pelas proibições do art. 18, deveria ser concedida a patente no Brasil *tal como concedida no país de origem*. O único requisito a mais comprovar a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido,

A patente de *pipeline* vigeria pelo prazo iniciando na data do depósito no Brasil, até o fim do prazo remanescente de proteção *no país onde foi depositado o primeiro pedido*. O limite desse prazo, no entanto, são os vinte anos da patente nacional regular.

Conversão em *pipeline*

Também o depositante que já tinha pedido de patente em andamento, relativo às mesmas substâncias e processos, poderia apresentar novo pedido, nos mesmos prazos do depositante original de *pipeline*, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Os parâmetros de concessão e duração dos direitos seriam idênticos.

Pipeline nacional

Benefício similar seria concedido a nacional ou pessoa domiciliada no País, contando a apuração da novidade à *data de divulgação do invento*, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

O pedido deveria ter sido feito antes de 15 de maio de 1997, e o prazo da patente, se concedida, iniciaria a partir do depósito no Brasil e duraria por vinte anos contados da data da divulgação do invento. Assim como ocorreu com o depositante não-residente, era possível fazer conversão, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Imunidade do usuário anterior

Nos termos do art. 232 do CPU/96, a produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, dos inventos sujeitos ao *pipeline* poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da norma de 1996. A lei enfatizava que não seria admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a imunidade em questão. O mesmo se daria caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração do invento em *pipeline*.

A redação é absolutamente imprecisa

Antes de apreciar a matéria constitucional, há que se apontar algumas das dificuldades introduzidas pelo texto. A redação não caracteriza para quais efeitos “fica assegurada a data”. Só para a vigência do privilégio? Como data de publicação? Como ponto inicial em que a patente vale contra terceiros?

A redação não estipula a data em que se apura a colocação no mercado, nem quando se apurariam os “efetivos preparativos”. À data do depósito no exterior? À do depósito no país? À da concessão da patente no país?

A redação do art. 230 § 3º. é incompatível com o sistema jurídico nacional. A patente pode ter sido concedida com um sistema de reivindicações absolutamente incompatível com a lei nacional, por exemplo, *contendo mais de um objeto de patente*, ferindo o princípio da unidade de patente, ou reunindo reivindicações de natureza diferente (desenho industrial e patente de invenção).

Da desigualdade de tratamento.

A primeira e mais flagrante inconstitucionalidade é a resultante da desigualdade de tratamento entre patente de nacional e residente no país, e de estrangeiro. O quadro abaixo indica tais desigualdades.

	Nacional (art.229)	Estrangeiros (art.228)
Quem tem direito	nacional ou pessoa domiciliada no País	quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil
Conteúdo do direito	Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971, ficando assegurada <i>a data de divulgação do invento</i>	Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971, ficando assegurada <i>a data do primeiro depósito no exterior</i>
Requisitos para o direito	desde que sou objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento	desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento
Requisitos para o direito	nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido	nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido
Prazo de exercício	O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.	O depósito no Brasil deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, <i>e deverá indicar a data de primeiro depósito exterior.</i>
Procedimento administrativo	O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos	O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente

termos desta Lei.

publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

Prazo de proteção

Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contados da data de divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente *de proteção no país, onde foi depositado o primeiro pedido*, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

Patente a ser concedida

Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, **tal como concedida no país de origem.**

Conversão de pedidos

O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei 5.771, de 21 de dezembro de 1971, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo,

O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei 5.771, de 21 de dezembro de 1971, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidas neste artigo,

juntando prova de juntando prova de
desistência do pedido em desistência do pedido em
andamento. andamento.

Aplicação da lei nacional

Aplicam-se as disposições desta Lei, **no que couber**, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

A desigualdade fica evidente, ao se perceber que:

ao nacional podem ser opostas todas objeções, quanto à satisfação dos requisitos do artigo 229, a qualquer tempo durante o processamento, vale dizer, em todas as instâncias oposicionais e recursais, ordinárias e extraordinárias; para o estrangeiro existe um prazo preclusivo de apenas noventa dias, que impede inclusive a difícil prova de lançamento no mercado no exterior.

a patente do nacional é processada de acordo com a lei nacional, e concedida segundo seus pressupostos, enquanto a patente do estrangeiro vai vigorar tal como concedida no país de origem, ainda que sem atender os critérios de novidade, atividade inventiva, utilidade industrial, unidade de invenção, full disclosure e de melhor método de aplicação, estipulados na lei nacional segundo os critérios determinados pelo art. 5º., XXIX da Constituição. Verifica-se assim aplicação extraterritorial de lei estrangeira, em atentado contra a soberania nacional, sem que o prescreva tratado internacional em vigor no País, eis que a lei nacional aplicar-se-á, resguardado os direitos da patente tal como concedida no exterior, apenas “no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo” (art. 2, § 5º.)

Assim, o art. 229 constitui-se em frontal atentado aos princípios da igualdade jurídica, do art. 5º., *caput* e da soberania nacional, art. 1º., I, ambos da Carta de 1988.

Além disso, ao conceder aos beneficiários de tratados e convenções internacionais **direitos não previstos** nos respectivos instrumentos aprovados pelo Congresso Nacional, sem a pertinente reciprocidade ou contrapartida, sem a *comutatividade*⁹⁹⁸ exigida no art. 4º., inciso V da Carta, viola as regras básicas das relações internacionais prescritas na Constituição.

O favorecimento ao titular da patente estrangeira é inconstitucional

A *aplicação* do art. 228 introduz seríssima, insuperável mesmo, dificuldade para o industrial nacional opor-se ao depositante estrangeiro com base no princípio do *lançamento no mercado* e na *pluralidade das patentes sobre o mesmo objeto*. Assim, o art. 228 é

998 Comutativas são as relações jurídicas, caracterizadas pela igualdade jurídica entre as partes.

inconstitucional não só pelo tratamento juridicamente iníquo e atentatório à soberania nacional, mas também pelo desfavorecimento objetivo da indústria, da tecnologia e do desenvolvimento nacional.

O art. 228, ao propiciar o depósito no Brasil de patentes já depositadas no exterior, deixa de aplicar o princípio básico da novidade, que assegura a constitucionalidade das patentes. As patentes de estrangeiros serão concedidas no Brasil *mesmo se já publicadas no exterior à data do depósito*, ou seja, já lançadas em domínio público, e além do prazo de prioridade. Com efeito, a aplicabilidade do art. 228 só se faz sentir quando o prazo de prioridade já se expirou.

Não se pode trazer a monopólio o que já foi lançado em domínio público

Para não suscitar peculiaridades do sistema constitucional brasileiro, que possam ser tidas como discriminatórias, convém lembrar o disposto em famoso acórdão da Suprema Corte dos Estados Unidos:

Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it "authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available." *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966).

Bibliografia Complementar: Patentes

A Lei das patentes e a soberania nacional : seminário realizado sob a coordenação do deputado federal Aldo Rebelo, em São Paulo, no dia 17-2-92. - Brasília : Câmara dos Deputados, 1992.

Agostinho Fernandes Dias da Silva, Patentes e marcas na justiça federal / Rio de Janeiro : Freitas Bastos, 1992.

Alexandre Gnocchi, Patentes de invenção / - São Paulo : Inventa, 1981.

Alexandre Gnocchi, Propriedade industrial: marcas: de industria, de comercio, de serviço, de exportação / São Paulo : Inventa, 1981.

Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, Anotações ao código da propriedade industrial; artigos 1 a 58 (patentes), Revista de Informação Legislativa, vol. 21 n 82 p 245 a 332 abr./jun. 1984.

Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, O sistema brasileiro de patentes : o mito e a realidade, RDM, nova serie, vol. 22 n 52 p 34 a 43 out./dez 1983.

Clesio Gabriel Di Blasi, A propriedade industrial / Rio de Janeiro : Guanabara Dois, 1982.

Clesio Gabriel Di Blasi., A propriedade industrial / - Rio de Janeiro : Guanabara Dois, 1982.

Denis Borges Barbosa (seleção, compilação e notas), Legislação da propriedade industrial e do comercio de tecnologia / Rio de Janeiro : Brasília : Forense ; Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 1982.

Denis Borges Barbosa, Tributação da propriedade industrial e do comercio de tecnologia / São Paulo : R. dos Tribunais : INPI, 1984.

Domingues, Douglas Gabriel, Direito industrial : patentes. Rio de Janeiro, Forense, 1980

Douglas Gabriel Domingues, Primeiras patentes de invenção de animal superior e a proteção legal de embriões / Douglas Gabriel Domingues. - Rio de Janeiro : Forense, 1989.

Geraldo Peltier Badu, Patentes de invenção nulas e domínio de mercados /. - São Paulo : Resenha Tributária, 1983.

João da Gama Cerqueira, Tratado da propriedade industrial /. - 2ª ed. / rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. - São Paulo : R. dos Tribunais, 1982.

José Carlos Tinoco Soares, Comentários ao Código da propriedade industrial / - São Paulo : Resenha Universitária, 1981.

Murillo F. Cruz Filho, Anne-Marie Maculan, Propriedade industrial e transferência de tecnologia : alguns efeitos da legislação para a empresa nacional /. - Brasília : CNPq, Coordenação Editorial, 1981.

Newton Silveira, Curso de propriedade industrial / Newton Silveira. - 2ª ed. - São Paulo : R. dos Tribunais, 1987.

O papel do sistema de patentes na transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento : relatório / preparado pelo Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais, pelo Secretariado da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) e pelo Escritório Internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual ; [tradução, adaptação e organização de João Augusto Lustosa]. - Rio de Janeiro : Forense Universitária, [1984].

P. R. Tavares Paes, Propriedade industrial / P. R. Tavares Paes. - 2ª ed., rev. e ampl. - São Paulo : Saraiva, 1987.

Patentes contra a vida : artigos sobre o Projeto de lei n. 824/91 / apresentado pela deputada federal Jandira Feghali. - Brasília : Câmara dos Deputados, 1993.

Patentes e marcas na Justiça Federal, compilador: Agostinho Fernandes Dias da Silva, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1992

Patrícia Sodre Carvalho, A propriedade industrial : marcas e patentes / Patrícia Sodre Carvalho. - Rio de Janeiro : "Trabalho monográfico de bacharelado" Faculdade de Direito Cândido Mendes, 1987.

Paulina Ben Ami, Manual de propriedade industrial / - 1ª ed. - São Paulo : Dep. de Ciência e Tecnologia : Companhia de Promoção Científica e Tecnológica de São Paulo, 1983.

R. Tavares Paes, Ação de contrafação na propriedade industrial / São Paulo : Saraiva, 1986.

Seminário Nacional de Propriedade Industrial (1. : São Paulo) 1981 : Anais do I Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 30 e 31 de março de 1981, São Paulo. - [S.l.] : Associação Brasileira da Propriedade Industrial, [1981].

Seminário Nacional de Propriedade Industrial (2. : Rio de Janeiro) 1982 : Anais do II Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro 9 e 10 de agosto de 1982. - [S.l.] : Associação Brasileira da Propriedade Industrial, 1982.

Seminário Nacional de Propriedade Industrial (4. : São Paulo) 1984 : Anais do IV Seminário Nacional de Propriedade Industrial. - [S.l.] : Associação Brasileira da Propriedade Industrial, 1984.

Seminário Nacional de Propriedade Industrial (5. : Belo Horizonte) 1985 : Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Belo Horizonte 7 e 8 de outubro de 1985. - [S.l.] : Associação Brasileira da Propriedade Industrial, 1985.

Seminário Nacional de Propriedade Industrial 3. : Porto Alegre) 1983 : Anais do III Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Porto Alegre 29 e 30 de agosto de 1983. - [S.l.] : Associação Brasileira da Propriedade Industrial, 1983.

Seminário sobre Código de Propriedade Industrial no Mercosul Brasília, DF) (1992 : Seminário sobre Código de Propriedade Industrial no Mercosul. - Brasília : Câmara dos Deputados, 1992.

Seminário sobre Propriedade Industrial Belo Horizonte) (1985: Seminário sobre Propriedade Industrial : anais do seminário / promovido e organizado pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, com apoio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Belo Horizonte : CETEC, 1986.

Sérgio Gonçalves, A utilização do sistema de propriedade industrial no Brasil : estudo de casos / São José dos Campos, SP : INPE, 1987.

Transferencia de tecnologia : jurisprudência judicial e administrativa / coordenador: Aurélio Wander Bastos. - Rio de Janeiro : Brasília : Fundação Casa de Rui Barbosa ; CNPq, 1981.

Varella, Marcelo Dias, Propriedade Intelectual de setores emergentes, Atlas, 1996

Cultivares

Após o aparecimento das técnicas de manipulação genética, tornou-se consideravelmente mais fácil o patenteamento dos objetos da biotecnologia, inclusive das variedades de plantas e animais. Antes de 1973, no entanto, apenas um número limitado de novas tecnologias do campo biológico atingiam os padrões mínimos de patenteabilidade - principalmente no que toca às novas variedades de plantas e animais. Tal limitação gerou a necessidade de criar, já há algum tempo, um sistema específico de proteção.

A proteção nos Estados Unidos

Em 1930, a legislação de patentes dos EUA foi alterada ⁹⁹⁹ para permitir o patenteamento de novas variedades de plantas, mas apenas as reproduzidas por meios assexuais - como enxerto, incisão, divisão, etc. ¹⁰⁰⁰.

Ficaram excluídas da proteção as novas plantas reproduzidas por via sexual, ou seja, por sementes. A partir de discussões legislativas, concluiu-se que, na época, as variedades obtidas por variação assexuada já tinham as condições mínimas de homogeneidade e estabilidade que permitiam a proteção - o que não ocorria com as modalidades sexuadas.

Assim, estas novas variedades de plantas passaram a ser admitidas como parte da lei geral de patentes, submetidas aos seus princípios gerais, com as exceções previstas especialmente. Tais exceções se referem ao requisito do relatório do invento - que, no caso, não precisa ser objeto de descrição escrita, de forma a que um técnico da arte possa reproduzir a nova variedade. O relatório tem por propósito identificar a nova variedade descrevendo-a, e não à sua idéia reprodutiva.

Á parte este caso, não há condições especiais para patenteamento: só as invenções (criações de variedades pela ação do homem, modificando a natureza), e não as descobertas, são protegidas; não se prevê o depósito da planta em qualquer instituição e exige-se a satisfação dos requisitos de novidade, atividade inventiva ¹⁰⁰¹, etc.

O direito exclusivo compreende a reprodução assexual da planta (com propósitos comerciais ou não), a venda e o uso da planta assim reproduzida ¹⁰⁰². O direito exclusivo parece bastante vigoroso, mas, nos sessenta anos de vigência da primeira “patente de

999 Em 1907, o Congresso americano apreciou a proposta de um Horticultural Patent Act.

1000 Townsend-Purnell Act, agora consolidado no 35 USC, Par. 161-164 (1976). Excluem-se as plantas propagadas por tubérculos, strictu senso (Domingues, 1982:23-28). Proteção especial às plantas reproduzidas assexualmente também foi concedida em Cuba, Coréia e África do Sul.

1001 Ao menos em tese. Ver Schlosser (s.d.:927).

1002 35 USC 163.

planta”, a demanda pela sua concessão foi pouco significativa e praticamente se concentrou nas plantas ornamentais (Williams, s.d.:26).

Curiosamente, o Brasil foi dos primeiros países a seguir o modelo americano, no primeiro Código da Propriedade Industrial ¹⁰⁰³. O dispositivo, porém, jamais foi regulamentado (Pontes de Miranda, s.d.:442-448), como estava previsto no próprio Código, no Art. 219 do Decreto-Lei 7903/45.

Somente em 1970, os EUA criaram proteção especial para as variedades de plantas obtidas por via sexual ¹⁰⁰⁴ - que segue aproximadamente a tendência européia das proteções especiais fora do sistema de patentes, nos quadros do UPOV. Mais recentemente, em 1985, na decisão administrativa do caso *Hibberd* ¹⁰⁰⁵ foi admitido o patenteamento de plantas pelo regime geral das leis de patentes.

A evolução na Europa - UPOV

A evolução no trato do problema seguiu, na Europa, caminho diverso do americano. A partir da década de 50, as necessidades específicas da indústria agrícola começaram a se impor sobre os princípios tradicionais da propriedade industrial, levando à criação de uma nova modalidade de direito exclusivo de reprodução. Em 1961, a nova tendência foi concretizada no tratado que criou a UPOV ¹⁰⁰⁶.

A Convenção da UPOV se distingue da Convenção de Paris fundamentalmente por impor, além dos princípios gerais de compatibilização das leis nacionais (tratamento nacional, prioridade, etc.), um conjunto significativo de normas substantivas ¹⁰⁰⁷. Tais normas são seguidas com certa latitude, incorporadas em suas leis nacionais pelos países que são membros da União ¹⁰⁰⁸.

1003 Através do Art. 3 a) in fine do Decreto-Lei 7903/45.

1004 Plant Variety Protection Act, 7 USC 2321.

1005 Ex parte Hibberd, 227 USPQ 443, POBA, 1985.

1006 Para uma história da nova modalidade de proteção, ver Doc. UPOV AJ-XIII/3, Par. 20. É curioso notar que o primeiro tipo de proteção deu-se através de marcas (Lei checa de 1921); o novo direito, nos moldes da UPOV, foi introduzido pela Holanda em 1942. Hoje em dia, segundo as estatísticas da OMPI, cerca de 2000 títulos de proteção para plantas são concedidos a cada ano.

1007 "As condições substantivas para obter a proteção foram adaptadas ao seu objeto específico, ou seja, a variedade. Tais condições são a possibilidade de se distinguir a variedade de qualquer outra que seja de conhecimento geral, a homogeneidade e a estabilidade, a novidade comercial a denominação. A Convenção não contém, portanto, a noção de atividade inventiva (qualquer variedade é protegida, qualquer que seja o processo pelo qual foi obtida) nem o conceito de utilidade industrial (toda variedade presume-se útil a agricultura)" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

1008 Já existe proteção para as variedades de plantas na Argentina e no Chile, México e Peru além da Bélgica, França, Alemanha, Hungria, Holanda, Nova Zelândia, Romênia, África do Sul, URSS, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e EUA, Bulgária, Irlanda, Israel, Japão e Vietnã. O Chile e a Argentina são membros da UPOV/78.

Nas legislações de padrão UPOV, não se exige invenção, *strictu sensu*: podem-se proteger novas variedades, mesmo se encontradas na natureza¹⁰⁰⁹. O critério relevante é a utilidade econômica¹⁰¹⁰.

Uma exigência comparável à da novidade das patentes normais é o critério de *distintividade*. O parâmetro do tratado impõe que a variedade seja distinta de outras de “conhecimento geral”, deixando livre às legislações nacionais o que se deve entender como tal. A distintividade é, na verdade, um critério agrotécnico: uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a pragas, etc.¹⁰¹¹.

O critério de *homogeneidade* implica que os vários exemplares de uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para merecer identificação varietal. O critério de *estabilidade* implica que, após várias séries de reprodução ou propagação, a variedade mantenha suas características descritas. O critério de *novidade* recebe tratamento distinto em cada legislação nacional submetida à Convenção da UPOV. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de conhecimento “geral” e, de outro, do princípio da distintividade; mas pode haver completo abandono da noção intelectual de “conhecimento”¹⁰¹².

Em outras palavras, o que se admite com legislações deste tipo é que o conhecimento geral não retire a novidade, que só será quebrada pelo acesso material à matriz ou aos exemplares postos à venda¹⁰¹³. Adotando a novidade clássica ou a novidade comercial, a disposição nacional é compatível com o padrão UPOV¹⁰¹⁴.

1009 UPOV - Tratado, Industrial Property, feb. 1979, Texto 1-0004, p. 4.

1010 Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, Par. 42.

1011 "A Convenção contém um conceito modificado de novidade, formado da combinação de 'distintividade' e 'novidade comercial'; este último conceito se refere à disponibilidade da variedade ao público e não à divulgação de sua descrição (através, principalmente da publicação) já que via de regra, a publicação da descrição não permitiria que a variedade fosse recriada ou reproduzida" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

1012 Como o coloca a Sec. 2; p. 5, 3) da Lei suíça de 20/3/75: "O fato de que uma variedade seja geralmente conhecida não lhe tira em nada seu caráter de novidade, a não ser que, ao momento do depósito do pedido de proteção, ela haja sido; com o assentimento da pessoa que obteve a variedade, ou do seu sucessor ou representante, comercializada na Suíça ou - se há mais de quatro anos - no estrangeiro."

1013 A França adotou outro padrão de novidade: segundo o Art. 7º da Lei francesa de 11/6/70, a variedade cessa de ser nova quando já tiver recebido publicidade suficiente para poder ser explorada ou quando já se achar descrita, num pedido francês ou estrangeiro. O critério da novidade é aplicável às patentes, implicando "conhecimento" intelectual e não só comercial. Ver Mathely (1974:867-875).

1014 "Os efeitos da proteção são limitados: em primeiro lugar (simplificando) o direito exclusivo de reprodução se limita à produção para os fins de comercialização, à oferta para venda e à venda de sementes ou material de plantação da variedade. Isto dá ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a capacidade técnica de fazê-lo - de produzir sua própria semente sem ter que pedir uma licença ou de pagar royalties. Em segundo lugar, o direito que é atribuído não compreende quaisquer direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas não produzidas por uso repetido) a partir da variedade protegida. Três características suplementares são notadas, na comparação com as patentes: a extensão da proteção é restrita e não compreende, em geral, os produtos da variedade; não existe um sistema de dependência (exceto no caso específico de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua produção comercial); e não há reivindicações que possam definir seu campo de proteção" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

Quanto à extensão dos direitos sobre a variedade, o padrão UPOV é, ao mesmo tempo, mais restritivo e mais flexível do que o sistema tradicional de patentes ¹⁰¹⁵. No tocante às atividades exclusivas, o direito compreende apenas a produção da variedade para comercialização, a oferta para venda e comercialização de sementes, etc.; mas não há restrição, por exemplo, à melhoria da variedade, que, uma vez alterada, não é mais tributária da anterior ¹⁰¹⁶.

No entanto, o direito do titular, de acordo com a lei nacional, pode chegar à restrição à exportação das sementes para países em que não haja proteção para a variedade - em divergência com a teoria do esgotamento dos direitos geralmente aplicáveis ao sistema da propriedade intelectual.

Requisito também importante é que cada variedade deve ter denominação específica (diversa da eventual marca de comércio), que servirá de designação genérica da nova criação.

As legislações específicas não cobrem a proteção dos processos de obtenção das variedades. Caso satisfaçam os requisitos das leis de patentes, tais processos poderão ser privilegiáveis. A Convenção da UPOV veda a multiplicidade de proteções do mesmo objeto - por patente e pelo título específico das variedades de plantas.

No modelo UPOV, não há exigência de que haja depósito de variedade em órgão público. No entanto, os países europeus examinam as condições agrotécnicas (distintividade, homogeneidade e estabilidade) da variedade em órgão público, inclusive para fornecimento do registro sanitário facultando a comercialização. A prática americana é oposta: a base da concessão é a declaração do requerente, seus testes, etc.

O prazo mínimo de proteção é de quinze anos (ou dezoito para certas variedades - como as de vinhas) contados da expedição do certificado (conforme o Art. 8º da Convenção).

Ressaltem-se os aspectos fundamentais de tal modelo: a UPOV exige menos do introdutor de nova variedade e concede, em geral, menos direitos do que se exige e se atribui ao inventor de objeto patenteável no regime tradicional; estabeleceu-se o equilíbrio de

1015 Tratado, Art. 5.3. Este atributo, que torna o sistema UPOV popular entre os "melhoristas" brasileiros, parece em vias de extinção: a nova minuta do Tratado, negociada em 10/10/90, parece suprimir, na prática, esta importante vantagem através do seu Art. 12, pelo qual também recaem sob o direito exclusivo as variedades essencialmente derivadas das protegidas, sendo tal "that is itself predominantly derived from the initial variety, particularly through methods which have the effect of conserving the essential characteristics that are the result of elements of the genotype or the combinations of the genotypes of the initial variety, such as the selection of a natural or induced mutant or of a somaclonal variant the selection of a variant, back-crossings or transformations by genetic engineering (...) and it conforms to the genotype or the combination of genotypes of the initial variety, apart from the specific or incidental differences which results from the method of derivation". Tal iniciativa, sob o conceito de "cultivar essencialmente derivada", foi incorporada na Lei brasileira.

1016 Tratado da UPOV, Art. 5(4); Lei alemã; Sec. 15 Sub. 4.

interesses entre o inventor e a sociedade em outro nível, diverso do equilíbrio resultante do sistema de patentes ¹⁰¹⁷.

No entanto, os produtos da biotecnologia agrícola mais difundidos em todo mundo pela comercialização continuam sendo os varietais com inibidores de autoduplicação, como o milho híbrido, o que parece indicar a relativa inocuidade do sistema jurídico ¹⁰¹⁸. Seguramente foi esta constatação que, em parte, conduziu à atual revisão da UPOV, que reforça consideravelmente os direitos dos titulares da proteção sobre as varietais.

Destaque-se que, pelo menos na versão de 1978, o Sistema UPOV não está substituindo o sistema de patentes ¹⁰¹⁹. Como se viu, no caso *Hibberd* foi admitida a concessão de patentes para plantas no sistema americano; na Europa o patenteamento ainda é incerto ¹⁰²⁰.

Patentes e proteção de cultivares

Bastante diversos os parâmetros do sistema geral de patentes e o das leis de cultivares, no âmbito da UPOV. Em primeiro lugar, nas legislações de padrão UPOV não se exige invenção, *stricto sensu*: podem-se proteger novas variedades mesmo se encontradas na natureza. O critério relevante, pois, é a utilidade econômica; não se exige a ação do homem modificando a natureza ¹⁰²¹.

Uma exigência comparável a da novidade das patentes normais é o critério de distintividade. O parâmetro do tratado é que a variedade seja distinta de outras de “conhecimento geral”, deixando livre às legislações nacionais e que se deve entender como tal. A distintividade é na verdade um critério agrotécnico; uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a pragas, etc ¹⁰²².

O critério de homogeneidade implica em que os vários exemplares de uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para merecer sua identificação varietal.

1017 Quanto ao ponto, o Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, Par. 46-49, e o Doc. UPOV(A)/XIII/3, Par. 35-38.

1018 Segundo Hermitte (1987:5): "Les entreprises semencières cherchent à mettre au point (...) des variétés hybrides dont les performances seraient suffisamment attrayantes pour contraindre le fermier à abandonner son auto-production".

1019 Hermitte (1987:9): "L'industrie a donc formé un puissant lobby chargé d'obtenir du législateur la réintégration de la création végétale au sein du brevet, au motif que les taux de profit permis par le système de l'obtention végétale ne sont pas suffisants pour rentabiliser les investissements lourdes, caractéristiques du génie génétique".

1020 Segundo Correa (1989), a patenteabilidade só é frontalmente negada nos países europeus no caso das variedades vegetais per se. Mas o privilégio tem sido destinado às características não atribuídas a uma variedade determinada, aos processos microbiológicos de obtenção enquanto tal, aos produtos de tais processos e aos componentes genéticos.

1021 Vide Doc. OMPI BIOT/CE-I/3 par. 42.

1022 A Convenção da UPOV contém um conceito modificado de novidade, formado de uma combinação de "distintividade" e "novidade comercial"; este último conceito se refere à disponibilidade da variedade ao público e não à divulgação de sua descrição (através, principalmente da publicação) já que via de regra, a publicação da descrição não permitiria que a variedade fosse recriada ou reproduzida". Doc. UPOV (A)/XIII/3 pg. 9.

O critério de estabilidade implica em que, após várias séries de reprodução ou propagação, a variedade mantenha suas características descritas.

O critério de novidade recebe tratamento distinto em cada legislação nacional submetida à Convenção da UPOV. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de conhecimento “geral” e de outro, do princípio da distintividade; mas pode haver completo abandono da noção intelectual de “conhecimento”¹⁰²³.

Em outras palavras, o que se admite, com legislações deste tipo, é que o conhecimento geral não retire a novidade, que só será quebrada pelo acesso material à matriz ou aos exemplares postos à venda. Seja adotando a novidade clássica, seja a novidade comercial, em ambos os casos, a disposição nacional é compatível com o padrão UPOV.

Quanto à extensão dos direitos sobre a variedade, o padrão UPOV é ao mesmo tempo mais restritivo e mais flexível do que o sistema tradicional de patentes. No entanto o direito do titular, de acordo com a lei nacional, pode ir até a restrição à exportação das sementes, etc., para países em que não haja proteção para a variedade - em divergência com a teoria do esgotamento dos direitos geralmente aplicáveis ao sistema da propriedade intelectual.

Patente e modelo UPOV – convivem?

A convivência dos dois sistemas, aliás, proibida pela Convenção da UPOV (versão de 1978, Art. 2.1.), traz problemas especialmente sérios. Como resolver, por exemplo, o conflito de direitos entre uma variedade desenvolvida transgeneticamente, ao abrigo de uma patente clássica de produto, mas melhorada por via biológica, ao abrigo de uma lei UPOV¹⁰²⁴. Como poderia ser obtido o melhoramento face a uma patente de processo (Bonet, 1987:252)? A dupla proteção não resultaria em abusos do direito (Bonet, 1987:230)?

Já a substituição do regime UPOV pelo regime geral (que, note-se, ainda não é exigida pela nova redação do GATT) é vista com extrema reserva pelos analistas do Terceiro Mundo. Isto se dá pelas seguintes razões:

- a) o sistema geral permite a proteção de características de uma planta e de seus componentes genéticos. Assim, alto grau de ácido láctico ou a existência de um gene resistente a certas pragas passa a ser oponível a todos os usuários das variedades.

1023 Como o coloca a Sec. 2; p. 5, 3) da lei suíça de 20.03.75: "O fato de que uma variedade seja geralmente conhecida não lhe tira em nada seu caráter de novidade, a não ser que, ao momento do depósito do pedido de proteção, ela haja sido; com o assentimento da pessoa que obteve a variedade, ou do seu sucessor ou representante, comercializada na Suíça ou - se há mais de quatro anos - no estrangeiro."

1024 Déclaration de la Chambre de Commerce Internationale Relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, Décret 450/608 Rev. 1 item 5.2: "Si sa protection se limite à la protection des obtentions végétales appliquée à la variété sur laquelle il aura travaillé, elle sera essentiellement inutile. D'autres seront libres d'utiliser sa variété protégée pour cultiver leurs propres variétés ayant les mêmes caractéristiques principales et l'inventeur n'en tirera aucune compensation".

b) o direito à obtenção vegetal se limita à materialidade da planta, fixando com razoável certeza o objeto proteção; já o regime geral protege a solução técnica, vale dizer, uma idéia imaterial ainda que materializável.

c) no caso do regime UPOV, o direito não se estende ao produto resultante do objeto protegido - não se pagam *royalties* pelas frutas resultantes das sementes e mesmo a reprodução das sementes para uso próprio é admitida. Mas, no sistema de patentes, a proteção de um procedimento se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abrangendo não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores.

d) o sistema de patentes não contempla a hipótese das tecnologias de objetos autoduplicáveis, pois o princípio do esgotamento dos direitos indica que, uma vez vendido o produto patenteado (ou fabricado com o processo patenteado), nenhum direito subsiste¹⁰²⁵. No caso UPOV, porém, continua a se aplicar o direito à produção ulterior da semente, quando esta for destinada à comercialização.

Vários países têm passado a aceitar dupla, ou múltipla proteção os inventos vegetais, dividindo-se de alguma forma o escopo das proteções jurídicas existentes. Veja-se, por exemplo, o que prescreve a Diretiva 44/98 da Comunidade Européia sobre proteção de plantas e animais.

Artigo 4º

1. Não são patenteáveis:

a) As variedades vegetais e as raças animais;

b) Os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou de animais.

2. As invenções que tenham por objecto vegetais ou animais são patenteáveis se a exequibilidade técnica da invenção não se limitar a uma determinada variedade vegetal ou raça animal.

3. O disposto na alínea b) do nº 1 não prejudica a patenteabilidade de invenções que tenham por objecto um processo microbiológico ou outros processos técnicos, ou produtos obtidos mediante esses processos

A própria Diretiva explica seu critério:

(29) Considerando que a presente diretiva não incide sobre a exclusão da patenteabilidade de variedades vegetais e de raças animais; que, em contrapartida, as invenções respeitantes a plantas ou animais são patenteáveis se a sua aplicação não estiver tecnicamente limitada a uma variedade vegetal ou a uma raça animal;

(30) Considerando que o conceito de variedade vegetal é definido pela legislação em matéria de proteção de obtenções vegetais; que, em conformidade com essa legislação, uma obtenção se caracteriza pela totalidade do seu genoma e possui, por conseguinte, individualidade, sendo claramente distinta de outras obtenções;

1025 *Chambre de Commerce Internationale*, item 4.3: "La CCI estime qu'il est essentiel que l'épuisement des droits ne s'applique qu'au matériel effectivement vendu et acheté pour l'usage prévu et non à sa lignée ou a ses dérivés que représentent en fait un matériel nouveau qui n'a jamais été vendu ni acheté et auquel le principe de l'épuisement ne saurait s'appliquer".

(31) Considerando que um conjunto vegetal que se caracterize por um determinado gene (e não pela totalidade do seu genoma) não é abrangido pela proteção das obtenções; que por esse fato não está excluído da patenteabilidade, mesmo que englobe obtenções vegetais;

(32) Considerando que, caso a invenção consista apenas na modificação genética de uma determinada variedade vegetal e caso seja obtida uma nova variedade vegetal, a invenção permanece excluída da patenteabilidade, mesmo que essa modificação genética não tenha resultado de um processo essencialmente biológico, mas sim de um processo biotecnológico;

Veja-se que, antes mesmo da Diretiva, os Estados europeus vinham concedendo patentes para plantas. Aliás, na sua decisão de 20/12/1999, no caso **Transgenic plant/NOVARTIS II**, o EPO assim notou:

“It was clear at the time that processes for the production of higher life forms and the products thereof involved special problems concerning the criteria for patentability, in particular, as regards reproducibility. However, in different European countries, patents were granted for varieties (for Germany see *Wuesthoff*, *Biologische Erfindungen im Wandel der Rechtsprechung*, GRUR 1977, 404, at page 407; for other countries see *Neumeier*, *Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen*, Köln 1990, page 31 ff). In implementing Article 2(b) SPC, several Contracting States excluded the grant of patents only for varieties included in the list of varieties annexed to the Plant Varieties Protection Law (Belgium: Article 4(1) n° 1 de la loi du 28 mars 1984; Germany: § 1(2) Nr. 2 PatG 1968 idF des Sortenschutzgesetzes v. 20. Mai 1968; France: Art. 7(2), paragraphe 4, de la loi n° 68-1, comme modifiée par l'Art. 34 de la loi n° 70-489; Spain: Art. 5(1)(b) of the Law 11/1986 on Patents. See also Groups Reports on Question 93 - Biotechnology, AIPPI Annuaire 1987/V). The UPOV Convention 1961 did not oblige its member States to protect varieties belonging to all botanical genera and species but provided in its Article 4 for the progressive application of its provisions. Therefore, in the early years of UPOV, plant breeders' rights were only available in respect of a few species in the above countries, whereas in respect of the majority of species patentability was not excluded. In summary, it is clear from Article 2(b) SPC and its implementation by some of its Contracting States that this provision was not based on the concept that there should be no patent protection for plant varieties. Rather, it was intended to ensure that Contracting States should not be bound to grant patents for subject-matter for which patents were excluded under the ban on dual protection in the UPOV Convention 1961.”

Ainda mais recentemente, a decisão da Suprema Corte no caso ¹⁰²⁶ *J.E.M. Ag Supply Inc. v. Pioneer Hi-Bred International Inc.*, No. 99-1996, em dezembro de 2001 afirmou a convivência de não só dois, mas três sistemas de proteção aos inventos vegetais:

For these reasons, we hold that newly developed plant breeds fall within the terms of §101, and that neither the PPA nor the PVPA limits the scope of §101's coverage. As in *Chakrabarty*, we decline to narrow the reach of §101 where Congress has given us no indication that it intends this result.

Assim, os Estados Unidos mantêm um sistema de variedades de plantas por reprodução assexuada ¹⁰²⁷, um outro para reprodução sexual ¹⁰²⁸, e o regime geral.

1026 J. E. M. AG SUPPLY, INC., DBA. FARM ADVANTAGE, INC., ET AL., PETITIONERS v. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, [December 10, 2001]

A lei brasileira, porém, preceitua:

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, , considerado bem móvel para todos os efeitos legais e **única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País**

A UPOV e as revisões do tratado de 1978 e 1991

A estruturação internacional de um sistema de Propriedade Intelectual de Variedades de Plantas, como vem ocorrendo em todos os demais ramos deste direito ¹⁰²⁹, por uma radical mutação, com vistas ao reforço da propriedade de seus titulares, em face dos interesses contrastantes do público em geral. A revisão do Tratado, efetuada em 1978, ainda moderada em sua proteção dos interesses das indústrias sementeira, encontrou alteração na revisão de 1991. Os novos signatários, assinando até 1º. de janeiro de 1996 puderam manter-se no antigo regime.

As mudanças são significativas. Como analisa Aaron Cosby ¹⁰³⁰:

Scope of protection. Under UPOV 1978, commercial use of reproductive materials of the protected variety is not allowed. In other words, a farmer could not purchase a protected variety, and grow seed from it for subsequent sale, since it could be used to reproduce the protected variety. UPOV 1991 offers the same protection, but in some cases takes it further, to the products of the protected variety. According to this restriction, if permission has not been properly obtained for the growing of a protected variety, the products of the crop (e.g., fruit from protected tree varieties) are also accorded IP protection.

Duration of protection. UPOV 1978 provides for a minimum of 15 years of protection, while UPOV 1991 extends this to 20 years.

Farmers' privilege. Farmers' privilege refers to the right of farmers using a protected variety to retain the seed from their crop for reuse, without paying royalties again to the breeder—a burden which would be particularly difficult for poor farmers. UPOV 1978

1027 Vide Foyle Lardner, Protection of Plant-Related Inventions in the United States, http://www.foylelardner.com/resourcecenter/r_pub_full.asp?ID=194: PLANT PATENTS The USPTO also administers the Plant Patent Act (PPA). A plant patent may be obtained for a newly-created variety, including "cultivated spores, mutants, hybrids, and newly found seedlings" that are asexually reproduced. Specifically excluded from protection under PPA are tuber-propagated plants and plants found in an uncultivated state.

1028 Id., eadem, PLANT VARIETY PROTECTION ACT The U.S. Department of Agriculture administers the PVPA. The PVPA was originally enacted in 1970 and extends statutory protection to the class of sexually reproduced plants excluded from the PPA. Sexually reproduced plants were not included under the PPA enacted in 1930 because it was believed that new varieties could not be reproduced true-to-type by sexual reproduction. In 1970, however, true-to-type sexual reproduction was recognized and protection was extended to sexually reproduced plants with the exception of first generation hybrids.

1029 Vide, nesta obra, o capítulo dedicado ao panorama internacional da Propriedade Intelectual.

1030 The Sustainable Development Effects of the WTO TRIPS Agreement: A Focus on Developing Countries, Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Canada

allows for farmers' privilege, while UPOV 1991 leaves it at the discretion of the national government.

Breeders' exemption. Breeders' exemption refers to the practice of allowing breeders free access to protected varieties for research purposes—a measure devoted to fostering increased innovation. UPOV 1978 allows for such an exemption. UPOV 1991 allows only a limited application of this exemption. If the resulting improved variety is deemed to be “essentially derived” from the original protected variety (i.e., sufficiently genetically similar) then, while the breeder of the new variety may be granted IPRs, IPRs over the new variety are also granted to the breeder of the original variety. It is not yet clear how “essentially derived” will be defined in practice. This last element of UPOV 1991 might be thought to benefit traditional farmers, since a number of improved commercial varieties might be deemed to be essentially derived from land races. However, since there is no protection for such land races in the first place under UPOV, this potential protection for varieties derived from them is not available either.

Os efeitos da proteção de cultivares

É preciso analisar quais serão os efeitos da introdução de proteção pelos vários mecanismos da propriedade intelectual no setor da produção de variedades da área vegetal e animal¹⁰³¹. A perspectiva brasileira torna-se um tanto singular, pois, neste instante, a pressão existente nos foros internacionais é pela transformação do sistema UPOV ou pela adoção do regime geral - ligeiramente agravado - para as criações biotecnológicas, enquanto a discussão brasileira é da adoção de qualquer proteção, *tout court*.

A pressão nacional é sentida, no caso dos cultivares, em particular, pela iniciativa dos centros de pesquisa agropecuária e, em menor grau, pelas empresas de biotecnologia. Conforme documento apresentado pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) (Castro, 1990), o Brasil deveria adotar patentes de processos de biotecnologia, de agroindustriais e de proteção de variedades vegetais no modelo UPOV.

Segundo o trabalho, a grande maioria dos cultivares brasileiros em uso pelos agricultores foi produzida pelos centros de pesquisa nacionais¹⁰³². A falta de pagamento de *royalties* e “outras dificuldades políticas” vem fazendo com que estas entidades estejam em dificuldades econômicas. Com a proteção pelo sistema UPOV, a receita das instituições aumentaria, evitando a fuga dos técnicos para as multinacionais.

Na falta de proteção, argumenta o estudo, as novas criações transgênicas só entrarão no país sob a forma de híbridos não -suscetíveis de autoduplicação. Com a proteção via UPOV, isso não ocorreria.

1031 Note-se que, neste momento, só existe demanda internacional - e, ao que se saiba, nacional - no tocante aos cultivares. Tudo leva a crer que alguma proteção terá que ser dada a estes, nos termos do GATT.

1032 Nominalmente, o Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (ESALQ), a Universidade Federal de Viçosa e a EMBRAPA.

A adoção da patente de processo permitiria o acesso de pesquisadores nacionais a tais processos (ainda que com um custo a ser pago) e a competência dos geneticistas brasileiros poderia logo resolver sérios problemas da produção agrícola.

O documento entende que, sem cooperação internacional, não haverá perspectivas para a biotecnologia nacional, motivo suficiente para apressar a instituição da proteção solicitada.

Os postulados sobre os quais se assentam o documento da EMBRAPA merecem cuidadoso exame. O primeiro deles é que a adoção de um novo regime, modelo UPOV, traria maior receita aos centros de pesquisa nacionais, fundamentalmente instituições governamentais. Tal, no entanto, não parece ter ocorrido em nenhum dos países da OECD, já que, nos últimos vinte anos, verificou-se acentuado processo de privatização da biotecnologia agrícola¹⁰³³.

Por outro lado, parece pouco provável que, garantida a proteção às sementes, haja muito espaço concorrencial para as empresas brasileiras. Das 1782 empresas do setor apuradas pela FAO (Food and Agriculture Organization) em todo o mundo, as 14 primeiras detêm 20% do mercado nos países de economia de mercado (Ducos, 1987:82); embora haja extrema diversidade no perfil de tais empresas (o que permitiria, em tese, guardar um nicho para a empresa nacional). Em toda parte existe o oligopólio cerrado, com empresas chegando a deter 55% do mercado.

Em 1987, o mercado mundial de sementes estava estimado em US\$ 12 bilhões, com 29 grupos internacionais detendo a quase totalidade da atividade de pesquisa, a qual se mantém aproximadamente no mesmo nível da pesquisa na indústria farmacêutica - cerca de 4% da receita bruta (Ducos, 1987:88).

Porém, mais significativo para o objetivo expresso no documento da EMBRAPA é o dado sobre a natureza da concorrência no setor de sementes. O padrão de concorrência predominante é o da diferenciação de produtos, e não de preços. Com apoio fundamental da publicidade, as grandes empresas sementeiras lançam muitos produtos alternativos, fiando-se mais na política de marca do que na política agrícola (Ducos, 1987:84). Este não parece ser um mercado ao qual os produtos dos centros de pesquisa estatais, ainda que excelentes, possam ter acesso a longo prazo ou consigam taxa de receita ponderável.

Ainda não é seguro afirmar que a simples concessão de proteção modelo UPOV encorajará as empresas multinacionais a virem criar o seu mercado sementeiro no Brasil. Parece razoável, porém, deduzir tal consequência, ao menos a médio prazo, do conjunto de políticas liberalizantes ensaiado no momento. Neste contexto, a proteção dos cultivares tende a favorecer os agentes de maior poder econômico no mercado, assegurando-lhes as vantagens naturais.

1033 Os centros governamentais de pesquisa de sementes, que tinham importante papel até os anos 60, praticamente desapareceram na década seguinte e 90% da pesquisa mundial no setor estão sendo feitos por empresas americanas (Salgues, 1987b:14).

Aparentemente, será necessário apressar a criação de um sistema de proteção aos cultivares, ao estilo UPOV (embora não filiado à União), já que tal opção é a que melhor se adequa aos interesses nacionais, entre as duas que, provavelmente, serão impostas pela redação final do GATT. No setor de variedades de plantas, a patente, especialmente a de produto, parece ser daninha a um país em desenvolvimento no estágio do Brasil.

A concessão de patentes não estimula em nada a atividade do “melhorista”. Ao contrário, a tendência, mormente no caso de patente de efeitos extensos, como a que agora se configura para as invenções de plantas, ou no caso de uma proteção UPOV modelo 1990, é de entorpecimento da atividade de seleção e melhoria das espécies (Correa, 1989:26).

Quanto ao estímulo à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais complexas que, segundo alguns apologistas, seria o papel fundamental da patente, também aqui a evidência não socorre inteiramente a tese da proteção. Muitos setores têm usufruído de notáveis surtos de renovação tecnológica sem sombra de proteção patentária (e o caso dos semicondutores é particularmente eloqüente).

O próprio setor da engenharia genética é exemplo privilegiado: a insulina (o hormônio humano de crescimento) e o interferon, para citar alguns marcos óbvios, foram desenvolvidos sem qualquer incentivo de patentes, ainda não reconhecidas na época, em qualquer país¹⁰³⁴. E mesmo se o caso *Chakrabarty* não tivesse ocorrido, é de esperar que a evolução científica e tecnológica teria continuado, com forte apoio dos governos¹⁰³⁵.

Em certos setores, especialmente o universitário, em vez de estímulo, a patente biotecnológica parece ter contribuído para um sensível retardo no ímpeto da pesquisa, ou, pelo menos, parece ter contido a divulgação de seus marcos através da publicação e da difusão de conhecimentos (Bergmans, 1990:708).

Ainda que se adote a tese de que a patente realmente incentiva a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, restaria provar que o incentivo seria suficiente para trazer pesquisas para o território nacional, ou pelo menos para focalizar o interesse da pesquisa nos interesses dos consumidores nacionais. No que toca à indústria de sementes, o mercado de todo o Terceiro Mundo representa, hoje, 2% das vendas totais - algo que não pareceria motivar a pesquisa dedicada aos problemas nacionais.

Para a ABRABI, a concessão de patentes na área teria de estar cercada das garantias atualmente existentes no sistema jurídico, em particular a caducidade, o pleno acesso a licenças compulsórias e a revelação adequada (Carvalho, 1989). Mas, com as mutações no sistema de propriedade industrial resultante do atual exercício do GATT e as mutações das exigências à plena revelação, os parâmetros da ABRABI já se mostram inalcançáveis.

1034 Conforme Bergmans (1990:708): "grandes sumas fueran invertidas en las sociedades biotecnologicas en los EUA antes de que la situación fuese clarificada en el caso Chakrabarty. Esto sigue siendo cierto en Europa, pese a la inseguridad que persiste, tanto en el plano del ámbito de aplicación como en el de la extensión de esa protección".

1035 Centro das Nações Unidas para as Empresas Transnacionais, Doc. ST/CTC/01 (1988).

Deixando de lado a questão da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cabe analisar o efeito das patentes biotecnológicas quanto à produção industrial. Os índices, neste ponto, parecem ainda mais desencorajadores. Com efeito, no setor farmacêutico - o primeiro segmento a sofrer os impactos da biotecnologia - a patente deverá ter como principal resultado o reforço das tendências de concentração empresarial, favorecendo primordialmente as empresas multinacionais (Correa, 1989:30). O mesmo deverá ocorrer no caso da indústria de alimentos (Bergmans, 1990:709).

Este igualmente deverá ser o padrão da indústria sementeira, propiciando a afirmação dos grandes grupos industriais em desfavor das empresas específicas de biotecnologia¹⁰³⁶. O resultado esperado é a capacidade de maior pressão sobre os preços dos produtos alimentícios.

Quanto ao investimento estrangeiro, já se viu que a eliminação das barreiras ao comércio e a liberalização do mercado têm sério efeito dissuasor, diminuindo a atratividade do território nacional como alvo de investimento e eliminando a indução à transferência de tecnologia. A concessão de patentes tem resultado similar, talvez mais enérgico¹⁰³⁷.

No entanto, o efeito da patente é particularmente sério ao praticamente impedir a transferência de tecnologia. Este fato ocorre pelas seguintes razões:

a)O fluxo tecnológico amparado por patentes não está direcionado para as necessidades e peculiaridades dos mercados dos países em desenvolvimento, que, no campo da biotecnologia, podem ter traços muito típicos. Ao contrário, tal tecnologia freqüentemente se destina à substituição de produtos tropicais (Correa, 1989:33).

b)A biotecnologia tem sido considerada área estratégica, submetida aos controles políticos de transferência de conhecimentos, o que pode importar inclusive, em proibição de exportação de documentos de patentes (Moyer Jr. & Mabry, 1983; Alexander, 1983).

c)A privatização do conhecimento no setor tecnológico, cada vez mais objeto de patentes, está criando barreiras à difusão da ciência e da tecnologia básica, mesmo no caso do ensino universitário¹⁰³⁸.

Desta maneira, não parece haver interesse em escolher a patente clássica para proteger as tecnologias de cultivares. As razões anteriormente indicadas para prevenir o eventual efeito de indução à transferência de tecnologia aplicam-se com precisão ao argumento suscitado

1036 Segundo Ducos (1987:95): "Globalement, la recherche fondamentale sera réalisée par les groupes industriels".

1037 Segundo Correa (1989:33): "la concesión de fuertes monopolios legales (con débiles obligaciones de explotación) favorecen la difusión de las innovaciones y la explotación de economías de escala, a través del comercio antes que vía las licencias o la inversión directa".

1038 Conforme Ludwig & Sullivan Jr. (1989:139): "The increasing commercial applicability of biotechnical academic research has aroused the interest of university scientists and their research sponsors in protecting the commercial value of their discoveries through intellectual property law. However, concern that new commercial incentives will weaken or undermine the philosophy of a free exchange of information traditionally governing the scientific research community has plagued many academicians". Quanto à erosão dos valores tradicionais da cooperação científica após a invasão do patenteamento biotecnológico, ver Eisenberg (1987).

pela EMBRAPA de que o sistema de patentes possibilitaria o maior acesso às informações da pesquisa biotecnológica corrente.

Como as mesmas dificuldades de acesso estão sendo observadas pelos pesquisadores e estudiosos dos países que dispõem de sistema completo de patentes, entende-se que, pelo menos em parte, o argumento da falta de proteção é uma forma gentil e talvez marota de vetar informações que, em épocas em que a preocupação com a posse privada do conhecimento era menor, fluíam macias entre os devotos da Ciência. Ou os pesquisadores brasileiros, sabendo que dispõem de patente, antegozando a hipótese de *royalties*, estariam dispostos a trocar informações, gratuitas, com seus futuros concorrentes? Ou mesmo pagas, se os concorrentes fossem realmente competentes?

A nova lei de cultivares

A Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, veio a instituir a Lei de Proteção de Cultivares. Pela mesma lei foi criado, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC. Vide <http://www.agricultura.gov.br/snpc/index.htm>.

A lei foi regulamentada pelo decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997, nela criando-se também, com caráter consultivo e de assessoramento ao SNPC, a Comissão Nacional de Proteção de Cultivares – CNPC.

O SNPC mantém o Cadastro de Cultivares Registradas (Registro Nacional de Cultivares), criado pela portaria nº 527, de 31 de dezembro de 1997, com propósitos estranhos à Propriedade Intelectual, e para a finalidade de promover a inscrição prévia das cultivares (protegidas ou não), habilitando-as para a produção e comercialização de sementes e mudas no País. Tal listagem se soma à de Cultivares *protegidos*.

No âmbito do Mercosul, nota-se o Decreto Nº 4.008, de 12 de Novembro e 2001, que dispõe sobre a execução do Trigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (Decisão CMC nº 1/99 - Acordo de Cooperação e Facilitação sobre a Proteção das Obtenções Vegetais nos Estados Partes do Mercosul), entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, de 23 de agosto de 2001.

Bases constitucionais da proteção aos cultivares

A lei estabelece, sob o amparo da Constituição Federal, art. 5º., inciso XXIX, a proteção, no campo da Propriedade Industrial, de uma forma específica de *criação industrial*. Além dos *inventos industriais*, protegidos desde a Carta de 1824, a atual Constituição dispõe:

a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...), tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

Desta forma, além dos *inventos industriais*, o texto constitucional prevê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse social e o desenvolvimento

tecnológico e econômico do País, de *criações industriais*. Vimos no segundo capítulo deste livro tal previsão.

Quais serão tais criações? Serão elas *criações*. Aqui, como na hipótese anterior, não se trata de proteção a descobertas. E serão elas *industriais*, ou seja, práticas numa acepção econômica. Assim como dá fundamento à construção da lei ordinária, a Carta também lhe dá limites e constitui obrigações correlativas. Em grande parte, a proteção dos cultivares compartilha do estatuto constitucional das patentes, ao qual cumpre referir-nos.

Os *autores das criações industriais* (os “*melhoristas*”) serão os beneficiários da tutela legal; os cessionários e quaisquer outros sucessores (“os obtentores”) não terão, a teor da norma básica, senão título derivado. O primeiro direito prefigurado pela Carta é, assim, o chamado *direito autoral de personalidade do criador*, expresso nesta Lei pelo direito de nomeação ou de anonimato; o segundo direito é o direito à aquisição do certificado; o direito ao certificado propriamente dito nascerá, ou não, ao fim da prestação administrativa de exame e concessão descrita nesta Lei. A Constituição protege, assim, o *princípio da criação ao criador* (*Erfinderprinzip*), por oposição ao princípio do requerimento (*anmelderprinzip*), como notava Pontes de Miranda¹⁰³⁹.

O fundamento da tutela será o novo cultivar (ou o cultivar derivado). Não tem proteção por tal dispositivo constitucional as *descobertas*, ou seja, a revelação do já existente, mas ainda desconhecido.

O direito é essencialmente temporário, como parte do vínculo que a criação com “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”;

O *privilégio* será concedido para a *utilização* do cultivar, obviamente de forma compatível os fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta. Não se trata, como no caso da lei de 1830, ou das Cartas de 1824, 1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no pertinente), de recompensa monetária aos melhoristas, mas de um privilégio, ou seja, de uma situação jurídica individualizada e exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica a qual, sendo *prática*, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação.

O privilégio será sujeito a exame substantivo de seus requisitos; a excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5o. impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais.

Tem-se assim, dois limites constitucionais para o *alcance* do privilégio, além do limite temporal: ele se exerce *sobre a própria solução técnica* que o justifica, e não sobre outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmentos do mercado; e mesmo no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pelo certificado, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o *uso social da propriedade*.

1039 Pontes de Miranda, Comentários..., p. 561.

O Autor e o Titular do direito

A Lei distingue (art. 3º.) o melhorista como sendo a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais. O melhorista é, assim, o autor da criação protegida: autor individual, pessoa natural, afiliando-se aqui a Lei à doutrina de que não existe criação impessoal, ou atribuível a pessoa jurídica. O melhorista não será sempre, e quase nunca na verdade, titular dos direitos patrimoniais à cultivar. Também não o é o inventor.

Ao dizer, porém, no art. 5º. que terá a proteção da lei a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada no País, a lei indica sob o nome de obtentor o titular do direito a pedir proteção - que pode ser o melhorista ou qualquer terceiro, que tenha deste conseguido cessão ou outro título jurídico.

A proteção poderá ser requerida por pessoa física ou jurídica que tiver obtido a cultivar, por seus herdeiros ou sucessores ou por eventuais cessionários mediante apresentação de documento hábil.

Autoria coletiva

Quando o processo de obtenção for realizado por duas ou mais pessoas, em cooperação, a proteção poderá ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante nomeação e qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos.

A Lei prevê pedido isolado para criação realizada em conjunto; como ficará o direito dos demais? Aplicar-se-ão as regras pertinentes ao objeto unitário de vários direitos subjetivos autônomos, especialmente as do condomínio, com as modificações pertinentes ao caso ¹⁰⁴⁰. Mas o que se fará do direito que consiste no caso em não pedir proteção?

Direito à nomeação

Quando se tratar de obtenção decorrente de contrato de trabalho, prestação de serviços ou outra atividade laboral, o pedido de proteção deverá indicar o nome de todos os melhoristas que, nas condições de empregados ou de prestadores de serviço, obtiveram a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada.

Garante-se, como dito, o *erfindprinzip*, o da criação ao criador; mas o que se ressalva aqui é exclusivamente o direito de nomeação. Não se imagine que, por ter seu nome ligado ao cultivar, o melhorista terá necessariamente proveitos patrimoniais. Poderá, ou não tê-lo, segundo outros dispositivos desta lei ou da vontade das partes.

1040 Vide, acima, a parte relativa ao condomínio de patentes. Vide de nossa autoria, cinco Questões de Direito Patentário. Revista de Direito Mercantil, (76); vide de Lépinette, La cotitularidade de los bienes inmateriales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

Criação sob vínculo laboral

A distribuição de direitos entre patrão ou tomador de serviços e criador segue, no tocante a cultivares, os parâmetros gerais aplicáveis às patentes. Note-se, porém, que a LPC não subordina a tal regime as pessoas jurídicas prestadoras de serviços, como faz o CPI/96.

Assim, quanto às criações resultantes de cumprimento de dever funcional ou de execução de contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, o art. 38 da LPC determina que pertencerão exclusivamente ao empregador ou ao tomador dos serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo empregado ou prestador de serviços durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral.

Como ocorre com as patentes, salvo expressa disposição contratual em contrário, a contraprestação do empregado ou do prestador de serviço ou outra atividade laboral, na hipótese prevista neste artigo, será limitada ao salário ou remuneração ajustada.

Similarmente, mas em prazo muito mais dilatado do que as patentes, será considerada obtida durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral, a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, cujo Certificado de Proteção seja requerido pelo empregado ou prestador de serviços até trinta e seis meses após a extinção do respectivo contrato. Ressalva-se, porém, a hipótese de convenção em contrário.

No tocante às criações decorrentes de contribuição pessoal e mediante a utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador dos serviços, não compreendidas na hipótese anterior, a LPC determina que pertencerão elas a ambas as partes, salvo expressa estipulação em contrário.

No mesmo padrão das patentes, neste último caso fica assegurado *ao empregador* ou tomador dos serviços ou outra atividade laboral, o direito exclusivo de exploração da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada. Não se trata aqui de condomínio e licença legal, como ocorre com as patentes, mas de real aquisição do direito pelo empregador ou tomador de serviços.

Mas o empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral terá direito à remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração ajustada. Havendo mais de um empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

A LPC não se refere, mas a lei de patentes ensina, que quando a criação se dê *sem* a utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador dos serviços os direitos serão exclusivamente do trabalhador.

Titular estrangeiro

Tem também direito à proteção os pedidos de proteção de cultivar proveniente do exterior e depositados no País por quem tenha proteção assegurada por Tratado em vigor no Brasil;

ou por nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Se não houver tratado - que suprime a regra da reciprocidade ¹⁰⁴¹ - ou se verifique esta, não haverá proteção para o estrangeiro ¹⁰⁴².

A pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la e receber notificações administrativas e citações judiciais referentes à matéria da LPC, desde a data do pedido da proteção e durante a vigência do mesmo, sob pena de extinção do direito de proteção.

Prioridade

Como ocorre com as aptentes e marcas, o art. 27 da LPC assegura um direito de prioridade de doze meses às pessoas físicas ou jurídicas que tiverem requerido um pedido de proteção em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional da qual o Brasil faça parte e que produza efeito de depósito nacional.

Como ocorre com os demais títulos de proteção, essa prioridade importa em que os fatos ocorridos no prazo previsto no caput, tais como a apresentação de outro pedido de proteção, a publicação ou a utilização da cultivar objeto do primeiro pedido de proteção, não constituem motivo de rejeição do pedido posterior e não darão origem a direito a favor de terceiros.

Aplicação de tratados ao nacional

Diz o art. 7º da LPC que os dispositivos dos Tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico *pelo menos tão favorável* quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, *ainda que ela não se dirija ao nacional*; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas.

Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que gerariam efeitos sob a norma internacional em favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o brasileiro auferirá os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Não haverá a incorporação *ad hoc* da lei internacional, através da norma de equiparação, porém, se os elementos do fato gerador não forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso dos estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicílio).

1041 Vide, quanto à noção de tratados e de reciprocidade, o terceiro capítulo deste livro.

1042 Não há proteção constitucional para o estrangeiro não residente. Vide o nosso Direito de Acesso do Capital Estrangeiro, Lumen Juris, 1996, p. 67 e seg.

Assim, por exemplo, se a lei internacional prescrever consequências para o fato de o estrangeiro se encontrar fora do País ao momento de exercer um direito, ou cumprir uma obrigação (dando, em hipótese, prazo de prescrição ou preempção maior), a equiparação não existirá se o brasileiro estiver no País; as condições não são equivalentes. Mas haverá aplicação da norma equiparativa ao brasileiro, sempre no mesmo exemplo, se a presença do estrangeiro no exterior seja neutra perante os efeitos previsto na lei internacional - caso o direito seja atribuído ao estrangeiro simplesmente por que ele é nacional ou domiciliado em país membro do Tratado, e não porque está no exterior.

Objeto de proteção

O objeto de proteção é:

o cultivar, definido como a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestral, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como

a linhagem componente de híbridos

É, assim, em primeiro lugar a *variedade* de qualquer gênero ou espécie vegetal *superior*. Não se protegem espécies animais, e nem elementos infracelulares, ou tidos pela ciência aplicável como espécies ou gêneros vegetais inferiores. Assim, a proteção exclusiva na que se refere o art. 1º. é excludente apenas de outras modalidades de proteção para tais variedades ou linhagens.

Note-se que não há limites ao objeto da proteção, como os há na legislação americana (Townsend-Purnell Act, 35 USC, Par. 161-164 (1976)), na qual excluem-se as plantas propagadas por tubérculos, *strictu sensu*. Assim, segue este artigo o disposto na UPOV 1991, já que a versão de 1978 se limitava a determinadas espécies ou gêneros, determinadas na lei nacional.

Tais linhagens são os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo autogâmico continuado. Ou seja, a continuada auto-polinização com os elementos genéticos do mesmo espécime. Como se verá, tal método, quando utilizado em conjugação com o cruzamento de linhagens geneticamente diferentes, produz as cultivares híbridas, tendencialmente estéreis. Como as variedades obtidas por hetero-polinização, também o objeto de linhagens integra o conceito de cultivar, e recebe proteção legal.

É híbrido o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes. Cruzando *linhagens*, obtidas por auto-polinização, desde que geneticamente diferentes, tem-se os híbridos. A expressão tem pertinência jurídica para a definição de cultivar, e para fixar o alcance da proteção: a exclusividade abrange não só os cultivares idênticos, mas também os derivados, e os híbridos (art. 10º., § 2º., I).

Já vimos que a tendência dos híbridos é de não ser suscetível de reprodução sexual preservando as suas características. Assim, a hibridização pode resultar numa contínua dependência agrotécnica - tem o agricultor de continuamente adquirir exemplares, eis que o que planta não se reproduz nas mesmas condições.

Requisitos para a concessão

Na definição do art. 1º. da LPC estão identificados quatro dos cinco requisitos técnicos e jurídicos da proteção: a distintividade, homogeneidade e estabilidade (técnicos); a novidade (jurídico); e a utilidade (econômico). Além disto, requer-se ainda que a cultivar seja provida de uma denominação própria.

No caso de *variedades*, as características que resultam na proteção jurídica serão apuradas sem qualquer manipulação continuada de auto-polinização. A cultivar é autoduplicativa. Já no caso de linhagens suscetíveis de resultar em híbridos, para se obter um cultivar, estável, etc., é preciso uma contínua manipulação (que não é neste caso manipulação genética infracelular) através de técnicas autogâmicas. Neste caso, o cultivar não é autoduplicativo.

A cultivar é o equivalente, neste campo específico, à *invenção*. Ele tem de satisfazer os critérios de distintividade - acima mencionado -, os de homogeneidade e estabilidade. Como já vimos, o critério de homogeneidade implica em que os vários *exemplares* de uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para merecer sua identificação varietal. Assim, é preciso que todos exemplares de um tipo de tulipa, proposto coma cultivar, tenham os descritores relevantes. Mais ainda, é preciso que tais descritores satisfaçam o requisito de estabilidade, ou seja, que, após várias séries de reprodução ou propagação, a variedade mantenha suas características descritas. Um elemento a mais é o de denominação - como mencionamos, o direito ao cultivar nasceu historicamente como uma consequência do sistema de marcas.

A variedade, para merecer proteção, tem de ser *notificada* em suas características relevantes, ou seja, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público. Ao contrário do que poderia pretender o intérprete ardiloso, o requisito de publicidade, por ser essencial em todo sistema da Propriedade Industrial, se aplica tanto às varietais quanto às linhagens de híbridos.

Requisito de novidade

Considera-se dotada de novidade a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies.

Igual tratamento terá a cultivar que, não sendo nova, essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal. A cultivar originária ou a derivada são protegidas; aquela, autonomamente, esta mediante autorização.

Nova cultivar, no que define a lei, será a comercialmente indisponível até a data do termo anterior ao pedido de proteção; mas entendo que, sob a Constituição, a novidade deva ser de uma *criação* e não de uma descoberta. Quem acha uma nova variedade no mato, não adquirirá dela a exclusividade.

A novidade foi introduzida como requisito obrigatório pela UPOV 1991; antes, permanecia como um elemento definível pela lei nacional.

O critério de novidade recebe aqui um tratamento similar ao da lei suíça. Embora a publicação dos elementos característicos da cultivar seja obrigação geral, nos termos da alínea anterior, não é tal publicidade que determina ou não a existência de um *novo* cultivar, mas a *disponibilidade no mercado*. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de conhecimento “geral” e de outro, do princípio da distintividade; mas sem ofensa ao parâmetro UPOV, pode haver completo abandono da noção intelectual de “conhecimento”, como aqui, em favor de um outro critério, que é o de disponibilidade - e, precise-se, *no mercado!*

Quando se perde a novidade? O Tribunal de Paris já julgou que tal ocorre quando a variedade é posta à disposição do público, por qualquer ato, anterior à data limite as características pertinentes, seja na própria planta, seja de um cruzamento para qual tais características foram transplantadas, esteja ou não o adquirente sabedor do novo patrimônio genético intrínseco no produto ¹⁰⁴³.

Isenção temporária da novidade

Pela LPC, são também passíveis de proteção as cultivares sem novidade, que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, desde que, cumulativamente:

- I - o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após o estabelecimento dos respectivos descritores mínimos para , para tal espécie ou cultivar pelo órgão competente;
- II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;

Neste caso, a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas. A proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos para os certificados pertinentes, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização.

Cria-se aqui um sistema de *pipeline* similar, ainda que diferente, do constante do CPI/96. O que se faz é - por ficção jurídica -, preservar a *novidade* do que já não é mais novo, projetando a tutela jurídica para um período em que ainda não existia.

Porém este tipo de proteção retroativa é limitado quanto aos efeitos jurídicos: a) protege contra a derivação, não contra a propagação, e b) pelo prazo vintenário a contar do início

1043 Paris, 7 de outubro de 1987, D 1987, IR 215, RTD COM. 1988, 428, obs. Chavanne e Azéma. Vide Burst e Chavanne, Droit de la Propriété Industrielle, 4a. Ed., no. 647.

virtual (a primeira comercialização) c) protege para o futuro. Não cabe retroagir, por inteiro, a efetiva proteção.

O pipeline, aqui, constrói-se para preservar a ilusão, tanto mais deplorável quanto enganosa, de que se deve tutelar a produção dos últimos dez anos de nossos centros de pesquisa. Uma análise, a seu devido tempo, dos ganhos e perdas comparativos de tais centros e da indústria sementeira internacional provavelmente indicará o erro de tal medida. Fica a sugestão para uma tese de doutorado em economia industrial.

É possível tal *pipeline* perante a Constituição? Remete-se ao que já se falou sob o art. 1º. desta Lei, e ao capítulo sobre o *pipeline* patentário, mais acima neste livro.

Requisito de distintividade

Atende o requisito de distintividade a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida. Nova, no sentido de que ainda não está disponível no mercado relevante, a cultivar ainda tem de ser *distinta*, para merecer a proteção jurídica.

A distintividade, é resultado da existência de um conjunto de descritores claramente determinados, alcançando a margem mínima reconhecida pelo órgão encarregado da emissão do Certificado. Descritor vem a ser a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar.

O descritor é o elemento da criação de cultivar, cujo *conjunto novo*, se ultrapassa a chamada “margem mínima”, é comparável ao da novidade das patentes normais, que satisfaz ao critério da UPOV de distintividade. O parâmetro do tratado é que a variedade seja distinta de outras de “conhecimento geral”, deixando livre às legislações nacionais e que se deve entender como tal. A distintividade, como mencionado, é na verdade um critério agrotécnico; uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a pragas, etc.

Para a Lei, o descritor pode ser característica *morfológica, fisiológica, bioquímica* ou *molecular* desde que seja herdada geneticamente. O descritor integra um dos requisitos técnicos (biológicos) da proteção dos cultivares: o de distintividade. Não são, porém, os elementos biológicos os relevantes para a proteção jurídica, mas os agrotécnicos: a cultivar *serve* para alguma coisa, no campo econômico, e são estes elementos *úteis* os levados em conta para a tutela de direito. O simples diferencial biológico é irrelevante, em si mesmo.

A “margem mínima” a que se referiu acima é o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas. Com a noção anterior, de descritor, a de margem mínima perfaz o dado de distintividade.

É distintiva a criação cujo conjunto de descritores relevantes (descritores *úteis* segundo o critério agrotécnico, e não biológico) atinge a margem mínima de novidade - segundo o critério do órgão especializado - capaz de merecer a proteção jurídica. Note-se que, ao contrário dos critérios objetivos do sistema de patentes (atividade inventiva como um

parâmetro do *técnico no assunto*), a discricionariedade do órgão de concessão do Certificado é assegurada pela Lei como exclusividade sua, e assim *não está sujeita à revisão judicial*.

Pelo art. 11 do Regulamento, somente será aceito pedido de proteção para nova cultivar ou para cultivar essencialmente derivada na hipótese de o SNPC ter, previamente, divulgado as espécies vegetais e seus respectivos descritores mínimos.

Note-se, no entanto, que não basta que a margem mínima seja perceptível - como nota a alínea subsequente, ela tem de ser *claramente distinguível*. Tem-se aí, em parte, a mesma rejeição à inovação mínima, que no sistema de patentes é objeto do critério de *atividade inventiva*, como segurança de que a invenção não seja obviamente um resultado corriqueiro do que já existe. *De minimis non curat praetor*, e o direito só protegerá o que atinja uma margem mínima de distintividade que seja *claramente* distinguível. O requisito pretende evitar que uma diferença meramente cosmética¹⁰⁴⁴ entre o novo e antigos cultivares mereça proteção de direito.

Note-se que o critério americano, em *In Re John Walker*, 40 Agric. Dec. 1017 (1991) é diverso: basta para satisfazer a margem mínima que uma só característica estável, uniforme e distinta esteja presente. A *clareza* é satisfeita pela presença desta característica, seja ela evidente ou não¹⁰⁴⁵. A lei brasileira, ao contrário da da Comunidade Européia¹⁰⁴⁶, não define qual o campo onde se apurará a distintividade: sobre qual conjunto de cultivares já conhecidos, se fará a comparação?

Cabe ao órgão responsável pela proteção de cultivares divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura de pedidos de proteção. A divulgação obedecerá a uma escala de espécies, observado um cronograma legal, expresso em total cumulativo de espécies protegidas.

O cronograma é programático. Não há imposição ao Executivo, nem se constitui aqui uma faculdade exercitável pelos eventuais interessados, através, por exemplo, de mandado de injunção ou inconstitucionalidade por omissão. Não há garantia constitucional à retroação de um direito, constituído pela lei ordinária; pelo contrário, é altamente arguível a constitucionalidade do próprio direito.

O requisito de homogeneidade

Satisfaz o requisito de homogeneidade a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente.

1044 A expressão é de Marcelo Dias Varella, *Propriedade Intelectual de Setores Emergentes*, Atlas, 1996, p. 67.

1045 Note-se que, como narra Chisum e Jacobs, op. Cit., 6-14, tal abandono do critério da atividade inventiva pode trazer à consideração uma mácula de constitucionalidade. Fez bem, aqui, a lei brasileira.

1046 Ignacio Quintana Carlo, *El Reglamento CE Número 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales*, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. XVI (1996).

A Lei determina, aqui, a aplicação do critério de homogeneidade: não se apurará *in vitro*, mas em plantio, em escala comercial. Assim, é nula a concessão de proteção cujo objeto, *na escala comercial*, se comprove como excedendo o nível de variabilidade mínima, discricionariamente estabelecido pelo órgão competente.

O requisito de estabilidade

Reputa-se estável a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas. Aqui o parâmetro é objetivo, sem atribuir-se ao órgão administrativo o estabelecimento de parâmetros de homogeneidade.

Note-se que este é tanto um requisito de aquisição quanto de manutenção do direito. Pelo Regulamento, em seu art. 9º, o titular deve garantir que a cultivar protegida permaneça conforme sua descrição, após reproduções ou multiplicações sucessivas ou, quando o mesmo haja definido um ciclo particular de reproduções ou multiplicações, ao final de cada ciclo durante todo o prazo de proteção da cultivar.

O requisito de utilidade

Além da denominação própria, da distintividade, da estabilidade e da homogeneidade, a cultivar, para merecer proteção terá de ter *utilidade*: seja “passível de uso pelo complexo agroflorestal”. A proteção jurídica não aponta para uma criação em si, mas para uma *criação industrial*, como quer a Constituição Federal: dotada de uma utilidade para a economia, e sujeita aos princípios constitucionais de uso social da propriedade.

Entende-se como complexo agroflorestal o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental.

O contexto onde se fixa a exclusividade resultante do Certificado é o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais. A rigor, *o cultivo* para qualquer fim econômico, diretamente (venda do próprio cultivar), ou indiretamente (venda de seu óleo essencial). Como diz a lei, o que se protege é o *direito à reprodução comercial* (art. 8º.), ainda que a proteção recaia especificamente sobre o material de propagação. Não está no âmbito da exclusividade a atividade de cultivo que se faça fora da finalidade comercial (por exemplo, para pesquisa ou para simples decoração doméstica).

Cultivar originária e derivada

É derivada (a lei diz, inutilmente, “essencialmente derivada”) a cultivar que, cumulativamente:

predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;

não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

A noção de obra derivada, como, na área autoral, a tradução em face do originária, é comum a toda Propriedade Intelectual. Assim, as patentes de aperfeiçoamento, que podem mesmo resultar, no atual CPI/96, na hipótese de licença obrigatória de dependência. Salvo neste caso, e o das licenças obrigatórias autorais de tradução para os países em desenvolvimento, a regra geral é que a derivação presume autorização do titular dos direitos, enquanto estes subsistam. Ao contrário do que ocorria na UPOV 1978, na qual a exceção do obtentor subsistia sempre nas novas criações, a UPOV 1991 vincula, na ortodoxia dos demais sistemas da Propriedade Intelectual, as variedades *essencialmente derivadas* às originais, eliminando quanto a elas a exceção mencionada.

As questões que surgem são: quando uma nova cultivar é derivada, quando é independente?

A Lei aqui define a derivação de uma forma restritiva: é necessário - cumulativamente - que o cultivar tenha *distintividade*, segundo o mesmo critério que rege um cultivar originária; em face da originária, assim, a nova cultivar terá de superar as margens mínimas, como teria perante qualquer outra cultivar; que tenha novidade, como fixada no inciso V, mas segundo outros prazos, diferenciados por modalidade de aplicação (videiras, etc.); e que a derivada provenha *predominantemente* da que lhe é original, com idênticos traços resultantes de genótipos (ou de combinações destes) comuns a esta, salvo as diferenças resultantes da nova derivação.

O que é *predominantemente*? O requisito é inusitado, e apresentará possivelmente a maior dificuldade de aplicação. Será o critério “mais perto da originária do que de uma cultivar nova, não derivada”? As características demarcadas como protegidas na cultivar originária não deixam de sê-lo, pelo surgimento da derivada. O critério de predominância, assim, será de utilidade (características agrotécnicas), e não biológico: se a nova utilidade é predominante, esta será protegida de forma não dependente. Se a nova cultivar apresenta um aperfeiçoamento utilitário, mas as características biológicas forem em substância as mesmas (idênticos traços...), e as de utilidade *predominantemente* as da cultivar originária, teremos a hipótese da cultivar *essencialmente derivada*.

O critério de predominância será quantitativo ou qualitativo? Como dissemos, o fato de haver novas características, que satisfaz ao requisito da distintividade, não retira à cultivar anterior sua proteção. Assim, haverá ou não derivação pela presença em comum de traços biológicos protegidos, e diferença qualitativa de utilidade.

Na hipótese de combinação de vários originais, como se fixará a derivação predominante? No sistema geral da Propriedade Intelectual, do qual a proteção dos cultivares, malgrado o eventual desejo dos partícipes do setor econômico, não poderá muito distar, o

“predominante” não significará um, em exclusão de todos os outros. Cada cultivar originária, com sê-lo, cria sua própria esfera de exclusividade que obriga à autorização.

Autorização necessária para a derivação

Segundo o art. 10º § 2º. da LPC, é necessário a autorização do titular do direito de proteção da cultivar originária seja quando for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, seja quando uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida.

O § 2o. regula a derivação de um cultivar de outro (derivação de obra intelectual) e a utilização repetida de um cultivar protegido para obter outro cultivar, inclusive híbrido (derivação agrotécnica). As duas hipóteses nada têm em comum com a limitação prevista do inciso III do *caput* do art. 10º, e cujo teor é: pesquisa e desenvolvimento tecnológico não é produção comercial.

Assim, se para pesquisar ou fazer desenvolvimento tecnológico for indispensável a utilização repetida de um cultivar protegido, ainda assim *não será necessário qualquer autorização*. Nem para pesquisar ou desenvolver uma cultivar essencialmente derivada será necessária tal autorização. A licença só é exigível para a produção comercial.

O verdadeiro conteúdo deste parágrafo, fora a errônea remissão que faz, é aplicar à derivação de obra intelectual “cultivar” os princípios clássicos do Direito. De outro lado, em exceção à regra de que é restrita apenas a produção comercial direta de material de propagação com vistas à propagação (art. 9o.), cria uma segunda hipótese de exclusividade - a do uso *repetido*, vale dizer, constante, de um cultivar protegido para se chegar a outra variedade ou híbrido.

Quanto aos cultivares essencialmente derivados, vide a remissão que faz o art. 34 da LPC lei à licença compulsória de dependência prevista no art. 70 da Lei 9.279/96, que será aplicável, *mutatis mutandi*, ao caso em pauta. Vide, igualmente, o disposto no art. 51. da mesma Lei.

Conteúdo e limites do Direito

Natureza do direito

Pelo art. 2º da LPC, a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, que o art. 5º. define como sendo direito de propriedade.

O direito é caracterizado como sendo *de propriedade*. Entende-se, conforme as leis civis de tradição romanística, por propriedade (de bens corpóreos) a soma de todos os direitos possíveis, constituídos em relação a uma coisa: é a *plena in re potestas*. Uma definição analítica (como a do nosso Código Civil) seria: o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor dela, e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha. Os direitos reais diferentes da propriedade seriam exercícios

autônomos das faculdades integrantes do domínio, de parte deles, ou limitações e modificações.

Não obstante o fato de que os cultivares sejam objetos físicos, assim como seu material de propagação, a *propriedade é imaterial*. Como já vimos no primeiro capítulo deste livro, a propriedade não é sobre o elemento físico, que pode ser de outro proprietário, mas sobre uma *regra de reprodução*¹⁰⁴⁷. No caso, sobre as características do cultivar, expressas por um patrimônio genético existente no material de reprodução.

Como se conciliam os dois tipos de propriedade - físico e imaterial? O proprietário da planta pode tudo fazer com ela - comer, usar, vender, etc. -, menos o que é fixado na lei como exclusivo do titular do direito imaterial. O titular do direito imaterial nada pode fazer, senão o exercício exclusivo do que está no art. 8º. da Lei. Nos limites angustos de seu direito, pode fazer prevalecer sua limitação ao direito sobre a propriedade física.

Como ocorre com os bens da propriedade industrial e os direitos autorais, o Certificado de Cultivar é considerado bem móvel para todos os efeitos legais. Ao conferir ao direito à cultivar (que, obviamente, não é o “Certificado”, mero documento que evidencia a concessão, sem nenhuma materialidade cartular) a natureza de bem móvel a lei reflete a tradição do direito autoral e, agora, do Código de Propriedade Industrial, sem nada inovar ao entendimento doutrinário.

Direito exclusivo e excludente

Segundo o art. 1º. da LPC, o Certificado é “a única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País” .

Com esta redação imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito [de] obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa”) ao titular de um Certificado de Proteção à cultivar. Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, a das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusão objetiva poderia - e será - muito questionada, em particular em face da evolução da técnica.

Entendida como vedando a concessão de patentes sobre o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a versão posterior não previne a dupla (ou múltipla) proteção.

1047 Alois Troller, Précis du Droit de la Propriété Immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 1978, p. 34: La nature intellectuelle des biens immatériels - qui est indépendante de leur fixation corporelle et de leur emploi - leur assure un pouvoir particulier caractérisé dans le domaine de la fabrication et de la vente des biens. Une invention peut servir dans tous les pays comme règle pour fabriquer de façon illimitée une marchandise ou pour exécuter une activité. On peut représenter une oeuvre littéraire, musicale ou artistique en divers lieux et au même moment. L'usage du signe distinctif de l'entreprise ou de la marchandise maintient et renforce sa capacité de référence et, partant, d'individualisation. Tous les biens immatériels peuvent être la source d'un usage indéfiniment répété, quantitativement, dans le temps et dans l'espace

Entenda-se: “nenhum outro direito”, direito regulado por esta Lei. Muitas razões de direito podem obstar a livre utilização do cultivar, por exemplo, obrigações entre partes de um contrato celebrado sem violação das leis de defesa da concorrência.

Sanções pela violação do direito

Segundo o art. 37. são sujeitas a sanção de caráter indenizatório e punitivo os seguintes atos relativos a material de propagação de cultivar protegida, sem autorização do titular:

venda,

oferta à venda,

reprodução,

importação,

exportação,

embalagem ou armazenamento para os fins acima listados, ou

cessão a qualquer título.

Para efeitos da norma, é indiferente se em tais operações se usa a denominação correta ou com outra. A sanção de caráter indenizatório se dá segundo valores a serem determinados em regulamento.

O material todo poderá ser apreendido. O órgão competente destinará gratuitamente o material apreendido - se de adequada qualidade - para distribuição, como semente para plantio, a agricultores assentados em programas de Reforma Agrária ou em áreas onde se desenvolvam programas públicos de apoio à agricultura familiar, vedada sua comercialização

Será imposta ainda multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido. Havendo reincidência quanto ao mesmo ou outro material, será duplicado o percentual da multa em relação à aplicada na última punição.

A LPC ainda prevê que a hipótese é de crime de violação dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

O presente artigo é um primor de falta de técnica legislativa. Seus efeitos, na aplicação da presente lei, podem ser catastróficos. Caberia excluí-lo por inteiro da lei, por ofensa ao princípio constitucional do *substantive due process of law*, na proporção em que as leis, para serem razoáveis, tem de ser coerentes.

A incoerência resulta, primeiro, por o art. 37 efetuar uma mistura eminentemente difusa entre sanções civis, penais, administrativas, e não se sabe mais o quê.

O regulamento não determinará, certamente, a indenização; poderá, talvez, indicar certos parâmetros. Mas ainda assim, por adentrar em matéria cível ou de processo, nem mesmo isto fará, ou, fazendo-o, estará sujeito à óbvia comparação com os parâmetros de constitucionalidade. Aliás, o Regulamento em vigor, em seu art. 33, efetivamente escolheu determinar que a remuneração do titular será calculada com base nos preços de mercado

para a espécie, praticados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis.

A multa de 20% é administrativa, é civil, ou penal? Quem a recebe? Se penal, constituir-se-á na única sanção criminal, eis que não se tem pena privativa de liberdade? A apreensão é acautelatória, para obter prova processual, ou punitiva? Cabe tal confisco em face das regras constitucionais próprias? É a apreensão do objeto do crime, a que remonta o CPP? Sendo-o, continua tal figura contemplada pela Carta da República? Não seria pressuposto da manutenção de tal figura, como ocorreu no caso de apropriação de glebas utilizadas para plantio de tóxicos, que a previsão constasse do próprio teor da Carta?

A figura penal, se na verdade há alguma, é extremamente defectiva. Vide o que se disse sob o art. 9º. desta Lei. Claramente o alcance da proteção do art. 9º. não é esgotada por este art. 37 - o tipo penal é mais estreito do que o permite o citado art. 9º.

Para terminar este rol de dúvidas, vale lembrar que o § 3º. certamente não pode ser entendido à letra, a não ser no tocante às suas repercussões penais. Pois o art. 10 trata de muitas coisas, por exemplo, da noção de cultivar essencialmente derivada. Não haverá sanções civis para o uso de uma cultivar essencialmente derivada, sem autorização? Certamente não haverá sanção *penal*, já pelo resultado das incertezas redacionais, já pelo fato de que tal efeito, querido ou não, não faz boa política legislativa.

Limites ao direito

Contrariamente ao que ocorre com as patentes, o conteúdo do direito tem um elemento *material* e outro jurídico. A exclusividade recai sobre uma parcela específica do cultivar, biologicamente determinada.

Limite físico da exclusividade

Segundo o art. 8º da LPC, a proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

Propagação é a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância dessas ações. A propagação, na LPC, é uma noção essencialmente jurídico-econômica, seja qual for seu substrato biológico. Nomenclalmente, é elemento essencial para o conceito legal de “material de propagação”, objeto central da proteção jurídica. O que recebe proteção direta não é sequer o cultivar, mas o material de propagação deste (art. 9º., art. 37).

Assim, propagação é a exploração econômica, através de um dos meios de Direito, seja pela reprodução sexual ou qualquer outro meio (multiplicação).

Entende-se como material propagativo toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação. Como vimos, é o material de propagação o objeto central da proteção jurídica. O que recebe proteção direta não é o cultivar, mas o material de propagação deste (art. 9º., art. 37). O material de propagação é definido como toda e qualquer parte da planta (vide, abaixo, a definição de planta inteira) *ou* estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua específica definição legal. É, assim, tanto o polo ativo quanto o passivo de um procedimento de reprodução ou multiplicação.

A redação é compatível com a UPOV 1978; a Convenção de 1991 protegeria *todo* o material da planta, e não só o elemento reprodutivo. Sendo o cultivar simultaneamente um exemplar de uma *regra de reprodução* (objeto de um direito intelectual) e um objeto material, como compatibilizar as duas coisas? A lei entende que a proteção recai não sobre a planta inteira, mas sobre o *material de propagação*. Mais precisamente - e isso é importante - sobre a *função* de propagação.

Note-se a definição legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar. Por oposição ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a planta inteira se define pelo composto de todas as partes *passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar*.

O material de propagação - uma semente - pode ser comida, ou dela extraída óleo combustível; nem por isso haverá direito exclusivo do titular do Certificado. Não é por ser material de propagação, mas por ser ele *usado como tal*, que se exerce o direito.

Limite Jurídico

Pelo art. 9º do LPC, a proteção assegura a seu titular apenas *o direito à reprodução comercial* no território brasileiro. Assim, terceiros não podem, durante o prazo de proteção:

realizar a produção com fins comerciais, do material de propagação da cultivar, sem autorização; ou

oferecer à venda ou a comercialização o mesmo material.

Em adição ao que já se disse, há que entender que não é qualquer uso do material propagativo para fins de propagação que recai sobre o privilégio. Este uso, para ser restrito, tem de ser *comercial*, que a lei indica ser produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização. Mesmo sob tais restrições, ainda é preciso conferir as limitações complementares do art. 10, *caput*. De outro lado, há outros direitos exclusivos, além do descrito neste artigo, no art. 10, § 2o.

Assim, o cultivar é apenas um contexto, quanto ao qual se satisfazem os *pressupostos de proteção* (técnicos e jurídicos); mas o objeto da proteção é a circulação econômica do material de propagação.

Note-se que a Lei não diz *para fins econômicos*. Há certamente produção para fins econômicos (como a de aperfeiçoamento tecnológico) que não é comercial. Também, como se verá, não está limitado o uso comercial *indireto*. Veda-se a produção de material de propagação *para ser vendido para fins de reprodução*, assim como o oferecimento à venda de tal material, ou sua efetiva comercialização. E só isso.

Mas o art. 37 desta lei, especificando e, por vezes, introduzindo confusão, considera sujeito à sanção os atos de vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como

embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título ¹⁰⁴⁸. Redação defectiva a do art. 37, pois deixa de levar em consideração importantes atos que são comerciais mas não implicam em venda nem, tecnicamente, cessão, como o de empréstimo, escambo, etc.

Limites quanto ao prazo

Pelo art. 11 da LPC, a proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos. A duração é compatível com a UPOV 1978. Para a UPOV 1991, o prazo será de, no mínimo, vinte anos.

Diz o art. 12 que, decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.

Limitações legais ao direito – Fair Usage

O art. 10 da LPC introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelos art. 5º, 9º. e 37, resultantes da cláusula final do art. 5º., XXIX Carta de 1988, que condiciona a propriedade das criações industriais à função social (Vide legislação comunitária, art. 14). Aquele que pratica os atos cobertos por uma limitação ao direito do titular do Certificado não está sujeito aos efeitos da exclusividade.

Como já se disse, tais restrições ao pleno exercício dos direitos seriam limitações administrativas, definidas como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social ¹⁰⁴⁹”.

Já tivemos ocasião de definir como limitações legais aos direitos de propriedade intelectual certos elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo ¹⁰⁵⁰. Repetimos aqui nosso exemplo comparativo: o dever do proprietário de permitir o acesso à água potável inclusa pelos titulares de imóveis circundantes.

A LPC considera *fora da exclusividade* uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do Certificado. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral ¹⁰⁵¹, trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias*), *objetivas* e *incondicionais* à exploração da direito à cultivar ¹⁰⁵².

1048 A legislação da Comunidade Européia, além dos atos citados pelo art. 9o. da lei brasileira, ainda considera protegidos a multiplicação (sem a cláusula com fins comerciais), o acondicionamento com vistas à propagação, a exportação, a importação e o armazenamento.

1049 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 1a 1a. edição, 1988.

1050 José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, Forense, 1980, pg. 254.

1051 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

1052 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva.

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a da exclusividade imposta à exploração comercial do cultivar, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar.

Em suma, o art. 10 elenca *exemplificativamente* atos não caracterizados como de uso comercial. A regra geral é a do art. 9o. Não se pretende excluir o uso próprio, os atos de efeito comercial indireto, a cooperação entre produtores rurais, nem a pesquisa e desenvolvimento, etc., já pelo interesse social relevante na limitação, já pelo alcance intrínseco da exclusividade concedida. De qualquer maneira enfatize-se que todos os atos privados ou de fins não comerciais, quaisquer sejam eles, mesmo não listados no art. 10, fogem ao art. 9o., e não estão assim abrangidos pela exclusividade¹⁰⁵³.

Limitação legal: uso próprio

Pelo inciso I do art. 10o., não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha.

Tal disposição na verdade não limita nenhum direito que já não estivesse limitado pelo art. 9o., eis que o ato mencionado (reserva e plantação de sementes) *para uso próprio* não constitui uso comercial.

Note-se que o dispositivo serve para configurar o conceito de uso comercial como sendo *direto*: se o plantio de um cultivar de milho para uso próprio se destina, após a colheita, à comercialização de espigas, nem por isto haverá sujeição do plantador à exclusividade desta Lei. Note-se também que a lei exige que a produção se dê no próprio estabelecimento rural (no sentido, de que o produtor seja proprietário) ou de que tenha *posse*. E “semente” terá a definição legal, que não se reduz ao que é entendido comumente como tal.

Semente para a LPC é toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar. A definição legal não se identifica com a do dicionário. Semente não é, tradicionalmente, *toda e qualquer estrutura vegetal*. “Estrutura”, ainda que distinta - mais restrita - do que a lei entende como *material propagativo*, tem um alcance muito mais amplo do que “semente”. Assim, o pólen se inclui na definição legal, como também o óvulo antes da fertilização, os elementos de enxerto, etc.

A noção legal de semente é usada para definir os limites do direito do titular do Certificado, pois é uso lícito o de quem “reserva e planta sementes para uso próprio” ou o do “pequeno produtor rural que multiplica sementes, para doação ou troca” (art. 10o.) A extensão maior é assim notável, por implicar em restrição de direitos.

A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente.

1053 Carlo, op.cit., p. 96.

Limitação legal: venda para consumo

Pelo inciso II do art. 10º., não viola direito quem usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos.

O inciso II confirma que não é o uso do material de propagação, como parte de uma planta de inteira, ou mesmo em si mesmo, que atinge os limites da exclusividade. Exclusivo é apenas *o uso comercial* (tal como definido no art. 9o.) *de material de propagação para fins de propagação*. O milho comido ou vendido para alimento ou para fins industriais não é sujeito ao privilégio; mas a eventual espiga debulhada, vendida para ser plantada, estará sob a reserva legal. Vide, quanto a este inciso, o que dispõe o § 2o. deste artigo.

Note-se, neste inciso II, o uso da expressão “para fins reprodutivos”; *dixit minus quam voluit*. Na verdade, deveria ser “para fins de propagação”.

Limitação Legal: aperfeiçoamento tecnológico

Também não viola direitos quem utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica.

O livre uso do cultivar no melhoramento genético ou na pesquisa científica (inciso III) representa um limitador crucial, como se viu no estudo das bases constitucionais da propriedade intelectual. O direito exclusivo, que confronta contra o princípio da livre iniciativa, serve para incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico; não pode ser usado para impedi-lo.

A rigor, tal emprego não tem fim *comercial*. Mas não é só o melhoramento universitário, governamental ou desinteressado que está coberto pela exceção. Também a pesquisa e desenvolvimento feito por empresas estará abrangido pela regra. É o que deriva da definição do art. 9o., iluminado pelas limitações deste art. 10. Vide, quanto a este inciso, o que dispõe o § 2o. deste artigo. É regra internacionalmente aceita a de que haja livre acesso à cultivar para desenvolvimento de novas cultivares ¹⁰⁵⁴.

Limitação Legal: pequenos produtores

Não viola direitos o pequeno produtor rural que multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público.

No caso, pequeno produtor rural é quem, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos:

- I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro;
- II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir;

1054 Carlo, op,cit., p. 97.

III - não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor;

IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e

V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

Modalidade também de uso não comercial, ainda que de natureza econômica, é o ato descrito aqui. Tem cunho cooperativo (não exatamente de *ato cooperativo* na acepção legal) a atuação do *pequeno* produtor rural, ao multiplicar sementes, *para doação ou troca*, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais. A manutenção de programas *autorizados pelo Poder Público* de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, seja conduzidos por órgãos públicos ou por organizações não-governamentais, foge da estrita caracterização do art. 9o. A noção de pequeno produtor rural está no § 4o.

Limitações específicas para cana de açúcar

No caso de cana de açúcar, deixam de aplicar-se uma série de limitações legais às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, mas só quando destinadas à produção para fins de processamento industrial.

Assim, como exceção à regra de que não se aplica direito exclusivo no caso de uso próprio, na multiplicação de material vegetativo da cana, mesmo que para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar. No entanto, quando, para a concessão dessa autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor.

O parágrafo excepciona do regime das limitações do inciso I do *caput* do art. 10 (mas não do estatuto geral do art. 9o.) as *novas* lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área igual ou maior do que quatro módulos fiscais, de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção de cana de açúcar *para fins de processamento industrial*. Neste caso, o produtor fica sujeito à autorização, mas os *royalties* eventualmente devidos não poderão “ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor”.

Assim, impossível para o titular dos direitos cobrar preço uniforme, preço “de mercado”, ou com base em eventual custo do desenvolvimento da tecnologia. O preço é, em qualquer hipótese, *limitado* pela equação financeira que viabilize economicamente a produção - e entenda-se, não a produção em geral, mas a do produtor específico. Excessivo, e sujeito às regras de abuso do poder econômico, será o royalty cobrado em violação de tais regras, e o órgão competente, para evitar a perpetuação do abuso, poderá liminarmente tomar as medidas que assegurem a produção, enquanto se efetuam os cálculos relativos ao *royalty* devido.

A lei previu uma isenção temporária desta regra excepcional, para os produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação da LPC, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida.

As características dos diferentes mercados, assim como os dados agrotécnicos dos diferentes cultivares, levam as várias legislações nacionais a darem proteção diferenciada aos tipos biológicos diversos. Na hipótese, porém, o casuísmo parece evidente, e portanto de difícil compatibilidade com os parâmetros constitucionais.

A base constitucional do presente dispositivo é a cláusula final do art. 5o., XXIX da Carta de 1988, no que condiciona o direito de propriedade das criações industriais aos fins sociais, assim como ao desenvolvimento econômico e tecnológico.

Do Pedido de Proteção

Pelo art. 13 da LPC, o pedido de proteção será formalizado mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, ou por seu procurador, e protocolado no órgão competente. Desata forma, o direito não nasce com a criação; não temos aqui um *direito autoral* na forma tradicional. O que nasce com a criação é o direito de pedir proteção¹⁰⁵⁵. Sem pedir proteção, nos prazos legais, o cultivar vai a domínio público.

A proteção, no território nacional, de cultivar obtida por pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior deverá ser solicitada diretamente por seu procurador, com domicílio no Brasil.

O pedido de proteção só poderá se referir a uma única cultivar; aqui se reflete o princípio da unidade do privilégio, consagrado na lei de patentes: se a reivindicação se referir a mais de uma cultivar, não será recebida e, se o for, ter-se-á por nulo.

Além do requerimento, o interessado deverá apresentar ao órgão competente:

I - a espécie botânica;

II - o nome da cultivar;

III - a origem genética;

IV - relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores exigidos;

V - declaração garantindo a existência de amostra viva à disposição do órgão competente e sua localização para eventual exame. A amostra viva é a fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se utilizada na propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados. Ao contrário do que ocorre nas patentes tradicionais, no caso de cultivares o pressuposto da proteção jurídica é a submissão de um exemplar do invento. Nele, deverão ser verificados os pressupostos técnicos (distinguilidade, homogeneidade e estabilidade) e de novidade.

VI - o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas;

1055 Vide o que se disse quanto à diferença entre o direito de pedir proteção, o direito ao pedido e o direito resultante do privilégio no capítulo sobre patentes.

VII - comprovação das características de DHE, para as cultivares nacionais e estrangeiras. Trata-se de procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas. O teste em questão é o pressuposto da protegibilidade. Tais testes, pelo que diz a lei, serão exigíveis para os dois tipos de cultivares - autoduplicativos ou não. A menção a ciclo reprodutivo, assim, deve ser entendido: autogâmico ou não.

VIII - relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto com controles específicos ou designados pelo órgão competente;

IX - prova do pagamento da taxa de pedido de proteção;

X - declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou no exterior; XI - declaração quanto à existência, em outro país, de proteção, ou de pedido de proteção, ou de qualquer requerimento de direito de prioridade, referente à cultivar cuja proteção esteja sendo requerida;

XII - extrato capaz de identificar o objeto do pedido.

No ato de apresentação do pedido de proteção, proceder-se-á à verificação formal preliminar quanto à existência de sinonímia e, se inexistente, será protocolado, desde que devidamente instruído. Do protocolo de pedido de proteção de cultivar constarão hora, dia, mês, ano e número de apresentação do pedido, nome e endereço completo do interessado e de seu procurador, se houver.

O pedido de proteção, em extrato capaz de identificar o objeto do pedido, será publicado, no prazo de até sessenta dias corridos, contados da sua apresentação; desta publicação, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais impugnações, dando-se ciência ao requerente.

Concessão provisória .

Publicado o pedido de proteção, será concedido, a título precário, Certificado Provisório de Proteção, assegurando, ao titular, o direito exclusivo de exploração comercial da cultivar. Como no caso de patentes, há proteção mesmo antes da concessão do privilégio; mas, no caso de patentes, inexistente qualquer emissão de certificado provisório.

Continuação do procedimento

O relatório descritivo e os descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade não poderão ser modificados pelo requerente, exceto para retificar erros de impressão ou datilográficos; se imprescindível para esclarecer ou precisar o pedido e somente até a data da publicação do mesmo; se cair em exigência por o pedido de proteção não estar de acordo com as prescrições legais, tecnicamente mal definido ou se houver anterioridade, ainda que com denominação diferente.

Se necessário, serão formuladas exigências adicionais julgadas convenientes, inclusive no que se refere à apresentação do novo relatório descritivo, sua complementação e outras informações consideradas relevantes para conclusão do exame do pedido. A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de sessenta dias, contados da ciência da notificação

acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa. O pedido será arquivado se for considerada improcedente a contestação oferecida à exigência.

O pedido será indeferido se a cultivar contrariar as disposições legais

Da decisão que denegar ou deferir o pedido de proteção caberá recurso no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação. Interposto o recurso, o órgão competente terá o prazo de até sessenta dias para decidir sobre o mesmo.

O Certificado de Proteção de Cultivar será imediatamente expedido depois de decorrido o prazo para recurso ou, se este interposto, após a publicação oficial de sua decisão. Deferido o pedido e não havendo recurso tempestivo, a publicação será efetuada no prazo de até quinze dias, mediante publicação oficial.

Do Certificado de Proteção de Cultivar deverão constar o número respectivo, nome e nacionalidade do titular ou, se for o caso, de seu herdeiro, sucessor ou cessionário, bem como o prazo de duração da proteção. Constarão também do Certificado de Proteção de Cultivar o nome do melhorista e, se for o caso, a circunstância de que a obtenção resultou de contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou outra atividade laboral, fato que deverá ser esclarecido no respectivo pedido de proteção.

Manutenção de amostra viva.

Obtido o Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo Certificado se, notificado, não a apresentar no prazo de sessenta dias. Além disso, a quando da obtenção do Certificado Provisório de Proteção ou do Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a enviar ao órgão competente duas amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulação e exame, outra para integrar a coleção de germoplasma.

Vide, nos capítulos anteriores desta obra, o que se disse quanto à questão da acessibilidade e publicidade das criações biológicas. A Lei, aqui, não só obriga a manutenção de um parâmetro de prova, para o caso de contrafação, mas também assegura que o germoplasma recaia em domínio público, ao fim da proteção. Mais ainda, a amostra viva servirá para determinar, a qualquer tempo, a pertinência do teste DEH.

A amostra está regulada, presentemente pela Instrução Normativa Nº 8 De 25 De Junho De 1999, que preceitua que a guarda e conservação das amostras vivas destinadas à manipulação e coleção de germoplasma de cultivar protegida, nos termos do parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.456/97, caberão ao titular do Certificado de Proteção, ou ao seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. As amostras vivas deverão ser restituídas, em perfeito estado de conservação, ao final do período de proteção da cultivar, ou a qualquer tempo em que sejam solicitadas, ao SNPC, na qualidade de órgão depositante.

Alterações no Cultivar

A titularidade da proteção de cultivar poderá ser transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária; estas, assim como a alteração de nome, domicílio ou sede de seu titular, as condições de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, suspensão transitória ou cancelamento da proteção, após anotação no respectivo processo, deverão ser averbados no Certificado de Proteção.

Serão igualmente anotados e publicados os atos que se refiram, entre outros, à declaração de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, suspensão transitória, extinção da proteção ou cancelamento do certificado, por decisão de autoridade administrativa ou judiciária.

A averbação não produzirá qualquer efeito quanto à remuneração devida por terceiros ao titular, pela exploração da cultivar protegida, quando se referir a cultivar cujo direito de proteção esteja extinto ou em processo de nulidade ou cancelamento.

A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros, depois de publicado o ato de deferimento. Da denegação da anotação ou averbação caberá recurso, no prazo de sessenta dias, contados da ciência do respectivo despacho.

A requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interesse, que tenha ajuizado ação judicial relativa à ineficácia dos atos referentes a pedido de proteção, de transferência de titularidade ou alteração de nome, endereço ou sede de titular, poderá o juiz ordenar a suspensão do processo de proteção, de anotação ou averbação, até decisão final.

Anuidades.

O pagamento das anuidades pela proteção da cultivar, a serem definidas em regulamento, deverá ser feito a partir do exercício seguinte ao da data da concessão do Certificado de proteção.

Denominação

Toda cultivar deverá (diz o art. 15 da LPC) ter denominação que a identifique, destinada a ser sua denominação genérica, devendo para fins de proteção, obedecer aos seguintes critérios:

- I - ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica;
- II - ter denominação diferente de cultivar preexistente;
- III - não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua procedência.

Pelo Decreto 2.366/97, a denominação de cultivar a ser protegida deverá ter no mínimo uma palavra e, no máximo, três, uma combinação alfanumérica, uma combinação de palavras e letras, ou uma combinação de palavras e números.

Como narramos acima, o direito ao cultivar nasceu como uma forma do direito de marca. Esta genealogia se demonstra neste art. 15, onde regulam-se direitos e obrigações mais propriamente compreendidos entre a proteção dos signos distintivos.

A denominação não será marca, com ser *genérica*; assim, a denominação não pertence ao titular do Certificado. É *requisito*, e não atributo. Mas não poderá conflitar com registro ou outro signo já existente como de terceiros, ou fixado como indicação geográfica protegida, com o qual possa colidir. Nem poderá ser registrado ou protegido, posteriormente, como marca, nome comercial, etc., a não ser na proporção que os respectivos sistemas jurídicos o permitam.

Os incisos caracterizam os requisitos internos do sistema de denominações de cultivares, não da colisão de sistemas. São eles similares a dos demais sistemas de signos distintivos: a) deve ter distintividade, vedado o uso de números ¹⁰⁵⁶; b) deve ter novidade, em face de outras denominações; e c) veracidade, evitando o engano ao consumidor ou em desfavor a concorrente.

Segundo o Decreto 2.366/97, quanto ao requisito de distintividade: a designação da cultivar deve permitir sua identificação da cultivar; não pode ser suscetível de indução a erro ou a confusão quanto à origem, à procedência, às características, ao valor ou à identidade da cultivar, ou quanto à identidade do obtentor; não pode referir-se refira unicamente a atributos comuns de outras cultivares da mesma espécie; não pode constar de um nome botânico ou comum de um gênero ou espécie; não pode incluir termos como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos mesmos; não pode por motivos distintos, resultar como denominação genérica da cultivar;

Quanto à questão da novidade: não pode ser idêntica ou possa confundir-se com outra denominação que designe uma cultivar preexistente de uma mesma espécie botânica ou de uma espécie semelhante; não pode ser idêntica ou possa confundir-se com outra designação sobre a qual um terceiro possua direito de proteção anterior; não pode incluir termos como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos mesmos; não pode por motivos distintos, resultar como denominação genérica da cultivar; não pode conflitar no todo ou em parte, marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal, ou de aplicação da cultivar, ou marca notória.

Quanto à veracidade, a designação não pode incluir termos como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos mesmos; não pode por motivos distintos, resultar como denominação genérica da cultivar. O regulamento impõe a obrigação de que a pessoa física ou jurídica que produzir para fins comerciais, vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins material de propagação de cultivar protegida ficará obrigada a utilizar a denominação aprovada por ocasião da proteção da mesma.

A denominação da cultivar protegida poderá ser associada a uma marca industrial ou comercial ou a um nome comercial ou ainda a uma denominação similar, desde que seja facilmente reconhecida e devidamente autorizada pelo titular da referida cultivar. Também, quando a cultivar já se encontrar protegida ou em processo de proteção em outro país,

1056 Vide, quanto à distintividade, novidade e veracidade, o que se diz no capítulo sobre signos distintivos desta obra.

deverá ser mantida a mesma denominação, salvo quando esta for inadequada em face de razões lingüísticas ou por algum dos motivos enumerados no parágrafo anterior, cabendo, neste caso, ao requerente propor outra denominação, sob pena de arquivamento do processo do pedido de proteção.

Segundo o decreto, numa vedação inexistente na lei, mas clássica na propriedade Intelectual, a designação não pode ser contrária à moral e aos bons costumes.

Note-se que o Decreto 2008, , de 12 de novembro de 2001, que "Dispõe sobre a execução do Trigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 18 (Decisão CMC no 1/99 - Acordo de Cooperação e Facilitação sobre a Proteção das Obtenções Vegetais nos Estados Partes do Mercosul), entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, de 23 de agosto de 2001", ainda prevê o seguinte:

Artigo 2º

Denominação das variedades

1. Uma variedade só poderá ser objeto de solicitação de concessão de um direito de obtentor sob a mesma denominação em todos os Estados Partes.

2. Cada Estado Parte deverá registrar a denominação proposta, a menos que comprove que a mesma não se ajusta ao Artigo 13 do Convênio da UPOV, Ata 1978, ou seja inadequada no território desse Estado Parte. Neste caso, exigirá que o obtentor proponha outra denominação .

3. A autoridade de um Estado Parte deverá assegurar a comunicação às autoridades dos demais Estados Partes das informações relativas às denominações de variedades.

4. Toda autoridade deverá transmitir suas observações sobre o registro de uma denominação à autoridade que a tenha comunicado.

5. Não deverão ser aceitas como denominações de variedades vegetais marcas registradas, segundo as normas vigentes em cada Estado Parte.

Da licença compulsória e do uso público

Fundamentos da licença

A cultivar protegida, segundo o art. 27 da LPC, poderá ser objeto de licença compulsória, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar. Na apuração da restrição injustificada à concorrência, a autoridade observará, no que couber, o disposto no art. 21 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.

Como se lê no parecer do Relator do Projeto da LPC no Senado, Senador Lúcio Alcântara:

Tal exceção ao privilégio do monopólio concedido ao obtentor do direito ocorre nos casos em que as cultivares forem utilizadas com a finalidade de pesquisa voltada para o desenvolvimento de novas cultivares ou de cultivares essencialmente derivadas; nos casos em

que as cultivares forem utilizadas por pequenos proprietários rurais e para seu uso; e, ainda, nos casos em que a autoridade competente conceder licença compulsória para o seu uso. Esses preceitos, estabelecidos pelo projetos, são precauções de extrema relevância para a defesa dos interesses maiores da sociedade brasileira. Com isso, impede-se a possibilidade de o privilégio que venha a ser concedido pela sociedade a determinada cultivar possa vir a ser utilizado para obstaculizar o avanço do melhoramento genético com base nesta cultivar.

Com a possibilidade da concessão de licença compulsória, impede-se, também, que o privilégio concedido ao proprietário do direito sobre determinada cultivar possa vir a ser utilizado para prejudicar a produção e o mercado agroflorestal brasileiro, impedindo ou dificultando, por exemplo, a produção em território nacional de produtos derivados da referida cultivar.

Preserva-se, também, a possibilidade de o pequeno produtor rural reproduzir sementes ou outro material de reprodução ou de multiplicação vegetativa para uso próprio, concedendo-se a ele melhores condições para competir no mercado de produtos agroflorestais.

A lei mencionada é a Lei Antitruste, e no dispositivo em questão elenca as condutas ilícitas perante as regras de Direito de Defesa da Concorrência; a autoridade não *observará* o art. 21, mas considerará *infração da ordem econômica* o cometimento de qualquer dos fatos tipos.

A remissão que faz o art. 34 à lei 9.279/96 é importantíssimo neste contexto. Como o art. 28 não elenca quais fundamentos da licença compulsória de cultivar, e a Lei 9.279/96 soma ao abuso de poder econômico também à simples falta de uso, não se deve concluir do fato de que a decisão do pedido é cometida ao CADE, que a falta de uso não seja uma das razões possíveis de justificar licença compulsória.

Com efeito, três razões dão ensejo à licença: a) abuso de poder econômico (remissão à lei 8.444/94) b) falta de uso (remissão à Lei 9.279/96) c) dependência (mesma remissão). Em todos casos, a decisão, face à sua natureza essencialmente econômica (não necessariamente relativa a uma *infração da ordem econômica*), é competência do CADE.

O art. 35, ao excluir os casos de abuso de poder econômico da limitação temporal da primeira licença compulsória (três anos do Certificado Provisório), põe claro que há outras razões, além destas, para possibilitar a licença compulsória.

A licença compulsória somente poderá ser requerida após decorridos três anos da concessão do Certificado Provisório de Proteção, exceto na hipótese de abuso do poder econômico, quando o poderá ser a qualquer tempo.

§ 2º. A remuneração a que se refere o caput será arbitrada pelo SNPC na falta de acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licença compulsória, tomando por base percentuais livremente negociados segundo as práticas correntes de mercado para a espécie.

Deveres do licenciado

Impõe-se o titular da licença compulsória assegurar a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua

qualidade e a remuneração razoável ao titular do direito de proteção da cultivar. A licença compulsória de cultivares é figura quase que universal; mesmo os Estados Unidos, país notoriamente inimigo de tal instituto, prevêem o licenciamento, para fins de abastecimento do mercado em caso de necessidade pública.

O dispositivo em questão provê os objetivos da licença e, até certo ponto, os poderes do beneficiário do licenciamento. O requerente da licença sob o art. 30, *a contrario sensu*, deverá indicar quais dos propósitos elencados no art. 28, ou quais infrações previstas no art. 21 da Lei 8884/94, a licença em tese prevenirá ou propiciará.

Natureza e efeitos da licença

A licença compulsória consistirá numa autorização por parte da autoridade competente, a requerimento de legítimo interessado, para que este proceda a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular. A autorização vigorará por prazo de três anos prorrogável por iguais período; será concedida sem exclusividade e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento. O regulamento não fixará a remuneração, mas *a forma de calculá-la*.

A licença compulsória *sob esta Lei* nunca será de ofício, o que é certamente uma curiosa opção para quem não se achava tolhido pelas regras de TRIPS. Mas haverá *uso público restrito*, sob o art. 36. Atendidos os pressupostos de sua própria lei de regência, nada impedirá a SDE ou o CADE, para fins de prevenção ou para remediar infração à ordem econômica, tomar medidas que importem em licenciamento até em prazos e condições diversos dos estipulados aqui. Os poderes deste capítulo não são exclusivos em face da competência geral dos órgãos em questão, sendo, como são, norma especialíssima.

Requisitos da licença

Diz o art. 30 da LPC que o requerimento de licença compulsória conterá qualificação do requerente e do titular do direito sobre a cultivar; descrição suficiente da cultivar; os motivos do requerimento; prova de que o requerente diligenciou, sem sucesso, junto ao titular da cultivar no sentido de obter licença voluntária; prova de que o requerente goza de capacidade financeira e técnica para explorar a cultivar.

Pelo art. 21 do Regulamento, considera-se legítimo interessado, para fins de requerer licença compulsória, o produtor de sementes como definido em lei, desde que contra ele não exista representação por infração à ordem econômica, nos termos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994. Este último requisito é claramente ilegal.

Sob o argumento de fixar os requisitos formais do requerimento, este art. 30 na verdade coloca requisitos substantivos: o de que o pedido deva ser fundamentado, levando-se em conta os dispositivos do art. 28 (e, se for o caso, também os do art. 21 da Lei 8884/94); o de que tenha havido prévia recusa de licença voluntária; e a de que tem, em tese, condições *técnicas e financeiras* de explorar a licença. Não será porém obrigado a demonstrar que tem condições técnicas de explorar efetivamente o objeto da proteção, eis que só a efetiva prática conciliará os propósitos e sua eficácia.

O requisito de capacidade técnica e econômica é detalhado no art. 22, VI do Regulamento, exigindo-se demonstrar:

- a) área de sua propriedade ou cooperada;
- b) capacidade de beneficiamento de sementes;
- c) capacidade de armazenamento;
- d) responsável técnico;
- e) laboratório próprio ou de terceiros para análise de sementes;
- f) rede de distribuição de sementes;
- g) relação de clientes;
- h) relação descritiva das cultivares por ele produzidas e comercializadas, por gênero ou espécie vegetal;
- i) prova do seu registro, como produtor de sementes, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
- j) capital compatível com os custos da operação;
- k) outras provas exigidas em ato específico do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Procedimento

O requerimento de licença será dirigido ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Recebido o requerimento, o Ministério intimará o titular do direito de proteção a se manifestar, querendo, no prazo de dez dias. Com ou sem a manifestação de que trata o parágrafo anterior, o Ministério encaminhará o processo ao CADE, com parecer técnico do órgão competente e no prazo máximo de quinze dias, recomendando ou não a concessão da licença compulsória.

Se não houver necessidade de diligências complementares, o CADE apreciará o requerimento no prazo máximo de trinta dias. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o Ministério da Justiça, no âmbito das respectivas atribuições, disporão de forma complementar sobre o procedimento e as condições para apreciação e concessão da licença compulsória, observadas as exigências procedimentais inerentes à ampla defesa e à proteção ao direito de propriedade instituído por esta Lei.

A licença compulsória não ficará à espera da regulamentação de que trata este dispositivo: as normas previstas serão facultativas, pois complementares. Os cuidados da Lei já satisfazem, em essência, o *due process of law*.

Da decisão do CADE que conceder licença requerida não caberá recurso no âmbito da Administração nem medida liminar judicial, salvo, quanto à última, ofensa ao devido processo legal. Aplicam-se à licença compulsória, no que couber, as disposições previstas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, mas substituindo-se o INPI pelo SNPC.

A lei citada é o Código de Propriedade Industrial de 1996. Os dispositivos pertinentes são os seguintes:

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º. A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º. No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º. No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º. A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º. Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º. Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º. O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º. O requerente de licença que invocar abuso de direitos patenteários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrante dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º. No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º. O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º. Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

Remuneração

Diz o art. 21 do Regulamento que a remuneração será arbitrada pelo SNPC na falta de acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licença compulsória, tomando por base percentuais livremente negociados segundo as práticas correntes de mercado para a espécie.

Da licença de interesse público

Diz o art. 36 da LPC que a cultivar protegida será declarada de uso público restrito no exclusivo interesse público, para atender às necessidades da política agrícola, nos casos:

- a) de emergência nacional,
- b) abuso do poder econômico, ou
- c) outras circunstâncias de extrema urgência e
- d) em casos de uso público não comercial.

A cultivar é lançada em uso público restrito por ato do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, *ex officio*, com base em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes. O efeito do ato administrativo é permitir a exploração direta do direito pela União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma a ser definida em regulamento.

Da extinção do direito de proteção

Diz o art. 40 da LPC que a proteção da cultivar extingue-se pela expiração do prazo de proteção estabelecido nesta Lei; pela renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores; pelo cancelamento do Certificado de Proteção nos termos do art. 42. A renúncia à proteção somente será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. É claramente dito que após extinta a proteção, seu objeto cai em domínio público.

Cancelamento do direito

A LPC prevê uma série de razões de “cancelamento” do direito, o que corresponderia, em boa parte, à caducidade das patentes. Algumas delas são resultantes da perda subsequente de pressupostos da proteção, outras de não cumprimento de deveres por parte do titular. As razões são:

- I - perda de homogeneidade ou estabilidade;
- II - ausência de pagamento da respectiva anuidade;
- III - quando não forem cumpridas as exigências pertinentes;
- IV - não apresentação da amostra viva à depósito;
- V - pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.

O procedimento se inicia *ex officio* ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse. O titular será notificado da abertura do processo de cancelamento, sendo-lhe assegurado o prazo de sessenta dias para contestação, a contar da data da notificação. Da decisão que conceder ou denegar o cancelamento, caberá recurso no prazo de sessenta dias corridos, contados de sua publicação. A decisão pelo cancelamento produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação de instauração *ex officio* do processo.

Dos fundamentos de cancelamento administrativo, o que merece especial anotação é o do inciso V, cuja razão é a de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana. O que se tem de enfatizar é a natureza do direito de propriedade a que esta lei se volta.

O direito não é de *usar o cultivar*, mas de fazê-lo *com exclusividade*. Assim, o inciso V, se parece pejado de boas razões, estabelece uma sanção irrazoável ou despropositada, pois cancela um direito que não se vincula à causa do cancelamento. Ainda que se tenham verificado os fundamentos de interesse público para *cessar o uso*, não haverá nenhum para cessar a *exclusividade* do uso, mesmo porque, como reza o art. 4 quater da Convenção de Paris diz que um privilégio não será invalidado porque o produto dele resultante está sujeito a restrições ou limitações de uso.

Ainda que a Convenção não seja determinante neste caso, o princípio é plenamente aplicável, outra vez, segundo o princípio do *substantive due process of law*, de que a sanção deve ser correlativa à causa. Com efeito, pode a cultivar, proibida por razões de saúde ou meio ambiente, ter seu uso conformado aos parâmetros aceitáveis, sem eliminar a exclusividade que, uma vez corrigidos os problemas, poderia voltar a ser aplicável.

Da nulidade da proteção

Diz o art. 43 que é nula a proteção quando não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade da cultivar; quando tiver sido concedida contrariando direitos de terceiros; o título não corresponder a seu verdadeiro objeto; ou no seu processamento tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por esta Lei, necessárias à apreciação do pedido e expedição do Certificado de Proteção.

A nulidade do Certificado produzirá efeitos a partir da data do pedido. O processo de nulidade poderá ser instaurado ex officio ou a pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse.

Será assegurado, no prazo de trinta dias a contar da data da protocolização do requerimento, o fornecimento de certidões relativas às matérias de que trata esta Lei, desde que regularmente requeridas e comprovado o recolhimento das taxas respectivas.

Bibliografia

Carlo, Ignacio Quintana, El Reglamento CE Número 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol. XVI (1996).

Dannemann Siemsen Bigler e Ipanema Moreira, Comentário à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Renovar, 2001

DUCOS, C. (1987) Semences et Biotechnologies: Une Analyse Economique. In: Le Droit du Génie Génétique Végétal. Paris, Lib. Techniques

GUTMANN (1987) Les Modalités de la Protection des Innovations dans le Domaine de la Création Vegetale. In: Le Droit du Génie Génétique Vegetal. Lib. Techniques.

- HERMITTE, M.A. (1987) *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques.
- Luchesi, Celso e Fernandes, Gabriela de Carvalho, *Proteção de Cultivares - Aspectos Jurídicos*, Ed. Zaclis e Luchesi Advogados (2002).
- Nodari, Rubens Onofre e Guerra, Miguel Pedro, *Implicações Da Proteção Intelectual Na Conservação E Uso Dos Recursos Genéticos*, encontrado em <http://www.sbpcnet.org.br/53RA/Textos53a/SBPC-RubensNodari.doc>
- SALGUES, B. (1987^a) *Evaluation Économique des Droits de la Propriété Intellectuelle*. In: *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Lib. Techniques.
- SALGUES, B. (1987^b) *Place, Structure et Stratégie Internationale de l'Industrie des Semences*. In: *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques.
- Sampaio, Maria José Amstalden e Santos, Marcio de Miranda, *Direitos de Propriedade Intelectual na Agricultura*, encontrado em http://www.worldbank.org/research/abcde/eu_2000/pdffiles/santos.pdf
- Teixeira, Gerson, *A Propriedade Intelectual sobre Obtenções de Variedades Vegetais e a Adesão do Brasil à UPOV*, encontrado em <http://www.pt.org.br/assessor/upov.htm>
- Varella, Marcelo Dias, *Propriedade Intelectual de Setores Emergentes*, Atlas, 1996, p. 67.
- Wolff, Maria Thereza. *Cultivares*, Revista da ABPI (23): 42-46, jul-ago. 1996
- CARVALHO, S.M.P. (1997) *Proteção de cultivares e apropriabilidade econômica no mercado de sementes no Brasil*. *Cadernos de Ciência e Tecnologia*. Brasília, v.14, n.3, p. 365-409.

Circuitos Integrados

Um circuito integrado (o microchip) é um aparelhinho com um circuito eletrônico completo, funcionando como transistores, resistências e suas interconexões, fabricado em uma peça de material semicondutor, como o silício, germânio ou arsenídeo de gálio, folheados em wafers de 8 ou 12 camadas. Alguns circuitos integrados são usados como memória (as RAMs, ROMs, EPROMs); outros são utilizados como processadores - realizando funções lógicas e matemáticas em um computador.

Descrevendo assim, parece mais um dos novos artefatos tecnológicos que de vez em quando surgem e com o qual todo mundo logo acaba por se acostumar. Mas o microchip, por sua importância econômica e estratégica crucial, levou à criação de uma nova modalidade de direito, diferente de tudo quanto até então existia, e que representa um importante índice da evolução futura da proteção da tecnologia. (...)

A lei americana protege o traçado original de um semicondutor, este definido como a forma intermediária ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material metálico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma gravado ou de outra forma removido a partir de um pedaço de material semicondutor, de acordo com um modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma função de circuito eletrônico ¹⁰⁵⁷.

São apenas protegidos os traçados originais, ou não conhecidos ou familiares na indústria; de forma alguma se protege os conceitos ou idéias implícitas no traçado.

Os direitos exclusivos da legislação americana, que perduram por dez anos ¹⁰⁵⁸, incluem:

- a) a reprodução da máscara por qualquer meio que seja;
- b) importação ou distribuição de um microchip em que o mask work esteja incorporado; e
- c) a autorização a terceiros para praticar as atividades exclusivas ¹⁰⁵⁹.

De outro lado, é livre:

- a) a reprodução da máscara para fins e ensino, análise ou avaliação;
- b) a incorporação de resultados anteriores numa máscara original;
- c) a importação, distribuição ou venda de um microchip, sem fins de reprodução; e
- d) a infração inocente.

Por muitos autores, o reverse engineering ¹⁰⁶⁰ é considerado o aspecto mais importante do novo tipo de proteção. Exatamente para assegurar o intercâmbio de tecnologia entre os

1057 17 U.S.C. 901

1058 17 U.S.C. 904; o mesmo ocorre no Japão; o Reino Unido, Alemanha e França dão dez anos da exploração comercial, ou quinze da criação..

1059 17 U.S.C. 905

vários fabricantes, sem os limites considerados excessivos do copyright, parte da indústria apoiou fortemente um regime sui generis, ao invés da adaptação da lei autoral, como proposto em um projeto de 1979¹⁰⁶¹.

Um Folheado Cibernético

Chips, software, livros e marcas são coisas muito fáceis de copiar, e seu tratamento jurídico parece que vai se aproximando cada vez mais. Aproxima-se, também, a hora em que, em sua generalidade e abstratividade, mais um mandamento irá somar-se aos dez de Moisés: “Não copiarás o objeto de teu próximo”.

Um circuito integrado (o *microchip*) é um pequeno aparelho com circuito eletrônico completo (funcionando como transistores, resistências e suas interconexões) fabricado em peça de material semicondutor, como o silício, germânio ou arsenídeo de gálio, folheados em *wafers* de 8 ou 12 camadas. Alguns circuitos integrados são usados como memória (as RAMs, ROMs, EPROMs); outros são utilizados como processadores, realizando funções lógicas e matemáticas em computador.

Assim descrito, o circuito integrado mais parece um dos novos artefatos tecnológicos que surgem de vez em quando e com os quais todo mundo logo acaba por se acostumar. Mas o *microchip*, por sua importância econômica e estratégica crucial, levou à criação de uma nova modalidade de direito que representa importante índice da evolução futura da proteção da tecnologia.

A fórmula americana

Para fazer um *chip* são necessários anos de pesquisa e até cem milhões de dólares de investimentos; mas em poucos meses é possível copiá-lo por cerca de US\$ 50 mil¹⁰⁶². Estas informações estavam presentes na memória do Congresso americano quando, em 1983, iniciou-se o processo de elaboração da nova lei de proteção aos circuitos integrados¹⁰⁶³.

De 1959 até 1981, a produção de circuitos integrados era exclusividade americana; a indústria desenvolvia-se bem e não pensava em propriedade intelectual. A entrada da

1060 Reverse engineering é "starting with the know product and working backward to devine the process which aided in its development or manufacture", *Kewanee Oil. Co. v. Bicon Corp*, 181 USPQ 673, 416 U.S. 470 (1974). Michael Kiplinger, *The semiconductor Chip Protection Act of 1984*, in *Computer Software and Chips PLI* (1985), pg 201-210, acredita que o padrão aplicável sob a lei do Chi seja ligeiramente diferente.

1061 Alfred P. Meijboom, *International Semiconductor Chi Protection*, 3 *International Computer Law Adviser* 14 (1988).

1062 A cópia é feita a partir da fotografia de cada uma das folhas do chip a partir da qual gera-se uma nova máscara (como uma chave moldada com massa ou cera). A lei de proteção tem que proibir a fotografia e a elaboração de nova máscara. É o que faz, pelos mecanismos da concorrência desleal, a Lei suíça de 19/12/86, Art. 5º, c.

1063 Sen. Rep. 425, 98tn. Cong. 2nd. Sess. 4.5.

indústria japonesa no mercado revolucionou as perspectivas do crescimento da oferta e inverteu a liderança de comercialização: em 1986, 47% do mercado mundial eram japoneses e 39%, americanos ¹⁰⁶⁴.

Alguma coisa teria que ser feita para proteger a indústria americana de tais piratas. Mas o sistema de patentes não operava adequadamente na proteção dos circuitos integrados ¹⁰⁶⁵. O novo objeto de direito não satisfazia quase nunca os requisitos mínimos de patenteabilidade como invenção ¹⁰⁶⁶.

O Congresso americano concluiu que a criação de um novo circuito integrado não altera em nada o estado da arte; nele não há invenção, via de regra, mas mera rearrumação de componentes em topografia nova, sem que disto resulte qualquer efeito técnico novo ¹⁰⁶⁷. Se, em um *microchip*, há alguma invenção, ela é, provavelmente, a idéia de usar silício processado em *wafers* para substituir os transistores que faziam o mesmo trabalho antes. A fabricação de cada novo circuito integrado é o resultado de atividades sem maior conteúdo tecnológico.

O Congresso também observou que a proteção do circuito integrado não poderia ser feita através do sigilo, porque a tecnologia valiosa - o desenho do circuito integrado - é absolutamente aparente no seu *wafers* de silicone; e, segundo a tradição jurídica norte-americana, não haveria como recorrer ao direito autoral porque os circuitos integrados são objetos tangíveis úteis, sem nenhuma característica estética ¹⁰⁶⁸.

Mesmo depois que o *software* tornou-se objeto de proteção pelo direito autoral, a situação não chegou a mudar significativamente. Os *softwares* residentes em circuitos integrados - os chamados *firmwares* - passaram a ter proteção, mas o semicondutor foi dela excluído ¹⁰⁶⁹. A explicação para o tratamento contraditório é que o *software* é sempre uma unidade

1064 A situação só não ficou pior para a indústria americana graças ao acordo imposto ao Japão em 31/7/86, pelo qual se regulou o comércio recíproco do produto. A CEE imediatamente protestou contra o que considerava uma violação do GATT, iniciando procedimento junto àquele órgão, cf. 3 Int'l Trade Rep. (bna) 1244 de 15/10/86. O Acordo não solucionou a questão, levando o presidente Reagan a retaliar o Japão em 27/3/87. Ver Prendergast (1987) e Mares (1988).

1065 "The circuits, however, are generally well known and thus unpatentable (...) The development of a new mask work is unlikely to satisfy the standard of invention" (Ammer, s.d.).

1066 Algumas patentes de invenção foram concedidas ao Japão; já a lei alemã de modelos de utilidade prevê a patenteabilidade de circuitos eletrônicos em geral. Ver SELA (1988:cap. 21, p.29).

1067 "A chip may be the product of millions of dollars and thousands of hours effort, but it is the result of hard work, not invention" (Sen. Rep).

1068 Ainda que as normas do direito autoral americanas não aceitem proteger objetos tangíveis de caráter utilitário, o Copyright Office já chegou a registrar alguns casos, com base em *Mazer v. Stein*, 347 V.S.201 (1954). Nos EUA (35.USC 171, Manual of Patent Examining Procedure Section 1504) como no Brasil, a natureza plenamente utilitária, e não decorativa, do chip impediria a proteção por modelo ou desenho industrial. Em pelo menos dois casos, a proteção autoral dos chips foi reconhecida: na Holanda, no julgamento de 22/7/83 do tribunal de Zwolle, publicado no *Bijblad dij de Industriële Eigendom* (1983:332); e, na Inglaterra, pelo acórdão da Câmara dos Lordes de 27/2/86, AC 577.

1069 *Apple Computers v. Franklin Computer Corp.* 545 F.Supp.. 812 (E.D. Pa. 1982), rev'd., 714 F. 2d. 1240 (3rd. Cir. 1983).

de informação, escapando, assim, da noção de objeto utilitário. O circuito integrado, por sua vez, pode ser usado na operacionalidade de um carro ou de um aspirador de pó.

O Congresso americano poderia, evidentemente, eliminar tal requisito, da mesma maneira que já havia adaptado a lei de *copyright* para receber o *software*. Mas foi muito além disto e instituiu um direito novo, *sui generis*. Curiosamente, no mesmo mês de outubro de 1984, o próprio Congresso incluiu no Trade Act então votado uma proclamação especial ameaçando de sanções os países que escolhessem uma proteção *sui generis* para o *software*.

Mas, caso houvessem reconhecido a proteção autoral, os EUA estariam concedendo proteção para os nacionais de todos os países filiados à Convenção Universal. Um sistema nacional que confiasse no princípio da reciprocidade pareceria ser a melhor solução - para garantir a predominância da indústria americana, e não qualquer cooperação no campo do intelecto.

O Semiconductor Chip Protection Act of 1984 ¹⁰⁷⁰. o primeiro exemplo desta nova modalidade de direito, como norma de efeitos estritamente nacionais (Stern, 1986). No entanto, através dos mecanismos de reciprocidade da lei, que garantiam proteção, em território americano, às criações de nacionais de países que tivessem notificado sua intenção de vir a dispor de lei equivalente, também a Austrália, o Canadá, a Suécia, a Finlândia, a Suíça e a CEE se beneficiaram do novo direito.

A iniciativa foi logo imitada pela lei japonesa de janeiro de 1986 ¹⁰⁷¹. A Diretiva da Comunidade Européia foi também imediatamente editada; após a qual surgiram, num só bloco, as leis francesa, inglesa, alemã e holandesa ¹⁰⁷². A Dinamarca seguiu o exemplo logo depois ¹⁰⁷³.

Um novo direito

Embora similares, tais leis não protegem a mesma coisa. A lei americana de 1984 visa o *mask work*, ou seja, a fôrma que serve para fabricar as camadas dos *wafers*; a lei japonesa se volta ao traçado de circuito (*circuit layout*); as leis européias, assim como o modelo da Comunidade ¹⁰⁷⁴. referem-se à topografia dos semicondutores; e, como será visto a seguir, o Tratado de Washington refere-se ao desenho do traçado (*layout design*).

1070 Public Law 98-620, codificada como 17 USC Par. 901-914. O primeiro projeto data de 12/10/78, H.R. 14293, e incluía os chips na lei autoral; várias outras propostas se seguiram, até que o projeto iniciado em agosto de 1983 se tornasse lei.

1071 Law 60-43 of may 31, 1985. Industrial Property, sept. 1985, text 1-001. Esta lei não exige reciprocidade, mas assegura tratamento nacional.

1072 Respectivamente: Loi relative à la protection de topographies de semiconducteurs, de 4/11/87; Semiconductor Products (Protection of Topography) Regulation, de 10/11/87; Halbleiterschutzgesetz, de 11/11/87; Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, de 7/11/87.

1073 Lovom beskyttelse af halvlederprodukters udforming (Topografi), de 9/12/87.

1074 Directive on the legal protection of topographies of semiconductor products, de 16/12/86.

A lei americana protege o traçado original de um semicondutor, definido como a forma intermediária ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material metálico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma gravado, de acordo com modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma função de circuito eletrônico ¹⁰⁷⁵.

São protegidos apenas os traçados originais ou que não sejam conhecidos ou familiares na indústria; de forma alguma protegem-se os conceitos ou idéias implícitas no traçado.

Os direitos exclusivos da legislação americana, que perduram por 10 anos ¹⁰⁷⁶, incluem, como já mencionado: a) reprodução da máscara por qualquer meio; b) importação ou distribuição de um *microchip* em que o *mask work* esteja incorporado; c) autorização a terceiros para praticar as atividades exclusivas ¹⁰⁷⁷.

Por outro lado, são livres: a) a reprodução da máscara para fins de ensino, análise ou avaliação; b) a incorporação de resultados anteriores numa máscara original; c) a importação, distribuição ou venda de um *microchip*, sem fins de reprodução; d) a infração inocente.

A *reverse engineering* é considerada, por muitos autores, o aspecto mais importante do novo tipo de proteção. Exatamente para assegurar o intercâmbio de tecnologia entre os vários fabricantes sem os limites considerados excessivos do *copyright*, parte da indústria apoiou fortemente um regime *sui generis*, em lugar da adaptação da lei autoral, como fora proposto em projeto de 1979 (Meijboom, 1988).

Fabricar um circuito integrado exige o mesmo grau de criatividade que preencher uma declaração de imposto de renda - ou talvez nem isto. De tal constatação, fica a idéia de que o sistema da propriedade industrial está sendo usado, hoje em dia, para proteger investimento ¹⁰⁷⁸ e não exatamente tecnologia; e o tratamento que o Act de 1984 dá à questão da engenharia reversa só reforça esta impressão.

Ao menos em tese, todo o conhecimento implícito numa patente clássica é acessível ao público e, desta maneira, não cabe falar em *reverse engineering* neste contexto. É no âmbito do *trade secret* que aparece o hábito salutar da desmontagem conceitual da tecnologia mantida em sigilo; mesmo no caso do *software* protegido por *copyright*, é perfeitamente permissível que se faça a revisão dos conceitos tecnológicos implícitos no

1075 17 USC 901.

1076 17 USC 904; o mesmo ocorre no Japão; Reino Unido, Alemanha e França dão 10 anos da exploração comercial, ou 15 da criação.

1077 17 USC 905.

1078 Doc. Ompi IPIC/DC/3, p. 10: "The first main private interest that must be brought into the proper balance in order to serve public interest is the interest of the creator of the layout-design, who invests time and money in order to make the creation".

programa para ver como o resultado técnico é obtido. Afinal, outra vez ao menos em tese, a proteção autoral é de forma, não de substância ¹⁰⁷⁹

Até o surgimento da Lei americana de 1984, nenhuma norma de propriedade intelectual tinha regulado o direito à *reverse engineering* como limitação específica ao direito de propriedade do titular ¹⁰⁸⁰. Desde que o produto novo não seja inteiramente igual àquele ao qual se aplicou a engenharia reversa e que a máscara (fôrma ou padrão usado para fabricar os circuitos integrados) não seja uma cópia servil, o resultado do processo de desmontagem conceitual é perfeitamente aceitável e até digno de proteção autônoma.

O único requisito complementar serve, aliás, para mostrar que o objeto da proteção é mesmo o investimento e não a tecnologia: o criador do novo circuito integrado tem que provar que fez investimentos substanciais para chegar ao novo produto, seja em termos de tempo, esforço ou dinheiro (Stern, 1986). Mas não precisa mostrar nem sombra de criatividade, novidade, engenho ou arte.

A lei americana tem outras peculiaridades curiosas. Para começar, a proteção resulta do registro (Peters, 1985:213-232) e do cumprimento de certas condições especiais, inclusive a colocação de um sinal de proteção (um "m"). A simples criação da máscara não é suficiente para assegurar o direito, como ocorre com os objetos de proteção autoral.

Também a exigência de originalidade ¹⁰⁸¹ imposta ao circuito integrado submetido a registro excede um pouco os padrões do direito autoral, o qual se satisfaz com o fato de a criação ser algo mais do que simples cópia. No entanto, o *quantum* mínimo de novidade exigido fica longe do padrão da patente clássica.

Também no que diz respeito às formas impostas pelos requisitos técnicos, a diferença do novo tipo de proteção se evidencia: se uma topografia tem propósito técnico (por exemplo, poupar o gasto de silício, aumentar a velocidade de resposta ou dar acesso a frequência mais alta), este aspecto só é suscetível de proteção através do sistema regular via sistema

1079 "The line drawn between uncopyrightable facts and copyrightable expressions of facts serves an important purpose in copyright law. It provides a means of balancing the public's interest in stimulating creative activity against the public need for unrestrained access to information" (Miller v. Universal City Studios Inc., 650 F.2d 1365, 1371-72 (5th. circuit, 1981)). Um exame completo dos problemas relativos à engenharia reversa no Direito Americano (mas aplicável a muitos outros sistemas jurídicos) pode ser encontrado em Brooks & Burk (1985:677-803). Uma revisão posterior deste trabalho pode ser encontrada em Brooks (1986:779). Ver, também, o relatório da Ordem de Advogados de Nova Iorque (1989). O caso Whelam Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, 609 F.Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985) Aff' - Slip opinion 3d. cir. August 4, 1986 to 85-1358 aparentemente modificou inteiramente o conceito de idéia e expressão no campo do copyright.

1080 "When the Russians copy American chips, it is considered a threat to national security. When the Japanese do it, it is considered highly questionable trade practice. When US semiconductor companies do it to each other, it is often called "reverse engineering", winked at, and in some cases even encouraged" (Hanson, 1982:180).

1081 House Report 98-781, 96th. Cong. 2nd. Sess. 4 (1984), p. 17: "a mask work is original if it is the independent creation of an author who did not copy it". Segundo o 17 USC Par. 902 (b), "the mask work may not consist solely of designs that are staple, commonplace or familiar in the semiconductor industry, or variations of such design, combined in a way that, considered in a whole, is not original". Copyright Office Circular R 100.

geral de patentes (Stern, 1986:4-6). Aparentemente, a tecnologia própria a este novo direito não é a mesma coisa que vem merecendo, há séculos, a tutela do sistema de patentes.

O Tratado de Washington

Sempre bem intencionada, a OMPI começou a estudar o problema da proteção de *chips*, em 1983, após um relatório que indicava a impossibilidade de se obter proteção eficiente aos circuitos integrados pelos sistemas já existentes de propriedade intelectual ¹⁰⁸². Uma minuta do Tratado foi elaborada em 1985 e as negociações, com participação de técnicos brasileiros, estendeu-se até maio de 1989 ¹⁰⁸³.

Após surpreendente dissensão entre os países da OECD, o texto final foi aprovado em 26/5/89 pela CEE e demais países participantes - inclusive o Brasil -, mas contra o voto dos EUA e do Japão. Desde então, o instrumento entrou em compasso de espera, não obstante o reduzido número de ratificações ou adesões necessárias para fazê-lo entrar em vigor ¹⁰⁸⁴.

O documento se destina, no plano econômico, a organizar o mercado de circuitos integrados, em particular assegurando as vantagens comparativas hoje existentes, historicamente determinadas. Esta situação pode ser assegurada enquanto um número limitado de países detiver a capacidade de geração de novas tecnologias e um grupo, um pouco mais amplo, inclusive com países em desenvolvimento, estiver capacitado à respectiva produção industrial.

Assim, a participação de um pequeno número de signatários dará eficácia prática ao Tratado. Bastará que a ele estejam vinculados, preferencialmente, os países com capacidade tecnológica e com capacidade industrial; ou os que detêm, pelo menos, capacidade industrial ¹⁰⁸⁵.

Ainda que se pondere que a tecnologia relativa a circuitos integrados tende a se modificar rapidamente, convém observar no Tratado um precedente a ser considerado na negociação de futuros instrumentos internacionais em tecnologia de ponta. Seus novos mecanismos e instituições devem ser avaliados também nesta perspectiva.

1082 Doc. Ompi LPCS/II/4, de 24/2/83.

1083 Esta análise terá por base o Doc. OMPI IPIC/DC/3, de 31/1/89.

1084 As observações a seguir baseiam-se na análise realizada por um dos autores deste trabalho durante a negociação do Tratado, em sua qualidade de consultor externo do INPI, e remetida à consideração da Delegação Brasileira em Washington.

1085 Entende-se capacidade tecnológica como a capacidade de criar novas soluções técnicas e soluções alternativas com base em reverse engineering e de aplicar a casos concretos soluções técnicas anteriores. Esta capacidade independe, em cada caso, da efetiva base industrial. Já a capacidade industrial implica poder fabricar microchips, com ou sem a respectiva tecnologia, mas não abrange, para os propósitos deste trabalho, a capacidade de usar um circuito integrado numa aplicação final.

Do modo como foi negociado, o Tratado não parece se contrapor radicalmente aos interesses brasileiros. Deixando alguma margem de definição para a legislação interna, admitindo até mesmo a licença compulsória em caso de abuso, a nova proteção parece dotada de certo equilíbrio. Sua adoção, no plano interno, não implicaria aparentemente nenhuma disfunção maior no sistema da propriedade intelectual¹⁰⁸⁶.

O Tratado difere de todas as legislações mencionadas num ponto essencial: ao invés de se valer de uma teia de reciprocidade, seu Art. 5º adota o velho princípio de tratamento nacional da Convenção de Paris, com a mesma reserva da proteção substantiva que decorre do próprio Tratado.

No Art. 6º estão as principais disposições substantivas do Tratado, constituindo o cerne das legislações nacionais que, de acordo com o documento, deverão ser promulgadas. Nele está o conteúdo do direito e seus limites. Não há, intrínseca ou formalmente, qualquer vinculação do direito ali mencionado ao sistema de direitos autorais ou a qualquer outro sistema.

A mesma matéria é regulada também pelos Art. 4º e 12 do Tratado¹⁰⁸⁷. Segundo o Art. 4º, os direitos do Art. 6º serão implementados em esfera local por lei própria que poderá estar no âmbito de qualquer segmento do Direito da Propriedade Intelectual, ou em nicho próprio. Pelo Art. 12, todos os dispositivos das convenções internacionais sobre propriedade intelectual deverão ser seguidos à risca.

Como já foi comentado, o sistema constitucional brasileiro passou a contemplar a proteção às criações industriais, mesmo que não sejam invenções patenteáveis, por regime que as submete aos limites impostos pelo interesse público e pelo desenvolvimento econômico e social do país. Na Carta de 1988, há excessiva proteção às produções do intelecto subjetivo, com regime quase incondicionado; há, porém, limitações em favor do interesse público sempre que se trate de criação industrial, (*software*, circuito integrado, etc.). A proteção é amparada pela Constituição em todas as suas formas: direito autoral, patente, registro, concessão, privilégio, outorga, monopólio, benesse ou alvará. Ao futuro Alvará de Registro de Circuito Integrado, por exemplo, serão aplicados os limites constitucionais, como eram aplicados ao direito autoral sobre o *chip*.

As Convenções parecem apresentar restrições. As de direito autoral, por exemplo, têm limites sérios à licença compulsória, que não se adequam ao modelo do Tratado. A Convenção de Paris parece, no entanto, compatível com o novo direito, tornando possível assimilá-lo ao modelo da patente, com os requisitos específicos de concessão¹⁰⁸⁸. A

1086 O contrário pode ser dito no tocante aos aspectos estratégicos. Ao introduzir um sistema de resolução de controvérsias à maneira do vigente no GATT, ao admitir a adesão por blocos de países e não só por Estados isolados, ao ampliar o teor das disposições substantivas (Art. 6º) até limites nunca antes atingidos na esfera da propriedade intelectual, o documento realmente parece contrapor-se aos interesses nacionais.

1087 Doc. OMPI IPIC/DC/3, p. 22 e 66.

1088 Por exemplo, a "originalidade" do Tratado aproxima-se bastante da novidade exigida de um desenho industrial.

Convenção de Paris, por sua vez, não define patente nem seu conteúdo; e a definição de licença obrigatória do Tratado é compatível com a dicção do Art. V, Par. 2°.

A *reverse engineering* também fica ressalvada no Tratado ¹⁰⁸⁹. Nele não há restrição para atos de avaliação, análise, pesquisa ou ensino, assim como a pesquisa original, ainda que esta resulte em produto idêntico ¹⁰⁹⁰.

Além disso, conforme o Art. 7° do Tratado, cada país pode subordinar a eficácia da proteção aos *chips* a um registro; este registro pode ser exigido no Brasil e em qualquer outro país, com o detalhamento documental necessário para a identificação do circuito ¹⁰⁹¹. (e, quando o *chi* já estiver sendo comercializado, sua cópia física poderá ser requisitada).

A manutenção do segredo só poderá ser requisitada pelo autor quanto à tecnologia de fabricação (ou seja, a maneira de fabricar o circuito) ¹⁰⁹².

Parece razoável acreditar que uma nova legislação de *chips* - obedecidos os parâmetros do Tratado - poderia satisfazer os pressupostos constitucionais e convencionais da propriedade industrial brasileira. As características próprias do modelo não aparentam ser excepcionalmente contrárias a um sistema nacional, como o brasileiro, que considera patente uma PI e uma MU, coisas tão diversas.

Desta maneira, eventual lei brasileira de *chip* ¹⁰⁹³ pode ser mais de aclimação do que de regime excepcional. Parece plausível, dentro dos pressupostos anteriormente expressos, a instituição de uma Patente de Circuito Integrado.

O efeito TRIPS

TRIPS inclui extensa seção prevendo a proteção dos circuitos integrados, designados como "topografias". Como o resultado da adoção da Rodada Uruguaí seria a incorporação do Tratado de Washington à legislação nacional ¹⁰⁹⁴ torna-se necessário avaliar em quanto as novas regras acrescem ou modificam as conclusões anteriormente indicadas ¹⁰⁹⁵.

1089 Tratado, Art. 6° (2).

1090 Esta leitura é claríssima, como se pode comprovar do exposto na p. 34 do Doc. IPIC/DC/3 citado.

1091 Como se lê à p. 48 do Doc. IPIC/DC/3.

1092 Ver Doc. IPIC/DC/46, p. 6. Parece ser despropositada a conclusão que circulou logo depois da assinatura do Tratado na imprensa brasileira, segundo a qual o país "perderá qualquer controle sobre as questões de alta tecnologia e passará a acatar pedidos de registro sem ter a menor idéia da existência de outro circuito igual".

1093 Embora seja necessário promulgar lei específica pelo que exige o Art. 4° do Tratado.

1094 SECTION 6: LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS, Article 35, Relation to the IPIC Treaty - Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits (referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions. Article 36 - Scope of the Protection - Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider unlawful the following acts if performed without the

A proteção substantiva exigida pelo GATT/TRIPS acompanha, em geral, as disposições do Tratado em seu Art. 6(1) (III.) e, no que toca à infração inocente, o Art. 6(4).

Quanto às exclusões da proteção e às salvaguardas no entanto, o GATT faz aplicar ao *chip* aproximadamente o parâmetro de licença compulsória que impõe às patentes em geral. Este, como já se viu, é um parâmetro decididamente antagônico aos interesses nacionais - e particularmente desagradável na proporção em que o Tratado de Washington destina tratamento bastante flexível à questão (Art. 6(3)).

O prazo de proteção, por sua vez, parece compatível com a legislação interna de Modelo de Utilidade, e não excede ao disposto no Tratado. Desta maneira, o único problema adicional introduzido pelo GATT/TRIPS poderá ser o das licenças compulsórias - aliás uma das maiores questões do Acordo.

Quanto à situação corrente desse tipo de proteção, diz Leon Radomsky:

authorization of the right holder:1094 importing, selling, or otherwise distributing for commercial purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced layout-design. - Article 37 - Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder - 1. Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the acts referred to in that Article in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members shall provide that, after the time that such person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully reproduced, that person may perform any of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such a layout-design. - 2. The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply mutatis mutandis in the event of any non-voluntary licensing of a layout-design or of its use by or for the government without the authorization of the right holder. - Article 38 -Term of Protection -1. In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of layout-designs shall not end before the expiration of a period of 10 years counted from the date of filing an application for registration or from the first commercial exploitation wherever in the world it occurs. - 2. In Members not requiring registration as a condition for protection, layout-designs shall be protected for a term of no less than 10 years from the date of the first commercial exploitation wherever in the world it occurs. - 3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.

1095 Quanto ao ponto, vide o precioso Acuerdo TRIPs, da Carlos Correa, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 159 e seg. Também, vide J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement, 29 International Lawyer 345 (1995), p. 347, Mary Footer, International Regulation of Trade in Services following Completion of the Uruguay Round, 29 The International Lawyer 453 (1995); Ávila, Urrutia e Mier, Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecno, Madri, 1994; Yves Le Diascorn, L'Uruguay Round, Ed. Ellipses, 1995; Trebilcock e Howse, The Regulation of International Trade, Routledge, 1995; Leebron, An overview of the Uruguay Round Results, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 1 (1995); Demaret, The Metamorphosis of the GATT: from the Havana Charter to the World Trade Organization, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 162-169 (1995); Denis Borges Barbosa, A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial. Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33; Denis Borges Barbosa, Letter from the Gama World, Journal of Technology Management, jan. 1995; Denis Borges Barbosa, O GATT e a Propriedade Intelectual, Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; McGovern, International Trade Regulation, Globefield Press, 1996; van Houtte, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, 1995; Leonardos, Gustavo Starling, A data de aplicação no Brasil do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: TRIPs, Revista Forense, no. 331 p 105 a 112 jul/set 1995; Carminatti, Antonella, A aplicação do trips na ordem jurídica interna, Revista da ABPI, n 17 p 13 a 17 jul/ago 1995.

Many countries now provide some protection to integrated circuit layout or mask works. In the industrialized world, most countries passed *sui generis* legislation in response to the SCPA and their nationals were thus afforded protection under the SCPA. Other countries, such as Poland, entered into bilateral accords with the United States to provide *sui generis* chip protection, thereby receiving protection under SCPA section 902(a)(1)(A)(ii). Still other countries receive protection in the United States under provisional reciprocating legislation. Although there remain some countries, largely developing countries, that have not made any effort to pass legislation reflecting the SCPA's goals, international agreements such as TRIPS may ensure compliance in these countries over the next few years.

(...)

Sixteen years after the passage of the SCPA, it is difficult to say whether domestic and international chip protection is working. Piracy has been reduced since the mid-1980s, but it is uncertain whether such reduction in chip piracy has actually resulted from the SCPA and related foreign legislation. Nevertheless, regardless of the SCPA's direct effect on chip piracy, international protection provided by the SCPA and other related acts will help to ensure that future creators of semiconductor chip products will be safe from chip piracy in the long run.
¹⁰⁹⁶

O projeto brasileiro

O caminho seguido no projeto elaborado na então Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia em 1990 (Grupo de Trabalho criado pela Portaria MCT 365/90) optou por um registro *sui generis*, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, concedido mediante verificação de que o pedido tenha como objeto uma topografia original, que resulte do esforço intelectual de seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para especialistas em circuitos integrados.

A proposta seguia, em suas linhas básicas, os parâmetros do Tratado, indo, em certos dispositivos, de forma mais restritiva do que o imposto pelo instrumento internacional (por exemplo, concedendo um prazo de proteção de 10 anos).

O projeto que chegou ao Senado, subscrito por José Eduardo Andrade Vieira, tomou o no. 76/92, contando com vastas adições da ABDI, ABES e SUCESU, entidades de classe dos vários setores envolvidos ¹⁰⁹⁷. Opta o projeto por uma proteção *sui generis*, garantindo a engenharia reversa e a exaustão internacional dos direitos.

Mais recentemente, o Poder Executivo enviou o seu próprio Projeto, PL 1.787/96 - Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de topografias de

¹⁰⁹⁶ Leon Radomsky, Sixteen Years After the Passage of the U.S. Semiconductor Chip Protection Act: Is International Protection Working? 15 Berkeley Technology Law Journal 3 (2000)

¹⁰⁹⁷ Vide Gabriel F. Leonardos, A Proteção Jurídica das Topografias de Circuitos Integrados, in Anais do VII Seminário da ABPI, 1994.

circuitos integrados”. Ao momento que se escreve, o Projeto está, desde 19/12/2001, distribuído à Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara.

Bibliografia

Carlos Maria Correa, Protección Legal de los Diseños de Circuitos Integrados: El Tratado de la OMPI y el Acuerdo TRIPs, *in* Actas de Derecho Industrial, tomo XVI. Marcial Pons, 1996.

Correa, Carlos, (1990), "Intellectual Property in the Field of Integrated Circuits: Implications for Developing Countries", *World Competition*, vol.14, No.2.

Tarcísio Queiroz Cerqueira, Propriedade de novas tecnologias, Dissertação de Mestrado, Universidade Gama Filho, 1991.

Columbia Law Review no. 94, no. 8, de dezembro de 1994, transcrevendo o seminário "Towards a Third Intellectual Property Paradigm". Em particular, o artigo de J.H. Reichman Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms, o de Michael Lehman TRIPs, the Berne Convention, and Legal Hybrids, e o de Ejan Mackaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly?.

Computer Software and Chips, Protection and Marketing, 2 vol. Practising Law Institute, 1985.

Antonio Chaves, Direitos Autorais na Computação de Dados, Ed. LTr, 1997, p. 285 e seguintes.

Fonseca, Antonio, Proteção legal do chip: um modelo de lei para os países do MERCOSUL. Revista de Informação Legislativa, vol 33 n 129 p 129 a 139 jan/mar 1996. Revista de Direito Econômico, n 23 p 85 a 104 abr/jun 1996.

Jurisprudência

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Hardware e software - Proteção jurídica de um e de outro por ramo distinto do direito privado - Entendimento - Proteção constitucional.³⁰ - Hardware e software não se confundem no campo jurídico. Hardware está em âmbito do Direito de Propriedade Industrial. Software está em âmbito do Direito Autoral. Não se confunde, pois, software com o correspondente suporte (disquete, fita cassete, ou chip), que se constitui em seu corpo mecânico (assim como disco e o suporte da música, esta obra intelectual protegida). Programa e disquete não se confundem, não dando ensejo a crime de violação de marca de indústria ou comércio e de concorrência desleal. - Genericamente a propriedade de marca está protegida pela Constituição da República (art. 5º, XXIX). Porém, essa proteção não é ilimitada, visto que incide somente na classe correspondente à atividade, conforme o disposto no art. 53, caput, do Código de Propriedade Industrial. A lei leva em conta o gênero de comércio ou indústria, sem cogitar de identidade ou semelhança, entre os produtos ou artigo, mas da identidade ou da afinidade dos ramos de negócio. RJDTACRIM VOLUME 12 PÁGINA: 69 RELATOR:- PENTEADO NAVARRO

Segredo Industrial

Neste capítulo trataremos de três figuras jurídicas relativas à proteção das tecnologias ou, pelo menos, se nem sempre encontramos “tecnologia” como o querem os engenheiros, da oportunidade concorrencial resultante da detenção certas informações. Tais fenômenos, apesar de guardarem estreita analogia por não serem objeto de exclusividade legal, e, além disso, por serem construídas em torno do fato de um segredo objetivo, ou confidencialidade subjetiva, têm peculiaridades legais e práticas que justificam tratamento distinto numa obra como a presente.

O know how.

Enquanto que a patente define-se como uma exclusividade de direito, o *know how*¹⁰⁹⁸ resume uma situação de fato: a posição de uma empresa que tem conhecimentos técnicos e de outra natureza, que lhe dão vantagem na concorrência, seja para entrar no mercado, seja para disputá-lo em condições favoráveis¹⁰⁹⁹.

No dizer do Regulamento 260/96 da CE¹¹⁰⁰:

Artigo 10º

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

1. « Saber-fazer », um conjunto de informações técnicas que são secretas, substanciais e identificadas por qualquer forma adequada;
2. « Secreto », o facto de o conjunto do saber-fazer, considerado globalmente ou na configuração e montagem específicas dos seus elementos, não ser normalmente conhecido ou de fácil obtenção, de modo que uma parte do seu valor no avanço que a sua comunicação proporciona ao licenciado; não deve ser entendido numa acepção estrita no sentido de cada

1098 Expressão alienígena, o *know how* ingressou no Direito Brasileiro por força da lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que dispõe: Art. 3º.XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a: a) *know how* ou segredo de indústria a que venha ter acesso em função da franquia (...). Vide Domingues, Douglas Gabriel, Breves conceitos sobre *know how*, Revista do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, vol 2 n 2 p 11 a 30 1989. Como se verá, a prática portuguesa preferiu a expressão saber-fazer.

1099 Nem sempre a manutenção de uma tecnologia em segredo importa em uso anti-social da propriedade; podem ocorrer razões justificáveis para o segredo. Frequentemente, o detentor de tais conhecimentos não solicita a exclusividade jurídica de sua utilização porque os conhecimentos de que dispõe não são mais totalmente secretos, ou absolutamente originais; as informações, embora ainda sendo escassas, já está à disposição de outras empresas. Outras vezes, pelo fato de ser legalmente impossível conseguir a patente; outras ainda, por não haver competidores tecnológicos ou econômicos, que o possam ameaçar em sua exclusividade de fato. Vide Trade Secret & *Know how* Throughout the World, Aaron Wise. Clark Boardman Co. Ltd, New York. Vol.II..

1100 Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance) Official Journal L 031 , 09/02/1996 p. 0002 - 0013

elemento individual do saber-fazer dever ser totalmente desconhecido ou impossível de obter fora da empresa do licenciante;

3. « Substancial », o facto de o saber-fazer abranger as informações que devem ser úteis, ou seja, poder razoavelmente esperar-se que, à data da conclusão do acordo, sejam susceptíveis de melhorar a competitividade do licenciado, por exemplo, auxiliando-o a penetrar no novo mercado ou concedendo-lhe uma vantagem concorrencial relativamente a outros fabricantes ou fornecedores de serviços que não têm acesso ao saber-fazer secreto licenciado ou a outro saber-fazer secreto comparável;

4. « Identificado », o facto de o saber-fazer descrito ou expresso num suporte material de modo a tornar possível verificar se preenche os critérios de segredo e de substância e assegurar que a liberdade do licenciado na exploração da sua própria tecnologia não é indevidamente limitada. O saber-fazer pode ser identificado mediante uma descrição constante do acordo de licença ou num documento distinto ou consignado por qualquer outra forma adequada, o mais tardar quando da transferência do saber-fazer ou pouco tempo depois, desde que esse documento distinto ou esse suporte estiver disponível em caso de necessidade;

O *know how* é, assim, o corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza, necessários para dar a uma empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado. Esta vantagem poderia ser obtida por outras formas: concentração de meios financeiros, situação legal privilegiada, capacitação dos dirigentes, acesso a fontes de matéria prima, poder político, etc.

No entanto, toda vez que o acesso, manutenção ou vantagem no mercado de uma empresa resultam da maneira que ela se estrutura para produzir, no plano técnico, administrativo, comercial, etc., o modelo desta micro-estrutura de produção é o objeto do *know how*. O *know how*, é assim, o conjunto de conhecimentos disponíveis a respeito do modelo de produção específico de uma empresa,¹¹⁰¹ que lhe permite ter acesso a um mercado, manter-se nela, ou nele desfrutar vantagens em relação a seus competidores.

Freqüentemente tal noção é usada em seu sentido restrito - para alcançar somente o conhecimento de certos segmentos da estrutura técnica de produção (*know how* técnico). Por tal razão, tende-se a reduzir o *know how* ao segredo de indústria¹¹⁰². No entanto, o que o define não é o segredo de uma técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento do modelo de produção de uma empresa.

Outros concorrentes podem ter o mesmo segredo, e dele fazerem uso, mas o *know how* específico não é acessível a todo e qualquer competidor, atual ou potencial. Neste sentido, é secreto no seu sentido etimológico, ou seja, segregado ou afastado: não é algo que ninguém - salvo o detentor - sabia, mas algo que certas pessoas não sabem.

1101 A noção se distingue, assim, da de aviamento, que é o conjunto de bens incorpóreos da empresa, incluindo marcas, patentes, a capacidade dos dirigentes, etc., vide Rotondi, in Rev. Mex. de la Propriedad Industrial. Dez. 1973, pág. 379. Aperfeiçoa-se, desta feita, a definição proposta no nosso artigo "El Concepto Jurídico de *know how*", Revista de Derecho Industrial, 1979.

1102 Vide nossos artigos El Concepto Jurídico de *know how*, op. cit., pg. 755; *Know how* e Poder Econômico, op. cit., pg. 24 a 45.

Não menos freqüentemente, tende-se a resumir o *know how* ao conjunto de prestações técnicas entre empresas, a que se dá o nome de “assistência técnica”¹¹⁰³. Sobre isso, dá testemunho o tributarista Bernardo Ribeiro de Moraes, falando do ISS:

“Existem diversos serviços de assessoria ou assistência, que é gênero, sendo espécie: assessoria técnica, assessoria administrativa, assessoria econômica, artística, etc.”.

Assessoria técnica é a prestação de serviços, por pessoas especializadas, àqueles que carecem de certos conhecimentos indispensáveis. A especial habilidade técnica, perícia ou conhecimentos denominados know-how - são frutos de um processo de estudo e investigação e, podemos dizer, constitui mesmo objeto de segredo, tal o seu valor. O terceiro pode necessitar de tais conhecimentos técnicos para melhorar sua situação competitiva no mercado ou para criá-lo. Daí a contratação de compra de serviços, ou melhor, no caso, de técnicos ou conhecimento (know-how). O assistente, na qualidade de titular de know-how, transmitirá ao assistido, durante determinado prazo, a técnica desejada. Hoje é comum a importação de know-how, pedindo a vinda de técnicos estrangeiros.

O assessoramento técnico pode também consistir na realização de estudos ou investigações especiais, bem como na prestação, bem como na prestação de serviços enriquecidos por conhecimentos ou técnicas secretas, v.g., na compra de bens de capital da empresa.

A assistência técnica pode ser prestada pessoalmente ou através de visitas de pessoal especializado, inclusive por meio de folhetos, catálogos, ilustrações, instruções, etc.

Em resumo, podemos afirmar ser o contrato de assistência técnica, ou de assessoramento, um acordo

¹¹⁰³ Não nos demoraremos a analisar as diferenças entre *know how* e Assistência Técnica, se é que existem, ante a enorme imprecisão terminológica quanto aos dois termos. Para o aspecto tributário do problema, vide Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Ed. Res. Tributária, 1983. Fora do contexto tributário brasileiro, é freqüente usar a expressão "Assistência Técnica" para o treinamento de pessoal, envio de técnicos, etc., necessários na fase de implantação de tecnologia na empresa

pelo qual uma das partes (transmissora de tecnologia ou assistência técnica) oferece à outra (receptora), mediante remuneração, conhecimentos e elementos materiais de caráter técnico.¹¹⁰⁴

Jurisprudência: know how é valor empresarial

> Tribunal de Justiça do RS

Apelação Cível Nº 598263408, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior. Julgado em 28/04/99

Ementa: Falência. Ação revocatória. Art.52,VIII, da LF. Venda atomizada do estabelecimento empresarial. Integra o estabelecimento empresarial não só o conjunto de bens materiais, mas, também, os de bens imateriais, entre eles o denominado know how. Doutrina. Evidenciada a incidência do art.52,VIII,da LF, que dispensa prova de elementos de caracter subjetivo, procede a demanda revocatória, quanto o mais quando a venda se operou no termo legal da falência. A venda do estabelecimento pode ocorrer a pouco e pouco, e não necessariamente de uma só vez, para que se caracterize a hipótese em questão. Apelação desprovida.

Técnica e a Prática

O Decreto 16.164, de 19 de dezembro de 1923, a lei de patentes que regeu a industrialização dos anos 30', previa em seu artigo 41 que o depositante de um privilégio de invenção deveria submeter à Diretoria Geral da Propriedade Industrial um relatório.

“que descreva com precisão e clareza a invenção (...) de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o maio, fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se tratar”.

No artigo 72, no entanto, versando sobre as violações de privilégio de invenção, considerava-se agravante da infração.

“Associar-se o infrator com o empregado ou operário do concessionário ou cessionário, para ter conhecimento do modo prático de se obter ou se empregar a invenção”.

Reconhecia a norma legal, assim que, a par da invenção uma figura suplementar, o “modo prático”, ao qual se concedia tutela jurídica por via de agravante à infração de violação de privilégio. O padrão abstrato da “pessoa competente na matéria” que, por imposição, estaria apta a realizar o invento, não se aplicava necessariamente ao concorrente material, carente do auxílio dos empregados ou operários para empregá-la de um “modo prático”.

O sistema do Dec. 16.264 ilumina a natureza do conflito. Seria patenteável, à época, a invenção nova, ou melhoramento que tornasse mais fácil o fabrico do produto, ou aumentasse a sua utilidade industrial; e a novidade seria apurada segundo o princípio de que, até a data do pedido, não deveria ter sido o produto ou processo empregados ou usados, descritos ou publicados de forma a que pudessem ser empregados ou usados, dentro ou fora do país. Para que fosse concedido o privilégio, a par da novidade, era necessário que o invento tivesse utilidade industrial.

¹¹⁰⁴ Bernardo Ribeiro de Moraes, Doutrina e prática do ISS.

Enquanto na punição se ia alcançar o “modo prático”, os critérios da concessão do privilégio remontavam à “utilidade industrial”, ao “estado da arte” apurado a nível global. Não é demais lembrar que o “prático”, para uma empresa operando mesmo no capitalismo brasileiro de 1923, é, em última instância, função de reeditabilidade de um invento, de sua aptidão para o mercado, e não somente de sua utilidade industrial.

Tal característica, aliás, é objeto de decisão judicial conhecida (Mycole Corp. of America v. Pemco Corp. (1946) 68 U.S.Q. 317):

“O *know how* é constituído por conhecimentos técnicos, os quais, acumulando-se após terem sido obtidos através de experiências e ensaios, põem aquele que os adquirir em condições de produzir algo que não poderia ser produzido sem eles nas mesmas condições de exatidão e de precisão necessárias ao sucesso comercial”.

Um exemplo ilustra a afirmação. Suponhamos uma nova forma de destilação de bebidas espirituosas pelo emprego de altas temperaturas. Entre mil e mil e cem graus, obtém-se o produto, com as características da bebida em que falava o decreto, poderia conseguir o efeito industrial visado. No entanto, apenas a 1061 graus, a bebida teria a cor, o gosto e a leveza que garantiria seu sucesso no mercado, em competição com suas congêneres obtidas com processos convencionais.

A patente, desta maneira, protegeria a invenção, nos seus parâmetros de utilidade; o “modo prático”, a informação suplementar não revelada no relatório, alcançaria a reeditabilidade. No caso mencionado, de resto proverbial entre os especialistas do setor, o privilégio impediria o uso do “meio prático”, conquanto não patenteadado, e a informação não revelada seria legalmente indisponível.

Existe, contudo, uma diferença entre a proteção conferida ao titular do privilégio, como único realizador legal do invento, e a que o Dec. 16.264 lhe dava, como detentor dos “meios práticos”. A violação dos direitos de propriedade industrial se perfaz pelo desempenho da atividade empresarial cuja exclusividade fora conferida ao dono da patente; no exemplo, pelo emprego do processo de destilação que, pela aplicação de calor entre mil e mil e cem graus, produziria a bebida. A incidência na agravante só se daria pela obtenção de um conhecimento, comunicado ao infrator pelos empregados ou operários do titular da patente.

Caso a informação sobre o “modo prático” de realizar o invento já estivesse à disposição do contrafator, ou se ele obtivesse de terceiros, nenhuma agravação resultaria.

Ora, tanto o direito de propriedade industrial quanto aquele outro, aos “meios práticos”, podem ser exercidos contra todos, em geral, sem que, previamente, haja sido pactuado a obrigação de não fazer - não usar o processo, não obter a informação. Consistem ambos, numa faculdade de agir de determinada forma (realizar o invento, conservar a informação para si), contraposta a um dever geral, inespecífico, de não interferir na ação do facultado. São, na classificação tradicional do Direito, poderes absolutos, por oposição aos que se constituem em relação a pessoa determinada, cujo exemplo mais flagrante é o dos direitos de crédito.

Exclusividade sem Propriedade

Vimos, no primeiro capítulo desta obra, a definição do que seria uma propriedade típica de uma patente ou de um direito autoral. Vejamos, agora, como funciona essa forma específica de bem jurídico, sobre o qual não existe propriedade.

As “maneiras práticas” não são objeto da mesma exclusividade. Muito embora haja o direito de manter a informação reservada, sem comunicá-la a qualquer outro, os poderes absolutos, no caso, não impedem que terceiros criem, obtenham, ou descubram os dados por dispêndios ou trabalho próprio. A significação econômica destas “maneiras práticas” está, assim, na dificuldade material de obter tais informações, no custo, risco ou esforço necessário para isto.

Por não serem objeto desta exclusividade objetiva, Ascarelli nega às “maneiras práticas” serem protegidas por direitos absolutos:

“Tudo ciò però non permette, a mio avviso, e non puo permettere di fare un passo ulteriore deducendo, dalla decisione del suggeto de tenere segreta una determinata notizia, un suo diritto assoluto (e v'è chi parla di “proprietà” ciò che mi sembrerebbe comunque inessato) all'altrui astensione da ogni atto volto a conoscere il (dato) segreto o a utilizzarlo. (...) É così lecito, a mio avviso, (...) cogliere - ad essemplio attraverso l'ispezione di un prodotto e poi utilizzare il ritrovato, seppure il suo autore volesse tenerlo segreto.”¹¹⁰⁵

No entanto, como vimos, o direito em questão, sendo um poder (de não divulgar) ao qual se apõe um dever geral de abstenção, constitui um direito absoluto, embora não exclusivo¹¹⁰⁶. Paralelo ilustrativo, no campo dos direitos personalíssimos, é a proteção ao nome próprio, insuscetível de ser utilizado por quem não seja o titular, embora não oponível aos homônimos legais. É preciso concordar com Ascarelli, contudo, quanto aos limites da proteção oferecida pela lei aos “meios práticos”.

Certamente, nenhuma proteção haverá quando estes “meios práticos” são evidentes, ou seja, quando o simples uso dos produtos, criados com o auxílio daqueles, revelar “os meios” que estão por trás. Também nenhuma proteção haverá se os meios forem revelados pela desmontagem conceptual do produto, o chamado *reverse engineering*. A informação nestes casos resultou de uma análise ou decifração, constituindo-se num trabalho, risco, ou dispêndio autônomo. O que se tutelava, no velho Dec. 16.264, era a obtenção da informação por comunicação dos empregados e operários do titular: o poder de não divulgar difere do poder de usar com exclusividade a mesma informação.

A formulação do Decreto de 1923 ainda permite distinguir as demais características dos “meios práticos”. Claramente, tais “meios” são transmissíveis, pois é sua comunicação que se pune; não se trata do uso de habilidades pessoais, pois o dispositivo menciona “para ter

¹¹⁰⁵ Teoria della concorrenza e dei beni immateriali - A Giuffrè Ed. 1960 - pg. 284.

¹¹⁰⁶ Com esta formulação concorda Pontes de Miranda, ao conferir o segredo de fábrica “eficácia erga omnes, mas não real”, no sentido de que “todos têm de admitir que exista, e não seja violado”. Tratado de Direito Privado, v. XVI Borsoi, 1971. Par. 2005.

conhecimento”. Serão de obtenção difícil, pois, embora o titular dispusesse dos “meios, e terceiros também deles pudessem dispor, o contrafator precisaria do auxílio de empregados e operários do titular. A redação do dispositivo também não deixa margem a dúvidas de que estes “meios práticos” não serão coisas materiais, pois não se pune o furto, ou a apropriação indébita; senão, quando muito, informações sobre coisas materiais.

É interessante notar que não se veda no Dec. 16.264, a associação com os empregados ou operários, pela subtração de mão-de-obra qualificada, versão terrestre da “sedução de marinheiro” que prevê o art. 500 do Código Comercial. A tutela recai, realmente, sobre as informações reservadas, sobre algo que, passando a dispor o contrafator, não perde o titular; mas algum dano, alguma lesão aos direitos do patenteado deve haver e, a se julgar da natureza da lei tutelar (de direito comercial), não será infração a um direito personalíssimo, uma simples violação de sigilo individual.

Não se pode perder de vista que o patenteado, por efeito de seu privilégio, adquire uma vantagem considerável sobre seus concorrentes, sendo o único a poder desempenhar a atividade de explorar o invento; a infração do contrafator consiste em ultrapassar as barreiras da exclusividade legal, realizando a mesma atividade. Quanto aos “meios práticos”, a exclusividade legal não existe, mas mesmo assim, o fato de dispor deles, enquanto o contrafator não é tão bem aquinhoado, dá ao titular uma vantagem concorrencial sobre o infrator. Ao fim do período de proteção do privilégio, o contrafator teria, em tese, livre disponibilidade da informação patenteada para efeitos de sua produção; o antigo titular, no entanto, saberia como fazer melhor, e mais adequadamente, o resultado do invento, graças aos “meios práticos”.

A lesão, assim, é a perda da vantagem concorrencial que o detentor dos “meios práticos” teria sobre o contrafator, e se expressa nos lucros cessantes, após a ocupação do concorrente de sua nova posição perante o mercado. Os “meios práticos” se incluem assim entre os bens concorrenciais, que consistem em uma oportunidade, juridicamente protegida, de participar de um mercado, de obter réditos.

Sintetizando, os “meios práticos” de que falava a revogada lei de patentes de 1923 seriam informações transmissíveis, suplementares às constantes do relatório descritivo de uma patente, que permitem que o seu detentor produzisse, em condições de mercado, o invento privilegiado e que, por não serem geralmente disponíveis, resultam em uma vantagem concorrencial. Tal definição se aproxima da que Mousseron formula para o *know how*:

“Le savoir faire consiste en une connaissance technique, transmissible, non immédiatement accessible au public et non brevetée.”¹¹⁰⁷

Além da peculiaridade da antiga lei brasileira, de só punir os meios práticos subsidiários a um privilégio, as principais diferenças entre a definição dos “meios práticos” e o *savoir faire* de Mousseron está, de um lado, na diferença entre o técnico (adotado pelo tratadista

¹¹⁰⁷ Apud. R. Fabre, *Le Know how*. Librairies Techniques, 1976, pg. 13. Vide também Chavanne e Burst: *Droit de la Propriété Industrielle*. Dalloz, Paris, 1976 nr. 425.

francês) e o prático (previsto no Dec. 16.264/23) e, de outro, na exclusão, na segunda definição, da noção de bem concorrencial de que acima falamos.

Com efeito, nem todos os “meios práticos” deverão ser “técnicos”; não é técnica, no sentido estrito, a informação sobre a melhor divisão de trabalho para realizar o invento, e, no entanto, é um dado relevante para otimizar sua reutilizabilidade; tal dado estaria, contudo, sob a noção mais empresarial de “meios práticos”. De outra parte, haveria um *savoir faire* num conhecimento técnico, transmissível, não acessível ao público e não patenteado apto a produzir bens insuscetíveis de produção para um mercado; e não estaríamos, aí perante um “meio prático”.

O segredo da arte de lucrar

Muito mais perto da definição do “meio prático” do Dec. 16.264/23 está a noção de Magnin¹¹⁰⁸: o *know how* seria uma arte de fabricação, a reunião das experiências, conhecimentos e habilidades para produzir um bem. Ao lado dois inventos patenteados, em torno deles e mesmo sob eles, haveria o *know how*.

No seu entendimento, compõe o *know how* a habilidade técnica do operário ou artífice: o *tour de main*, o virtuosismo individual. Tal componente, porém, é intransmissível, inseparável da pessoa que detém este tipo de arte. Integra, também, o *know how* a experiência técnica, a aquisição pessoal, mas transmissível, no trato contínuo com um método de produção, aquela parcela da arte que o mestre ensina ao aprendiz, e que pela assistência pessoal do técnico se repassa ao contratante de transferência de tecnologia.

O núcleo do *know how*, no entanto, está nos conhecimentos técnicos, categoria que reúne, para Magnin, as informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente tem, somadas àquelas que integram o estado da técnica, o conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente. Sob a mesma classificação estão os resultados de pesquisas, ainda não divulgados.

Ainda são conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, os dos detalhes de aplicação de um processo, que se vai adquirindo progressivamente através de uma seqüência de experimentos e falhas, até chegar à otimização deste mesmo processo. É isto que se entende por *know how* entre os técnicos e engenheiros, e que se expressa empresarialmente pela superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção; o valor da eliminação deste risco se integra diretamente no ativo não contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os competidores que, mesmo indispondo de vontade gerencial e capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares da criação autônoma.

Jurisprudência: know how e sigilo têm proteção penal

> Tribunal de Justiça do RS

¹¹⁰⁸ F. Magnin. *Know how et propriété industrielle*. Librairies Techniques, 1974.

Hábeas-Córpus nº 70001404714 – 7ª Câmara Criminal – Novo Hamburgo. Ver. De Jurisprudência do TJRS, 208 - Outubro / 2001.

(...)Mesmo ausente registro de patente, tem-se, em tese, o crime de concorrência desleal. A fraude, utilizada na captação de clientela, exige aprofundado exame da prova, o mesmo sendo necessário, para apurar-se a respeito de possível violação de conhecimentos confidenciais, a constituírem-se, ou não, em sigilo de fábrica, o que não cabe aferir-se na estreiteza da via eleita. Ademais, estando a queixa apoiada em elementos probatórios dos autos, inclusive no laudo pericial, e descrevendo crime, em tese, não há falar-se em ausência de justa causa. Ordem denegada.

Des. Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite – 1. A Belª D. L. J. V., sustentando estar caracterizada coação ilegal, impetrou, em favor de E. M. L., C. S. e J. C. F., o presente habeas corpus, visando ao trancamento da ação penal privada a que respondem os pacientes, acusados da prática de delito de concorrência desleal, uma vez que se teriam valido da condição de empregados da empresa-querelante para exercerem a mesma atividade desta. (...) Ademais, asseverou inexistir justa causa para a ação penal, pois atípica a conduta imputada aos pacientes, não podendo técnicas de domínio público serem consideradas segredo de fábrica, razão pela qual inexistiriam até mesmo indícios de autoria e materialidade da suposta infração. Destacou, ainda, não haver a querelante sequer comprovado a propriedade de patente de invenção a justificar a ação penal, que estaria sendo usada de forma a inviabilizar a atividade dos pacientes, não passando de vingança contra seus ex-funcionários. (...)

VOTO - Des. Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite – (..) 6. Superado o primeiro fundamento da impetração, passo ao segundo, apoiado na falta de justa causa. Argumenta a impetrante que o fato é atípico, não havendo qualquer registro de patente, a par de diferenciados os componentes das peças fabricadas, não se podendo, outrossim, considerar ferido o sigilo de fábrica, que não se confunde com know how, tudo não passando de mera vindita.

A queixa-crime imputa aos pacientes, seus antigos empregados, o crime de concorrência desleal, porque, conhecedores dos projetos desenvolvidos pela querelante, que até foram copiados por dois deles, o projetista E. M. L. e o desenhista C. S., e utilizado o cadastro de clientes da ofendida pelo seu ex-vendedor J. C. F., deixaram eles a empresa e constituíram sociedade concorrente. Também imputa a querelante a J. o que denominou de difamação, que, na verdade, constitui, em tese, o crime de desvio de clientela por meio fraudulento, ao apregoar, aos clientes visitados, que aquela estava falida, correndo risco o negócio com ela, se contratado. E, assim descritas as condutas dos pacientes, a autora da ação privada enquadrados no art. 178 do Decreto-Lei nº 7.903/45.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que desimporta a capitulação legal atribuída na exordial aos querelados, porque os acusados se defendem dos fatos a eles imputados, e não dos artigos de lei. E, no caso em tela, a conduta dos pacientes está igualmente tipificada na novel legislação, em dispositivo pertinente (art. 195, incs. III e XI, da Lei nº 9.279/96), como, aliás, reconhece, em parte, a impetrante, tanto que analisa o último dos incisos mencionados, colecionando, a respeito, doutrina e jurisprudência.

Por esse breve retrospecto, em que situadas as posições antagônicas da querelante e dos querelados e, existente laudo técnico-pericial homologado, tudo já está a sinalizar que a matéria focada envolve aprofundado exame da prova.

Com efeito, o laudo pericial, ao menos com relação a um dos equipamentos, assim conclui (fl. 211): "Como se depreende da análise das tabelas e dos respectivos desenhos, *trata-se inequivocamente* das mesmas peças, dos mesmos desenhos, e dos mesmos projetos, como aliás está a indicar a coincidência de medidas e *design* e até mesmo da própria numeração dos desenhos" (destaque do original).

E prossegue o perito, no exame de outra peça (fl. 211): "Os corpos apreendidos examinados constituem partes de um alimentador construído segundo o conceito modular tal qual os HAP, e a forma construtiva com dois eixos centrais e quatro furos de fixação de tirantes é igual ao utilizado pela HAP em seus projetos".

Ora, a forma de obtenção de clientela pelos pacientes, se de forma fraudulenta, ou não, bem como se houve, ou não, violação de conhecimentos a caracterizar a quebra do sigilo de fábrica ou simplesmente o desenvolvimento de uma técnica acessível a todos, especialmente a profissionais da área, como os pacientes, é matéria que exige profundo exame da prova. Pouco importa, outrossim, haja registro de patente, porque, mesmo inexistente o patenteamento, há crime, em tese, como preleciona Alberto Silva Franco e outros renomados juristas, ao abordarem ditos conhecimentos confidenciais ("Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. RT, 6ª ed., vol. 2, São Paulo, 1997, p. 2.056): "... constituem segredos que estão por merecer a proteção da lei. Trata-se de bem jurídico de suma importância, ainda quando não são patenteáveis, vez que se trata de segredo de fábrica, e não de invenções ou inovações patenteadas, pois, se houver patente, o crime será outro".

Mas advertem os mesmos juristas que "seus titulares procuraram conservar tais segredos ocultos pelo maior tempo possível, até que a concorrência venha a descobri-lo, fazendo desaparecer os benefícios que até então aquele detinha, e, com ele, o próprio sigilo". (ob. cit., p. cit.) (...)

8. Em face do exposto, denego a ordem.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Des. Jaime Piterman e Aramis Nassif.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2000.

Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite, Presidente e Relator.

O *know how* e o segredo de indústria

Ao contrário do *secret de fabrique* hierático, obscuro e rocambolesco, guardado em pergaminho no cofre do patrão, o *know how* é simplesmente a conformação da empresa para a produção; e é perfeitamente possível que permaneça despercebido até que, por exemplo, seja necessário estabelecer uma nova unidade industrial ou atender um contrato de transmissão de conhecimentos técnicos. É o momento em que a empresa, como o personagem de *Le bourgeois gentilhomme*, percebe que é detentora de um *know how*.

Por esta razão, o contrato de *know how* tem muito mais importância econômica do que a licença de patentes¹¹⁰⁹. Ao transferir o *know how*, o seu detentor cria uma capacidade de produção industrial nova, mas também uma relação de concessão, em que o fornecedor é o senhor da capacidade produtiva ou competitiva; é o *dominus* da tradição romana - o proprietário. Mas apenas por via contratual: é o senhor entre as partes¹¹¹⁰.

1109 Por esta razão, vale privilegiar a análise do contrato de *know how*, em vez das licenças de patente.

1110 A noção de propriedade de sua posse (o exercício efetivo de alguns dos direitos elementares da propriedade) permeia as definições correntes de *know how*. Demin (1969, apud Martins, 1969:598), por exemplo, entende que, no contrato, a pessoa se obriga a fazer "o contratante fruir dos direitos que ela possui sobre certas fórmulas e processos secretos, durante um certo tempo, e por um certo preço". Outros autores preferem definir o objeto do contrato pelos conhecimentos técnicos

Com isto se enfatizam dois aspectos essenciais do *know how* e de sua contratação. O valor do *know how* está, principalmente, em sua inacessibilidade: sua valoração leva em conta a oportunidade comercial que resulta do acesso a ele. Em segundo lugar, o *know how* não é fórmula cabalística, mas modelo de produção; a execução do contrato de *know how* implica reprodução, conforme certos limites, de uma estrutura de produção específica, existente na empresa ofertante/locadora e copiada pela empresa receptora/locatária.

Outras informações secretas também têm valor por sua inacessibilidade, mas não resultam em transmissão de *know how*. A notícia de uma nova região petrolífera, distribuída em conta-gotas, pode fazer a fortuna de uns tantos felizardos, mas não vai ensiná-los a acompanhar profissionalmente as idas e vindas da bolsa de forma a poder constituir uma empresa a partir da especulação momentânea. A corretora tem o *know how*, o *inside-trader* tem a “dica”¹¹¹¹.

O segredo de fábrica

Trade Secret americano

A noção de *trade secret* foi amplamente elaborada pela jurisprudência estadual americana, que apresenta a definição mais difundida desta figura de direito¹¹¹² o de um conjunto de informações, incorporadas ou não a um suporte físico, que por não ser acessível a determinados concorrentes representa vantagem competitiva para os que o possuem e o usam. Tal definição tem sido também aplicada ao *know how*¹¹¹³.

a serem transmitidos, como Magnin (1974), que entende ser o *know how* uma "arte de fabricação". Similarmente, Martins (1969) o define como "certos conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem, e que, devidamente aplicados dão como resultado um benefício a favor de quem o emprega". Tal definição, com exceção da questão da originalidade e do segredo (apenas relativos), constitui boa base para um conceito adequado de *know how*, bastando que se tenha em mente de que "benefícios" realmente se trata.

1111 Tais informações reservadas fazem parte do *trade secret* na sua definição tradicional e se encontram previstas na proteção penal concedida pela lei brasileira em vigor.

1112 Eckstrom (1976): "if *know how* is to be considered licensable property, it should be virtually synonymous with the term *trade secret*."

1113 Para o bom entendimento da natureza jurídica do *trade secret*, é preciso enfatizar o caráter confidencial que a elaboração do direito dos países desenvolvidos de economia de mercado tem tradicionalmente exigido para a proteção das informações sigilosas: é preciso que haja uma relação de confiança, quebrada com a revelação do segredo, para que haja sanção jurídica. E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U.S. 100 (1917), relator o Justice Holmes; "The word 'property' as applied to trademarks and trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant know the facts, whatever they are, through a special confidence he accepted. The property can be denied, but the confidence cannot be". O segredo em si, dentro do entendimento clássico da doutrina, é plenamente suscetível de penetração, por exemplo, através da *reverse engineering*, favorecendo, assim, o sistema de patentes. Dentro de tal tradição, nunca existiu a proteção do segredo em si, como núcleo inviolável de intimidade.

A noção de segredo de negócio foi mais amplamente elaborada pela doutrina e legislação estadual americana. No Restatement of Torts, seção 757. pg. 5; Comentário (1939), encontra-se a preciosa definição:

“A trade secret may consist of any formula, pattern or device or compilation of information which is used in one business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process for manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or a list of costumers.”

Tal definição, introduzida na legislação e aceita pela jurisprudência de vários estados, têm sido considerada como aplicável ao *know how*:

“(…) If know-how is to be considered licensable property, it should be virtually synonymous with the term trade secret.”¹¹¹⁴

O *secret de fabrique* francês

Existe uma noção similar - *secret de fabrique* - elaborada pela jurisprudência francesa. Desde 1810, tal proteção está prevista no Código Penal Francês¹¹¹⁵. O segredo de fábrica é um conhecimento tecnológico, dotado de utilidade industrial e secreto: não se exige que seja novo nem que represente atividade inventiva - o que o distingue do invento patenteável.

Certos autores enfatizam a diferença entre a noção estática e pontual do *secret de fabrique* e o *know how*, considerando o segundo um fluxo contínuo de informações, um modo de permanecer sensível ao desenvolvimento tecnológico e, principalmente, às possibilidades empresariais deste desenvolvimento¹¹¹⁶. O *secret de fabrique*, tratado sob uma perspectiva dinâmica, será o *know how*.

Desta maneira, a noção de “arte de fabricação” – o *know how* - se distingue da idéia de “segredo de fábrica”, do Código Penal Francês. O segredo de fábrica é um conhecimento tecnológico, dotado da utilidade industrial e secreto: não se exige que seja novo nem que represente uma atividade inventiva, o que o distingue do invento patenteável.

¹¹¹⁴ M. C. Eckstrom. Licensing in foreign and Domestic Operations. Clark Boardman Co. Ltd. 1976.

¹¹¹⁵ A lei francesa atual se acha assim redigida: Article L.152-7 du Code du Travail. Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

¹¹¹⁶ Outros dispositivos legais também podem ter influência na proteção legal do segredo: o Regulamento dos Serviços Postais (Decreto 29151/51); o Art. 202 do Código Penal (invasão de estabelecimento), 328 e 326 (violação de sigilo funcional de funcionário público e violação de sigilo de proposta de concorrência); 151 e 152 (violação de concorrência, comunicação telegráfica, radiotelegráfica ou telefônica; correspondência comercial); 153 e 154 (divulgação de segredo e violação de sigilo profissional), ampliam o âmbito de proteção existente sem completá-la. No âmbito trabalhista, o Art. 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) considera falta grave a violação de segredo de empresa.

Como o notam Chavane e Burst, por um lado, e Mathély ¹¹¹⁷, por outro, o segredo de fábrica, na sua versão francesa, é uma parcela especial do *know how*, à qual se confere proteção penal específica. Para tanto, é preciso que a divulgação seja feita, por empregado ou diretor da firma, com intento doloso.

Mas Magnin distingue as duas noções um pouco mais claramente do que os autores já citados. Tirante os aspectos peculiares do direito francês, Magnin nota que a habilidade técnica própria às pessoas físicas que desempenham atividade técnica é parte do *know how* (e são transmissíveis pelo que propriamente se poderia chamar assistência técnica - o aprendizado pessoal), mas não entra no segredo de fábrica. Em segundo lugar, o segredo de fábrica é um conhecimento isolado, identificável, enquanto o *know how* é todo o conjunto de uma produção a arte de fabrica, enfim.

Porém a “arte de fabricação” de Magnin se distancia do segredo de fábrica, segredo de indústria ou segredo de empresa também pelo fato de se constituir em um fluxo contínuo de informações, um modo de permanecer sensível ao desenvolvimento tecnológico, e principalmente às possibilidades empresariais deste desenvolvimento.

“On sait que, selon la formule de Leprince Ringuet, “les Techniques de fabrication, aujourd’hui, ne se conservent guère plus longtemps que le poisson”. ¹¹¹⁸

É esta disposição empresarial, este aviamento especializado, que consiste em capacitar-se para captar, absorver, processar e aplicar empresarialmente a massa de conhecimentos técnicos livres ou privilegiados, de direcionar as pesquisas tecnológicas para os fins empresariais, de gerenciar as habilidades e experiências técnicas, e de administrar o risco da aplicação de novas técnicas, que vêm a ser *know how*. Como tal, o *know how* é intransmissível por via de contrato, salvo a cessão de estabelecimento; mas os resultados das opções empresariais, os ganhos concorrenciais efetivamente realizados, estes sim, são transmissíveis, e é quanto a eles que o antigo dec. 16.264 se referia ao mencionar os “meios práticos”.

Ora, cada uma destas opções, principalmente as que a realização prática demonstrou serem valiosas, é um segredo de empresa no sentido estático, embora não um segredo de fábrica ao estilo do art. 418 do Código penal Francês de 1810. É bem verdade que, ao serem transmitidos a outras empresas, não pertencentes ao mesmo grupo econômico, o *know how* surge como “conhecimentos técnicos” como segredos de fabricação, extraídos do *know how* verdadeiro, do “por que optar por tal solução, em face do mercado”. Assim Magnin, ao considerar o *know how* como um bem econômico transmissível, pode reduzi-lo à “arte de fabricação”.

¹¹¹⁷ Chavanne e Burst, op. cit. nr. 448. Mathély: Le Droit Français des Brevets d’invention. Journal des Notaires, Paris, 1974, pg. 857.

¹¹¹⁸ Magnin. Op. cit. pg. 114.

A proteção do segredo no direito brasileiro

O *trade secret*, conforme a tradição clássica, também tem proteção formal no direito brasileiro em vigor. Como vimos no tocante à concorrência desleal, o art. 195 da Lei 9.279/96- a lei vigente sobre crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal - prevê, a repressão penal à utilização ou divulgação não autorizada de segredo ¹¹¹⁹.

História dos Segredos de Negócio no direito brasileiro.

O segredo da fábrica vem encontrar sua ressonância no Art. 39, 6o. do Dec. 24.507 de 29 de junho de 1934, nossa primeira lei de repressão à concorrência desleal. Diferentemente da versão francesa, o item punia tanto a divulgação de segredo de “indústria” quando o de “comércio”; tanto a fórmula cabalística quanto o dado sobre a divisão de trabalho ou até mesmo a lista de clientes. A integração aproxima a figura infracional à “arte de fabricação”, com a vantagem, sobre os “meios práticos” do Dec. 16.264, de se conceber como entidade autônoma, não atrelada ao privilégio:

“(…) desvendar a terceiros quando em serviço de outrem, segredos de fábrica ou e negócio conhecido em razão de ofício”.

Na mesma linhagem, o Dec. 7.903, de 27 de agosto de 1945, nossa lei vigente até 1997 sobre crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal, previa em seu art. 178. XI, XII, a repressão penal da utilização ou divulgação não autorizada de segredo de indústria havido em consequência de serviço a terceiro, durante a duração do vínculo de trabalho ou serviço; e também a de segredo de empresa, mesmo após o término do vínculo ¹¹²⁰.

Desta forma a captação de informações empresariais, sem penetração num recinto, por exemplo, para obter dados sigilosos, não era ilícito penal; nada impedia, penalmente, que um competidor instalasse um sensor de grande potência, capaz de escutar ao longe as decisões de uma diretoria de empresa, nem a fotografia aérea de uma instalação industrial reservada. A única proteção viria da ação civil, com base no art. 178, Par. único do Dec.-Lei 7.903/45, como um ato de concorrência ilícita.

1119 Vide o art.39 do Acordo GATT/TRIPS: 1 - Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ART.10 “bis” da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo. 2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; b) tenha valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

¹¹²⁰ Vide Celso Delmanto: Crimes de Concorrência Desleal. Edusp/Bushanski, 1975

O segredo industrial na lei em vigor

O art. 195 da Lei 9.279/96, como já mencionado no capítulo sobre concorrência desleal, considera crime o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.

Note-se que a tutela prevista no art. 195 do CPI/96 presume um contexto de concorrência. Quando não há tal concorrência, aplica-se o disposto no Código Penal:

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

§ 1o- A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2o Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

No tocante aos funcionários públicos e demais servidores da Administração, cabe ainda lembrar o disposto no capítulo pertinente do Código Penal:

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).

§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

A tutela penal é complementada pela civil, como se enfatizou ao falarmos da doutrina da concorrência desleal. Na sua modalidade penal, temos um crime de perigo, que se configura ainda que sem comprovada a lesão ao paciente do ilícito. Na modalidade civil, a proteção, que pode ser acautelada inclusive pela sanção judicial das obrigações de não fazer, depende, porém da prova do dano efetivo ou possível.

Elementos do tipo penal do segredo

Vejam, a seguir, os elementos do tipo penal dos incisos XI e XII do Art. 195 do CPI/96, igualmente importantes para determinar a natureza civil do instituto jurídico.

Divulga, explora ou utiliza-se...

Os atos descritos importam em crime; outros atos, além destes, podem ser tidos como ilícitos civis, tais como o *apropriar-se* das informações, sem delas utilizar-se, privando o interessado de sua exploração ¹¹²¹.

O divulgar não só compreende o episódio de lançar a informação em disponibilidade pública, reduzindo ou eliminando a vantagem concorrencial, como o repassar a terceiros, especialmente a concorrentes, eliminando tal vantagem em face do recipiente. Assim, há que se distinguir o dever de não comunicar a terceiros, mantendo o segredo relativo, e o lançar em conhecimento público, diluindo ou extinguindo com isto a possibilidade de vantagem concorrencial para qualquer um. Nos contratos de *know how* cada um destes atos - diluir ou transferir - é usualmente objeto de disposições diversas.

Explorar é Utilizar-se das informações para proveito próprio. A modalidade traz ao foco central um elemento crucial da concorrência desleal: a *concorrência*, exigência essencial antes da deslealdade. A utilização, fora do âmbito da concorrência, certamente não é crime, e muito menos ilícito. A informação *tecnológica* não patenteada, ela mesma (excluindo a hipótese de outros ilícitos intercorrentes), não é objeto de propriedade, ou uso exclusivo. O que é vedado, aqui, é a prática de atos *lesivos à concorrência*. A utilização de informações privilegiadas de cunho comercial ou societário é apreciada segundo parâmetros diversos, mas ainda aqui - para estes ilícitos de que se fala - a concorrência é imprescindível.

sem autorização...

O ilícito requer a ausência de autorização, ou o excesso em face de uma autorização limitada, inclusive contratual. A autorização, como se verá no capítulo dedicado aos contratos de propriedade intelectual, presume assim cessão de oportunidade de mercado, consistente na transferência de meios tecnológicos, comerciais ou de outra natureza, a concorrente atual ou potencial. O ilícito, reversamente, é a apropriação ilícita desta oportunidade.

1121 A proteção pode-se dar pelas regras da responsabilidade civil ou pela ação de *in re verso*: vide Lucas, *La Protection des créations industrielles abstraites*, p. 246.

conhecimentos, informações ou dados confidenciais...

Não se trata aqui de bens materiais; os bens concorrenciais tutelados são intangíveis, expressos ou não em forma escrita. Mesmo o conhecimento intelectual é sujeito à tutela legal, pois não é sua natureza materializada que é relevante, mas sim seu valor concorrencial.

O princípio constitucional da liberdade de trabalho apresenta aqui especial importância. Se o conhecimento se incorpora à pessoa, como se restringirá à movimentação do engenheiro, do técnico, ou empregado em geral?

A lei trabalhista veda a competição do empregado durante toda a relação pertinente (art. 483, alínea “g” da CLT) ¹¹²². Certas decisões judiciais emprestam a mesma noção para a relação entre sócios. E depois? A lei anterior de propriedade industrial refletia este impasse, ao distinguir o segredo de negócio e o segredo industrial. Aquele, consistente em conhecimentos, informações ou dados confidenciais de caráter não técnico (por exemplo: listas de clientes), guardava restrição tanto antes, como depois da relação de trabalho. O segredo industrial, de outro lado, de caráter técnico, sofria restrição só durante a relação laborativa. Assim, a presunção legal era de que o conhecimento não técnico não se incorpora à pessoa, enquanto que o técnico é dela indelével.

A verdade que a política legal não se conformava aos fatos. Há conhecimentos técnicos cuja complexidade e extensão não comportam incorporação, no sentido subjetivo. A nova lei elimina a distinção, mas não o problema.

A doutrina francesa tem uma longa intimidade com a questão, sob o tema geral do *tour de main*. A habilidade técnica pessoal, o que se aprende como prática manual ou inconsciente, é tida como incorporável, não assim os segmentos destacáveis dos conhecimentos, informações ou dados confidenciais. Estes segmentos destacáveis são o núcleo sob proteção da lei atual.

Para Magnin ¹¹²³ o elemento protegível é uma arte de fabricação, a reunião das experiências, conhecimentos e habilidades para produzir um bem. No seu entendimento, é suscetível de tutela através dos mecanismos dos contratos de *know how* até mesmo a habilidade técnica do operário ou artífice: o “Tour de Main”, o virtuosismo individual. Tal componente, porém, não constituiria o segredo industrial, pois intransmissível, inseparável da pessoa que detém este tipo de arte. Integra, também, tanto o *know how* quanto o segredo industrial a experiência técnica, a aquisição pessoal, mas transmissível, no trato contínuo com um método de produção, aquela parcela da arte que o mestre ensina ao aprendiz, e que pela assistência pessoal do técnico se repassa ao contratante de transferência de tecnologia.

¹¹²² Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: (...)g) violação de segredo da empresa;

¹¹²³ F. Magnin. *know how* et propriété industrielle. Librairies Techniques, 1974.

O núcleo da tutela, como segredo industrial ou *know how*, no entanto, está nos conhecimentos técnicos, categoria que reúne, para Magnin, as informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente detém, somadas àquelas que integram o estado da técnica, o conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente. Sob a mesma classificação estão os resultados de pesquisas, ainda não divulgados.

Ainda são conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, os dos detalhes de aplicação de um processo, que se vai adquirindo progressivamente através de uma seqüência de experimentos e falhas, até chegar à otimização deste mesmo processo. É isto que se entende por *know how* entre os técnicos e engenheiros, e que se expressa empresarialmente pela *superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção*; o valor da eliminação deste risco se integra diretamente no ativo não contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os competidores que, mesmo dispondo de vontade gerencial e capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares da criação autônoma.

Como Magnin, entendo como constituindo o conjunto protegível pela lei em vigor o conjunto de informações, fixadas ou não em qualquer meio, suscetíveis de transmissão a terceiros, constituindo qualquer dos seguintes conjuntos:

1. As informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente detém, que integram o estado da técnica;
2. O conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente.
3. Os resultados de pesquisas, ainda não divulgados.
4. Os conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, que representam a superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção.

O último elemento a considerar é o da confidencialidade. Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente¹¹²⁴ - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. O elemento subjetivo da propriedade (embora, ressalte-se, não é de propriedade que se fala) a que se referia Savigny aparece aqui como requisito inafastável.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há¹¹²⁵. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial, pois, como lembra Verdi em Nabucodonosor, o pensamento é livre em suas asas de ouro. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e

1124 Cour de Cassation, 13 de julho de 1966, JCP 1967, II.15131. Precism Burst e Chavanne Propriété Industrielle, Dalloz, 1992, no. 639: o procedimento deve ter uma certa originalidade e oferecer um interesse prático e comercial. Há que ter um segredo relativo - não absoluto - em face de todos ou pelo menos algum dos concorrentes.

1125 Burst e Chavanne, no. 640.

não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações ¹¹²⁶.

Voltamos agora à noção do caráter relativo, e não real, do direito aplicável ao segredo industrial ou comercial ¹¹²⁷. Pois que o segredo não é uma propriedade, como nota a famosa e sempre repetida decisão da Suprema Corte Americana:

The word *property* as applied to ... trade secrets is an unanalyzed expression of some secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendants knows the facts, whatever they are, through a special confidence that he accepted. The property can be denied, but the confidence cannot be ¹¹²⁸.

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente. Por exemplo, no contexto de uma subcontratação, já descrevemos os seguintes requisitos de confidencialidade:

Sigilo - As informações técnicas e comerciais recebidas do contratante, assim como aquelas geradas pelo contratado principal e pelo próprio subcontratado durante a execução de suas respectivas obrigações e para o propósito destas não devem ser repassadas a terceiros sem expressa autorização do contratante, nem divulgadas entre o seu próprio pessoal além do estritamente necessário para a execução do contrato. O contratado principal e seus subcontratados estabelecerão medidas, aprovadas pelo contratante, para que tal obrigação se estenda aos administradores, sócios, empregados e terceiros que possam ter acesso às informações mencionadas, não só durante o período de suas funções ou empregos, mas também por um prazo razoável posterior. O contratado e o subcontratados deverão seguir um programa de segurança física de sigilo, a ser aprovado pelo contratante. Quando pertinente, os

1126 Uniform Trade Secret Act, Comment to Art. 1. *Electro Craft Corp. v. Controlled Motion*, 332 N.W.2d. 890, 220 U.S.P.Q. 811 (Minn. 1983).

1127 Vide o primeiro capítulo deste livro, onde citamos Pontes de Miranda exatamente neste sentido: o direito sobre segredo é absoluto, mas não real.

1128 *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Masland*, 244 U.S. 1016 (1917)

regulamentos oficiais de salvaguarda de assuntos sigilosos se aplicam na mesma extensão 1129.

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há que se falar em ilícito. Dir-se-á: estes requisitos dificultam a tutela judicial. Assim é: em todos países, em todas jurisdições, o número dos casos judiciais sobre segredo industrial ou comercial é infinitamente menor do que o de patentes ou marcas. Quem quiser maior transparência e facilidade na defesa de seus direitos, há que buscar outros meios, especialmente a proteção patentária.

No entanto, a lei preserva o segredo processual. Diz o CPI/96:

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Disposição similar se encontra na Lei do Software, introduzido como sugestão do autor e de Manoel Joaquim Pereira dos Santos.

Jurisprudência: segredo de justiça

>Tribunal de Justiça do RS

Agravo de instrumento nº 70003360567, décima quarta câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. João Armando Bezerra Campos, julgado em 14/03/02.

EMENTA: Agravo de instrumento. Registro perante o INPI. Questão prejudicial. Suspensão do processo. Intimação para retificação de conduta. Segredo de justiça. Eventual concessão de carta de patente não constitui questão prejudicial a autorizar a suspensão do processo, ausente qualquer das hipóteses elencadas no art-265, inc-iv, do Código de Processo Civil. Não obstante o sigilo industrial que se pretende resguardar, a matéria "sub judice" não se adequa as hipóteses previstas no ordenamento jurídico. Diante da inexistência da efetiva intimação pessoal do agravado para cumprimento de medida retificatória, merece provimento o agravo neste ponto. Agravo parcialmente provido.

utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços

O requisito aqui é que o conjunto de informações seja *de natureza concorrencial* - utilizável por um dos ramos da atividade econômica. A expressão da lei, "utilizáveis", cobre tanto as informações efetivamente já utilizadas - um procedimento de fabricação ou dados sobre clientes - quanto os que potencialmente o podem ser - resultados de pesquisa ainda não reduzidos à prática. No caso de pesquisas puras, não suscetíveis de aplicação industrial, a lei só é aplicável no tocante à concorrência entretecida na atividade - hoje também empresarial - de pesquisa.

A lei anterior, com sua noção de segredo *de indústria e de negócio*, parecia aplicável a certos segmentos da atividade empresarial; a atual visa cobri-los por inteiro.

O principal requisito da modalidade criminosa ou da versão civil é o da concorrência desleal: há que haver concorrência no contexto fático pertinente, e o segredo tem de ser relativo a essa concorrência.

excluídos aqueles que sejam de conhecimento público

Não são suscetíveis de proteção as informações desprovidas da materialidade confidencial - aquelas disponíveis para todos os concorrentes. Note-se que tal materialidade não pode ser confundida com a novidade própria das patentes. Para estas, a novidade é apurada segundo um parâmetro abstrato, levando em conta o conceito de estado da arte. No contexto da concorrência desleal, certas informações, tecnicamente integrantes do estado da arte, podem não ser efetivamente acessíveis pelas empresas num determinado segmento da concorrência: por exemplo, uma técnica de panificação, utilizada no Séc. XIX na Itália, e descrita na literatura técnica de então, estará no estado da técnica, mas pode ser segredo industrial para padarias brasileiras, que não tem evidentemente equipes de pesquisa histórica para destrinçar os arcanos dos panifícios da época.

De outro lado, o parâmetro “conhecimento público”, não obstante os critérios estritos da lei penal, não devem ser tomado no sentido de conhecimento pelo público em geral. Estamos na esfera da concorrência desleal, e a expressão será entendida como de “de acesso livre à concorrência”, contextualizada segundo os fatos.

ou que sejam evidentes para um técnico no assunto

A exclusão é alternativa: *ou* seja de livre acesso aos concorrentes *ou* evidentes para um técnico no assunto. Mal fez a lei de incluir tal parâmetro, que foge completamente ao sistema da concorrência desleal, para o qual o contexto, e não um critério abstrato, é sempre aplicável. Assim, para compatibilizar o dizer da lei com o querer do Direito, é preciso entender - um técnico no assunto como pertinente à atividade econômica posta em concorrência.

Assim, na hipótese do pão italiano, o técnico no assunto não será o catedrático de panificação de uma escola culinária de Siena ou Bolonha, mas o forneiro médio do mercado pertinente. Não se resguarda, na concorrência desleal, o progresso técnico da humanidade, mas simplesmente parâmetros de lealdade entre padeiros numa cidadezinha do Estado de Tocantins.

a que teve acesso mediante relação contratual ou empregaticia

Não se fala, aqui, do técnico no assunto, sujeito da cláusula anterior, mas do agente do ato ilícito. É o agente do crime quem teve acesso ao segredo mediante uma relação contratual, inclusive empregaticia. Outra vez disse mal, pessimamente, a lei. O que importa é a relação de confidencialidade, que pode ser estatutária, ou obrigacional, sem ser contratual. Mas agora a norma penal não pode ser estendida: o ilícito do funcionário público, ou do legatário vinculado a segredo é simplesmente civil.

Note-se que, pelo § 1º. do art. 195 do CPI/96, incluem-se nas hipóteses aqui estudadas também o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas no mesmo art., inciso XI e XII. Assim, além da relação contratual ou

empregatícia, também ficam sujeitas ao dever da confidencialidade outras pessoas, sob vínculo contratual-societário ou estatutário-societário.

Sobre a questão do sócio que viola o segredo, já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão sob a lei anterior:

Jurisprudência: Sócio que pilha segredo

> Tribunal de Justiça de SP

Apelação Cível n. 143.232-1 - São Paulo - Apelante e apelados: Jardine Corretagem de Seguros Ltda. e outro e Frank B. Hall Corretagem de Seguros Ltda. (JTJ - Volume 135 - Página 216).

ACÓRDÃO (Voto do Relator) (...) Não foi só. Usou, ainda, sem autorização da autora, de segredo social, de que teve conhecimento em razão do serviço, depois de o haver deixado (c).

Porque lho proibía a lei (artigo 12, inciso XII, do Decreto-lei Federal n. 7.903, de 27.8.45) e, em termos éticos senão jurídicos, pacto empregatício anterior, celebrado com a congênere americana (cláusula 5ª, letras a e b, fls. 56-57), foi o ora réu criminalmente denunciado, pelo uso, na nova corretora, de memorando que, na condição de sócio-gerente da antiga, encaminhara a empregados de confiança, recomendando-lhes tratar, de maneira confidencial, sem cópias, informações específicas sobre os vinte maiores clientes da companhia. A relação, que ele mesmo, antes, reconhecera sigilosa, foi apreendida em seu poder e usada depois de deixar o serviço em razão do qual lhe tivera acesso (cf. fls. 679 e 1.055/1.058).

Não há exceção legal ao dever de sigilo, para o ramo de corretagem de seguros, onde a concorrência há de pautar-se pelas mesmas normas de respeito a segredos negociais, sobretudo quando reafirmadas em contrato empregatício, que, de maneira expressa, interditava revelação, ou uso, durante e após sua vigência, de listas, dados, ou registros de clientela, fosse essa direta da contraente, ou de associada sua, dada a convergência dos interesses. Nem se admite, na esfera da responsabilidade civil (artigo 1.525, 1ª alínea, do Código Civil), excludente baseada no crédito, ou mérito, que se arrogue o ofensor, sobre o objeto do segredo. Tampouco pode aceitar-se, in fraudem legis, que o uso haja dependido apenas da memória, ainda quando fosse esta tão poderosa, que retivesse o número da caixa postal de cliente domiciliado no interior (cf. fls. 72).

Que empresas acertem de divulgar, para fins publicitários, lista de clientes importantes, é coisa que não serve ao réu, o qual, evidêntissimamente, o não fez com esse desígnio, nem, carecendo da titularidade do segredo, podia fazê-lo, com o mesmo ou com outro, em nome próprio.

E, em coordenadas diversas, onde não se acumpliciassem, em desabono ético e jurídico de todo o procedimento do réu, tantos elementos díspares da mesma história de concorrência desleal (a, b e c), fora até considerável a alegação de que, neste passo (c), valendo-se do que não podia deixar de saber, procurara os antigos clientes, no exercício legítimo da profissão de corretor. Mas o contexto não o absolve. Nele, o uso de informações reservadas aparece só como outro episódio no processo de desvio de clientela.

mesmo após o término do contrato

Ao contrário da lei anterior, a atual transpõe a tutela para além do fim da relação de confidencialidade, mesmo no caso de segredos técnicos. Mas, como vimos imediatamente acima, disse mal, reduzindo os casos de violação de confidência legal ou obrigacional, mas não por contrato, para a esfera civil.

Sobre a lei Anterior, disse Gama Cerqueira:

“Tratando-se de ex-empregado, a exploração do segredo de fábrica não constitui crime (Código de 1945, art. 178, XI), nem ato de concorrência desleal, pois seria contrário à liberdade de trabalho impedir que um indivíduo se utilizasse dos conhecimentos que adquiriu no emprego. Contra esse risco, o patrão poderá se garantir, no contrato de trabalho, assumindo o empregado a obrigação de não se utilizar dos segredos de fabricação que lhe forem revelados, sob a pena que for estipulada”¹¹³⁰

Não diz a lei, mas decorre da aplicação da doutrina da concorrência, que o dever de manter o segredo *após o contrato* é moderado pelas mesmas regras gerais que, como vimos acima neste livro, limitam o pacto de não concorrência. Não se vedará, com base num contrato, o que o contrato mesmo não pode limitar, inclusive em respeito à liberdade constitucional de trabalho. No entanto, no que toca ao segredo *industrial*, cuja duração fática é ilimitada, temos que a proteção é extensiva no tempo, se não quanto à hipótese do uso ou comunicação a terceiros, certamente quanto à de lançamento ao domínio público.

Violação de segredo sem relação de confidencialidade

A segunda modalidade delituosa penal alvitra um ato de concorrência desleal cometido fora da relação confidencial. É uma hipótese nova: serão crime os atos relativos aos conhecimentos *obtidos* por meios ilícitos - por via de crime ou ilícito civil. Não serão criminosos os atos relativos às informações *obtidas* licitamente, mas utilizadas contra direito (mas uma vez, o caso do legatário ou funcionário), remanescendo para tais casos a tutela civil.

A fraude, aqui, deve ser entendida em sua acepção técnica. É a consecução de vantagem ilícita, com emprego de meio fraudulento, resultando em erro causado ou mantido por esse meio, com nexo de causalidade entre erro e vantagem, configurada a lesão patrimonial. É o estelionato, mas como forma especializada, em que o resultado não é uma vantagem econômica em geral, mas a obtenção de um segredo cujo valor resulta do contexto concorrencial. Como tal, é já um ato ilícito, mas de requisitos ainda mais constrictos do que a ilicitude genérica do primeiro membro da cláusula.

Não se tomará, no entanto, a “fraude” aqui como uma das suas modalidades civis - por exemplo, a fraude contra credores, ou contra execução. A sanção de tais ilícitos é a típica das leis civis, e não se criminalizará a título de concorrência desleal - na ausência de fatores propriamente penais - o que o direito civil comina com a anulabilidade ou inoponibilidade¹¹³¹. Sem dúvida, a inoponibilidade típica da fraude à execução - que, aliás, independe de prova de dolo - alcançará a alienação do valor ativável, ainda que não efetivamente ativado,

¹¹³⁰ Tratado da Propriedade Industrial. RT SP 2ª ed. 1982. vol. II, pág. 1.283

¹¹³¹ Magalhães Noronha, no verbete “Fraude” da Enciclopédia Jurídica Saraiva: “não há diferença ontológica entre a fraude civil e a fraude penal, sendo vãs todas as teorias que procurem traçar in abstracto um princípio que as distinga; não obstante, há casos de fraude para os quais a política criminal não julga necessária a pena. Incumbe ao juiz a distinção entre esta fraude e aquela sujeita ao ministério punitivo”.

consistente da oportunidade comercial alienada através da comunicação do segredo, caso o negócio jurídico seja lesivo ao credor.

De qualquer forma, não se pune na modalidade criminal aqui em análise a fraude em si, mas como um qualificativo do meio de obtenção do segredo.

Jurisprudência: violação de segredo

> Tribunal de Justiça de SP

CONCORRÊNCIA DESLEAL - Violação de segredo de fábrica - Ato Imputado ao assessor técnico da vítima - Fornecimento, a terceiro, de desenhos e modelos feitos especialmente para a firma de que era empregado - Segredo que, todavia, não chegou a ser divulgado por circunstâncias estranhas à sua vontade - Pretendida impossibilidade, porém, de se configurar a tentativa na espécie, por se tratar de delito genuinamente culposos - Tese repelida - “*Habeas corpus*” denegado - Inteligência do art. 178, nº XI, do Código de Propriedade Industrial.

O elemento subjetivo do crime previsto no art. 178, nº XI, do Código de Propriedade Industrial é o dolo genérico: e assim, não se trata de delito genericamente culposos. Não se cuida, na espécie, de invenções ou inovações patenteadas, mas, sim de segredo de fábrica.

Ensina o Min. Nelson Hungria que o art. 10-bis da Convenção da União de Paris (com a redação dada pela revista de 1925 em Haia) define a concorrência desleal como “todo o ato de concorrência contrário às práticas honestas, em matéria industrial e comercial”. Em face dessa fórmula genérica, todos os crimes contra a propriedade industrial poderiam ser colocados sob a rubrica de “crimes de concorrência desleal”; mas, entendeu-se de reservar-se esta denominação para aqueles atos de fraudulenta ou desonesta concorrência, que, não infringindo os dispositivos especificamente tutelares das patentes e dos sinais distintivos registrados, no campo da indústria e do comércio, atentam contra o interesse de correção usual ou normal no âmbito dos negócios.

O que a lei tem em vista, que, é assegurar ao estabelecimento industrial e comercial, independente do direito ao uso exclusivo de patentes concedidas ou sinais distintivos registrados, a normalidade da sua função produtiva e lucrativa e a estabilidade de sua clientela. Reprimindo a concorrência desleal, o direito legislado reporta-se ao mínimo da ética profissional consagrada no meio industrial e comercial. E, ao intervir na espécie o direito penal, que reclama, tanto quanto possível, a tipicidade nítida do ilícito que de um “*praeceptus*” genérico ou demasiadamente elástico, a importar a abdicação do legislador no juiz. Daí a seleção de certos fatos, taxativamente enumerados, como conteúdo do ilícito penal em matéria de concorrência desleal.

O nosso Código de Propriedade Industrial, na sua parte final, depois de fixar a casuística dos crimes em questão (art. 178), faz expressa advertência no sentido de que não passarão de ilícito civil quaisquer outros atos de concorrência desleal ali não previstos (parágrafo único do art. 178).

Os crimes de concorrência desleal podem ser divididos em seis grupos: 1) denigração de concorrência; 2) desvio de clientela; 3) confusão entre estabelecimentos ou produtos; 4) propaganda com falsa atribuição de mérito especialmente reconhecido; 5) corrupção para obtenção de vantagem indevida; 6) violação de segredos com abuso de confiança (vide “*Comentários ao Código Penal*”, 2ª ed. vol. VII, pág. 379, nº 136).

É no último desses grupos que se polarizam todas as questões suscitadas neste pedido de habeas corpus, ou seja, no terreno das violações de segredo de fábrica ou de comércio, com abuso de confiança. Trata-se aqui de violação de segredos, sem procedência de suborno e praticada por quem esteja ou já esteve ao serviço do concorrente, consistindo na divulgação ou

exploração dos segredos (art. 173, n.ºs. XV e XII, no Código de Propriedade Industrial), cujo conhecimento foi obtido ou ensinado em razão do serviço.

Tratando-se de segredos de fábrica deve entender-se que não se trata de invenções ou inovações patenteadas (pois, em tal caso, o crime será outro). Não importa sequer, que se trate de processo não patenteável, como seja v.g. o consistente em simples “*tours de main*” (Min. Nelson Hungria, ob. cit. pág. 187, n.º 146).

Os segredos de negócio são, entre outros, os meios que a comerciante emprega, na retrocena, para obter mercadorias em condições favoráveis e os dados sobre nomes e endereços de seus clientes. O crime se consuma com a divulgação ou exploração (ou utilização) do segredo, sendo irrelevante indagar se a agente alcançou lucro ou se houve prejuízo para a concorrente. O elemento subjetivo, ainda aqui é o dolo genérico (v. Nelson Hungria, ob. cit., vol. VII, pág. 387, n.º 146).

“*In casus*”: Trata-se de figura do art. 178, n.º XI, do Código de Propriedade Industrial (decreto-lei n.º 7,903, de 27 de agosto de 1945). Os capítulos II a IV do Código Penal foram substituídos pelo Título IV, capítulos I a VII do Código de Propriedade Industrial, sendo que a matéria do processo da ação penal é regulada pelo Código do processo Penal, com as modificações dos arts. 183 a segs. do Código de Propriedade Industrial. Essa é a lei penal e processual na espécie aplicável (v. Nelson Hungria, ob. cit. pág. 345, n.ºs 116 e segs.; Espínola Filho, “Código do Processo Penal Brasileiro Anotados”, 4ª ed., vol. V, págs. 201 e segs., n.º 1,011).

Diz a denúncia que o acusado, ora paciente, químico e assessor técnico contratado pela Naufal S.A., Importação e Comércio, com se em São Paulo, obrigou-se por contrato, a “guardar o mais absoluto sigilo sobre todos os negócios da empregadora, inclusive no que respeite às matérias primas utilizadas, aos métodos e processos de fabricação e trabalho, fórmulas, maquinismos, utensílios e ferramentas. E, entretanto, entre 15 e 30 de novembro de 1960, forneceu ele a Romeu Fachina, desenhos referentes a um alambique fabricado especialmente para a “Naufal”, e destinado à destilação de material acrílico (plásticos).

Esse alambique havia sido objeto de cuidadosos estudos do engenheiro químico dinamarquês Oluf Kristiansen, especialmente contratado, constando do contrato cláusulas atinentes à guarda absoluta dos segredos obtidos nos trabalhos do referido técnico. E chegou o acusado a associar-se a Tadeusz Chichoki num laboratório de recuperação de material “PVC”, ou seja, em ramo especializado na “Naufal”. A existência do segredo, que não exige patente de invenção, diz a denúncia, resultava de documentos de fls. do laudo de fls. e de vários depoimentos, entre os quais, o de fls. E a revelação do segredo de fábrica, com intuito de fazer concorrência desleal, está comprovada, entre outros, pelos depoimentos de fls.

É certo, continua a denúncia, que o segredo não chegou a ser divulgado, como pretendia o ora paciente Augustin Bravo Rey, mas, as suas atividades, no entanto, foram ordenadas no sentido de divulgar e até mesmo explorar esse segredo, como se deduz do que consta de fls. (possibilidade de instalação de uma indústria de plástico), e de fls. (isto é, de que se sentiu o referido técnico no dever de avisar previamente a “Naufal”, não executando o serviço), e de fls. Não consumou Bravo Rey o seu plano por circunstâncias alheias à sua vontade, entre as quais, a desistência dos concorrentes e a própria ação da “Naufal”, sendo de se levar em conta ainda que, anteriormente, de um candidato à concorrência recebera Augustin Bravo Rey em empréstimo de Cr\$ 80.000,00. A denúncia reportou-se ao inquérito policial.

Diz o impetrante que inadmissível é a tentativa, na espécie de que não possui a “Naufal” privilégio ou registro de modelo de atualidade ou desenho de modelo industrial, segundo sua confissão nos autos - fls., não existindo concorrente, sendo, ademais, impossível a tentativa em crimes genuinamente culposos.

Entretanto, como já se mostrou, com a lição autorizada de Nelson Hungria, o elemento subjetivo do dito crime do art. 178 nº XI, do Código de Propriedade Industrial é o dolo genérico; e assim, não há falar-se em impossibilidade de tentativa, pois, não se trata de delito genuinamente culposos. Não se cuida, na espécie, de invenções ou inovações patenteadas, mas, de segredo de fábrica. O Min. Nelson Hungria, mesmo, o diz: “Não importa - são suas palavras - sequer que se trate de processo não patenteáveis” (ob. cit., pág. 387, nº 146). Os chamados “*tours de main*”, embora privilegiados por lei, podem constituir segredos de fábrica (v. lição de Magalhães Noronha, “Direito Penal”, ed. 1961, 3º vol. pág. 52, nº 745).

Não há falar-se, na espécie, em capacidade técnica do paciente, porque isso não está em causa, mas, sim atos que lhe foram atribuídos, ofensivos da lei penal. É crime especial que só pode praticar o empregado, o que está a serviço do dono do segredo. E o delito é o previsto no Código de Propriedade Industrial, art. 178, nº XI, que substituiu o preceito do art. 196, nº XII, do Código Penal de 1940.

Fala o impetrante que o juiz recorreu à analogia para, alargando o conceito de dispositivo penal, colher, na sua esteira, o caso em foro, contrariando o art. 141, § 127, da Constituição Federal. Entretanto, não há isso na espécie, pois, não se vê dito recurso à analogia: A denúncia se reportou aos requisitos do crime tentando em questão: Divulgação indevida do segredo de fábrica, dizendo que o agente estava a serviço do titular do segredo: e esclareceu ainda a denúncia que havia o paciente tido conhecimento do mesmo, em razão do ofício, do serviço. Aí estão todos os elementos e requisitos do art. 178, nº XI, da Lei Penal (Código de Propriedade Industrial) - divulgação - segredo de fábrica - qualidade de empregado do réu, relativamente à firma “Naufal”.

Crime, pois, em tese, existe; e se diz que isso é que consta do inquérito policial, a que a denúncia se reporta. “Se a inovação é atentada, ensina o mestre E. de Magalhães Noronha, o delito será outro” (ob. cit. pág. 52).

As irregularidades apontadas, como ocorridas no inquérito que instruiu a denúncia, sua influência no desate da questão, são matérias a serem apreciadas, mais propriamente, no âmbito da ação penal, tais como, indeferimento de quesitos propostos na preliminar: intervenção de assistente, que se declara indevida, no inquérito, sendo de notar-se que, quanto à assistência, se irregular não anularia o processo por não dever qualquer acusação contar com deficiência da acusação.

Por todos esses fundamentos, foi denegada a ordem.

Custas na forma da lei.

São Paulo, 8 de março de 1962 - MALDONADO LOUREIRO, pres. com voto - ISNARD DOS REIS, relator - BARBOSA PEREIRA - MENDES FRANÇA - D'ELBOUX GRIMARÃES - BENÊVOLO LUZ - CARDOSO ROLIM - SYLVIO BARBOSA - FRANÇA LEMOS.

O caso acima, um dos raríssimos em matéria de segredos industriais reportados no Brasil, é exemplar no tratamento cuidadoso e preciso da matéria relativa à concorrência desleal, e seguramente representa o melhor direito, inclusive em face da atual lei.

Jurisprudência: constituição de empresa concorrente

> Tribunal de Alçada Criminal de SP

“Praticam o crime de concorrência desleal funcionários de confiança da empresa que, durante a prestação de serviços, constituem outra empresa com a mesma finalidade daquela” (TACRIM-SP - RC- Rel. Adauto Suannes - Bol. Adv 5.483)

> Tribunal de Justiça do RS

Quinta câmara cível, Apelação Cível 70000275669, Relator: Sérgio Pilla da Silva, Julgamento: 25/11/1999.

Ementa: perdas e danos. Concorrência desleal. Sentença de procedência da ação de indenização por perdas e danos, face a caracterização de concorrência desleal de ex-funcionários da autora que fundaram empresa no mesmo ramo de atividade daquela, na época em que laboravam junto a mesma, com utilização, em proveito próprio, de segredos do negócio que lhe foram confiados pela função de que exerciam na empresa autora. Aliciamento da clientela, confirmado pela oferta de maquinário igual e em valor reduzido. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelo improvido.

Jurisprudência: dolo necessário

> Tribunal de Alçada Criminal de SP

Violação de privilégio de invenção e concorrência desleal - Ausência de dolo quanto à prática da contrafação - Absolvição confirmada - Inteligência dos arts. 169 do Dec. 7.903/45 e 187, do CP - “O nosso Direito - ao fixar o âmbito da responsabilidade por acolhido no velho Direito Canônico. Deste modo, nos crimes contra a propriedade imaterial, para justificação de um decreto condenatório, o dolo deve vir cabalmente demonstrado” (TACRIM-SP - AC - Rel. Emeric Levai - R/D 3/107).

Jurisprudência: não há crime sem concorrência

> Tribunal de Alçada Criminal de SP

Não constitui desvio de clientela a atuação em faixa de público diversa, caracterizada pela modéstia e baixo preço do produto fabricado, quando o similar é sinônimo de *status*. (TACIM, QCr no. 421.685-4-SP, de 3/4/86, JTACRSP/Lex 87/285.).

Jurisprudência: Listas de clientes

> Supremo Tribunal Federal

LEX - JSTF - Volume 255 - (Página 381) “HABEAS CORPUS” Nº 79.347-9 – RJ. Primeira Turma (DJ, 08.10.1999). Relator: O Senhor Ministro Ilmar Galvão. Paciente: Paula Maia de Sá Freire. Impetrantes: Alexandre Lopes de Oliveira e outro. Coator: Superior Tribunal de Justiça.

EMENTA: - HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA POR NÃO EXPLICITAR A DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA MODALIDADE DESVIO DE CLIENTELA. ART. 195, INCS. III e XI DA LEI Nº 9.279/96. A tese da omissão da data dos delitos improcede, visto que só se pode qualificar de inepta a inicial quando esta dificulta qualquer defesa do réu, o que, no caso, incorre, tendo em vista que a querelante intentou a queixa logo após tomar conhecimento da autoria dos fatos delituosos. Habeas Corpus indeferido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em indeferir o pedido de habeas corpus. Brasília, 10 de agosto de 1999. MOREIRA ALVES, Presidente - ILMAR GALVÃO, Relator.

RELATÓRIO - O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (Relator): - Trata-se de habeas corpus em que se aponta como constrangimento ilegal o fato de haver o Superior Tribunal de Justiça denegado ordem de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário, pelo qual se impugnara decisão denegatória de writ impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual se pretendia o trancamento da ação penal inaugurada por meio de queixa inepta, porque não indicada a data da ocorrência da suposta conduta ilícita que teria sido praticada pela paciente, que se viu envolvida, juntamente com outros co-réus, no crime de

concorrência desleal, previsto no art. 195, incs. III e XI, da Lei nº 9.279/96, providência imprescindível para se aferir a ocorrência da decadência, não se admitindo fazer-se presunção acerca da data dos fatos. O pedido de concessão da ordem é para trancamento da ação penal.

Dispensadas as informações, tendo em vista que os autos se encontram instruídos com as peças necessárias ao seu julgamento, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Dr. Edinaldo de Holanda Borges, no sentido do indeferimento da ordem, salientando (fls. 44/45):

“A impetração não merece prosperar. De fato, ao exame singelo das peças juntadas aos autos (fls. 12/39), bem como das razões esposadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, percebe-se, aprioristicamente, que a queixa-crime vergastada não padece de vício processual, posto que o querelante ajuizou a sua ação em 10 de julho de 1998, narrando, posteriormente, que o fato tido por delitivo chegou ao seu conhecimento apenas em meados do mês de fevereiro daquele mesmo ano.

Ademais, remansosa é a jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se tranca ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime”, como é o caso presente, cujo tipo penal vem devidamente previsto no artigo 195 e incisos, do Código de Propriedade Industrial. Por assim ser, o alvitre é pelo indeferimento do writ”. É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (Relator): - Cuida-se de queixa-crime ajuizada por Traveling Turismo Ltda. contra a ora paciente e outros co-réus, imputando-lhes crime previsto no art. 195, incs. III e XI, da Lei nº 9.279/96, em razão de haverem empregado meio fraudulento no aliciamento de clientela da querelante em proveito próprio, acarretando flagrante ofensa à livre competição.

Contra o recebimento da queixa foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem sob o argumento de que “não obstante a imprecisão das datas de cada conduta imputada à paciente, o certo é que os fatos se passaram há menos de 06 meses do oferecimento da queixa, incorrendo a decadência”.

O Superior Tribunal de Justiça desproveu o recurso ordinário, assim se exprimindo (fls. 27/29):

“Não vejo como censurar o acórdão recorrido, não merecendo prosperar as alegações. Com efeito, conforme verifica-se dos autos a Promotora de Justiça solicitou à empresa querelante esclarecimentos sobre as datas dos sucessivos fatos narrados na inicial (fls. 16). O que foi determinado pelo ilustre juízo monocrático, tendo a querelante, Travelling Turismo Ltda., informado que a inicial foi distribuída aos 10.07.1998, portanto, cinco meses após ter tomado conhecimento de quem seria o autor do delito contra si cometido. Acentue-se, que, via de regra, tanto o Código de Processo Penal como o Código de Propriedade Industrial exigem, nos crimes contra a propriedade imaterial que deixam vestígio, como pressuposto à admissibilidade da queixa-crime, a prévia comprovação da materialidade pelo exame de corpo de delito.

Todavia, o crime de concorrência desleal, por se consumir sem deixar vestígios, dispensa a prévia realização de perícia, podendo a materialidade ser comprovada por outros elementos produzidos durante o curso da ação penal. A propósito, cite-se o seguinte precedente afirmativo desse entendimento, in verbis:

“RHC. PROCESSUAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. QUEIXA-CRIME. FIGURAS TÍPICAS. “HABEAS CORPUS”. RECURSO. Não se exige prova pericial para o início da ação penal quando as figuras típicas são daquelas que não deixam vestígios. Caso destes autos.

Recurso conhecido mas improvido (RHC 4.293/SP, Relator Min. Edson Vidigal, in DJ 13.11.95).

Daí porque não se aplica à espécie o artigo 529, do CPP, regra especial que disciplina o prazo decadencial do direito de queixa nos crimes de ação privativa vinculados às diligências preliminares de busca e apreensão e perícia, estipulado em 30 dias a partir da homologação do laudo. Na espécie posta sub judice, é de rigor a aplicação do prazo decadencial de seis meses do direito de queixa expresso na regra geral do artigo 38 do Estatuto Punitivo, contado do dia em que o ofendido vier a tomar conhecimento do autor do crime.

In casu, consta dos autos que a recorrente, juntamente com outros querelados, em fevereiro de 1998, aproveitando-se das condições de antigo sócio, empregados e colaboradores da empresa Travelling Turismo Ltda., obtiveram através de meio fraudulento, o cadastro de clientes, e após demitirem-se espontaneamente da empresa querelante, aliaram-se aos demais querelados na firma concorrente - CN Tours Travel -, e em ato posterior, utilizaram as informações e dados confidenciais, remetendo correspondências aos clientes da querelante, objetivando o desvio da clientela em proveito próprio.

Daí porque a empresa querelante, após receber várias correspondências dirigidas a seus clientes, tendo como remetente uma de suas concorrentes, a CN Tours Travel, procurou certificar-se dos acontecimentos, quando então verificou que os computadores, de onde não se pôde chegar a outra conclusão, senão de que tal fato ocorreu por meio de manobra fraudulenta perpetrada pelos querelados, tendo ajuizado a queixa-crime em julho de 1998.

Resta claro, pois, que a queixa-crime foi proposta quando ainda não escoado o prazo decadencial que, para fins do crime de concorrência desleal tipificado no artigo 195, III, do Código de Propriedade Industrial, teve início quando a empresa querelante tomou conhecimento da manobra fraudulenta perpetrada pelos querelados com o firme propósito de desviar a clientela.

Desse modo, protocolada a inicial em julho de 1998, não há que se falar em decadência do direito de ação, porquanto ajuizada dentro dos seis meses legalmente previstos. Assim, ao contrário do que se alega, a queixa-crime preenche todos os requisitos inscritos no art. 41 do Código de Processo Penal, assegurando, pois, aos acusados amplo direito de defesa.”“.

Neste juízo prosseguem os impetrantes na dedução da inépcia da peça acusatória, alegando que não aponta ela a data dos fatos imputados à paciente, providência imprescindível para aferir-se o prazo de caducidade, não se admitindo a presunção adotada pela Corte impetrada. A argumentação do impetrante não favorece a pretensão do trancamento da peça vestibular.

A tese da omissão da data dos delitos improcede, visto que só se pode qualificar de inepta a inicial quando esta dificulte qualquer defesa do réu. No caso, não há que se falar na falha mencionada, tendo em vista que ficou esclarecido pela querelante que somente veio a tomar conhecimento da autoria dos fatos em meados de fevereiro de 1998 e intentou ela a ação em julho do mesmo ano, antes de esgotado o prazo de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, aplicável à espécie, em se tratando de ação penal por crime de concorrência desleal na forma do desvio de clientela.

Presente tal elemento, não há que se falar na ocorrência de ofensa à ampla defesa, resultando inconsistente a alegação de inépcia. Tais as circunstâncias, indefiro a ordem de habeas corpus.

EXTRATO DE ATA

HC n. 79.347-9 - RJ - Relator: Min. Ilmar Galvão. Pacte.: Paula Maia de Sá Freire. Imptes.: Alexandre Lopes de Oliveira e outro. Coator: Superior Tribunal de Justiça.

Decisão: A Turma indeferiu o pedido de habeas corpus. Unânime. 1ª Turma, 10.08.99.

Presidência do Senhor Ministro Moreira Alves. Presentes à Sessão os Senhores Ministros Sydney Sanches, Octavio Gallotti e Ilmar Galvão. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Subprocurador-Geral da República, Dr. Miguel Frauzino Pereira.

Bibliografia: *Know how* e segredos

Bortolotti, Fabio. A Tutela do Know-How No Ordenamento Italiano. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Nova Fase, Vol. 30 N 23/25 P 242 A 274 1980/1982.

Domingues, Douglas Gabriel. Breves Conceitos Sobre Know-How. Revista do Centro de Ciências Jurídicas Da Universidade Federal Do Para, Vol. 2 N 2 P 11 A 30 1989.

Domingues, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, Segredo de Empresa: Trade Secret e Know-How e Os Problemas de Segurança Nas Empresas Contemporâneas. Revista Forense, Vol. 85 N 308 P 27 A 33 Out./Dez 1989.

Domingues, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, Segredo de Empresa : Trade Secret e Know-How e Os Problemas de Segurança Nas Empresas Contemporâneas. Revista Forense, Vol. 85 N 308 P 27 A 33 Out./Dez 1989.

Reale Junior, Miguel. Desvio de Clientela e Violação de Segredo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, Vol. 1 N 1 P 112 A 120 Jan./Mar 1993.

Do sigilo dos testes para registro sanitário

Do problema

Para obtenção de autorização governamental de comercialização de novos produtos farmacêuticos, alimentares, veterinários, defensivos agrícolas e outros, que tenham potencial efeito na saúde dos seres vivos ou, em geral, no meio ambiente, os requerentes devem submeter aos órgãos reguladores testes e dados que comprovem a eficácia e os efeitos adversos resultantes da aplicação. Parcela de tais informações será, possivelmente de domínio público, através dos meios de divulgação científica; mas outra parcela, em particular no caso de pesquisa em áreas economicamente sensíveis e de tecnologia inovadora, resultará de investimento do requerente.

Tais testes podem chegar a um custo várias vezes superior ao da própria pesquisa do fármaco.

Não haverá qualquer surpresa, assim, em se constatar que, em quase todos os países, existem normas que oficializam o direito do requerente do registro administrativo de manter o conteúdo de sua tecnologia em segredo (inclusive os testes de laboratório) e de obstar, na prática, o registro de tecnologias similares à sua, que permanece secreta. Através destes mecanismos - que, no Brasil, tomam a forma de portarias despercebidas emitidas por órgãos obscuros - instala-se uma espécie de monopólio administrativo do segredo, como sistema paralelo e insuspeitado de propriedade tecnológica.

Nesse aspecto, também foi alcançado, pelo menos nos EUA, outro equilíbrio de interesses - de um lado, o das grandes empresas investidoras em tecnologia, de outro, o das comercializadoras de produtos de nomes genéricos, que não se apoiam no sistema de comercialização e diferenciação de produtos utilizados pelos grandes grupos econômicos.

Desde 1984, legislação específica ¹¹³², protege os produtores de nomes genéricos de produtos farmacêuticos caídos em domínio público (ou prestes a cair), o acesso aos segredos dos testes de toxicidade, etc., dos primeiros registrantes, sem necessitar repetir o investimento já realizado.

No caso de defensivos agrícolas e pesticidas, outra legislação (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act - FIFRA) igualmente protege o valor dos testes de toxicidade por prazo limitado - com enorme discussão sobre a razoabilidade da solução legal encontrada:

The formal purpose of the exclusive use provisions of Subsection 3(c)(1)(D)(i) ¹¹³³ of FIFRA is "to encourage continued research and development of new, more effective, and safer pesticides by giving producers-- who often devote many years and millions of dollars to developing a new pesticide--a period of protection against competition." ¹¹³⁴ The subsection seeks to achieve this purpose "by prohibiting the Agency from allowing any subsequent applicant to cite 'exclusive use' data in support of his application for registration without the express written authorization of the first registrant of the new chemical." ¹¹³⁵ The 1978 Amendments went further to give "a mix of rights" to the data producer. Data to support the safety of new active ingredients in new pesticides will be afforded an exclusive use period of [ten] years. There will be a 15-year period of compensation during which the data producer has the right to be compensated for the use of the data. These two periods would overlap so that, in essence, an item of data for a new chemical will be given [ten] years exclusive use and [five] additional years of compensation." ¹¹³⁶

1132 Waxman/Hatch Act, ou Drug Price Competition and Patent Restoration Act of 1984, Pub. L. 98-417, 98 Stat. 1585.

1133 William H. Rodgers, Jr., *Environmental Law, Pesticides and Toxic Substances*, 1988, West Publishing Company. [nota do original] FN55. 7 U.S.C.A. s 136a(c)(1)(D)(i).

1134 [nota do original]FN56. 49 Fed.Reg. at 30888. The data-sharing provisions can be restated as a benefit to follow-on registrants since they were intended to "streamline pesticide registration procedures, increase competition, and avoid unnecessary duplication of data-generation costs." *Thomas v. Union Carbide Agricultural Prods. Co.*, 473 U.S. 568, 571, 105 S.Ct. 3325, 3328, 87 L.Ed.2d 409, 414 (1985), citing S.Rep. No. 92-838, 92d Cong., 2d Sess. 72-73 (1972).

1135 [nota do original]FN57. 49 Fed.Reg. at 30888. The quotation continues: Theoretically, a second applicant could obtain registration by independently developing the entire set of data required under FIFRA, but few producers are likely to be willing to take this course, because of the cost and delay. In addition, a later registrant may be reluctant to enter a new market because he would not be eligible for exclusive use protection for his data, and thus would be more vulnerable to competitors. Each later registrant would, however, be guaranteed the opportunity to claim compensation from subsequent applicants under the mandatory licensing provisions of the Act.

1136 [nota do original] FN58. Senate Comm. on Agriculture, Nutrition, and Forestry, *Federal Pesticide Act of 1978*, 95th Cong., 2d Sess. 2 (1979) (Comm. Print) (Statement by Senator Leahy on Consideration of the Conference Report).

A crise do setor farmacêutico: o medo dos genéricos

Ocorre que, a um certo momento, cerca de 80% das especialidades farmacêuticas mais demandadas chegaram a estar com patentes vencidas; o segmento de designação genérica, que se utiliza das patentes caídas em domínio público, vai crescendo para patamares que chegaram a US\$ 15 bilhões, em 1991 ¹¹³⁷. Após negociação de interesses no mais alto nível, a grande indústria farmacêutica americana conseguiu a prorrogação de algumas patentes em troca de certas facilidades no registro dos produtos genéricos “

Este é um ponto de extremo interesse para os países em desenvolvimento. Um sistema que possibilite o aumento de competição no setor farmacêutico e alimentar, diminuindo as barreiras à entrada, inclusive no caso da indústria nacional de designação genérica, em forma aceitável pelos padrões GATT/TRIPS, parece ser claramente favorável ao desenvolvimento tecnológico e social do país “

As outras condicionantes deste momento também parecem extremamente significativas: o custo de pesquisa e desenvolvimento do setor químico-farmacêutico está se tornando cada vez mais alto ⁴³⁵, menos devido à pesquisa propriamente dita do que aos estudos clínicos e testes de toxicologia indispensáveis à aprovação sanitária do produto Correa (1990).

Uma propriedade “intelectual” sobre o simples investimento

Tais resultados, apresentados ao ente público, serão tornados em considerável proporção dados públicos; na inexistência de legislação que restrinja o uso dos mesmos pelos competidores, estes poderiam acelerar sua entrada no mercado sem reproduzir os investimentos dos primeiros requerentes.

A proteção jurídica a tal investimento (que não se identifica com o realizado no desenvolvimento do novo produto) pode resultar:

- a) do sistema de patentes, em relação aos novos produtos que atendam os pressupostos de novidade e atividade inventiva;
- b) de um sistema geral, diverso do das patentes, por exemplo, o de repressão à concorrência desleal;
- c) de uma restrição específica à utilização de tais dados por concorrentes.

1137 A questão da designação genérica e das compras estatais é também essencial neste contexto: "In 1984 the manufacturers of generic drugs got a big lift when Congress streamlined the Food and Drug Administration's process for approving their products. As a result the generic drug makers have steadily eaten into that market share held by the big-name pharmaceutical companies, whose off-patent products do nothing more than the generics but cost more because of their familiar names (...) [In 1991] the Medicare Catastrophic Coverage Act of 1988 will kick in, requiring all US pharmacies to dispense generic drugs to Medicare patients unless a physician insists otherwise (...) West Germany (...) is on the verge of passing a health reform bill that caps insurance reimbursements for the lowest-cost generic that's available" (Business Week, 5/12/88:112).

435 Segundo a Pharmaceutical Manufacturers Association (Depoimento de Gerald J. Mossinghoff, seu presidente, perante a Comissão Especial do Senado Americano sobre os Idosos, em 18/7/88), o lançamento de um novo produto farmacêutico custa em média US\$ 125 milhões.

Como nem sempre o sistema de patentes cobre todo o espectro dos investimentos tecnológicos, os investidores têm buscado sistematicamente enquadrar seus interesses não só na primeira modalidade, mas em todas as mencionadas. O dispositivo sob análise tem exatamente este propósito.

Para fixar o enquadramento da norma em nosso sistema jurídico, examinaremos em seguida as repercussões de tais outras modalidades de proteção no sistema de patentes, o contexto jurídico internacional, o contexto constitucional e as implicações do dispositivo em face das demais normas em vigor.

O contexto internacional

A recente Convenção da Organização Mundial de Comércio traz, em seu acordo sobre Propriedade Intelectual (TRIPs), o seguinte dispositivo:

ART.39 -

1 - Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ART.10 "bis" da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle sejam divulgadas, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas,¹¹³⁸ desde que tal informação:

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

3 - Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

Nada na Convenção de Paris ou em qualquer outro instrumento internacional obrigava, até a Convenção OMC/TRIPs, à proteção no Brasil de tais dados e informações¹¹³⁹. Com

1138 Pé de página do texto da TRIPs: [(10) Para os fins da presente disposição, a expressão "de maneira contrária a práticas comerciais honestas" significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas].

1139 J.H.Reichman, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property under the TRIPs*, 29 Int'l Law 345 (1995), p. 377; Ross e Wasserman, *The GATT Uruguay Round: a Negotiating History (1986-1992)- TRIPs*, Ed. Kluwer, 1993, p.

efeito, as normas relativas à concorrência desleal protegem os segredos de negócio ou de fábrica, mas em termos genéricos, e não no contexto específico das informações de licenciamento de produtos sujeitos a vigilância sanitária. Em tal situação, as informações deixam, em substância, de serem confidenciais, ao serem apresentadas às autoridades públicas, para fins de licenciamento.

O Acordo TRIPs (art. 39(3)), porém, atribui mesmo às parcelas de informações tornadas públicas pelas exigências da legislação sanitária o status de indisponíveis: os demais possíveis fabricantes de um novo produto, ainda que não haja, para o mesmo, proteção patentária, que ela seja inaplicável ou já tenha expirado, são proibidos pelo Acordo de valer-se dos testes apresentados .

O dispositivo em questão nasceu da proposta americana e suíça ¹¹⁴⁰, a qual proibia exclusividade de uso, mas previa a hipótese alternativa do pagamento de um valor razoável, ou ainda uma terceira opção: a previsão na lei nacional de um período razoável de uso exclusivo. A versão final deixa de mencionar tal previsão de pagamento ou de prazo de exclusividade (o que poderia, possivelmente, inspirar licenças compulsórias ou períodos de proteção reduzidos), mas apenas requer que os países membros da OMC resguardem tais dados e testes contra o uso comercial em situação de concorrência desleal, ou sua divulgação, exceto em dois casos: a) se necessário para proteger o público, ou b) quando a legislação nacional tome medidas para garantir que tais informações não sejam objeto de uso comercial em situação de concorrência desleal.

O art. 39(2) do TRIPS ilumina, em parte, o que possa ser entendido como prática comercial reprovável neste contexto: por exemplo, a infração de deveres contratuais ou de confiança, ou indução ao inadimplemento de tais obrigações. A engenharia reversa ou o uso de informações disponíveis, sem que haja violação de contrato ou de fidúcia não constam no TRIPS como sendo vedados ¹¹⁴¹.

Assim, o parâmetro internacional aplicável não prevê proteção coativa do sigilo, facultando o uso dos dados por terceiros desde que resguardados os princípios da leal concorrência. Este último critério é claramente compatível com o estabelecimento de prazos para o uso dos dados, como prevê a própria legislação americana, canadense e da Comunidade, e

62-64; Shu Zang, De L'OMPI au GATT, Litec, 1995; Trebilcock e Howse, The Regulation of International Trade, Ed.Routledge, 1995, p.262; Carreau, Fleury e Juillard, Droit International Économique, Ed. L.G.D.J., 1990, p. 282; David Leebron, An Overview of the Uruguay Round Results, 34 Col.J.Trans.L., 11 (1995); Myles Gelan, TRIPs and the Future of Section 301: a Comparative Study, 34 Col.J.Trans.L. 173 (1995).

¹¹⁴⁰Vide, em particular, Ross e Wasserman, op.cit., p. 63. A minuta final de Bruxelas trazia texto especificando que os órgãos sanitários não poderiam dar acesso aos dados para concorrentes do requerente da licença de comercialização do produto nos cinco anos subseqüentes à submissão dos dados.

¹¹⁴¹ J.H.Reichman, Intellectual ..., op.cit., p. 378. Note-se, porém que a nota 10 ao art. 39(2) prevê como concorrência desleal a aquisição por terceiros de informações não divulgadas, quando o adquirente souber que a aquisição importa em tais práticas, ou quando se provar que consistiria grave negligência o fato de o ignorar.

também com um sistema de pagamento de direitos de uso, na forma de domínio público pagante ou de licença compulsória.

Deve-se advertir para o fato de que os acordos da OMC e, em especial, o TRIPs não criam norma interna nos países membros, mas estabelecem parâmetros a serem seguidos pela legislação nacional. Se a lei nacional não acata o parâmetro do OMC, existe responsabilidade internacional, mas a norma local é plenamente aplicável ¹¹⁴².

As repercussões no sistema de patentes

A integração entre o sistema de vigilância sanitária e o de propriedade industrial tem sido repetidamente postulada pelos grandes investidores do setor químico e farmacêutico. A exclusividade de utilização dos dados e testes apresenta-se, em tal contexto, como elemento complementar ou suplementar às patentes, em especial para evitar a incursão de produtos genéricos, ou seja, não vinculados às marcas mais pregnantes dos grandes investidores da indústria.

Havendo patente, a confidencialidade de tais dados é necessária aos titulares de invenções protegidas para coibir a pesquisa alternativa (pois implica, para os demais possíveis produtores, em refazer os testes) e retardar ou tornar mais caro o acesso ao mercado após a extinção do privilégio.

No entanto, é claro o interesse público na entrada no mercado de produtores alternativos, uma vez amortizados os gastos de pesquisa tecnológica ¹¹⁴³. Tal manifestação do interesse

1142 Denis Borges Barbosa, A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial. Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33. Ainda sobre o tema, vide, do autor: Direito do Desenvolvimento Industrial - Direito de Acesso do Capital Estrangeiro, vol. I, Ed. Lumen Juris, 1996, e Direito do Desenvolvimento Industrial - Organização Mundial de Comércio, vol II, Ed. Lumen Juris, no prelo. Também: A Cláusula de Segurança Nacional do GATT, parecer, junho de 1993; Aspectos Internacionais do uso de Poder de Compra do Estado (GATT e legislações estrangeiras), estudo, 1994; O Novo Texto Convencional do GATT, parecer, 9 de março de 1994; Para a indústria farmacêutica Sul Americana: O GATT e o Day After, trabalho apresentado no Congresso da Indústria Farmacêutica Latino Americana, Caracas, 1991; Porque somos piratas, Revista Brasileira de Comercio Exterior, Setembro de 1988; A Cláusula de Segurança Nacional do GATT 1994, parecer, julho de 1994; do autor e de Mauro Arruda, Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético), 1992; do autor, Incentives and Trade, Columbia University School of Law 1983, manuscrito, 72 p. trabalho submetido pelo autor como requisito para obtenção do grau de Mestre em Direito (LL.M.); O GATT e a Propriedade Intelectual, Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; e Letter from the Gama World, Journal of Technology Management, jan. 1995.

1143 Tal tese não é de nenhuma forma progressista, mas rigorosamente liberal. O ponto justo de equilíbrio entre proteção e uso das informações deve ser alcançado, mas, como notam LEVIN, R.; KLOVORICK, A.; NELSON, R. & WINTER, S. (1987) em Appropriating the Returns from Industrial Research and Development. Brookings Papers on Economic Activity, (3), não se deve acreditar que um nível maior de proteção da tecnologia seja necessariamente melhor, que resulte em mais inovação técnica, maior desempenho econômico, vantagens para o nível de vida da população, níveis mais elevados de competitividade, etc. Ao contrário, o aumento excessivo de proteção pode incentivar investimentos repetidos, que são anticompetitivos; pode elevar preços além da taxa adequada de retorno; pode desacelerar o processo de geração e difusão da tecnologia.

público ¹¹⁴⁴ opera no sentido de reduzir os preços e aumentar a oferta do produto. Ao nível legislativo, o interesse público na entrada de novos produtores no mercado se acha demonstrado pelo disposto no art. 20 da Lei 6.360/76, lei do registro sanitário de medicamentos, que garante a comercialização de produtos similares, uma vez admitido à comercialização um novo produto.

As recentes legislações estrangeiras

O equilíbrio entre tal interesse e o propósito de estimular a pesquisa através da concessão de um *lead time* ao dono da invenção levou, recentemente, uma série de legislações nacionais a estabelecer a possibilidade de acesso aos dados e testes por terceiros, após certo prazo ou sob certas condições. Destas, a mais significativa é a de respeitar os direitos exclusivos existentes sobre o produto, especialmente as eventuais patentes.

No caso da legislação americana ¹¹⁴⁵, por exemplo, o acesso aos dados e testes é facultado após prazo relativamente curto (três ou cinco anos), mediante evidência de que o uso das informações em atividade industrial não viola direitos do requerente anterior ou de terceiros. Outras legislações ¹¹⁴⁶ fiam-se em prazo de proteção mais longo, compatíveis ou próximos da expiração da eventual patente; mas, sem dúvida nenhuma, mesmo nestes casos a patente impedirá, até seu término, a efetiva industrialização alternativa - o ganho é do tempo de pré-industrialização.

Muitas objeções se fazem a este sistema de proteção paralelo ao de patentes. Ao contrário da patente, cujo pressuposto é a revelação da tecnologia, a reserva legal de tal conjunto de dados e de testes consagra a manutenção do segredo - e não sua socialização. Além disto, ao impor reserva sobre um conjunto de dados relativos à eficácia ou toxicidade de um produto, mesmo ressaltando a publicação dos segmentos de testes exigidos por lei, a legislação labora contra o interesse do consumidor, em área extremamente sensível.

O *lead time* e a legislação estrangeira

Exemplo importantíssimo do conflito e de equilíbrio entre os interesses dos investidores e os dos produtores de genéricos (e os do público em geral...) é a lei americana de 29 de setembro de 1984. Denominada Lei da Competição nos Preços dos Remédios e da Restauração do Prazo das Patentes, a norma ao mesmo tempo faculta o uso dos dados e testes por terceiros, após certo prazo (sem prejuízo dos eventuais direitos de patentes, que

1144 Que tem uma dimensão temporal (o fim da patente) e uma geográfica (a amortização nos países centrais viabiliza o domínio público nos periféricos).

1145 Pub.Law 98-417, de 28 de setembro de 1984, 28 STAT. 1585; vide também Tratado do NAFTA, art. 1711.6. Para patentes de remédios veterinários, Pub. L. 100-670, 102 Stat. 3971.

1146 Por exemplo, Agricultural Canada Trade Memorandum T-1-249; Council Directive de 15 de Julho de 1991 sobre Defensivos Agrícolas.

podem impedir tal uso) e concede aos titulares das patentes, cuja exploração seja retardada pelo tempo necessário para obter o licenciamento sanitário, uma prolongação correspondente no termo final do privilégio.

Os dois movimentos simultâneos da lei americana consagram a teoria do *lead time* como um relevante parâmetro para se julgar a eficácia do sistema de propriedade intelectual na economia¹¹⁴⁷. Os investimentos privados em tecnologia, para assegurar o retorno que os propicie em ritmo constante, presumem que a vantagem comparativa resultante das novas tecnologias seja mantida por algum tempo. Pareceria, assim, natural que se assegurasse ao segredo, apenas revelado por imposição legal, proteção idêntica à que disporia, não houvesse tal determinação de lei.

O argumento, porém, não procede, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque o segredo é protegido pelo fato de sua inacessibilidade, sob a regra geral da liberdade de iniciativa e de concorrência; revelado por imposição legal, sua proteção seria jurídica, e não de fato, alterando qualitativamente a natureza do vínculo das obrigações jurídicas pertinentes. Ou seja, a proteção resultante poderia ser comparável, mas nunca idêntica.

Ora, tal diferença altera radicalmente os condicionamentos da proteção possível. Fixada por norma legal, e não pelos fatos, a proteção dos dados e informações em análise será necessariamente limitada (sob pena de exceder a proteção de fato), seja no tempo, seja em seus efeitos. Aliás, além de desproporcional em face ao segredo, uma proteção jurídica ilimitada, no caso, importaria em restrição ilimitada da concorrência, o que vai contra direito em todo sistema jurídico que tem por base a liberdade de iniciativa.

Em segundo lugar, a hipótese de equiparação entre o segredo industrial em geral e os dados de toxicidade ou eficácia de produtos sujeitos à vigilância sanitária cessa ao se constatar que tais dados são produzidos e apresentados exatamente tendo em vista o interesse público. O segredo guarda a intimidade da empresa; é informação que só a ela diz respeito, e a ela confere uma posição de acesso ou vantagem em seu mercado; mas os dados e testes de que se fala têm intrínseca natureza pública.

Os órgãos reguladores têm dever de analisar os dados e testes realizados, com vistas à proteção do público, e este têm o direito de ser informado quanto aos produtos que possam afetar sua saúde, o meio ambiente e a produção agrícola¹¹⁴⁸. Mais ainda, existe interesse

¹¹⁴⁷ *Lead time* ou *head time*, o tempo necessário para o originador de uma inovação afirmar sua vantagem no mercado, antes que os competidores incorporem a inovação a seu próprio processo produtivo. Vide em particular J.H. Reichman, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, 94 Col.L.Rev.,2432 (1994), Vide também, sobre a mesma questão, de Denis Barbosa e Mauro Arruda, *Sobre a Propriedade Intelectual*, op.cit.; e Ejan Mackaay, *Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly*, 94 Col.L.Rev. 2630 (1994)

¹¹⁴⁸ Ao que se deve acrescer o princípio de que as informações reveladas aos órgãos públicos em sua função regulatória são, intrinsecamente, de caráter público. Segundo Chisum e Jacobs, a regra no direito americano é que a submissão de dados confidenciais a entes públicos, salvo dever legal de sigilo, resulta em perda do direito ao segredo industrial, op.cit., p. cit., p. 3-25, citando *Thomas v. Union Carbide Agricultural Products Co.* 472 U.S. 568, 584 (1985) e *Ruckelhaus v. Monsanto Co.* 476 U.S.986, 1005-9 (1983).

público - especialmente no tocante aos produtos farmacêuticos - em propiciar competição para reduzir preços, tão logo sejam amortizáveis os custos de desenvolvimento de novos produtos.

Conscientes de tais objeções à tese de proteção igual ao segredo industrial e aos dados e testes de controle sanitário, os propositores da regra do TRIPs apoiaram-se, assim, num outro fundamento jurídico, que não o da simples equiparação.

A proteção dos dados sigilosos no direito brasileiro

No Direito Brasileiro, esta matéria específica está tratada pelo art. 195, inciso XIV¹¹⁴⁹, e é referida, em parte, no art. 43, VII do CPI/96, como modificado em 2001.

Analisando tais dispositivos, viemos a concluir o seguinte:

a) O direito internacional aplicável não prevê proteção exclusiva das informações confidenciais apresentadas às autoridades reguladoras para obtenção de registro sanitário, facultando o uso dos dados por terceiros desde que resguardados os princípios da leal concorrência. Este critério é claramente compatível com o estabelecimento de prazos para o uso dos dados, como prevê a própria legislação americana, canadense e da Comunidade, e também com um sistema de pagamento de direitos de uso, na forma de domínio público pagante ou de licença compulsória.

b) Segundo o direito relevante, a proteção aos investimentos nas áreas técnicas - e seguramente mais quando aplicável o controle sanitário - terá necessariamente temperado pela prevalência do interesse público

c) O art. 195, XIV do novo CPI será inconstitucional, em face do art. 5o. , XXIX da Carta da República, na proporção em que institua proteção *exclusiva* sobre tecnologia, sem as limitações temporais nem garantia de uso efetivo imprescindíveis ao atendimento ao princípio constitucional geral do uso social da propriedade e à regra específica do art. 5o. XXIX da Carta.

d) O art. 195, XIV do CPI/95, vigentes os parâmetros de registro de similares estabelecidos- por exemplo - pelo art. 20 da Lei 6.360/76, não importa em criminalizar o uso, por concorrentes, de informações anteriormente apresentadas, relativas aos produtos sujeitos a controle sanitário.

1149 O dispositivo, de duvidosíssima constitucionalidade, é o seguinte: "Comete crime de concorrência desleal quem: (...)XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.Parágrafo segundo - O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.Vide, quanto ao ponto, em nosso Licitação, Subsídios e Patentes, um estudo específico quanto à matéria.

Não obstante tal previsão, Projeto do Executivo, constante da mensagem 1235-00904, em parte inspirado em proposta de nossa autoria, apresentado pela Abifina, foi apresentado ao Congresso.

A proposta da Abifina assim se justificava:

A proteção jurídica a tal investimento (que não se identifica com o realizado no desenvolvimento do novo produto) pode resultar:

- a) do sistema de informação confidencial, em relação aos novos produtos que atendam os pressupostos de novidade e atividade inventiva;
- b) de um sistema geral, diverso do da informação confidencial, por exemplo, o de repressão à concorrência desleal;
- c) de uma restrição específica à utilização de tais dados por concorrentes.

Como nem sempre o sistema de informações confidenciais cobre todo o espectro dos investimentos tecnológicos, os investidores têm buscado sistematicamente enquadrar seus interesses não só na primeira modalidade, mas em todas as mencionadas.

O equilíbrio entre tal interesse e o propósito de estimular a pesquisa através da concessão de um *lead time* ao dono da invenção levou, recentemente, uma série de legislações nacionais a estabelecer a possibilidade de acesso aos dados e testes por terceiros, após certo prazo ou sob certas condições. Destas, a mais significativa é a de respeitar os direitos exclusivos existentes sobre o produto, especialmente as eventuais informações confidenciais.

No caso da legislação americana, por exemplo, o acesso aos dados e testes é facultado após prazo relativamente curto (três ou cinco anos), mediante evidência de que o uso das informações em atividade industrial não viola direitos do requerente anterior ou de terceiros. Outras legislações fiam-se em prazo de proteção ligeiramente mais longo, mas sempre bastante inferior à duração das informações confidenciais relativas à mesma área tecnológica.

A presente proposta é plenamente compatível com as obrigações internacionais do Brasil quanto ao ponto, estipuladas no art. 39 do Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio e do art. 10-bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Com efeito, tais disposições, que condicionam a lei interna no tocante à proteção de dados confidenciais necessários à obtenção do registro sanitário, admitem a limitação temporal de tal proteção, como de resto demonstram os exemplos de legislação de outros países.

A proposta também se compatibiliza com os pressupostos da Constituição da República, no que regula em seu art. 5º, XIX os direitos relativos à Propriedade Industrial, condicionando-os à satisfação dos interesses do desenvolvimento econômico, tecnológico e social do País. Com efeito, submetendo o mais elevado nível de proteção às criações tecnológicas – o deferido pela informação confidencial de invenção – a um prazo limitado e a condições de uso socialmente responsáveis, a Constituição claramente delimita o limite máximo que as criações menos complexas ou inovadoras não podem ultrapassar. Assim, para testes e outros dados cuja geração exija considerável esforço, a exclusividade deve ser sujeita também a prazo e a utilização de interesse social.

A proposta legislativa assegura aos requerentes de registros sanitários que os resultados de testes toxicológicos e outros dados confidenciais não poderão ser utilizados por terceiros para justificar seus próprios pedidos de registro, durante um prazo determinado. Assim, tais dados serão de uso exclusivo por parte de quem os produziu, em face de quaisquer concorrentes, não obstante o emprego das informações pelas próprias autoridades governamentais para os fins de análise e concessão do registro.

A proposta também reconhece o valor competitivo de tais dados, facultando que o requerente que os apresentar possa autorizar terceiros a empregar suas conclusões para justificar seus próprios pedidos de registro. Depois de transcorrido certo prazo da outorga do registro, à falta de solução consensual para a obtenção de tais autorizações, o ente público poderá concedê-las, segundo o mesmo procedimento já consagrado para o caso de autorização compulsória de informação confidencial para fins industriais.

Assim, a exemplo da legislação estrangeira, assegura-se ao primeiro requerente do registro, que produziu os dados confidenciais relevantes, um prazo de total exclusividade, um período complementar de remuneração pelo investimento realizado, e o lançamento de tais informações em domínio público, após a dilação adequada ao interesse público e à proteção dos interesses do originador dos dados tecnológicos.

O projeto do Executivo, como apresentado ao Congresso, regulava a proteção, contra o uso comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso humano e veterinário, fertilizantes, agrotóxicos e afins, conforme dispuser o regulamento.

Para o projeto, nisso mais compatível com o padrão TRIPs, as informações protegidas seriam aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas. Como tal se entendem as informações que, até a data da solicitação do registro não sejam facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; e, além disso, que tenham sido objeto de precauções eficazes para manutenção da sua confidencialidade pela pessoa legalmente responsável pelo seu controle. Há uma presunção de que sejam confidenciais as informações apresentadas sob declaração de confidencialidade.

Quais seriam, pelo projeto, os efeitos da proteção? Seriam os da não utilização – durante um prazo determinado - pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas apresentados em favor de terceiros e da não divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades competentes, exceto quando necessário para proteger o público. Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre que solicitadas, utilizar as informações disponíveis para registrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente necessário.

Os prazos do projeto são, para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de cinco anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção; para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de dois anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção; e para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos mencionados, pelo prazo de proteção remanescente concedido para o registro correspondente ou um ano contado a partir da apresentação dos novos dados, o que ocorrer por último.

O projeto considera como “nova entidade química ou biológica” toda molécula ou organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra molécula ou organismo, independentemente de sua finalidade.

Reconhecendo o valor e disponibilidade econômica das informações confidenciais, o projeto permite o seu “licenciamento”: durante o prazo de proteção, as informações poderão ser utilizadas pela autoridade competente para instruir ou justificar concessão de registro de terceiros desde que mediante prévia autorização do detentor do registro. Fica claro que o titular das informações poderá, a qualquer tempo, autorizar seu uso para ou por terceiros.

Prevê-se licença compulsória das informações, desde que decorridos dois anos da concessão do registro sem que tenha o produto sido comercializado no Brasil; ou decorridos três quartos dos prazos de proteção estabelecidos. Assim, mesmo se o titular comercializar o produto no país, haverá um “domínio público pagante” ao fim dos 75% do prazo de proteção. A concessão segue procedimento análogo ao das patentes. Também haverá licença compulsória por interesse público e por infração à lei antitruste; neste último caso, não haverá pagamento de remuneração ao titular.

Ao fim da proteção, as informações serão de livre acesso e uso, salvo se continuarem como segredo de indústria na forma do art. 195 do CPI/96. O projeto, antecipando-se à alteração do art. 43 do CPI, diz que os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, exclusivamente para a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a obtenção do registro de comercialização, serão tidos como de finalidade experimental na forma do inciso II do art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Não obstante o fato de já se ter apresentado tal projeto de lei, o Executivo optou por implementar a proposta através de Medida Provisória, editada em 27 de setembro de 2002, sob o no. 69.

Jurisprudência: interesse público no uso de dados sigilosos

> Suprema Corte dos Estados Unidos

Ruckelshaus v. Monsanto co., 467 U.S. 986 (1984)

(...) To the extent that appellee has an interest in its health, safety, and environmental data cognizable as a trade-secret property right under Missouri law, that property right is protected by the Taking Clause of the Fifth Amendment. Despite their intangible nature, trade secrets have many of the characteristics of more traditional forms of property. (...)

A factor for consideration in determining whether a governmental action short of acquisition or destruction of property has gone beyond proper "regulation" and effects a "taking" is whether the action interferes with reasonable investment-backed expectations. With respect to any health, safety, and environmental data that appellee submitted to EPA(...), appellee could not have had a reasonable, investment-backed expectation that EPA would keep the data confidential beyond the limits prescribed in the amended statute itself. As long as appellee is aware of the conditions under which the data are submitted, and the conditions are rationally related to a legitimate Government interest, a voluntary submission of data in exchange for the economic advantages of a registration can hardly be called a taking. (...)

Although the Trade Secrets Act provides a criminal penalty for a Government employee who discloses, in a manner not authorized by law, any trade-secret information revealed to him during the course of his official duties, it is not a guarantee of confidentiality to submitters of data, and, absent an express promise, appellee had no reasonable, investment-backed expectation that its information submitted to EPA (...) would remain inviolate in the EPA's hands. The possibility was substantial that the Federal Government at some future time would find disclosure to be in the public interest. A fortiori, the Trade Secrets Act, which penalizes only unauthorized disclosure, cannot be construed as any sort of assurance against internal agency use of submitted data during consideration of the application of a subsequent applicant for registration. (...)

Any taking of private property that may occur in connection with EPA's use of data submitted to it by appellee (...) is a taking for a "public use," rather than for a "private use," even though subsequent applicants may be the most direct beneficiaries. So long as a taking has a conceivable public character, the means by which it will be attained is for Congress to determine. Congress believed that the data-consideration provisions would eliminate costly duplication of research and streamline the registration process, making new end-use products available to consumers more quickly. Such a procompetitive purpose is within Congress' police power. With regard to FIFRA's data-disclosure provisions, the optimum amount of disclosure to assure the public that a product is safe and effective is to be determined by Congress, not the courts. (...)

Projetos de Lei e de regulamento sobre informações confidenciais

Projeto de Lei

Justificativa

Para obtenção de autorização governamental de comercialização de novos produtos farmacêuticos, alimentares, veterinários, defensivos agrícolas e outros, que tenham potencial efeito na saúde dos seres vivos ou, em geral, no meio ambiente, os requerentes devem submeter aos órgãos reguladores testes e dados que comprovem a eficácia e os efeitos adversos resultantes da aplicação. Parcela de tais informações será, possivelmente de domínio público, através dos meios de divulgação científica; mas outra parcela, em particular no caso de pesquisa em áreas economicamente sensíveis e de tecnologia inovadora, resultará de investimento do requerente.

Tais resultados, apresentados ao ente público, serão tornados em considerável proporção dados públicos; na inexistência de legislação que restrinja o uso dos mesmos pelos competidores, estes poderiam acelerar sua entrada no mercado sem reproduzir os investimentos dos primeiros requerentes.

A proteção jurídica a tal investimento (que não se identifica com o realizado no desenvolvimento do novo produto) pode resultar:

- a) do sistema de informação confidenciais, em relação aos novos produtos que atendam os pressupostos de novidade e atividade inventiva;
- b) de um sistema geral, diverso do das informação confidenciais, por exemplo, o de repressão à concorrência desleal;

c) de uma restrição específica à utilização de tais dados por concorrentes.

Como nem sempre o sistema de informação confidenciais cobre todo o espectro dos investimentos tecnológicos, os investidores têm buscado sistematicamente enquadrar seus interesses não só na primeira modalidade, mas em todas as mencionadas.

Nada se questiona quanto à novidade da tecnologia, quanto à atividade inventiva. As considerações são diversas, os efeitos são diversos.

A proteção de tais dados vem sendo justificada pelo parâmetro dos segredos industriais, No entanto, em muitos e relevantes aspectos, os dois parâmetros não se identificam. Fixada por norma legal, e não pelos fatos, a proteção dos dados e informações em análise será necessariamente limitada (sob pena de exceder a proteção de fato) , seja no tempo, seja em seus efeitos. Aliás, além de desproporcional em face ao segredo, uma proteção jurídica ilimitada, no caso, importaria em restrição ilimitada da concorrência, o que vai contra direito em todo sistema jurídico que tem por base a liberdade de iniciativa.

A hipótese de equiparação entre o segredo industrial em geral e os dados de toxidade ou eficácia de produtos sujeitos à vigilância sanitária cessa ao se constatar que tais dados são produzidos e apresentados exatamente tendo em vista o interesse público. O segredo guarda a intimidade da empresa; é informação que só a ela diz respeito, e a ela confere uma posição de acesso ou vantagem em seu mercado; mas os dados e testes de que se fala têm intrínseca natureza pública.

Os órgãos reguladores têm dever de analisar os dados e testes realizados, com vistas à proteção do público, e este têm o direito de ser informado quanto aos produtos que possam afetar sua saúde, o meio ambiente e a produção agrícola ¹¹⁵⁰. Mais ainda, existe interesse público - especialmente no tocante aos produtos farmacêuticos - em propiciar competição para reduzir preços, tão logo sejam amortizáveis os custos de desenvolvimento de novos produtos.

O equilíbrio entre tal interesse e o propósito de estimular a pesquisa através da concessão de um *lead time* ao dono da invenção levou, recentemente, uma série de legislações nacionais a estabelecer a possibilidade de acesso aos dados e testes por terceiros, após certo prazo ou sob certas condições. Destas, a mais significativa é a de respeitar os direitos exclusivos existentes sobre o produto, especialmente as eventuais informação confidenciais.

No caso da legislação americana, por exemplo, o acesso aos dados e testes é facultado após prazo relativamente curto (três ou cinco anos), mediante evidência de que o uso das informações em atividade industrial não viola direitos do requerente anterior ou de

¹¹⁵⁰ Ao que se deve acrescentar o princípio de que as informações reveladas aos órgãos públicos em sua função regulatória são, intrinsecamente, de caráter público. Segundo Chisum e Jacobs, a regra no direito americano é que a submissão de dados confidenciais a entes públicos, salvo dever legal de sigilo, resulta em perda do direito ao segredo industrial, op.cit., p. cit., p. 3-25, citando *Thomas v. Union Carbide Agricultural Products Co.* 472 U.S. 568, 584 (1985) e *Ruckelhaus v. Monsanto Co.* 476 U.S.986, 1005-9 (1983).

terceiros. Outras legislações fiam-se em prazo de proteção ligeiramente mais longo, mas sempre bastante inferior à duração das informações confidenciais relativas à mesma área tecnológica.

A presente proposta é plenamente compatível com as obrigações internacionais do Brasil quanto ao ponto, estipuladas no art. 39 do Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio e do art. 10-bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Com efeito, tais disposições, que condicionam a lei interna no tocante à proteção de dados confidenciais necessários à obtenção do registro sanitário, admitem a limitação temporal de tal proteção, como de resto demonstram os exemplos de legislação de outros países.

A proposta também se compatibiliza com os pressupostos da Constituição da República, no que regula em seu art. 5º, XIX os direitos relativos à Propriedade Industrial, condicionando-os à satisfação dos interesses do desenvolvimento econômico, tecnológico e social do País. Com efeito, submetendo o mais elevado nível de proteção às criações tecnológicas – o deferido pelas informações confidenciais de invenção – a um prazo limitado e a condições de uso socialmente responsáveis, a Constituição claramente delimita o limite máximo que as criações menos complexas ou inovadoras não podem ultrapassar. Assim, para testes e outros dados cuja geração exija considerável esforço, a exclusividade deve ser sujeita também a prazo e a utilização de interesse social.

A proposta legislativa assegura aos requerentes de registros sanitários que os resultados de testes toxicológicos e outros dados confidenciais não poderão ser utilizados por terceiros para justificar seus próprios pedidos de registro, durante um prazo determinado. Assim, tais dados serão de uso exclusivo por parte de quem os produziu, em face de quaisquer concorrentes, não obstante o emprego das informações pelas próprias autoridades governamentais para os fins de análise e concessão do registro.

A proposta também reconhece o valor competitivo de tais dados, facultando que o requerente que os apresentar possa autorizar terceiros a empregar suas conclusões para justificar seus próprios pedidos de registro. Após transcorrido certo prazo da outorga do registro, à falta de solução consensual para a obtenção de tais autorizações, o ente público poderá concedê-las, segundo o mesmo procedimento já consagrado para o caso de autorização compulsória de informações confidenciais industriais.

Assim, a exemplo da legislação estrangeira, assegura-se ao primeiro requerente do registro, que produziu os dados confidenciais relevantes, um prazo de total exclusividade, um período complementar de remuneração pelo investimento realizado, e o lançamento de tais informações em domínio público, após a dilação adequada ao interesse público e à proteção dos interesses do originador dos dados tecnológicos.

Lei no. de de de

REGULA A PROTEÇÃO DOS RESULTADOS DE TESTES OU OUTROS APRESENTADOS A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS COMO CONDIÇÃO PARA

APROVAR A INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1º - Regula-se por esta Lei a proteção das informações confidenciais apresentadas a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

§ 1º - Entende-se por informação confidencial, para efeitos desta Lei, os resultados de testes ou outros dados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos que utilizem novas entidades químicas, sejam eles farmacêuticos ou de agrícolas químicos, desde que a mesma:

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

§ 2º - Para os fins desta Lei, entendem-se como novas entidades químicas aquelas ainda não apresentadas para registro pelo interessado ou qualquer terceiro, como condição para aprovar a comercialização de produtos, perante a mesma autoridade perante a qual se submete o respectivo pedido.

§ 2º - Presume-se ser confidencial a informação, salvo prova em contrário, que seja apresentada sob tal declaração a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas.

Art. 2º - Durante o tempo especificado no art. 3º, as informações confidenciais definidas na forma do art. 1º desta Lei não poderão ser utilizados por terceiros, para informar ou justificar pedido de registro que requeiram, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas.

§ 1º - Durante tal tempo de proteção, as autoridades governamentais tomarão as medidas necessárias, para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público.

§ 2º - O regulamento disporá sobre as medidas adequadas à manutenção da confidencialidade de tais informações por parte das autoridades às quais foram apresentadas, garantindo porém o seu livre acesso ao público em geral após o período de proteção a que se refere o art. 3º desta Lei.

Art. 3º - A proteção a que se refere o art. 3º perdurará por cinco anos, contados:

I - Da submissão das informações confidenciais à autoridade brasileira; ou

II - Da concessão do primeiro registro em qualquer país, como condição para aprovar a comercialização no seu território de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, se tal hipótese se verificar em data anterior à do inciso I.

Parágrafo único - Nas hipóteses em que for computável o prazo na forma o inciso I, será assegurado um mínimo de três anos de vigência do direito à informação confidencial, a contar da concessão do registro necessário como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas.

Art. 4º - Reputa-se titular dos direitos à informação confidencial quem apresenta à autoridade competente os resultados de testes ou outros dados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas.

§ 1º - O titular dos direitos à informação confidencial pode, a qualquer tempo, autorizar seu uso por terceiros para os propósitos aprovar a comercialização de seus próprios produtos farmacêuticos ou agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas.

§ 2º - Se, a partir do terceiro ano de vigência do direito à informação confidencial, seu titular e qualquer terceiro não tiverem chegado a um acordo quanto à remuneração adequada para obter a autorização a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-ão as disposições do art. 5º desta Lei.

§ 3º - O pedido de concessão de autorização compulsória para uso de informações confidenciais apresentadas a entidades governamentais como condição para aprovar a industrialização e comercialização de produtos ou serviços poderá ser formulada às autoridades encarregadas da defesa da concorrência, na hipótese de violação do disposto na Lei 8.884 de 11 de junho de 1994, independentemente do prazo previsto no parágrafo anterior.

Art. 5º - O pedido de autorização compulsória para utilização de informações confidenciais deverá ser formulado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial mediante indicação das condições oferecidas ao titular dos direitos sobre a informação confidencial.

§ 1º. Apresentado o pedido de autorização, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrante dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 3º. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º. No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da autorização concedida.

§ 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da autorização compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º. O recurso da decisão que conceder a autorização compulsória não terá efeito suspensivo.

§ 9º - O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo poderá avocar e delegar a competência de que trata este artigo para outro órgão subordinado ou vinculado àquele Ministério.

Art. 6º - Será considerado crime de concorrência desleal, aplicáveis as penalidades previstas no art. 195 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, as ações tomadas por concorrentes do titular dos direitos à informação confidencial, regulados pelo art. 2º desta Lei, que importem:

I - em violação a contrato ou abuso de confiança no tocante ao uso de tais informações, ou

II - em indução à infração das obrigações mencionadas no inciso anterior, ou

III - na obtenção de informação confidencial por tais concorrentes ou terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia violação a contrato ou abuso de confiança no tocante ao uso de tais informações.

Parágrafo único – O titular dos direitos sobre a informação confidencial a que se refere o art. 2º desta Lei poderá, alternativa ou cumulativa, intentar as ações cíveis cabíveis para evitar o uso não autorizado ou a indenização pelas conseqüências do ilícito, aplicável no caso o disposto no art. 210 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 7º - Ressalvado o disposto no art. 2º desta Lei, será assegurado ao público em geral ao livre acesso às informações apresentadas a entidades governamentais como condição para aprovar a industrialização e comercialização de produtos ou serviços, sem prejuízo das demais normas de tutela ao meio ambiente, à saúde pública, ao consumidor e à defesa da concorrência.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor à data de sua publicação, assegurada a proteção das informações confidenciais apresentadas às autoridades brasileiras a partir de sua vigência.

Art. 9º - Fica revogado o inciso XIV do art. 195 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Projeto de Decreto Executivo

Justificativa

Para obtenção de autorização governamental de comercialização de novos produtos farmacêuticos, alimentares, veterinários, defensivos agrícolas e outros, que tenham potencial efeito na saúde dos seres vivos ou, em geral, no meio ambiente, os requerentes devem submeter aos órgãos reguladores testes e dados que comprovem a eficácia e os efeitos adversos resultantes da aplicação. Parcela de tais informações será, possivelmente de domínio público, através dos meios de divulgação científica; mas outra parcela, em particular no caso de pesquisa em áreas economicamente sensíveis e de tecnologia inovadora, resultará de investimento do requerente.

Relevante problema é a da co-existência de um sistema de registro sanitário e do sistema de patentes. Apesar de os dois sistemas operarem com pressupostos e efeitos distintos, o certo é que efetivamente podem coexistir direitos exclusivos sobre o produto a ser registrado e interesses relevantes do requerente do novo registro.

Como se lê da Lei 9.279/96, o recente Código da Propriedade Industrial,

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado

Assim, não há patente senão para um invento *novo*, dotado de *atividade inventiva* e de aplicação industrial. São estes seus requisitos. Uma vez concedida, a patente *exclui terceiros* do uso da tecnologia patenteada.

Já o sistema de registro sanitário, em suas várias modalidades, opera sob outros pressupostos. Com efeito, os exames conducentes ao registro dizem respeito à *nocividade do produto* em face dos requisitos de saúde e de meio ambiente.

Impossível fazer confusão entre o poder que têm as patentes, de um lado, e o alcance registro sanitário, de outro. A patente confere ao seu titular o direito de *impedir* terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos, tanto o **produto** objeto de patente, quanto o **processo**, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42).

Já o efeito do registro sanitário é o de *autorizar* o uso de um produto, segundo pressupostos sanitários e de meio ambiente. Patente dá uma exclusividade de uso, mas não autoriza o uso. Os dois títulos são diversos em seu propósito, e diversos em seu efeito:

Mesmo com a patente, o titular de um produto *mais nocivo* pode não ser admitido ao registro.

De outro lado, mesmo sem patente, alguém pode ter um registro. A lei não exige, para o registro, nem a existência, nem a inexistência da patente.

Pode até acontecer que alguém, que detenha o registro, possa ser colhido pela exclusividade de terceiros, resultante da patente. Mas tal se dará por razões estranhas ao registro sanitário, e *fora do exame do registro*.

No entanto, é freqüente que, seja para justificar registro, seja para opor-se à pretensão de terceiros, os pretendentes a registro tragam às autoridades a notícia de existência e aplicação de patentes e outros direitos correlatos.

Muitas são as razões pelas quais os órgão encarregados do registro sanitário não têm competência para analisar e pronunciar-se sobre eventuais interferências de patentes sobre o processo registral. A primeira, e mais relevante de tais razões, é o fato de que tal competência não lhes foi deferida por lei.

Mas também torna-se impossível a tais órgãos fazê-lo em virtude da extremada complexidade técnica e jurídica do sistema de patentes. Acontece que - independente dos poderes da patente - muitas são as razões pelas quais *mesmo na existência de patentes*, será facultado o uso.

Por exemplo, diz o art. 41 do CPI/96:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Em outras palavras, se o produto registrado - ainda que igual - foi feito com outra tecnologia, de nada vai valer a patente contra o registro.

Tal se dá por várias razões.

Primeiro: a patente é de processo, e o produto registrado é feito por outro processo, distinto do reivindicado.

Segunda hipótese: se a patente é de produto ativo, o produto ativo pode ser diferente do reivindicado.

Terceira hipótese: se a patente é de formulação (ingrediente ativo mais inertes), a formulação pode ser outra.

Ora, saber se um produto ativo colide com as reivindicações de uma patente, ou se está já em domínio público, requer extrema perícia técnica, minucioso exame de precedentes, complexa exegese lógica e científica. Para o que, como é claro, falta competência aos órgãos registrais.

Também é importante levar em conta a duração das patentes e sua vigência no País. A duração jurídica do privilégio inclui tão somente o período em relação ao qual pode se exercer o direito de exclusividade; usualmente, a partir da concessão até um termo, contado da própria concessão ou da data de depósito. No regime do da Lei de 1971, o prazo era de 15 anos; a Lei de 1996 prevê prazo de 20 anos para patentes de invenção (art. 40).

Além, disto, *a qualquer tempo*, pode haver caducidade, inclusive por falta de uso (art. 80), assim como *licença compulsória* (art. 68 e seg.). Também a patente pode ser declarada nula, a qualquer tempo de sua vigência, *inclusive como matéria de defesa* (art 46 e art. 105).

Assim, o uso pode ser possível, *a qualquer tempo*, por efeito de várias limitações temporais, o que exige, para atender o imperativo de interesse público do uso dos produtos em prol do consumidor, que haja registro.

Quanto ao exercício dos direitos, o privilégio cobre algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc, -, fazendo que só o titular a elas tenha acesso. Mas não há qualquer direito a manter a exclusividade naquelas etapas do processo produtivo não cobertas pela patente.

Além disto, o Direito Brasileiro prevê várias circunstâncias em que a patente, mesmo em vigor, não é aplicável em certas circunstâncias. Diz o Art. 43 do CPI/96 que a patente não se estende:

- I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
- II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
- III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;
- IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;
- V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e
- VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Os órgãos encarregados do registro não tem competência, assim, para examinar as patentes de terceiros que invoquem colisão de direitos com o de quem solicita o registro. Para fazê-lo seria preciso:

examinar as patentes, em sua substância, garantindo o devido processo legal e o contraditório.

Ponderar todas as causas que modificam, limitam ou extinguem o direito do titular da patente, inclusive a nulidade.

Verificar a existência, ou não do *direito do usuário anterior* a que se refere o CPI/96 (art. 45)

Embora alguns de tais pressupostos só possam ser plenamente determinados com intervenção do Poder Judiciário, cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vinculado ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, fazer executar as normas relativas à propriedade industrial. Diz o art. 2º da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com a redação que lhe deu o art. 240 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996:

"Art. 2º. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

Assim, na esfera administrativa, e no escopo de sua competência, cabe ao Instituto orientar os órgãos registrais quanto às alegações de pertinência de direitos de propriedade industrial, quando suscitadas no processo registral. O decreto, cuja proposta se encontra a seguir, visa exatamente assegurar o exercício de tal competência, resguardando além disso o princípio de colaboração entre os órgãos públicos, indispensável à racionalidade da ação do Estado.

Decreto no. de de de

REGULA A CONSULTA AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CASO DE DÚVIDAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS VISANDO SATISFAZER CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS.

O Presidente da República, no exercício de sua competência e levando em conta o disposto no art. 2º da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com a redação que lhe deu o art. 240 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996,

DECRETA:

Art. 1º - Nos processos administrativos apreciados pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, assim como por quaisquer de seus órgãos vinculados, que tenham por propósito satisfazer condição para aprovar a industrialização ou comercialização de produtos ou serviços, será consultado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial quanto à existência, vigência ou aplicabilidade de normas ou direitos relativos à Propriedade Industrial.

Parágrafo único – Para efeitos deste Decreto, considera-se relativa à Propriedade Industrial as matérias pertinentes:

I - às patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II – aos registros de desenho industrial;

III – aos registros de marca;

IV – à repressão às falsas indicações geográficas; e

V - à repressão à concorrência desleal.

Art. 2º - Argüida em qualquer procedimento, a que se refere o Art. 1º, a existência, vigência ou aplicabilidade de direitos ou interesses relativos à propriedade industrial, a autoridade perante a qual se faz a argüição oficiará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o qual, em noventa dias, prestará as informações de sua competência, necessárias à decisão administrativa.

§ 1º - Caso o teor da consulta exceda, em parte ou no todo, a competência do INPI, a autarquia poderá indicar a autoridade que, no seu entender, cabe solucionar a questão, escusando-se de se pronunciar sobre a matéria estranha às suas atribuições.

§ 2º - Esgotado o prazo a que se refere o *caput*, ou informando o INPI de que a consulta não está na sua competência legal, prosseguirá o processo administrativo perante a autoridade suscitante, independente da solução da questão relativa à propriedade industrial, salvo decisão judicial em contrário.

§ 3º - O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo poderá avocar e delegar a competência de que trata este artigo para outro órgão subordinado ou vinculado àquele Ministério.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor à data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bibliografia específica

Domingues, Douglas Gabriel, Breves conceitos sobre *know how*, Revista do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, vol. 2 n 2 p 11 a 30 1989.

Domingues, Douglas Gabriel, Segredo industrial, segredo de empresa : trade secret e *know how* e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas. Revista Forense, vol. 85 n 308 p 27 a 33 out./dez 1989.

Carlos Alberto Bittar, Teoria e Prática da Concorrência Desleal, Saraiva, 1989.

Roger M. Milgrin, Milgrin on Trade Secrets, Matthew Bender, 1967-1989.

Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, §§ 2.008 e seguintes.

Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1993, p. 319-345.

Guttuso e Papapalardo, La disciplina Comunitaria delle Licenze di *Know how*, FrancoAngeli, 1991.

Regis Fabre, *Le Know how*, Librairies Techniques, 1976.

André Bertin, *Le Secret en Matière d'Inventions*, Editions du Tambourinaire, 1965.

Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, 1992.

Anderson, Jagger *et alii*. Protecting Trade Secrets, Practicing Lawyer Institute, 1989.

Martins, Fran, Contratos e obrigações comerciais, Forense, 1993

Silva, Antônio Carlos Fonseca da, Transferência de tecnologia, royalties e Correlatos : aspecto fiscal. Revista de Direito Público, vol. 22 n 89 p 263 a 267 jan./mar 1989.

Bortolotti, Fabio. A tutela do *know how* no ordenamento italiano. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nova fase, vol. 30 n 23/25 p 242 a 274 1980/1982.

Vaz, Isabel. Considerações sobre o *know how* : contratos. Revista Forense, vol. 81 n 292 p 107 a 114 out./dez 1985.

Prunes, José Luiz Ferreira. Violação de segredo da empresa como justa causa para despedida. GENESIS : Revista de Direito do Trabalho, vol. 4 n 22 p 406 a 410 out. 1994.

Silveira, Newton. Contratos de transferência de tecnologia. Revista do Advogado, vol. 3 n 9 p 38 a 48 abr./jun. 1982.

Horgan, J. Kevin. Hicks, Laurinda Lopes. A lei de patentes, marcas registradas e direitos autorais nos Estados Unidos após a Rodada Uruguai. Revista da ABPI, no. 17 p 18 a 22 jul./ago. 1995.

Reale Junior, Miguel. Desvio de clientela e violação de segredo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 1 n 1 p 112 a 120 jan./mar 1993.

Breda, Antônio Acir. A proteção processual do segredo funcional. MP, vol. 15 n 11 p 607 a 608 1987.

Na Internet: International Trade Secrets - www.execpc.com

Propriedade Intelectual de Conhecimentos e Criações Tradicionais

A par da proteção das *novas criações tecnológicas e estéticas*, como incentivo ao fluxo de investimentos, num ambiente de economia de mercado, em tais setores de produção humana, tem-se suscitado recentemente a necessidade de reconhecimento de valores econômicos ligados a outros modos de produção, que não o capitalista. Ou a outros estágios de desenvolvimento, que não os dos países da OECD. Neste capítulo, trataremos brevemente destas questões.

A recusa ao patrimonialismo

Notamos, em trabalhos anteriores e especialmente no capítulo dedicado aos aspectos internacionais da Propriedade Intelectual, o episódio histórico da exacerbação da noção de propriedade das tecnologias e criações estéticas:

The sum of many factors have possibly caused the upsurge of the privatist trend, but the paramount item was certainly the globalization of the world market. Homogenization of the single markets through standardization of demand and universal offer, the lowering of tariff barriers, the new communication technologies, the managerial talent of the multinational corporations, and the growing cultural uniformity of the various countries, all those characteristics of the new times facilitate the productive organization in really global terms. Technology, specially information technology, is an essential requirement therefor.

Inner structural stimuli also impose globalization: the large competitive growth in a not too expansive global economy seems incompatible with market fragmentation caused by tariff and other legal barriers. Investment resulting from prior existing legal barriers is similarly affected. Raising research costs also require a larger market to target the new products and services.

Globalization leads almost inexorably to legal uniformity. In the field of intellectual property, this means a minimum inequality requirement, whereby no industrial plant should be required by the pertinent legislation to work in a place where it would not be otherwise located, nor any commercial or industrial outfit denied entry to markets where they would naturally bloom ¹¹⁵¹.

Como contrapartida às pretensões dos países em desenvolvimento, ignoradas pela maré patrimonialista que se consolidou nos acordos da Rodada Uruguai do GATT, teceu-se uma nova sensibilidade quanto aos conhecimentos e criações geradas fora do mercado, ou fora do desenvolvimento industrial. Assim, seja em contextos ambientalistas, seja nos sucedâneos internacionais da extinta Nova Ordem Econômica Mundial, passou-se a reconhecer o status jurídico do *folclore*, a proteção dos *conhecimentos tecnológicos tradicionais* e, extrapolando em muito o contexto da Propriedade Intelectual, o da apropriação dos recursos genéticos.

Não era outra, aliás, a justificativa da Nova Ordem:

¹¹⁵¹ Do Autor, Letter from the Gamma World, Technology Management Review, Fevereiro de 1995.

The great thesis of the NEO is that each developing state should be entitled to exert Economic Sovereignty its own natural resources, riches and economic activity. To enjoy from such sovereignty, the favored nations would benefit from some indulgence from the general rule of reciprocity¹¹⁵².

A este autor, impressiona muito a fluidez retórica de tais exercícios. Por mais que justos e elegantes, os discursos relativos à proteção dos recursos da biodiversidade, ou dos conhecimentos tradicionais, parecem, a este ponto, pouco capazes de compensar a desigualdade econômica ou superar os impasses da distribuição internacional de renda. Talvez o mesmo destino esperasse os exercícios da Nova Ordem Econômica Mundial dos anos 60'a 80', embora a reação patrimonialista, que a sufocou com marcante eficiência, pudesse indicar o contrário.

Não é, porém, nunca irrelevante o dado psicológico da equidade. Por mais desiguais que sejam os pesos da propriedade intelectual de mercado, e o dessa proteção das criações *tradicionais* e *naturais*, o fato de que existam *direitos* a ambas pretensões reduz resistências, aumenta o bem estar ideológico, e justifica algumas das práticas mais ferozes do darwinismo econômico.

De qualquer forma, o reconhecimento desses elementos *naturais e tradicionais* justifica o prospecto que, em 1995, este autor traçava do futuro da Propriedade Intelectual:

The assumption is that a new division of jobs will necessarily occur among the developed countries and the rest of the world in the near future. The now industrialised countries shall progressively turn their economies to the lighter sector leaving to other countries the smoke stack role but keeping the financial and technological reins that ensure world leadership.

The trend may be read in the historical series to trade balances of the United States: investment and service income substituted export income all over the 60's and 70's; invisibles took over. In the case of physical goods exported, the much higher evaluation as compared with earlier years showed that the technological content tended to grow on an almost geometrical proportion.

If such forecast is to become true, a very efficient international legal structure must be built in order to fit the flow of technology and services to the new scene. By bringing Intellectual Property to GATT, the developed nations are setting the scenery for a bargaining exercise where access to their markets would be liable to be traded for free flow of hi-tech products and invisibles. The "My data processing services for your canned manioc" kind of bargain could be implemented within this enlarged GATT.

Those Third World countries, the economies of which must be geared to exporting in order to solve their credit unbalance, are particularly exposed to that bargaining strategy. The immediate access to a larger buyer market may seem to be a fair price for the establishing of an enhanced Industrial Property System, capable of ensuring the protection of the new technologies or the market share for trademarked items of foreign sources.

¹¹⁵² Letter from the Gamma World, op. cit.

Apropriação de recursos genéticos

O tema é o da tutela do patrimônio biológico do país, analisada no contexto da proteção da propriedade intelectual ¹¹⁵³. Essencial para a apreciação do tema, está claro, é a Convenção sobre biodiversidade, assinada no contexto da Rio 92 ¹¹⁵⁴.

A diversidade biológica dos países em desenvolvimento, causada em parte pelo clima e em parte pela civilização menos padronizadora, faz com que mais de 90% do material sujeito a tratamento pelos métodos biotecnológicos tenham sido levados - de graça - do Terceiro Mundo. Este, por sua vez, passa a receber os frutos da pesquisa, tendo que pagar por eles ¹¹⁵⁵.

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

O resultado é, além da perda de controle pelos países em desenvolvimento do próprio patrimônio biológico, o progressivo estreitamento de sua diversidade biológica ¹¹⁵⁶. Quanto aos países desenvolvidos, o resultado é uma receita que, calculada sobre o germoplasma provindo do Terceiro Mundo, excederia seguramente US\$ 1, 2 bilhões por ano ¹¹⁵⁷. Importa também considerar que parte significativa do germoplasma assim apropriado é utilizada com finalidades estratégicas, inclusive estritamente militares (Adler, 1985, *apud* Correa, 1989).

Tal conjunto de fatos, acrescido da total inexistência de um *quid pro quo* oferecido aos países em desenvolvimento no atual exercício de modificação dos sistema da propriedade intelectual, parece justificar a criação de uma contrapartida à utilização do germoplasma dos países do Terceiro Mundo ou, pelo menos, de um tombamento dos recursos naturais. Exemplos já existem no próprio sistema constitucional brasileiro, com o pagamento de *royalties* pela exploração de recursos minerais e hídricos às municipalidades onde se localizam.

Citando Carlos Maria Correa:

1153 Vide Maria Thereza Wolff, A Biodiversidade na Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, v. 18, p. 41 (1995).

1154 Convention on Biological Diversity, United Nations Environment Programme (UNEP), Na.92-7807 (5 JUNE 1992) Vide People, Plants, and Patents - The Impact of Intellectual Property on Trade, Plant Biodiversity, and Rural Society, by The Crucible Group, IDRC 1994, 140 pp.

1155 Na verdade 91, 14%, dos quais 22, 95% da América Latina, segundo Bergel (1990).

1156 Para Hermitte (1987:252): "Or, le retour au système du brevet accentuerait sans doute l'érosion génétique".

1157 Os dados são de 1985, *apud* Correa (1989:17).

The need to develop some form of protection of communities' knowledge has gained growing recognition in the last ten years. The adoption of the Convention on Biological Diversity gave impetus to this idea, by establishing the obligation to "respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity..." (article 8 j).

Many approaches and proposals have been developed to deal with communities' knowledge, ranging from the creation of new types of intellectual property rights (IPRS) to the simple option of legally excluding all forms of appropriation, be it under patents, breeders rights or other modalities of IPRs.

Despite the variety of existing suggestions, little has been actually done to stop the appropriation by means of IPRs of outcomes of communities knowledge, as illustrated by the patents granted with respect to the neem tree, the Bolivian quinoa, the Amazonian "ayahuasca" and many other materials useful for agriculture or medicine.¹¹⁵⁸

A Convenção de 1992

A Convenção sobre Diversidade Biológica, de 1992¹¹⁵⁹, trouxe uma nova consideração ao sistema jurídico, a da preservação de conhecimentos tradicionais como patrimônio de caráter intelectual, assim como a pretensão do controle de cada Estado sobre seu patrimônio genético próprio.

Embora, à primeira vista, a matéria rescenda mais a uma questão ideológica ou política do que propriamente econômica ou jurídica, a consideração de que entre 8 a 78 milhões de espécies ainda não tenham sido identificadas – para um total conhecido de 1, 4 milhões – e que os vinte produtos farmacêuticos mais vendidos nos Estados Unidos resultam de modificações produtos naturais¹¹⁶⁰ certamente modifica a perspectiva dos mais incrédulos.

A questão dos conhecimentos tradicionais de fundo cultural – e não tecnológico – também merece consideração.

Conhecimentos tradicionais

O primeiro tema em questão é o dos conhecimentos tradicionais. A CDB assim diz, no pertinente:

Preâmbulo

As Partes Contratantes,

1158 Carlos M. Correa, Beyond TRIPs: Protecting Communitie's Knowledge, Universidad de Buenos Aires.

1159 Assinada em 5 de junho de 1992, aprovada em 3 de fevereiro de 1994 pelo Congresso, ratificada em 28 de fevereiro de 1994 e posta em vigor em 29 de maio do mesmo ano.

1160 Erin B. Newman, Earth's Vanishing Medicine Cabinet, 20 Am.J.L.&Med. 479(1994).

Reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes, (...)

Artigo I

Objetivos

Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com as disposições pertinentes,

São a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado. (...)

Artigo 8

Conservação In-Situ

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: (...)

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas; (...)

Artigo 10

Utilização Sustentável de Componentes da Diversidade Biológica

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: (...)

c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável;

Muito se escreveu sobre esta nova proposição no campo dos direitos intelectuais, em particular no que tange ao eventual conflito com as patentes ou proteção de variedades. A contribuição de Nuno Pires de Carvalho foi, como de hábito, muito importante ¹¹⁶¹.

Como esse autor indica, economicamente distinguem-se três efeitos importantes dos conhecimentos tradicionais – a descoberta de novas espécies; a indicação de ativos químicos ou biológicos relevantes; e técnicas de preservação e administração do meio ambiente.

Certo é que pode-se distinguir um dever de proteção dessas criações tradicionais à luz do art. 27 da Declaração Universal dos Direitos do Homem ¹¹⁶². Porém a questão da proteção da

1161 Nuno Pires de Carvalho, From the shaman's hut to the patent office: how long and winding is the Road? - Revista da ABPI, No. 40- Mai./Jun. 1999, N° 41 - Jul. /Ago. 1999. Vide também Wolff, Maria Thereza Mendonça. A biodiversidade na propriedade intelectual. Revista da ABPI, n 18 p 41 a 43 set/out 1995.

produção intelectual dos povos selvagens e outras modalidades de criações tradicionais encontra alguns óbices importantes no sistema convencional do direito:

- a) a autoria plural, seja tribal ou comunitária, em oposição ao autor determinado e individual da propriedade intelectual clássica;
- b) a inexistência de *novidade* – conforme definida nas leis de patentes ou de variedades de plantas.
- c) A antigüidade da obra para o caso de criações estéticas – o que importaria em esgotamento de quaisquer direitos pertinentes.
- d) A titularidade incerta – coletiva, comunitária, ou exercida através de agências governamentais?

Conhecimentos tradicionais no Direito Brasileiro

Através de Medida Provisória ¹¹⁶³ a União instituiu as normas brasileiras de proteção aos objetos jurídicos mencionados na CBD. A primeira referência do texto, porém, não é à Convenção, mas à Carta de 1988:

Art.225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

(...)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (...)

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente

Especificamente quanto aos conhecimento tradicionais, a norma ordinária assim define em seu Art. 7º:

II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético;

III - comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por

1162 Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultante de qualquer obra científica, literária ou artística de que sejam autores.

1163 No momento em que se escreve, a Medida Provisória No 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001, que “Regulamenta o inciso II do § 1º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências”.

gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e econômicas;

E preceitua que a lei protege o conhecimento tradicional das comunidades indígenas e das comunidades locais, associado ao patrimônio genético, contra a utilização e exploração ilícita e outras ações lesivas ou não autorizadas. Ainda que reconhecendo às comunidades o direito para decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do País (direito político de gestão) fica claro que tais conhecimentos integram o patrimônio cultural brasileiro (propriedade pública) e poderá ser objeto de cadastro.

A titularidade do direito é coletiva, pertencente à comunidade indígena ou local, muito embora se distinga possibilidade de titular individual na redação da norma, quando diz que “qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético *poderá* ser de titularidade da comunidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse conhecimento”.

Assim, reconheceu-se a titularidade plural, independente de novidade, desde que exista valor real ou potencial – há que entender-se *de mercado*. A titularidade independe da autoria, certa, incerta, singular ou plural.

Em duas importantes ressalvas, o texto legal assevera que a proteção outorgada não poderá ser interpretada de modo a obstar a preservação, a utilização e o desenvolvimento de conhecimento tradicional de comunidade indígena ou comunidade local, e não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à propriedade intelectual. Quanto ao primeiro ponto, realiza adequadamente o equilíbrio entre os interesses comunitários e da sociedade em geral; quanto à independência da nova proteção em face à propriedade intelectual, o próprio teor da norma se ocupa de negar mais abaixo.

O conteúdo do direito tradicional é o seguinte:

- I) direito **moral** de nomeação - o de ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações;
- II) direito **patrimonial** exclusivo de impedir terceiros não autorizados de:
 - a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao conhecimento tradicional associado;
 - b) divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado;

- c) perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional associado, cujos direitos são de sua titularidade.

Acesso às patentes resultantes de recursos naturais

A segunda questão introduzida pela CDB foi o eventual conflito entre a titularidade dos recursos genéticos e das patentes ou *breeder's rights* nascidos da elaboração sobre tais recursos. A colisão apontada pelos autores estaria nos art.15 e 16 da CBD:

Artigo 15

Acesso a Recursos Genéticos

1. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional.
2. Cada Parte Contratante deve procurar criar condições para permitir o acesso a recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável por outras Partes Contratantes e não impor restrições contrárias aos objetivos desta Convenção.
3. Para os propósitos desta Convenção, os recursos genéticos produzidos por uma Parte Contratante, a que se referem este Artigo e os Artigos 16 e 19, são apenas aqueles providos por Partes Contratantes que sejam países de origem desses recursos ou por Partes que os tenham adquirido em conformidade com esta Convenção.
4. O acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no presente Artigo.
5. O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte.
6. Cada Parte Contratante deve procurar conceber e realizar pesquisas científicas baseadas em recursos genéticos providos por outras Partes Contratantes com sua plena participação e, na medida do possível, no território dessas Partes Contratantes.
7. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso e em conformidade com os Artigos 16 e 19 e, quando necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos Artigos 20 e 21, para compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos. Essa partilha deve dar-se de comum acordo.

Artigo 16

Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia

1. Cada Parte Contratante, reconhecendo que a tecnologia inclui biotecnologia, e que tanto o acesso à tecnologia quanto sua transferência entre Partes Contratantes são elementos essenciais para a realização dos objetivos desta Convenção, compromete-se, sujeito ao disposto neste Artigo, a permitir e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso a tecnologias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a transferência dessas tecnologias.
2. O acesso a tecnologia e sua transferência a países em desenvolvimento, a que se refere o parágrafo 1 acima, devem ser permitidos e/ou facilitados em condições justas e as mais

favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais quando de comum acordo, e, caso necessário, em conformidade com mecanismo financeiro estabelecido nos Artigos 20 e 21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos em condições que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual. A aplicação deste parágrafo deve ser compatível com os parágrafos 3, 4 e 5 abaixo.

3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que as Partes Contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que provêem recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, quando necessário, mediante as disposições dos Artigos 20 e 21, de acordo com o direito internacional e conforme os parágrafos 4 e 5 abaixo.

4. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o parágrafo I acima, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em benefício das instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as obrigações constantes dos parágrafos 1, 2 e 3 acima.

5. As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual podem influir na implementação desta Convenção, devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional para garantir que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta Convenção.

A principal dessas considerações é o da propriedade intelectual que derivasse dos patrimônio genético nacional, sem que se atribuísse ao Estado pertinente (ou à sociedade civil) a contrapartida econômica ou a tecnologia obtida. Quanto ao conflito entre os recursos biológicos de origem de uma tecnologia e a propriedade intelectual relacionada, já apontamos acima a questão judicial em *Moore v. University of California*, 51 CAL. 3D. 120, 15 u.s.p.q.2D. 1753 (1990), na qual se reconheceu que o paciente do qual se extraiu uma parte do sistema digestivo não tem qualquer pretensão sobre a patente que resultou da análise clínica do tecido de seu corpo.

O que se resolveu, porém, com uma simples aplicação da noção de bem imaterial em face do bem material, encontra outro contexto sob a CDB: a partir da noção de que o *direito ao acesso* a recursos genéticos seja um elemento do patrimônio nacional, tem-se um espaço em que o resultado das pesquisas possa ser convencionalmente vinculado ao titular dos recursos naturais.

Mesmo além desta oportunidade para convencionar o acesso à tecnologia resultante ou o direito a royalties, o art. 16 do CBD, como preceito legal e não convencional, garantindo-se que o sistema de patentes e outros direitos de propriedade intelectual de cada país seja conformado de forma que o acesso à tecnologia gerada do recurso natural e sua transferência seja permitido em condições que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual.

A obrigação imposta pela CBD é que cada país adote medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em benefício das instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento. Indo mais além ainda, a CBD exige que

cada país, agindo em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional, garanta que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta Convenção. O que aponta claramente para mecanismos como o da licença compulsória – caso o setor privado se recuse a garantir tal acesso à tecnologia.

Não parece haver qualquer vedação à previsão de tais licenças por parte do Acordo TRIPs, assim como à adjudicação total ou parcial de um direito de propriedade intelectual no caso de um convênio firmado para o acesso de recursos naturais que o preveja¹¹⁶⁴. É importante frisar que convênios firmados em 2001 para acesso a recursos naturais sob o CBD realmente prevêem direitos sobre patentes futuras¹¹⁶⁵.

Patrimônio genético e lei brasileira

A norma brasileira em vigor contempla duas formas de controle sobre o patrimônio genético (e aos conhecimentos tradicionais) – o direito de acesso (inclusive por exportação) à informação genética; e o direito aos frutos dos conhecimentos que resultarem de tais informações.

Particularmente relevante para a Propriedade Intelectual é o segundo elemento de proteção, aliás assegurado por via contratual através exatamente do negócio jurídico que dá acesso à informação genética. Segundo a norma, os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou instituição sediada no exterior, serão repartidos, de forma justa e equitativa, entre as partes contratantes, garantida sempre a participação da União.

O contrato de acesso preverá, entre outros benefícios, divisão de lucros, pagamento de *royalties*, acesso e transferência de tecnologias, licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos; e capacitação de recursos humanos.

De outro lado, a exploração econômica de produto ou processo (não a aquisição de patente ou outro direito) desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, acessada em desacordo com as disposições da norma sujeitará o infrator ao pagamento de indenização correspondente a, no mínimo, vinte

1164 Assim entendeu o Relatório do grupo brasileiro à Conferência de Melbourne de 2001 da AIPPI: “The remedies for restraining such abuses are provided in articles 8 and 31 of the TRIPS, which contemplate the hypothesis of two forms of compulsory license, especially those provided in article 8, that is, those of social interest, in the fields of health and nutrition. Therefore said articles are in accordance, through article 2.2 of the TRIPS, with article 5 of the Paris Convention, which expressly provides the grant of a compulsory license, and with articles 68, 69, 70 and 71 of the LPI, which dealt with the same subject. Finally, in case of non-observance of article 6 of the LPI, there is still a possibility of the State or Institution holding the property rights of genetic resources claiming, by a proceeding, the patent award, according to article 49 of the Industrial Property Law LPI no. 9279/96. Thus, the access and use of genetic resources provided in the Rio Convention are in accordance with the international treaties, that is, the TRIPS, CUP and the rule of law existing in Brazil, the LPI and Decree no. 98, 830/90, with regard to the abuses of the patent rights”.

1165 Por exemplo, o acordo entre a Novartis e a Empresa Bioamazônica, esta como delegatária ad hoc da União, que prevê que as patentes pertencerão ao laboratório, com royalties devidos ao ente brasileiro.

por cento do faturamento bruto obtido na comercialização de produto ou de *royalties* obtidos de terceiros pelo infrator, em decorrência de licenciamento de produto ou processo ou do uso da tecnologia, protegidos ou não por propriedade intelectual, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis

O contrato de acesso, designado Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, terá foro necessariamente no Brasil, e haverá como uma parte o proprietário da área pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena e do órgão indigenista oficial, ou o representante da comunidade local e, de outro, a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição destinatária. Se a União (ou – diremos – o Estado ou Município ou ente de Direito Público interno) for parte, o contrato referido reger-se-á pelo regime jurídico de direito público.

O que ocorre se há violação do contrato de acesso, com o contratante do exterior se recusando a dar as vantagens acordadas? Os recursos do direito comum provavelmente estariam à disposição do titular brasileiro, além da eventual licença compulsória.

Numa norma dirigida diretamente aos órgãos de proteção de Propriedade Intelectual, o texto legal diz que a concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes, sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, fica condicionada à observância da lei, devendo o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso.

A norma também prevê sanções administrativas, em particular a apreensão das amostras de componentes do patrimônio genético e dos instrumentos utilizados na coleta ou no processamento ou dos produtos obtidos a partir de informação sobre conhecimento tradicional associado, assim como a apreensão dos produtos derivados de amostra de componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado, a suspensão da venda do produto derivado de amostra de componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado e sua apreensão, o embargo da atividade, a interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, o cancelamento ou suspensão de registro, patente, licença ou autorização, entre outras.

Proteção às criações estéticas tradicionais

Em recente estudo ¹¹⁶⁶, o sempre profundo Nuno Thomas assim repara:

Nas últimas três décadas assistimos a uma revalorização dos esforços internacionais para dotar as expressões do folclore de um regime jurídico que lhes garanta uma protecção geral adequada. Como é sabido não existe ainda um instrumento jurídico - tratado internacional - que estabeleça um "standard mínimo" de princípios e regras sistemáticos relativos ao folclore

¹¹⁶⁶ O Folclore e a Gestão Colectiva de Direitos, Revista da ABPI no. 60, setembro de 2002.

e que constitua uma referência e uma vinculação comuns para os Estados. De uma forma geral, a protecção do folclore tem sido deixada à iniciativa das legislações nacionais, o que determinou, por razões variadas, um tratamento muito diverso da matéria nas diferentes regiões do mundo.

Assim, e considerando a riqueza, a diversidade e o impacto sociocultural e económico das múltiplas expressões do folclore, têm sido os Estados menos desenvolvidos, em particular de África, os que fixam normas específicas de protecção no seu direito nacional. Quase sempre, o estabelecimento de um regime jurídico é obtido com recurso aos princípios vigentes no domínio da Propriedade Intelectual. No mundo mais desenvolvido, designadamente na Europa, e ao nível deste ramo do Direito, verifica-se uma generalizada omissão legislativa. Ninguém ignora as especiais dificuldades técnico-jurídicas que surgem quando se busca construir um apropriado regime; essas dificuldades vão desde a fixação de definições às questões da autoria e titularidade das obras ou expressões do folclore, aos modos de utilização, aos prazos de duração da protecção até ao reconhecimento de "direitos morais". Para muitos e qualificados autores, o facto de o folclore respeitar a obras ou expressões caídas no domínio público, visto tratar-se, na maioria dos casos, de produções que respeitam a tradições culturais colectivas de um grupo ou comunidade humana, transmitidas de geração em geração, com inovações regulares mas escassas no tempo, tornara muito difícil ou mesmo impossível a sua inserção no domínio da Propriedade Intelectual. O Prof. Mihály Ficsor, no seminário organizado em parceria Unesco/OMPI sobre a protecção do folclore, realizado em Phuket, em Abril de 1997, lembra que o uso da noção "expressões do folclore" visa induzir a colocação destas como um direito "sui generis" a integrar, de modo amplo, no âmbito da Propriedade Intelectual, evitando-se, assim, a confusão possível com a noção tradicional de obras literárias e artísticas consagrada nos instrumentos internacionais. Refira-se, a propósito, que aquela expressão ganhou consagração jurídica ao ser incluída na parte final da definição de artista intérprete ou executante (alínea a) do artigo 2º do Tratado OMPI sobre Interpretações ou Execuções e Fonogramas, de 1996.

Patrimônio Cultural das comunidade locais e indígenas

Outra questão de relevância é a protecção dos elementos tradicionais da cultura das comunidades locais e indígenas, não abrangidos pelo cunho tecnológico a que se refere o CBD. Em um interessante estudo, Cristina de Hollanda¹¹⁶⁷ chegou às seguintes conclusões sobre o direito brasileiro corrente:

(...) temos que as criações tradicionais do espírito coletivo indígena não recebem sua protecção sob o manto do direito de autor. Não apenas configuram-se obras desprotegidas desde sua gênese, como ainda houve por bem o legislador brasileiro prever sua disponibilização para o público, mediante o instituto do *domínio público*, conforme previsto anteriormente pelo artigo 48, II da lei de 1973 e, atualmente, pelo ad. 45, 11 da Lei 9.610, de 1998.

Veja-se, ademais, que alguns doutrinadores ainda não aconselhariam a aplicação das regras pertinentes ao Direito de Autor a tais criações por entenderem que as mesmas faltaria o pressuposto da individualidade, para efeitos de verificação da tutela autoral.

Observe-se, no entanto, que o legislador de 1998, atento para o fato de que não mais vigora entre nós a remuneração como restrição à liberdade de uso de obras caídas em domínio

1167 Das Criações Intelectuais Tradicionais Provenientes do Espírito Coletivo Indígena e Sua Protecção Jurídica. Inédito, 2001.

público, e em virtude da atual postura constitucional de preservação da cultura tradicional indígena, deixou em aberto a possibilidade de novas providências legislativas, a fim de que se estabeleça proteção ao que designou *conhecimentos étnicos e tradicionais*.

Verdade é que – e o nota a autora – há bases constitucionais para uma proteção de tais conhecimentos, *de lege ferenda*:

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. (...)

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; (...)

A própria norma de proteção à tecnologia tradicional remonta a essas categorias constitucionais:

Art. 8º § 2º O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético (...) integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser objeto de cadastro, conforme dispuser o Conselho de Gestão ou legislação específica.

Sem nenhuma expressão para a propriedade intelectual, mas certamente digno de nota, existe o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, de que trata o Decreto N.º 3.551, de 4 de Agosto de 2000.

Bibliografia específica sobre Biodiversidade e Propriedade Intelectual

_____. 1991b. Overview of plant variety protection in the world. In Seminar on the Nature of and Rationale for the Protection of Plant Varieties, Tsukuba, Japan, 12–15 November 1991. UPOV, Geneva, Switzerland.

_____. 1994a. The patenting of human genetic material. RAFI, Ottawa, ON, Canada. RAFI Communique, 1994 (January–February).

_____. 1994b. "Species" patent on transgenic soybeans granted to transnational chemical giant — W.R. Grace. RAFI, Ottawa, ON, Canada. RAFI Communique, 1994 (March–April).

1985. UNESCO/WIPO model provisions for national laws for the protection of expressions of folklore against illicit exploitation and other prejudicial actions. Unesco, Paris, France.

AAS (African Academy of Sciences). 1989. Farmers also experiment: a neglected intellectual resource in African science. Academy Science Publishers, Nairobi, Kenya. Discovery and Innovation, 1(1), 19–25.

Axt, J.R.; Corn, M.L.; Lee, M.; Ackerman, D.M. 1993. Biotechnology, indigenous peoples and intellectual property rights. Congressional Research Service, Washington, DC, USA. Report for Congress, 16 April 1993.

- Berg, T.; Bjornstad, A.; Fowler, C.; Skroppa, T. 1991. Technology options and the gene struggle. NorAgric, Norwegian Centre for International Agricultural Development, Agricultural University of Norway, Aas, Norway.
- Cunningham, A.B. 1993. Ethics, ethnobiological research, and biodiversity. Worldwide Fund for Nature, Washington, DC, USA.
- Daes, E.-I.A. 1993. Study of the protection of the cultural and intellectual property of indigenous peoples. UN Commission on Human Rights, New York, NY, USA. E/CN.4/Sub.2/1993/28.
- DeMassi, J.; Hansan, R.W.; Grabowski, H.G.; Lassagna, L. 1991. Costs of innovation in the pharmaceutical industry. *Journal of Health Economics*, 10, 107.
- Fox, J. 1994. NIH nixes human DNA patents: what next? *Bio/Technology*, 12 (April), 348.
- Gadbow, R.M.; Richards, T.J., ed. 1990. Intellectual property rights — global consensus, global conflict? Westview Press, Boulder, CO, USA.
- IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute). 1993. Diversity for development: the strategy of the International Plant Genetic Resources Institute. IPGRI, Rome, Italy.
- Juma, C. 1989. Biological diversity and innovation: conserving and utilizing genetic resources in Kenya. African Centre for Technology Studies, Nairobi, Kenya.
- Keystone Center. 1991. Final plenary report of the Keystone International Dialogue on Plant Genetic Resources. Keystone Center, Oslo, Norway.
- Kloppenborg, J.R., Jr. 1988. First the seed — the political economy of plant biotechnology: 1492–2000. Cambridge University Press, New York, NY, USA.
- Maria Thereza Wolff, A Biodiversidade na Propriedade Intelectual, *Revista da ABPI*, v. 18, p. 41 (1995).
- Prance, G.T.; Balee, W.; Boom, B.M.; Carneiro, R.L. 1987. Quantitative ethnobotany and the case for conservation in Amazonia. *Conservation Biology*, 1(4), 296–310.
- RAFI (Rural Advancement Foundation International). 1993. Bio-piracy: the story of natural coloured cottons in the Americas. RAFI, Ottawa, ON, Canada. RAFI Communique, 1993 (November).
- Reid, W.V. 1993. Biodiversity prospecting: using genetic resources for sustainable development. World Resources Institute, Washington, DC, USA.
- Shelton, D. 1993. Legal approaches to obtaining compensation for the access to and use of traditional knowledge of indigenous Peoples. Santa Clara School of Law, University of California, Berkeley, CA, USA.
- Smith, N.J.H. 1985. Botanic gardens and germplasm conservation. University of Hawaii Press, Honolulu, HI, USA.
- Swaminathan, M.S.; Hoon, V. 1994. Methodologies for recognizing the role of informal innovation in the conservation and utilization of PGR: an interdisciplinary dialogue. CRSARD, Madras, India. Proceedings No. 9. Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).
- van Wijk, J.; Junne, G. 1992. Intellectual property protection of advanced technology — changes in the global technology system: implications and options for developing countries. Department of International Relations and Public International Law, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.

Waldholz, M.; Stout, H. 1992. Rights to life: a new debate rages over the patenting of gene discoveries (U.S. claim to broad chunks of the human "genome" draws fire from some — the very basis of biotech). *The Wall Street Journal*, 17 April 1992, p. 1.

Wrage, K. 1994. Patent issued on Pioneer's low-saturated fat high oleic sunflower. *Biotech Reporter*, 1994 (February), 4.

WRI (World Resources Institute). 1992. *Global biodiversity strategy: guidelines for action to save, study, and use the Earth's biotic wealth sustainably and equitably*. WRI, Washington, DC, USA.

Signos Distintivos

Os nomes mágicos

O conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? De toda a mágica de uma invenção nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa. Assim diz quem vence na concorrência, produz para todos os mercados, e mantém a mais elevada taxa de retorno: de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância ¹¹⁶⁸.

Na Propriedade Intelectual, a mágica dos nomes está em cada detalhe. É o *Aptiva*, equipamento da *IBM* (aliás *International Business Machines Corporation*) que o consumidor encontra na *Casa Universo* ou no *Infomarket*. É o *Chatêau Pétrus*, um *Pomerol*, que o carioca vai buscar n'”*O Lidador*”. É a goiabada *de Campos* ou o queijo *de Serpa* ¹¹⁶⁹. Em cada marca de produto ou serviço, ou nome de empresa, ou *appellation d'origine*, ou indicação de procedência, ou título de estabelecimento, há um valor concorrencial preciso, maior ou menor em função de fama, antiguidade, qualidade ou simples investimento em propaganda. Mais e mais, este em prevalência a todo o resto.

Para um longo fascínio por este elemento mágico dos nomes, foi Erza Pound que me cativou há muitos anos em seu *ABC of Reading*, sem falar de um poema, com o exato título deste capítulo, de Drummond ¹¹⁷⁰. Em 1987, por solicitação do Sistema Econômico Latino Americano (SELA), em trabalho sobre as opções em Propriedade Intelectual para a América Latina ¹¹⁷¹, tive ocasião de dizer:

“By the mid XIX Century, probably as a result of improved transportation technologies, the protection of trademarks became a internationally accepted need. Now property was sought for names and figurative signs, attached to the products of a business activity whereby the quality of the goods (and later the excellency of the services) could be publicly communicated.

1168 Na pesquisa da USITC (1988), 64% das empresas consideraram as marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42% para patentes, e 18% para direitos autorais.

1169 Serpa, vila do Alentejo quase à vista da Espanha, mantém há séculos a tradição de queijos que os apreciadores consideram dos melhores da Europa; a localidade também mantém seus foros de mais de setecentos e cinquenta anos, objeto aliás da prova oral de Direito Administrativo do II Concurso para a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, na qual a ilustre banca, Profs. Diogo de Figueiredo, Caio Tácito, Rocha Lagoa e Sonia Rabello de Castro, infligiram ao autor uma perquirição jus-gastronômica. Seria de indagar-se: sobreviveria intacta a organização administrativa de Serpa, por tantos séculos, não fora a indicação de procedência de seus queijos?

1170 “E se ainda restar memória de riqueza no ar, NOHLAR”. A falta que ama, in Carlos Drummond de Andrade, *Poesia e Prosa*, Nova Aguilar, 1992, pg. 360. Do autor e de Danusia Barbara, vide sobre a questão da mágica frágil das marcas neste poema de Drummond, “Lutar por Palavras”, *Revista Littera*, 1972.

1171 BARBOSA, D.B. (1987a 7a) *Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options for Latin America*. SELA.

The ownership of words and symbols was not held to detract from the general freedom of thought or speech. Within the stringent limits of its commercial purpose, a trademark could derogate from the semiological principle that the link between a thing and its symbol is conventional, as it became a matter of legal relationship.

Even if the trademark owner was not forced to use it in connection with his trade, no one else was allowed to call his own wares by the reserved name.¹¹⁷² Therefore, the trademark remains an arbitrary sign in regard to the thing designated, except that someone acquires under the industrial property laws an exclusive right to designate which things shall attach to which signs within a field of commercial activity.

Since the days where a trademark was simply used to teach the faraway buyer which industrial or merchant was responsible for the quality of the product much thing changed. A trademark turned into a value in itself and advertising investments created a trademark quality that has not always much to do with the good or service; it was therefore the first of the intellectual property rights in which the actual object of protection was sheer investment¹¹⁷³

Tipos de signos distintivos

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades necessárias. Tal função é também, embora parcialmente, desempenhada pelos modelos e desenhos industriais.

Usando a distinção do direito norte-americano entre *local goodwill* e *personal goodwill*, ou da mesma noção do direito francês refletida nas expressões *achalandage* e *clientèle* (clientela resultante da localização e clientela resultante de fatores pessoais) os signos distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.) seja mantida inalterada. Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente, é como meio de conservação da clientela obtida que se concebe tais signos.

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a

1172 [Nota do original] The modern trademark is not obligatory in connection with the designated product: it may be disregarded by its holder whenever he so thinks fit - except in the few countries as for instance, Hungary, where a trademark means a product of a set, measurable quality, it being legally forbidden to use the name or symbol in goods or services not fulfilling the standard. On the other hand, a number of countries impose upon the trademark owner an use requirement, namely that the mark should be employed regularly in connection with a business activity, irrespective of the quality or characteristics of the marked product.

1173 [Nota do original] Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is a "roman a clef" bearing perchance some resemblance to reality.

registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca. No entanto,¹¹⁷⁴ a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória.

Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual, as marcas não são temporárias., muito embora exijam renovação de registro. Regime idêntico aos das marcas seguiam as expressões ou sinais de propaganda referidos no art.73 do CPI/71; tal proteção, porém, hoje se resume às regras da concorrência desleal; são elas sinais distintivos não vinculados necessariamente ao produto ou serviço. O franchising, contrato de direito de clientela a ser examinado a parte, consiste legalmente na licença de marca, com assistência técnica e administrativa relativa ao uso “verídico” da marca, e se torna, na verdade, um contrato de transplante de aviamento.

Os nomes de empresa, outrora ditos nomes comerciais, igualmente excluídos do texto codificado, não carecem de proteção, que se radica, aliás, em dispositivos constitucionais (art. 5º., XIX). Com o Código Civil de 2002, passa a ter sistema o que era apenas regulado pelo o Dec. nº 916, de 1890, o Dec. 3.708/1919, a Lei nº 6.404/76 (art. 3º) e a Lei 8.934/94 conferem tutela às firmas e denominações sociais; a Convenção de Paris engloba o nome comercial como um dos objetos da Propriedade Industrial, assegurando a proteção independente de registro (art. 8º).

Rubens Requião, falando do Código anterior, enfatiza o absurdo de segregar uma parcela da Propriedade Industrial, colocando os nomes empresariais na legislação extravagante:

A história do direito da propriedade industrial no Brasil, nestes últimos anos, tem revelado precisamente um movimento contrário, isto é, a sua dispersão e desagregação, ao contrário da aglutinação em um só corpo”. (...) Não é preciso ter imaginação para compreender que indústria, a que se refere a denominação propriedade industrial, diz respeito à atividade produtiva. Indústria, na sua acepção científica, constitui toda a atividade do homem ligada à produção da riqueza e, nesse sentido, se usa da expressão indústria comercial. O nome comercial, o título de estabelecimento, constituem, portanto matéria pertinente à codificação da propriedade industrial” (ob. cit., p. 119/120, nº 79).

A nova lei 9.279/96, rigorosamente inútil em seus propósitos (salvo assegurar patentes para remédios, produtos químicos e alimentos), zelou em preservar a situação anódina a que se referia Requião. O impacto das disposições do novo Código Civil, se algum fizer na confusão preexistente, ainda não está claro.

Há direitos de clientela que, embora sejam elementos do exercício da empresa, exercem-se em relação ao estabelecimento e a insígnia. Aquele é o sinal designativo da unidade técnica de produção ou circulação de bens e serviços (= do estabelecimento), este é o sinal gráfico, ou emblema, que o representa.

1174 Pontes de Miranda, Dez Anos de Pareceres, pp. 73 e ss.

Diversas das marcas, mas exercendo o mesmo efeito, são as designações de origem e as indicações de proveniência. Ambas são sinais designativos da origem dos produtos, sendo que as primeiras representam uma garantia institucional de qualidade, em função do local da vindima ou da fabricação.¹¹⁷⁵ Pela sua própria natureza são bens intangíveis vinculados a um bem fundiário, ou a uma região geográfica e, assim, insuscetíveis de serem conferidos isoladamente ao capital da sociedade.

Os títulos de periódicos são reconhecidamente elementos patrimoniais de grande valor. No direito francês não há proteção específica¹¹⁷⁶ para tal propriedade, como não há no direito brasileiro, mas é suscetível de registro de marca e de direito autoral. Devido á impossibilidade de recriação autônoma do mesmo título, devido á própria publicidade do periódico, na esfera de repercussão econômica de sua distribuição, é suscetível de proteção pelos princípios de concorrência desleal. O título pode não só ser cedido; mas também ser concedido em exploração, ou usufruto.

Por fim, os nomes de domínio, em parte signos distintivos, em parte elementos funcionais, merecem estudo à luz da jurisprudência e da prática internacional corrente.

Marca: a mais importante das propriedades intelectuais

Para que servem as marcas?

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular¹¹⁷⁷.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto¹¹⁷⁸. O exercício

1175 Idem, p. 489

1176 Chavanne e Burst, op. Cit., p. 423.

1177 Note-se que, como se dirá a seguir, a Lei 9.279/96, ao eliminar a proteção exclusiva das expressões e sinais de propaganda, existentes nas leis anteriores, não extinguiu no entanto a sua tutela, o que se faz abundantemente, com remissões nos art. 124, VII (proibindo registro do que seja apenas utilizável como propaganda); no art. 131 (indicando que a marca pode ser usada também em propaganda); nos art. 193, 194 e 195, inciso IV e VII - neste caso precisando que é um elemento da concorrência desleal o uso não autorizado de expressão ou sinal de propaganda.

1178 "One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly, where the owner of a trade

equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

Cabe, no entanto, lembrar o que diz Ascarelli:

“La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple”¹¹⁷⁹.

Marca farmacêuticas: a importância de não ter marca

É no setor farmacêutico que esta função da marca melhor se revela: mais de 40% das marcas hoje existentes estão na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existem mais de 20.000 marcas, que desempenham importantíssima função de diferenciação - muitas vezes artificial - de um produto clinicamente homogêneo. Na promoção de tais marcas, a indústria mantém um nível de investimento de 25% da receita bruta - uma das mais altas de todas as indústrias (SELA, 1988:22)¹¹⁸⁰.

A capacidade de contribuir para a fidelidade da clientela que se atribui às marcas torna-se particularmente importante neste instante em que toda uma geração de patentes de fármacos espira sem substituição. É também o momento em que surge a indústria de produtos genéricos que, livre da barreira patentária, passa a poder oferecer produtos - designados pelo nome científico ou genérico - a preços muito inferiores aos dos concorrentes tradicionais¹¹⁸¹. Tal função é especialmente reconhecida no sistema de proteção de variedades de plantas, no qual cada variedade deve ter, além da marca de comércio, denominação específica que servirá de designação genérica da nova criação¹¹⁸².

mark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the well-established rule of law protecting both the public and the trademark owner" S. Rep. no. 1333, 79th 9th Con., 2nd Sess. 3 (1946).

1179 Tullio Ascarelli, Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales, pp. 438-9.

1180 Sobre a matéria, vide Luis Leonardo, Marcas Farmacêuticas no Brasil, genéricos e proteção, Revista da ABPI, jan/fev 1995, p.30. Vide, igualmente o PL 2.022/91 - Dep. Eduardo Jorge (PT/SP), em curso no Congresso.

1181 "Research-based giants have made money selling off-patent drugs for years. But to command higher prices, they did so by offering products under brand, not generic, names" (Business Week, 5/12/88).

1182 É curioso notar que o primeiro tipo de proteção às variedades de plantas surgiu com o sistema de marcas (lei checa de 1921); o novo direito, nos moldes da UPOV, foi introduzido pela Holanda, em 1942. Para uma história desta modalidade de proteção, ver Doc. UPOV AJ-XIII/3, Par. 20.

O que é marca e o que pode ser registrado

Definição de Marca

O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:

- a) é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”¹¹⁸³.
- b) destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa¹¹⁸⁴.

Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a *apropriabilidade*, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

Marcas tridimensionais

Um das inovações da Lei 9.279/96 é admitir a marca tridimensional. A propósito da matéria, no regime do atual Lei 5.772/71, tive ocasião de escrever:

“Não prevê a lei, mas é compatível com seu espírito a tridimensionalidade, por exemplo, a resultante de hologramas, embora não sejam registráveis objetos dotados de qualquer função diversa da simples propaganda”¹¹⁸⁵

Tal comentário, restrito à figura do registro de propaganda, merece atenção pelo que é pertinente à nova marca tridimensional. Não passa a ser registrável a forma externa do produto, ou sua embalagem, eis que a função de tais formas não é a de distinguir o produto, à maneira de marca. Voltaremos ao ponto mais adiante.

Assim, com os cuidados abaixo indicados quanto à irregistrabilidade concernente à forma e envoltório dos produtos, cabível no Direito Brasileiro vigente a marca tridimensional¹¹⁸⁶.

1183 Apenas uma medida de quão é imperfeita a definição: os signos musicais são plenamente representados graficamente pela notação padrão; pela definição, poderiam ser objeto de registro. Vide Mauricio Lopes de Oliveira, A Imprecisão na Definição Legal de Marca, Revista da ABPI, Nº 38 - Jan. /Fev. 1999. No entanto, a exigência da visibilidade é de reserva legal, e só pode ser alargada por mudança legislativa explícita – propriedades são numerus clausus, inclusive por força das limitações constitucionais.

1184 A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substitui, na Lei 9.279/96, o apelo à classe de atividades. A doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária - um método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidências.

1185 Vide o nosso Notas sobre os Sinais e expressões de Propaganda. Revista Forense no. 270.

Som, aroma e sabor.

Por opção do legislador ¹¹⁸⁷, excluem-se do registro as marcas sonoras ¹¹⁸⁸, as aromáticas ¹¹⁸⁹ e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam admitidas em outros sistemas jurídicos.

Tipos de marcas

Segundo o art. 123 da Lei. 9.279/96, existem em primeiro lugar as marcas de produto ou serviço: são as usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa.

Dentre estas, *geral* (ainda que não definida na lei) é a marca utilizada de forma que designa a origem comum de uma série de produtos ou serviços, por sua vez designados por suas respectivas marcas específicas: é geral a marca FORD, por exemplo, específica a DEL REY ou ESCORT. A marca (que se diria, no direito anterior, *específica*) é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, originário de atividade empresarial diversa. A distinção, não incorporada ao direito vigente, realmente existe na funcionalidade do uso das marcas, e não em sua estrutura: usa-se marca como geral ou específica ¹¹⁹⁰.

Em acréscimo às marcas geral e específicas da Lei 5.772/71, a Lei 9.279/96 define as marcas de certificação e as marcas coletivas. Vejamos o que são tais categorias.

A lei também protege as marcas de certificação: as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A previsão, introduzida na legislação de propriedade industrial pela Lei 9.279/96, já existia, ao nível regulamentar, na área de normalização e qualidade industrial, inclusive como prática do setor privado.

1186 José Roberto D’Affonseca Gusmão, Revista da ABPI, XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Anais de 1994. Lucas Rocha Furtado, Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Brasília, 1996, p. 108. Vide, em particular, Marca Tridimensional, Agora uma Realidade, José Carlos Tinoco Soares, Revista da ABPI 22 (1996).

1187 A vedação dos signos sonoros e olfativos está no Art.124, inciso XII.

1188 Vide Michael B. Sapherstein, The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101: “In 1950, NBC successfully registered the musical notes G, E, C played on chimes as a trademark for its radio broadcasting services. Other aural trademarks include the MGM lion’s roar, the song “Sweet Georgia Brown” for the Harlem Globetrotters basketball team (..) Despite the successful registration of trademarks in sounds, the PTO reports that only 23 of the more than 729,000 trademarks in force in the United States are sounds. And, since 1946, there have only been 71 applications to register sounds as trademarks or service marks”.

1189 Shapherstein, op. Cit.: “For example, in 1990, the PTO approved the registration of scents in cases where the fragrance identified or distinguished a certain type of product”.

1190 A distinção justificava-se, no direito anterior, por obrigar-se, em certos casos, a utilização de marca genérica em junção com a marca específica.

A marca de certificação não é um método de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, mas sim um meio de informar ao público que o objeto distinguido se conforma a normas ou padrões específicos, por exemplo as normas baixadas pelos órgãos oficiais de controle de qualidade.

Por fim, há as marcas coletivas, usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. A origem designada pela marca é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa.

A marca coletiva, prevista na Convenção de Paris, art.VII bis, é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da marca específica - mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa.

A marca geral, a coletiva e a de certificação compartilham com a marca específica sua natureza de sinal distintivo, mas têm todas elas finalidades distintas. Têm elas o mesmo tratamento jurídico básico, com as diferenças que derivam de suas características singulares.

Distinguem-se, por fim, as marcas nominativas, ou constituídas de elementos verbais; a figurativa, integrada por imagens, desenhos, etc; e a mista ¹¹⁹¹.

O que *pode* ser marca

Todos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática:

“Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.” ¹¹⁹²

Distintividade

É distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria. Assim, uma marca

1191 Maurício Lopes de Oliveira, A Proteção In Genere da Marca Figurativa, Revista da ABPI, Nº 34 - Mai. /Jun. 1998.

1192 Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

de fantasia, sem o enfraquecimento causado pela evocatividade, como as clássicas *kodak* ou *xerox*.

Quanto a tais *marcas de fantasia*, disse Gama Cerqueira:

“Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum”¹¹⁹³

Na análise interessante de José Antonio B.L. Faria Correa¹¹⁹⁴, tratando de diluição, esta distintividade pode resultar do seguinte:

(..)

b) A marca-fonte derivava de palavra, radical ou elemento gráfico nitidamente genérico/descritivo em relação ao segmento, mas seu resultado, como decorrência de operação lógica, era criativo;

c) A marca-fonte derivava de palavra, radical ou elemento gráfico nitidamente genérico/descritivo em relação ao segmento, mas, a exemplo do ovo de Colombo, ninguém, na concorrência, havia pensado em fazer de tal palavra ou elemento gráfico uma marca;

d) A marca-fonte, derivando de palavra, radical ou elemento gráfico genérico/descritivo, tendo ou um resultado banal ou um resultado criativo, torna-se respeitada no mercado, adquirindo notoriedade;

e) A marca-fonte era, na sua origem, termo ou elemento gráfico singular, sem qualquer associação lógica com o universo semântico (..)

Este é domínio menos jurídico do que técnico e lógico, mas tem um *quid* jurídico quando, por exemplo, se trata dos signos do domínio comum, ou (como notou Faria Correa) quando um signo eficazmente distintivo corre o risco de cair no domínio comum pela diluição.

A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos¹¹⁹⁵.

Veracidade

A veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor.

¹¹⁹³ João da Gama Cerqueira, Tratado de Propriedade Industrial, vol. 2/823, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais.

¹¹⁹⁴ O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

¹¹⁹⁵ Vide David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Mexico 1972 pg. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI, 25 (1996).

Novidade relativa

A novidade *relativa* constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. A noção de *novidade* neste contexto, aliás, que resulta de uma contiguidade com o conceito análogo do sistema de patentes, seria melhor designado como *apropriabilidade*. Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res allii*). É quanto a esses últimos que se fala, mas propriamente, de novidade.

Tais requisitos se refletem naturalmente na noção de irregistrabilidade.

A novidade se apura não só em face de reprodução literal, mas também de qualquer alternativa com que a marca, trazida a confronto, possa confundir-se:

“Imitar a marca de outrem não é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos pormenores e no conjunto. É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, posto seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus elementos característicos que facilmente se confunda uma com a outra”¹¹⁹⁶

O que não pode ser registrado

Não obstante a detalhada lista de irregistrabilidades, são muito limitadas as *causas jurídicas* de vedação de registro. Vejamos quais são:

Em primeiro lugar, são irregistráveis, como *res allii*, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema.

Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso implicaria em violação dos cânones morais ou éticos;

Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor¹¹⁹⁷; e, por fim,

Os signos para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção.

A lei aplica tais princípios segundo uma lista de irregistrabilidades, que veremos a seguir, mas que seguramente não exaurem – e nem são realmente impositivas. O uso dessa lista,

¹¹⁹⁶ Waldemar Ferreira, Direito Comercial, 1962, v. VI, p. 599.

¹¹⁹⁷ Como nota Pontes de Miranda; num trecho aplicável ao caso: "Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a um certo produto (...). O produtor pode variar a qualidade de um produto sem que, com isto, viole a marca". Tratado de Direito Privado, vol. 17, pg. 8. Assim, tutelando a concorrência ou o consumidor, o Código sempre visa em última instância o interesse do empresário. Vide Bittar, Carlos Alberto. A concorrência desleal e a confusão entre produtos. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol 70 n 550 p 20 a 31 ago 1981; e do mesmo autor, Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. Revista de Informação Legislativa, vol 22 n 85 p 343 a 364 jan/mar 1985.

adequado à autoridade administrativa para fundamentar suas decisões, não deve confundir o jurista e o judiciário na aplicação dos fundamentos jurídicos adequados para aceitar ou recusar uma marca ¹¹⁹⁸.

Novidade da marca

Como visto, é condição da proteção através do registro que a marca seja *nova*, ou seja, não tenha sido apropriada por terceiros. Sem dúvida que a marca do domínio comum também é irregistrável, mas convencionou-se reservar a noção de novidade para as marcas que não estão no domínio comum, e que não tenha sido previamente apropriadas dentro dos limites de sua especialidade.

Quanto à questão da novidade relativa das marcas cabe analisar a possível colisão com os signos já apropriados por terceiros; as regras de conflito entre essas e as marcas que se pretende registrar; os princípios especiais que se aplicam quando o titular do signo é um ente público, ou o signo é usado em fins ou contextos públicos; e as normas que regem a *prioridade* convencional, que é uma regra especial de deslocamento da novidade relativa.

Também é essencial, ao tratarmos desse tema, levar-se em conta os efeitos muito peculiares do prévio uso de um signo por parte de terceiros, o que pode resultar na inapropriabilidade do signo por falta de novidade.

Res ali: o signo que pertence a outra pessoa

A marca de terceiros, que vedará um novo registro ou causará o conflito no caso de uso, é a protegida pelo direito exclusivo, isto é, a marca registrada; no costume administrativo do INPI, tal registro diz-se uma *anterioridade*. Diz o art. 124, XIX que será vedado o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia ¹¹⁹⁹.

Sobre isso, Diz TRIPS:

ART.16

1 - O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para

1198 Gustavo Leonardos distingue uma classificação tripartite: “Já as proibições legais, inseridas no artigo 124 da nova lei, contêm restrições ao registro de natureza absoluta e de natureza relativa, podendo ser divididas em 3 categorias: 1) Por impropriedade do sinal, aqueles sinais que são, ainda que por presunção legal, incapazes de exercer as funções de uma marca (relativa no que concerne a capacidade distintiva da marca*); 2) por violar direitos de terceiros (relativa) e a 3) por contrariar a moral e a ordem pública (absoluta)”. (In “A perspectiva..”op. cit.)

1199 A bibliografia e casuística aqui é caudalosa. Vide, em particular, Gama Cerqueira, Tratado, 1a 1a. Ed. vol. II, Tomo II, parte III, p. 63 e Tinoco Soares, p. 1065 e seg. Vide também O âmbito de Proteção à Marca Registrada, de Maurício Lopes de Oliveira, Revista da ABPI 29, (1997).

bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

Evidentemente, se o registro está apenas pedido, e o depósito é anterior ao da nova demanda, por medida de conservação do direito (ou por exercício do direito formativo gerador) o procedimento da segundo pedido fica inviabilizado, até a solução do processo anterior. No costume administrativo do INPI, tal pedido constitui uma *colidência*. No entanto, tal palavra deve ser utilizada em sentido mais amplo, para denominar o fenômeno de confusão entre dois signos distintivos, no contexto concorrencial e jurídico pertinente, de forma a implicar em violação do respectivo direito.

Regras de colidência

É simples determinar a colidência total e absoluta entre signos idênticos – como diz TRIPs, “no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão”. Nestes casos, a discussão vai centrar-se na questão da especialidade. É quanto à hipótese de signos parcialmente similares, ou sugestivos, que se aplicam as maiores discussões.

Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe:

“si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti”¹²⁰⁰.

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério, que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pela marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual”¹²⁰¹.

Extraindo-se os elementos descritivos ou genéricos, colidem marcas que sejam entre si dotadas de similitude verbal. Assim “Valisère” colide com “Vallièrre” por semelhança ortográfica (CRPI, ac. n.º 785); “Desencanto” com “Dois Encantos” por semelhança fonética (CRPI, ac. n.º 1.781). No caso da proteção de propagandas, “só isso dá ao seu

1200 Vanzetti e Cataldo, op.cit., p. 183.

¹²⁰¹ João da Gama Cerqueira, Tratado de Propriedade Industrial, t. II/69, vol. II, parte III, Editora Forense, 1956.

corpo o máximo” foi considerado conflitante com “só Esso dá ao seu carro o máximo” (Proc. nº 375.683).

Também se consideram colidentes marcas que tenham, entre si, similitudes figurativas. O caso é intuitivo.

São colidentes, em terceiro lugar, as marcas que suscitem, entre si, associações de idéias. Assim, “Cogito” foi considerada colidente com “Ergo sum”, “Pronto” com “Súbito”, “*La vache qui rit*” com “*La vache sérieux*”; “*Pisar firme*” com “Andar certo” (CRPI, ac. nº 2.347), “Minuta” com “Instantina” (ac. nº 698), “Os três campeões” (propaganda) com “Campeões” (marca).

Colidência: conflito disponível ou indisponível?

Construção jurisprudencial, a noção de que competidores possam ajustar seus interesses no uso de uma marca colidente entrou no espaço regulamentar com o Ato Normativo 123 de 1994. Persiste a prática de, num caso de possível anterioridade ou colidência, obter da parte contra quem a nova marca conflitaria um acordo quanto ao uso comum do signo. Diz Gustavo Leonardos¹²⁰²:

Quanto à segunda categoria de proibição relativa, por violar direitos de terceiros, esta pode ser afastada por acordo, expresso ou tácito, entre as partes, devendo a possibilidade de confusão para o consumidor ser resolvida na própria diluição da proteção acordada àquele sinal cujo proprietário consentiu, seja porque não objetou tempestivamente (artigo 174 da Lei 9279/96) ao registro de marca semelhante.

Não creio, porém, que se possa dispor sempre entre as partes concorrentes dos direitos dos consumidores. Tal se dá em especial em mercados em que o consumidor, ou investidor, se ache particularmente fragilizado, como por exemplo, no setor financeiro ou de mercado de capitais. Nenhum acordo entre partes pode criar a ilusão de que um banco e uma corretora repartem fonte de capital ou garantias.

Essa também tem sido a postura do INPI, que não tem aceito o consentimento por parte do titular anterior que a mesma marca seja usada *para o mesmo produto ou serviço*. Em particular, não se tolerariam ajustes no setor farmacêutico ou de alto risco para o consumidor.

Nos demais setores, só nos resta lembrar o dito de Pontes de Miranda, segundo o qual a Propriedade Industrial não foi inventada para proteger o consumidor. É exatamente o que nota Gustavo Leonardos no trecho indicado:

“É a antiga questão que se coloca, face à suposta possibilidade de confusão para os consumidores, de saber se a proibição de se registrar marca semelhante à de terceiro traduz um princípio de ordem pública e, portanto, insuscetível de renúncia ou se o interesse predominante é de ordem particular.

1202 “A Perspectiva.”op. cit.

Essa questão, na vigência da Lei 9.279/96 está resolvida em seu artigo 199 que estabeleceu que nos crimes contra registro de marca (art. 189) somente se procede mediante queixa, tendo ficado a ação penal pública relegada aos crimes contra as armas, brasões ou distintivos oficiais (art. 191). Se o interesse predominante fosse o público e não o particular, a ação penal teria que ser a pública. Mas o legislador assim não entendeu e, me parece, com razão, pois a proteção aos consumidores através da legislação marcária nunca foi eficiente em lugar algum do mundo, tendo servido apenas para aumentar a burocracia necessária à viabilização dos negócios.”

Jurisprudência: consentimento do titular da marca anterior

> Superior Tribunal de Justiça

APELAÇÃO CIVEL. Processo: 90.02.06626-0. PRIMEIRA TURMA. Data da Decisão: 22/11/1993. DJ: 22/03/1994. Relator - JUIZ FREDERICO GUEIROS. Decisão - UNANIMIDADE, DESPROVIMENTO. Ementa-I-administrativo - propriedade industrial - marcas "zoroxin" e "noroxin" - anulação de decisões que cancelaram os registros - desde que a detentora de uma marca similar aceite expressamente o registro de outra, não ha qualquer razão para se desconstituir este ato - na hipótese, analisando sob o angulo do consumidor, este não sairá lesado, pois os remédios das marcas em questão tem propriedades terapêuticas diversas do medicamento da marca similar, não havendo como confundir um com o outro, pois que se destinam a enfermidades.

Rei publicae: o que pertence ao ente oficial ou equiparado

As leis de marcas descrevem determinados tipos de proibições de registro, que têm em comum o fato de serem signos pertencentes a um ente público (ou equiparado a tal), nacional, internacional ou estrangeiro. É, assim, uma hipótese especial de signo *res alii*, no qual o terceiro é um ente público. Disto resulta que tal colidência não se acha sujeita à regra da especialidade.

Não é registrável marca que contenha signo figurativo oficial, público ou correlato, nacional, estrangeiro ou internacional (por exemplo: a Cruz Vermelha), bem como a sua designação, figura ou imitação (art. 124, I) ¹²⁰³. A proibição se explica por serem tais signos inapropriáveis pelo titular da marca, sendo *rei publicae*. No entanto, não é vedada a menção ou figuração de brasão, medalha ou recompensa a que o titular da marca tenha direito, ou do signo que, por autorização específica, possa fazer uso (pp. ex., o símbolo olímpico).

O mesmo deve ser dito quanto às siglas e designações e siglas de reparações ou estabelecimento oficial (salvo legitimação do titular) (art. 124, IV), a reprodução de runho

1203 Em interessante caso judicial, o TJERJ decidiu pela subsistência da proteção específica aos signos da União dos Escoteiros do Brasil com base em legislação específica: “ Decreto-Lei 8.828, de 24.01.46 - Art 2º - A União dos Escoteiros do Brasil manterá sua organização própria com direito exclusivo ao porte e uso dos uniformes, emblemas, distintivos, insígnias e terminologia adotados nos seus regimentos e necessários à metodologia escoteira. “Decreto 5.497, de 23.07.28 - Art. 1º 1º. - A União dos Escoteiros do Brasil, associação considerada de utilidade pública e a quem cabe a orientação e fiscalização de movimento escoteiro no Brasil fica assegurada o direito de porte e uso de todos os uniforme, emblemas, distintivos, insígnias e lemmas que forem adaptados pelos seus regulamentos aprovados pelo Governo da República, como é necessário para a realização de seus fins.”

ou padrão oficial ¹²⁰⁴ (art. 124, XI), de competições e jogos esportivos oficiais, ou equivalentes (salvo com consentimento do titular) (art. 124, XIII); da reprodução ou imitação de títulos, moedas, etc., oficiais, nacionais ou estrangeiros (art. 124, XIV). Em todos os casos, há sempre a ressalva da legitimidade do uso: as entidades que o têm não necessitam de registro marcário para garantir a exclusividade de uso, mas podem ter legítimo interesse em registrar marca que os inclua; e a exclusividade desta não lhe é assegurada senão pelo registro nos termos do Código.

A lei penal reserva tutela específica para esses signos ¹²⁰⁵

Prioridade

Num contexto de direito convencional, os tratados tem historicamente previsto que o uso, ou registro, em jurisdição de outro país, possa afetar a disponibilidade do signo no Brasil, impedindo assim a novidade relativa.

Com efeito, o princípio oriundo da CUP (e de outros atos internacionais) da prioridade também se aplica às marcas. O CPI/96, em seu art. 127, indica que “ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

As exigências de legitimidade ativa *ad acquirendum*, como veremos abaixo, não são superadas pela prioridade: o requerente tem de provar a satisfação do requisito da lei nacional pelo exercício de atividade compatível no país de origem.

Efeitos do prévio uso sobre a novidade

Vide, abaixo, o capítulo sobre os efeitos do uso de terceiros sobre o registro do signo.

Distinguibilidade das marcas e domínio comum

A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das marcas: o requisito da *distintividade* ou distinguibilidade. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela

1204 Vide o que diz a CUP: Art. 6o 6o ter (2) A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar.

1205 CPI/96, art. 191. [É crime] Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

exigência de que a marca, destacando-se suficientemente do domínio comum, possa ser apropriada singularmente ¹²⁰⁶.

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (*res aliena*). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser *destacado* em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a *res communis omnium* (ou, no caso, o *sermus communis*, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância - há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

As letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II); os elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* (art. 124, VI); a cor e sua denominação, *salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo*; a denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII); termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII); a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI), são, em princípio irregistráveis como marca, por falta de cunho característico. Também o art. 124, XXI nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, e igualmente à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular ¹²⁰⁷, com a exceção frequente do acréscimo de distintividade.

1206 A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria Correa, Eficácia dos Registros de Marca, Revista da ABPI 23 (1996).

Assim, nesses casos em que a lei indica como suscetíveis de distintividade, será registrada a marca que contenha tais signos, desde que haja também algum outro elemento característico, que pode ser mesmo uma disposição especial inventiva dos mesmos signos. Nestes casos, o elemento que servirá de base para as apurações de colidência, ou seja, que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico.

Quanto ao ponto, vide a seção deste capítulo sobre *secondary meaning*.

Jurisprudência: res communis omnium

> Tribunal de Justiça de SP

Rel. Des. Álvaro Lazzarini Ementa Propriedade Industrial - Marca - Uso da expressão baguetterie - Pretendida abstenção de uso - Improcedência - Hipótese em que não se utiliza a palavra como marca de produto mas, sim, para designação de sua atividade comercial de panificação - Palavra, ademais, que é de domínio público - Recurso não provido. Apelação Cível 128.964-1 - 05.03.91 - Santos.

Jurisprudência: Se é do domínio comum, nem precisa anular

> Superior Tribunal de Justiça

RESP 128136/RJ ; RECURSO ESPECIAL (1997/0026610-9) DJ 9/10/2000 p. 141 JBCC VOL.:185 p. 338Min. WALDEMAR ZVEITER 17/08/2000 TERCEIRA TURMA

Propriedade industrial - marca registrada "banknote" – denominação genérica de produto. Desnecessidade de anulação do registro.

I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.

II - Recurso especial da ré conhecido e provido

Res communis omnium e diluição

Note-se que o Direito vem reconhecendo o fenômeno da recuperação de uma marca pelo domínio comum, como se dá pela diluição, ou vulgarização de marca de fantasia, tornada de *marca* em designativo do próprio produto, e não de sua origem ¹²⁰⁸.

O fenômeno da diluição de uma marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que

1207 Lélío Denicoli Schmidt, A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário, Revista da ABPI, Nº 38 - Jan. /Fev. 1999.

1208 Vide José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e pirex são alguns casos óbvios ¹²⁰⁹.

A prática internacional é que as titulares das marcas com perigo de vulgarização se empenhem na defesa de sua propriedade. A Xerox Corp., por exemplo, mantém campanhas promocionais permanentes, enfatizando que “xerox” e copiadoras não são sinônimos – Xerox é marca, e não designa um gênero de utilidade.

Jurisprudência: Diluição da marca

> Supremo Tribunal Federal

RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma. Dj de 27.06.86 pg-11620 Ementário do STF - vol-01425.03 pg-00575. Ementa: - nome comercial. Formica Corporation. Cyanamid do Brasil s.a. Império das Fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão. Expressão de uso vulgarizado. - a utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação. - recurso extraordinário não conhecido.

Domínio comum e marcas fracas

Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, “impressora” para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado ¹²¹⁰. A jurisprudência tem sido bastante variada neste contexto, tanto aqui como no exterior, e quase qualquer resultado pode ser obtido numa discussão nesta área.

De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação ¹²¹¹, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária”. Este fenômeno, notado pela legislação ou jurisprudência em vários países, com amparo na CUP. art. 6 *quinquies* e em TRIPs, art. 15.1, é o contrário da vulgarização - uma marca essencialmente fraca se desvulgariza, se tal

1209 Em interessante artigo sobre o tema, Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva, Felipe Fonteles Cabral nota que “diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação”. O autor nota que a jurisprudência americana distingue três tipos de diluição: a) o tarnishment, ou associação com produtos ou serviços de menor valia; b) o blurring, ou enfraquecimento de um signo forte pela utilização em outros contextos; e c) a adulteração da marca, modificando suas características básicas.

1210 Chisum e Jacobs, op.cit., § 5C 5C[3][a]; Burst e Chavanne, op.cit., p. 524; Vivante, Code de la Propriété Intellectuelle, jurisprudência sob o art. L.711-2 do CPI francês; André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, vol. III, Delmas, 1995, p. 326; Vincenzo di Cataldo, I Segni Dinstintivi, Giuffrè, 1993, p. 73.

1211 Chisum, op.cit., loc.cit., Bertrand, op.cit., p. 327: “dès lors la protection conféré par la marque se limitera souvent à la possibilité d’empêcher la reproduction à l’identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la sienne”.

expressão é possível, pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços ¹²¹².

Note-se que não é só o uso continuado que resulta no *secondary meaning*: é preciso uma eficácia especial dos esforços do usuário que realmente confira distintividade ao que era dela carente.

Jurisprudência: marcas evocativas

> Tribunal Regional Federal da 2ª. região

Decisão:28-08-1990 AC no.:0204025/89-rj turma:02 DJ:23-10-90. Ementa: administrativo. indeferimento, com base no art. 65, item 20, do Código de Propriedade Industrial, de pedido de registro da marca 'ramcard', destinada a assinalar, na classe 09, aparelhos eletrônicos. 1. em se tratando de marca evocativa, ou fraca, não se torna imprescindível a forma distintiva, sendo suficiente, na nominativa, a originalidade. 2. a justaposição de ram com card., compondo nova palavra, não registrada nos léxicos, se insere nessa perspectiva legal e doutrinária, placitada pela jurisprudência. 3. apelo improvido, a unanimidade. Relator: Juiz Alberto Nogueira.

> Tribunal Regional Federal da 2ª. região

decisão:18-03-1992 AC0204170/89-rj turma:03 DJ de 19-05-92 Ementa: administrativo - registro de marca. - anulação de ato administrativo do INPI, que indefere pedido de registro da marca alfices, por entender que a palavra não pode ser registrada por guardar relação com o tipo de atividade exercido pela autora. - aplicabilidade do art. 65, item 20 do CPI - demonstrado que a fantasia resulta na deformação de uma denominação necessária, a palavra alfices pode ser incluída na categoria das marcas evocativas. - anulação do ato impugnado para determinar o prosseguimento pelo INPI do pedido de registro na forma do art. 79, par. 4 do CPI. - provida a apelação, por unanimidade. Relator: Juiz Celso

> Tribunal Regional Federal da 2ª. região

AC0214071/90-RJ decisão:17-10-1990 turma:02 DJ:29-11-90 Ementa: administrativo e civil. propriedade industrial. registro de marca. anulação da decisão que indeferiu o registro da marca 'listas amarelas'. 1. a despeito da forma nominativa do pedido de registro da marca, a expressão 'listas amarelas' tem suficiente forma distintiva pelo conjunto formado. 2. embora evocativa, como fraca e suscetível de registro. 3. apelo improvido, à unanimidade. Relator: Juiz Alberto Nogueira

> Tribunal Regional Federal da 2ª. região

Decisão:02-08-1995 AC:0217441/94-RJ turma:01 DJ 06-02-96 pg:04818 Ementa: i - administrativo - propriedade industrial - marca "pedigree chum" - exclusividade da expressão "pedigree" - conquanto a marca não possa ser considerada como fantasia, e, na verdade, meramente evocativa e não descritiva do produto a distinguir, merecendo, portanto, o registro, por não incidir nas proibições legais do art. 65, incisos vi, x e XX, do cpi. II - apelação improvida - sentença confirmada. Relator: Juiz Frederico Gueiros

1212 Chisum, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: "A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing public that the product comes from a single producer or source. (...) the ultimate question is not the extent of the promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public". O art. L.711-2 do CPI francês diz o seguinte: "Le caractère distinctif peut (...) être acquis par l'usage", excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.

Distintividade e marcas farmacêuticas

Em toda parte, existe especial tratamento quanto à distintividade das marcas de emprego farmacêutico. Não se constituem, em regra, em nome de fantasia, mas - conforme o recomenda a prática de denominação farmacêutica, em favor do médico e do consumidor - expressão que indica o principal ativo farmacológico.

Este princípio é tão importante que, para garantir a conformidade da parte nominativa das marcas farmacêuticas ao seu princípio ativo, o Código da Propriedade Industrial de 1971, em exceção única à regra de que as marcas devam ser singulares, prescrevia:

Art. 80 - Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor.

A nova lei, que não contempla tal especificidade, não se antagoniza, de outro lado, com o princípio.

Note-se que o AN IPI 131/97, em seu item 23.1.1 e seguintes persiste impondo tratamento especial para as marcas relativas à classe 5, ou seja, às relativas a produtos farmacêuticos e similares. O normativo dispõe que sempre que se tratar de medicamento ou substância que deva ser ingerida ou aplicada, interna ou externamente, no corpo humano ou em animal, o requerimento de transformação da marca genérica em marca de produto deverá fazer prova da existência de pelo menos um outro pedido ou de registro de marca que esteja vinculada a uma finalidade terapêutica específica, em cada subitem da classe marcária 5¹²¹³.

Distintividade e marcas em idioma estrangeiro

Uma importante questão de direito se revela aqui. Quando um expressão de uso comum provém do exterior, qual é o grupo de pessoas que se vai consultar para saber se a denominação é genérica, de uso necessário, ou um termo técnico da arte **no país onde se pede o registro**? O público em geral ou os meios especializados?

A jurisprudência e a doutrina escolheram a última hipótese como a mais razoável, a correta do ponto de vista do direito marcário. É o que reporta Chavanne e Burst (numa tradução que nos permitimos oferecer)¹²¹⁴:

“Ou se exige que o termo seja vagamente conhecido na França como expressão genérica pelo grande público - e aí então poucas haverá inviáveis - ou nos contentamos que ele seja bem conhecido na França pelos meios especializados - e os casos de nulidade serão mais numerosos. É principalmente esta última posição que adotam os tribunais em harmonia, aliás, com a política seguida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós acreditamos que esta atitude seja sábia.(..) Ela é, além disto, uma maneira de desencorajar o comportamento parasitário que consiste em depositar como marca na França, para produtos novos, termos que

1213 Mauro J. G. Arruda, Medicamentos Genéricos: Nova Tentativa de Implementação, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

1214 Em seu "Droit de la Propriété Industrielle", Ed. Dalloz, 3a 3a. Ed. parágrafo no.602

são correntes no exterior entre os meios especializados, destinados a fazer fortuna na França quando o produto for mais difundido.”

Marca e veracidade

O vínculo substantivo entre marca e qualidade encontra eco no disposto no Código da Propriedade Industrial (art. 139) ¹²¹⁵, pelo qual o licenciador de uma marca tem o dever de manter controle de qualidade sobre o produto do licenciado. E, para tanto, tem que prover os métodos, as informações e o treinamento necessários. Esta disposição (rara num sistema que dedica pouca atenção ao consumidor) levou parte da doutrina brasileira a considerar o sistema de marcas um veículo adequado para a transferência de tecnologia (Silveira, 1977:27).

O surgimento da “marca de certificação” (vide a seguir) também ocupa razoável importância neste contexto. Agora, a par da marca normal - para tomar um suculento dizer popular - do gênero “me engana que eu gosto”, passou a existir o signo presumivelmente veraz, que emprestaria à marca *garden variety* a confiabilidade do consumidor.

Tal vínculo entre a marca e o produto (a “veracidade”) parece estar ainda mais claro com o Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90), em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca ¹²¹⁶.

A função da marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial ¹²¹⁷ tem função relevante na apropriação dos resultados da atividade empresarial. As técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de marcas. Como indicado na longa citação acima, a proteção se volta mais ao investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto representado. A recente controvérsia acerca das importações paralelas de produtos autênticos, fabricados legalmente no exterior por licença do titular do direito, é um testemunho de como as qualidades objetivas do produto “de marca” assumem, hoje, papel absolutamente secundário no sistema de marcas ¹²¹⁸.

1215 O CPI/71 colocava um inequívoco dever para o licenciador; a Lei 9.279/96, em seu proverbial recuo na História, lançando o Direito da Propriedade Industrial no pré-capitalismo, prevê apenas um direito de controle de qualidade. É de crer-se, no entanto, que o Estatuto do Consumidor, que surgiu após o CPI/71, cubrirá este hiato quanto à vinculação, ainda que tentativa, entre a marca e o princípio da veracidade.

1216 Art. 4º 4º, VI: [princípios da Política Nacional das Relações de Consumo] coibição e repressão eficientes (da concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores).

1217 O processo de distinção da marca, tal como ocorre atualmente, tem como objeto a atividade empresarial e não exatamente uma mercadoria, produto ou serviço (ver Revista Forense, 283).

1218 Levin (1986): "Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or trademarks because the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer". Em oposição, ver Gilbert et alii (1986) e Knoll (1986).

Vide, mais adiante, a seção dedicada às expressões e sinais de propaganda, as quais, embora hoje relegadas à tutela da concorrência desleal, são intrinsecamente vinculadas à noção de veracidade.

Literatura e Direito: veracidade e verossimilhança

“Pode-se ilustrar as conseqüências deste deslocamento com o conceito de verossimilhança, da teoria literária. A figura histórica de Napoleão, um homem nascido na Córsega e falecido em Santa Helena, que foi imperador da França, preenche o personagem Napoleão de Tolstoi, em Guerra e Paz. O reconhecimento da pessoa empírica, histórica, contribui para a atmosfera do romance, mas o Napoleão de Tolstoi só existe no texto literário, e é construído para os fins literários. A tentativa de fazer corresponder o homem com o personagem resultaria em enfraquecimento do efeito estético; reversamente, um estudo histórico baseado no personagem seria um absurdo epistemológico.

A verossimilhança vem a ser exatamente o aproveitamento estético desta presença de um mesmo elemento no mundo empírico e no universo romanesco. A fruição de um texto de ficção necessita de pontos de apoio, de pontes entre o mundo do leitor e o do romance; ao atravessar a ponte, e ao ter consciência que na outra margem, o Napoleão dos livros de História tem um outro valor, o valor que lhe atribui o sistema ficcional do livro, o leitor percebe que este sistema é diferente da estrutura do universo empírico. A eficácia da obra depende exatamente deste reconhecimento, pelo leitor, de que a narrativa é criação, e não descrição de fatos históricos.”¹²¹⁹

Jurisprudência: a veracidade é essencial

> Superior Tribunal de Justiça

Mandado de segurança 0000328/90-DF J. 24-04-1990 1ª. Turma DJ data/21/05/1990 pg/04421 mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro Decisão: Por unanimidade, conceder o mandado de segurança

O princípio da veracidade, que deve presidir tanto às marcas quanto às propagandas, está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”. Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a *expressão*, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Por

1219 A causa e a autoridade, trabalho apresentado pelo autor como requisito de obtenção do grau de Mestre em Direito pelo Centro de Estudos Jurídicos da UGF, na cadeira Metodologia de Pesquisa (1978).

qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, haverá a incidência da proibição.

Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundante e desmoralizantemente tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infieis na relação entre signo e coisa representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos. Afinal, como disse o STJ, no Recurso ordinário em habeas corpus:0003831 ano:94 uf:rj turma:06, “O exagero é tônica dos anúncios comerciais e industriais. Nenhuma censura, inexistindo desvirtuamento da qualidade da coisa ou prestação de serviços.”

Veracidade e domínio na INTERNET

Wall Street Journal de 20 de março de 1997

Judge Orders Abortion Foe To Stop Using Web Address

A federal judge Wednesday ruled that an anti-abortion activist can't use Planned Parenthood Federation of America's name as the address for a World Wide Web site that disseminates anti-abortion information. U.S. District Judge Kimba Wood in New York issued a preliminary injunction that bars Richard Bucci, of Syracuse, N.Y., from using Planned Parenthood's name or trademark at his Web site to induce Internet users into believing that they've reached the real Planned Parenthood Web site.

Ordem pública, moral e bons costumes

É pacífico que não é admissível dar proteção a sinais distintivos contrários à moral e às idéias, religiões e sentimentos veneráveis (art. 124, III; Convenção de Paris, art. 6º, 2º, parte III). Pontes de Miranda nota que tais signos constituem um caso particular de *res extra commercium*¹²²⁰.

Assim, não é admissível a registro um signo que incite ao consumo de tóxicos, à prática de atos libidinosos incompatíveis com o estágio da moral, ou ofenda as religiões minoritárias ou não. Da mesma forma, não são objeto de proteção as figuras eróticas ou depreciativas que excedam aos parâmetros usuais da sensibilidade do público.

No entanto, a prática corrente, com a *comercialização* do sexo e a vulgarização do uso de tóxicos fizeram admitir o registro de *Opium* para perfumes, de Maria Juana para modas,

1220 Vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17, § 2.024.2. Vide, ainda, Tinoco Soares, Tratado, p. 963 e seg.; Gama Cerqueira, Tratado, Vol. II, Tomo II, parte III, 1a 1a. Ed., p. 27 e seg.; Chisum e Jacobs, § 5 C[d]{i}; Burst e Chavanne, 4a 4a. Ed, no. 949.

etc. A importância desta vedação parece esvair-se. Note-se, porém, que ainda recentemente ¹²²¹ denegou-se o registro de uma marca incluindo um cão defecando, sob tal argumento.

Na França, em particular, ressucita-se a questão, quanto às marcas de tabaco e de bebidas. não são elas, também, imorais? ¹²²²

Licitude das marcas: princípio da independência

Anote-se, porém, que a licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca e aposta. Vigé, impositivo, o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (CUP, art. 7º.) ¹²²³.

Colisão com outros tipos de proteção

Muitos signos poderiam, em tese, serem apropriáveis através do registro marcário, não fosse o fato de o Direito reservar para eles outra modalidade de proteção. Assim, não é por uma questão do objeto, em si, mas do sistema do Direito, que não se dá proteção a uma expressão como Companhia Brasileira de Alimentos pela lei de marcas: é um nome empresarial, que tem sua eficácia no sistema registral comercial.

Em alguns casos, porém, existe imbricação entre os sistemas: uma parcela de uma marca, por exemplo, pode receber proteção autoral. A conciliação entre as várias tutelas é muitas vezes questão complexa e freqüentemente não resolvida. Vejamos o que dispõe nossa lei vigente.

Não pode ser registrada a reprodução ou imitação de *elemento característico* ¹²²⁴ de título de estabelecimento (a proteção é pela concorrência desleal) ou nome de empresa (proteção específica, vide seção própria) de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V); (art. 124, VII) o sinal ou expressão *empregada apenas como meio de propaganda* (novamente, a proteção é pela concorrência desleal, vide seção própria);. indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; (art. 124, XII); (art. 124, XXII) o objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; reprodução como marca comum, ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro.

Também ficam circunscritos a outro sistema de proteção: (art. 124, XV) o nome civil ou sua assinatura, o nome de família (ou o patronímico) e imagem de terceiros, salvo com

1221 Em Greyhound Corp. v. Both Worlds, Inc., 6 U.S.P.Q. 2d 2d. 1635 (TTAB 1988).

1222 Burst e Chavanne, 4a 4a. Ed, no. 950.

1223 Idem, 4a 4a. Ed., no. 888. Bodenhausen, Guide to the paris Convention, p. 128.

1224 Note-se que o título de estabelecimento - "Restaurant Le Saint Honoré..", ou o nome de empresa - Méridien do Brasil, Ltda. - é composto de vários elementos, alguns deles necessários (como o S.A. ou Ltda., ou Restaurante), outros de caráter livre, ou seja, dotados de distinguibilidade; a proibição de colisão se refere a este último.

consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; (art. 124, XVI) o pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; (art. 124, XVII) a obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.

Nestes casos, o uso de tais elementos em marca *é res allii*, assegurada por direito autoral, ou personalíssimo, que tem também uma faceta econômica.

Jurisprudência: direito personalíssimo e marca registrada

> Supremo Tribunal Federal

Recurso extraordinário 71610-SP. Relator: Ministro Thompson Flores. Julgamento: 1971.11.08 Segunda turma. Publicações: DJ - data-21.12.71 RTJ - vol-59/876 Ementa: marca. Registro no DMPI - exclusividade: conceito. Nulidade do que se procedeu a posteriori. Requisitos. II. Embora igual o nome do registro "Martini", referindo-se a produtos industriais diversos, insuscetíveis de concorrência ou confusão, e já usado pelo réu com anterioridade é conseqüente a seu próprio sobrenome, não merece anulado. III. Extraordinário cujos pressupostos não se verificaram. Recurso não conhecido.

A Martini & Rossi insurgiu-se contra o registro de uma marca Martini, na mesma classe em que já tinha registro: a sociedade italiana para vinagre, o novo registrante para doces. O patronímico do segundo registrante era Martini. O Supremo, considerando que o segundo registrante já fazia uso do patronímico em relação a indústria em questão há décadas, mesmo anteriormente ao registro a sociedade italiana, levando em conta a inexistência total de má-fé e, mais ainda, atentando para a diferença da atividade referente aos registros, mandou deferir o segundo.

Além da diferença de atividade, é de se notar que no caso Martini já havia exercício específico, e por longo tempo, da atividade para a qual se pedia o segundo registro, correlativo ao patronímico. Em outras palavras, não havia só uma colisão entre patronímico e marca, mas um conflito de atrição entre atividades um tanto similares, atrição esta eliminada pelos longuíssimos anos em que o registro conviveu com a marca não registrada (Acórdão, RTJ 51/878) ¹²²⁵.

Jurisprudência: Pseudônimo Notório

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

Apelação cível. **Processo:** 92.02.08901-9. Terceira turma. **Data da decisão:** 09/03/1994. DJ 21/07/1994 p. 38723. **Relator** - Juiz Celso Passos. **Decisão** - unanimidade, desprovimento. **Ementa** - administrativo - propriedade industrial - pedido de suspensão de registro e de nulidade de marca - INPI, como assistente do réu - conceito e extensão da notoriedade. - ação proposta por pessoa física contra pessoa jurídica visando anular registro

¹²²⁵ O caso indicado do STF é único em seus fatos. A tendência jurisprudencial parece ser em contrário; mas as circunstâncias do caso, que envolveram um pequeno fabricante de goiabada do interior de São Paulo, de um lado, e a multinacional Martini & Rossi, de outro aparentemente levaram a Suprema Corte a aplicar a Justiça in casu, do que o Direito.

de marca (art. 65, XXI, do CPI). - o INPI ingressando na ação, alega que o pseudônimo do autor devia ser notório. Notório não se confunde com conhecido, pois notório é aquele que é do conhecimento de todo o público, não importando o local onde ocorreu o fato ou onde e domiciliada a pessoa. - registro no INPI e abrangente, de âmbito nacional, podendo ser invocado em todo território brasileiro. - Pizzaria Micheluccio e conhecida apenas em São Paulo, não atendendo a exigência da portaria no. 008, 10.01.74, baixada pelo INPI para determinar as características da notoriedade, cujas exigências não atendeu o autor da ação. - incabível distinção entre pseudônimo notório e marca notória. - apelação a que se nega provimento, por unanimidade.

Conciliação com outros tipos de proteção: direito autoral

Como vimos, a obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou outro titular. Protege-se, no caso, direito exclusivo alheio; mas superaram-se no texto vigentes algumas notáveis omissões do dispositivo anteriormente vigente. Com efeito, somente era irregistrável o nome da obra; não havia referência, por exemplo, a seus personagens característicos, ou (o que é especialmente relevante no caso de marca) ao seu próprio texto. De outro lado, somente se protege o desenho artístico, deixando de lado o técnico (plantas, por exemplo), importante em determinados tipos de marca.

É de se entender que a proteção ao direito autoral pode-se somar à do direito de propriedade industrial; mas não podem conflitar uma e outra, que a lógica repele a coexistência de duas exclusividades excludentes sobre o mesmo objeto¹²²⁶.

Não pode integrar marca um desenho artístico, um nome, personagem ou texto de terceiros, salvo autorização, desde que haja possibilidade de proteção por direito autoral. Tal irregistrabilidade tem de ser tratada, porém, de forma restritiva, ao menos na instância administrativa, só se curvando a autoridade à evidência insofismável de direito exclusivo da autoria; o registro da obra na forma da lei autoral não é elemento conclusivo de existência ou titularidade do direito.

Conciliação com outros tipos de proteção: forma de produto. *Trade dress*

Como já se viu, o art. 124, XXI nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

1226 Vide, a propósito, o disposto no art. 8o 8o. da Lei 9.610/98: “Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.” Igualmente relevante é o teor do art. 7o 7o. § 3º: “No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.”

Quanto à questão do *efeito técnico*, traz a lei uma antiga exigência quanto à marca – que ela seja um elemento de distinção, e não de funcionalidade. Quanto à questão, pronunciou-se a Suprema Corte Americana em *Qualitex*, 54 U.S. at 170:

"[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article (...) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation."

O dispositivo parece, a contrario sensu, admitir a proteção à *forma característica* do objeto (o molde fantasioso de certos sabonetes, por exemplo), e ao de seu vasilhame ou embalagem; note-se que o registro administrativo do produto, as patentes de modelo industrial, os eventuais direitos autorais sobre a forma plástica e as regras contra a concorrência desleal já suprem suficiente proteção.

A construção *a contrario sensu* parece descabida e írrita ao sistema da Propriedade Industrial como um todo. Mas nada impede que se utilize a imagem do formato ou elementos da embalagem numa marca, sendo certo que, só estes, sem outro cunho característico, não são dignos de proteção.

É de ter-se em exata noção o que é *marca* e o que é *forma expressiva* de um produto. Explica-se: a função da marca não é a de conformar objeto material que se anuncia, mesmo se a forma do produto ou a sua embalagem possam ser elementos úteis no *merchandising* e na identificação.

Assim é que uma coisa é a marca, e outra o formato do próprio artigo ou sua embalagem: a marca designa, através de signo de natureza simbólica (o significante é independente do significado; “Leão” designa um tipo de mate, e não o felino); o formato ou embalagem “presentifica” ou identifica o objeto material, funcionando ao identificar como um signo de natureza indicial (o significante é parte do significado; a fumaça indica o fogo).

Note-se, de outro lado, a redação que, no texto atual, veda o registro (art. 124, XXII) de “objeto *que estiver protegido* por registro de desenho industrial *de terceiro*”. A redação anterior proibia o registro de marca “constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial”. Assim, pela redação literal do dispositivo, poder-se-ia entender que:

- a) é possível a dualidade de proteção entre marca e desenho industrial *do mesmo titular*
- b) é possível o registro como marca de objeto *passível de proteção como desenho industrial*, mas que não o tenha sido por terceiros.

Quanto à identificação entre o objeto de desenho industrial e o de marca, tem-se uma objeção constitucional. O sistema de proteção aos desenhos industriais, como visto no capítulo dedicado às patentes, está sujeito ao cânone constitucional da temporariedade. Não se vê como conciliar a perenidade do objeto marcário e a temporariedade do objeto de desenho industrial, quando são ambos a mesma coisa. Assim, impossível a proteção por marca da forma, ainda que não necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda que possa ser dissociada de efeito técnico.

Não se argumente que coisas perenes como a garrafa da Coca Cola, ou da Perrier, são autênticas marcas. A proteção existirá, perenemente, através dos mecanismos da concorrência desleal, protegendo a imagem eterna enquanto dure na concorrência - é esta a proteção adequada ao *trade dress*. Mas não haverá a exclusividade marcária. De outro lado, levando-se em conta a possível dualidade de proteção, quanto à parcela estética, por direito autoral e por desenho industrial, sempre subsistirá a eventual possibilidade de permanência da respectiva tutela.

Em contrário, admitindo a proteção marcária do *trade dress*, de uma forma até mais radical do que a elaborada pela doutrina brasileira corrente, vide as decisões da Suprema Corte abaixo. Para nós, não obstante os julgados citados, *trade dress* é matéria exclusiva de concorrência desleal.

Não obstante tenha sido esta nossa posição desde a primeira edição deste livro, a observação minuciosa do caso Wal-Mart, abaixo transcrito, faz com que se admita uma hipótese da proteção constitucionalmente válida do *trade dress* através do sistema registral. O ponto chave para a constitucionalidade da proteção do *trade dress* é a satisfação completa e intensa do requisito de distintividade como *secondary meaning*. Só poderá haver registro constitucionalmente válido da forma de um produto quando na percepção do público tal aspecto tenha-se tornado índice *notório* da origem do produto. Como a garrafa da Coca Cola¹²²⁷.

É o importantíssimo sentido da decisão da Suprema Corte, em tudo adequada ao nosso próprio sistema constitucional:

With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.

Se não há notoriedade do vínculo entre a forma do produto e sua origem, o registro não pode criar tal vínculo, sem afrontar a regra da temporariedade da proteção das patentes e desenhos. Infelizmente, essa não é a solução adotada pela Lei 9.279/96. Para fazer-se uma interpretação de acordo com a Carta do Art. 124, XXI do CPI/96, o INPI só registrará forma do produto quando e se tal forma estiver notoriamente ligada à sua origem.

Jurisprudência: O que é Trade Dress

Suprema Corte dos Estados Unidos

Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Brothers, Inc., --Decided March 22, 2000

¹²²⁷ A Resolução ABPI 38 (citando TRIPs, "Art. 15.1 - (...) Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso") parece entender que não seria aplicável o requisito do *secondary meaning* no Brasil por não estar previsto este critério em texto literal de lei escrita. TRIPs, permissiva neste aspecto, se endereça ao direito nacional, que, se vigente o mesmo requisito da Resolução, jamais teria admitido a atividade inventiva até a Lei de 1996. O *secondary meaning* é tão importante, como concretização de um requisito próprio à Propriedade Intelectual, e de conformidade aos pressupostos constitucionais que a regem, como a atividade inventiva, que foi igualmente resultado, entre nós, de criação doutrinária e jurisprudencial.

[the trademark law] has been held to embrace not just word marks and symbol marks, but also "trade dress"--a category that originally included only the packaging, or "dressing, " of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the product's design. (...)

Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product's source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.

TWO PESOS, INC. v. TACO CABANA, INC., 505 U.S. 763 (1992)

Taco Cabana describes its Mexican trade dress as

"a festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas, with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme." 932 F.2d 1113, 1117 (CA5 1991).

"[T]rade dress" is the total image of the business. Taco Cabana's trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers' uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): "The `trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance." See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It "involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques." *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990).

Bibliografia: Trade dress

Tinoco Soares, José Carlos, *Trade dress e/ou Conjunto-Imagem*, Revista da ABPI 15 (1995).

Marcas defensivas

O art. 124. XX proíbe a dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva. Veda-se, aí o acúmulo de marcas idênticas, que *apesar de não se destinarem ao uso efetivo*, por uma cadeia de registros sucessivos terminariam por evitar a caducidade ¹²²⁸

1228 Vide quanto ao tema, no direito francês, Chavanne e Burst, op. cit., 4a 4a. ed., no. 863; no italiano, Vanzetti e Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Giufrè, 1993, p. 148; no americano, Chisum e Jacobs, op. cit., § 5E 5E1 (a); no direito anterior, Tinoco Soares, *Tratado*, p.233 e seguintes e Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, § 2.025.3 (Vol. 17); no direito atual, P.R. Tavares Paes, *Nova Lei da Propriedade Industrial*, Ed.RT, 1996, p. 124 (citando o Ato

A segunda de duas marcas idênticas do mesmo titular para o mesmo artigo (ou serviço; o sentido é: para o mesmo gênero específico de atividade) não será assim registrável. O padrão é o mesmo que no caso de colidência: se a segunda colide com a primeira, não é registrável; mas poderá sê-lo para um ramo afim, para o qual terceiro não teria legitimidade sob o art. 124, XIX.

João da Gama Cerqueira lembra ¹²²⁹:

“Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se como meio de evitar o abuso das chamadas marcas defensivas e de reserva ou de obstrução, as quais, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente escolher suas marcas.”

Nome ou indicação geográfica

Como visto, pelo art. 124, IX da Lei 9.279/96, não é registrável como marca a indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Pelo inciso seguinte, também veda-se o registro de sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. A primeira hipótese é típica de colisão de tutelas; a segunda é, também, parte da tutela do consumidor.

Quanto à definição e limites das várias indicações geográficas, vide a seção própria. Mas vejamos o que diz respeito às irregistrabilidades.

Para as atividades econômicas típicas de uma área geográfica, nos termos dos arts. 176 e seguintes da Lei 9.279/96, os titulares operando no local terão o direito (compartilhado com todos os demais do mesmo lugar) de usar o nome ou a figura que o indique na marca, sem, é claro, se colocar a indicação como elemento característico; os operando em outras áreas não terão, pelo princípio da veracidade. Note-se que, quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Note-se que não é qualquer nome geográfico que é considerado indicação geográfica para efeitos de vedação de registro. Como afirma o art. 180, aquele não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Sinais e Expressões de propaganda

Objeto de uma extensa discussão mais adiante, as propagandas não podem ser registradas como marca, ao dizer do art. 124, inciso VII, do CPI/96: “não é registrável como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

Normativo INPI no. 123). Por Maurício Lopes de Oliveira, O Âmbito de Proteção à Marca Registrada, Revista da ABPI, Nº 31 - Nov. /Dez. 1997.

1229 Em seu livro Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, Parte III, Ed. Revista Forense, 1956, fls. 207

Como observa a Resolução da ABPI nº 38 de 18 de agosto de 2002, não qualquer restrição para o número de palavras ou expressões a serem utilizadas na composição de uma marca. E que muitas vezes, a diferenciação entre marca e os sinais, frases e expressões de propaganda somente se dá através da função distintiva ou sugestiva que for respectivamente desempenhada por cada qual, através do uso em concreto que lhe é dado.

Mas não concordo com a posição da entidade, ao entender na mesma Resolução que “caso se verifique, após a concessão do registro, que o titular da marca passou a usá-la unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda, o registro poderá ser extinto”. O propósito da restrição constante no art. 124, VII, do CPI/96 é distinguir o campo próprio entre os vários direitos que possam incidir sobre o mesmo objeto, de forma a que a função social e jurídica de cada um desses direitos seja preservada. Porém, como se lê em nosso capítulo relativo à concorrência desleal, não é necessariamente contrária à função social e jurídica das marcas a cumulação da proteção exclusiva e a resultante da concorrência desleal – onde recai a proteção das propagandas.

Entendo que o excesso de simetria do legislador, no caso, criou uma vedação sem fundamentos de necessidade.

Procedimento de marcas

O procedimento administrativo de marcas deriva do CPI/96, com os elementos constantes dos normativos do INPI, refletidos com minúcias no Manual do Usuário editado pela autarquia. O prazo comum é de sessenta dias.

O procedimento de obtenção manteve o princípio de multilateralidade da lei anterior, com a participação de terceiros interessados, manifestando-se através de oposições ou intervenções similares.

Procedimento de obtenção de registro

O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e uma única classe, e conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços e, segundo disposto nos normativos do INPI, conterá:

- 1) o requerimento;
- 2) procuração, no caso de o interessado não requerer pessoalmente;
- 3) documentação específica para cada tipo de marcas:
 - a) etiquetas e ficha para busca do elemento figurativo da marca, quando se tratar de marca figurativa ou mista;
 - b) descrição das características do produto ou serviço e das medidas de controle, no caso de marca de certificação;
 - c) regulamento de utilização, no caso de marca coletiva;

d) breve descrição da marca tridimensional, se o for, inclusive, desenhos da figura em vista frontal, lateral, superior, inferior e em perspectiva;

4) comprovante do pagamento da retribuição relativa o depósito; e

5) no caso de marca figurativa, a inclusão pelo requerente na Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Marcas

O pedido e os documentos que o acompanhem serão em língua portuguesa; qualquer tradução (que não será juramentada e dispensada a legalização consular) deverá ser apresentada dentro comum do depósito.

Apresentado o pedido, será ele submetido imediatamente a exame formal; se estiver conforme, será aceito a respectiva data como a de depósito. O pedido que não atender às formalidades, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcado e classe, poderá ser entregue mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente.

O depósito será comunicado, abrindo-se espaço à oposição no prazo comum; caso essa ocorra, o depositante pode se manifestar no mesmo prazo.

Caso a oposição alegue que o sinal copie “marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”, o opositor deverá fazer seu próprio depósito no prazo comum. O mesmo se dará no caso de alegação administrativa de marca notória em seu caráter extra-territorial e de exercício de precedência; no caso de notoriedade em seu efeito desespecializante, deverá haver provas da afirmação da fama.

Após a oposição e eventual defesa, será feito o exame, que será precedido de busca de anterioridades, verificação dos documentos anexados, levando-se em conta eventuais oposições; durante esse, poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo comum. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, sem recurso; mas, se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Ao fim do exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro, ou ainda declarando razão de sobrestamento do seu exame; tal decisão será publicada, identificando-se o objeto do impedimento, se for o caso.

Da decisão que indefere registro (mas não da que defere) cabe recurso ao Presidente do INPI, que será interposto no prazo comum, e recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, encerrando-se com ele a instância administrativa. Os interessados serão intimados para, no prazo comum, oferecerem contra-razões ao recurso. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo comum. Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão, mantendo-se a decisão recorrida, ou reformando-se-a, para deferir o pedido de registro.

O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado (sempre no prazo comum) o pagamento das retribuições correspondentes. Reputa-se concedido o *registro* na data da publicação do respectivo ato. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira, se houver.

Procedimento de caducidade

Estando conforme o requerimento de declaração de caducidade de registro, será o titular intimado, mediante publicação, para comprovar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas, no prazo comum, contados da data da referida publicação. Por ocasião do exame das provas de uso apresentadas, o INPI poderá formular as exigências necessárias, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação.

Concluído o exame, será publicada a decisão, declarando a caducidade do registro, que poderá ser **parcial** (Art. 144 da LPI), ou denegando a caducidade do registro, se provado o uso para todos os produtos ou serviços especificados na classe em que a marca estiver registrada. Segundo o normativo do INPI, a desistência do pedido de caducidade somente será homologada se requerida anteriormente à decisão de primeira instância.

Da decisão que declarar ou denegar a caducidade do registro cabe recurso, no prazo de sessenta dias, contado da data da respectiva publicação. Se o recurso estiver conforme, o mesmo será publicado, e, da data da publicação, passará a fluir, automaticamente, o prazo comum para apresentação de contra-razões pelos interessados. Findo esse prazo, o recurso será objeto de exame. Por ocasião do exame de recurso, o INPI poderá formular as exigências necessárias, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação. Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão, encerrando-se a instância administrativa do processo de caducidade.

Procedimento de denegação de prorrogação

Da decisão que denegar o pedido de prorrogação da vigência de registro caberá recurso, no prazo comum, contado da data da respectiva publicação. Se o recurso estiver conforme, o mesmo será publicado, e, da data da publicação, passará a fluir, automaticamente, o prazo comum para apresentação de contra-razões pelos interessados. Findo esse prazo, o recurso será objeto de exame. Por ocasião do exame de recurso, o INPI poderá formular as exigências necessárias, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação. Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão.

Procedimento de nulidade administrativa

O processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado *ex officio* pelo INPI ou a requerimento de pessoa com legítimo interesse, que será apresentado em petição. Estando conforme o pedido de instauração de processo administrativo de nulidade, será o titular do registro intimado, mediante publicação, para se manifestar no prazo comum, contado da data da referida publicação. Decorrido o prazo fixado acima, mesmo que não apresentada manifestação e ainda que extinto o registro, o processo administrativo de nulidade será

objeto de exame e decisão. Por ocasião do exame do processo administrativo de nulidade, o INPI poderá formular as exigências necessárias à sua instrução e decisão, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação. Por ocasião do exame, verificada a existência de impedimento temporário à decisão do processo administrativo de nulidade, será publicado o sobrestamento do seu exame, identificando-se o objeto do impedimento.

Concluído o exame do processo administrativo de nulidade, será publicada a decisão, mantendo-se o registro ou declarando-se sua nulidade, total ou parcial. A decisão proferida no processo administrativo de nulidade encerrará a instância administrativa do feito.

A especialidade das marcas

Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

Se atividade de vender aviões é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender camisetas (numa *boutique*) não o é da de vender sapatos (nos padrões de comercialização da década de 90). A marca “M” não poderia, a partir de tal critério, ser usada simultaneamente para distinguir camisetas e sapatos, salvo se o quiser registrar um mesmo titular para ambas as categorias de bens.

O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência; remete-se diretamente ao capítulo desta obra relativo à definição do mercado relevante.

Especialidade e novidade

O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira¹²³⁰:

"nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à *novidade*. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

1230 Tratado da Propriedade Industrial, Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1982, vol. 2, pág. 779.

Especialidade e produtos afins

O conflito entre a realidade do mercado relevante – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em *classes*, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da *afinidade*.

Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado relevante que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro.

Dizia Gama Cerqueira, falando do Regulamento de 1923 (Dec.-lei 16.264, de 19.12.23, art. 80, n. 6-7), que circunscrevia a colisão entre produtos ou artigos *da mesma classe*:

“de acordo com este sistema, considera-se nova a marca para o efeito do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica, vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes à mesma classe. Esse sistema, porém, não resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificação para não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe, o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo afastado, uma vez que pode haver afinidade entre produtos pertencentes a classes diversas”¹²³¹.

“Sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador”¹²³²

Como se verá, a afinidade surge com vigor no CPI/96, além de qualquer classificação administrativa, como critério de colidência ou anterioridade.

Dinâmica da especialidade

De outro lado, não se imagine que a especialidade é um fenômeno estático ou genérico; ao contrário, o que pode ser colidente num mercado europeu, com métodos de distribuição próprio, pode não ser no americano. O que pode ser colidente hoje, não era há dez anos. Mais ainda, pelo alargamento da linha de produtos ou serviços, efetuada como padrão de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por *associação*:

A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas, independentemente do campo de aplicação dos sinais. O mundo de hoje, redesenhado pela informática e pelas telecomunicações, não derrubou apenas fronteiras físicas, como também afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos. Não que tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das marcas tenha perdido a sua ratio

¹²³¹ Tratado da Propriedade Industrial, op. cit. v. 1, n. 135.

¹²³² Tratado, op. cit. p. 56 do v. 2, t. 2.

essendi. É que, por conveniência mercadológica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o princípio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exemplo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade projetá-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de consumo¹²³³.

O autor acima citado, preciso em sua análise, engana-se no entanto na nomenclatura. A especialidade, como limitação da exclusividade ao mercado relevante, está mais viva do que nunca – pois é radicada na economia de mercado. O que se dilui violentamente é a eficácia da classificação.

Uma história da “procedência” e da “atividade” na proteção marcária

A questão do tratamento da especialidade sofreu significativa alteração na história do nosso Direito. Narra Newton Silveira:

Waldemar Ferreira (Tratado de Direito Comercial, Saraiva, 1962, v. 6) refere-se amplamente à questão da imitação de marcas, a qual só se coloca em relação a produtos concorrentes (mesmos produtos ou artigos semelhantes ou gênero de comércio e indústria idêntico ou afim). Faz o autor menção ao Dec. 2.682, de 23.10.1875, que reconhecia o direito de qualquer fabricante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedência, comentando que “ateve-se mais ao estabelecimento de fabrico ou de venda que à qualidade dos produtos” (ob. cit., p. 311). No que toca ao Dec. 3.346, de 14.10.1887, destacou o “gênero de indústria ou de comércio”, não dispondo diversamente o Dec. 1.236, de 24.9.1904, nem o seu regulamento (Dec. 5.424, de 10.1.1905). Acrescenta Waldemar Ferreira que foi o Dec. 16.264, de 19.12.23, o primeiro a exigir, no art. 89, § 1º, que declarasse o requerente de registro de marca a classe ou classes de produtos ou artigos a que se destinava. “Cada classe uma marca; ou a mesma marca para várias classes determinadas, concluindo que o CPI de 1945, apesar de referir em seu art. 95, n. 17, os produtos ou artigos semelhantes e os pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim, manteve “tudo como dantes”, por ter imposto ao requerente, no art. 126, § 1º, indicar “uma única marca correspondendo a produtos ou artigos de uma só classe”.¹²³⁴

O DL nº 7.903/45, sucedendo ao texto criticado por Gama Cerqueira, dispunha:

“Art. 89 - As marcas registradas, de acordo com este Código, terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idênticos ou semelhantes, de procedência diversa.”

No juízo da lei de então, havia a figura do comerciante ou industrial, e havia os objetos materiais de seu ofício: produtos e mercadorias. Produtos, os bens materiais fabricados ou produzidos pelo industrial; mercadorias, os bens materiais comprados pelo comerciante,

1233 Dannemann, op. Cit., p. 249.

¹²³⁴ Newton Silveira, A licença de Marca, pp. 65-66.

para revenda a terceiros. A marca indicava a procedência, ou seja, a origem empresarial do bem assimilado:

“Antonius Stradivarius Cremonensis Fexit, Anno X”, assim era a marca do *Luthier*, que indicava a excelência de sua arte; “Confeitaria Colombo” indicava a boa escolha o artigo de fonte produtora de primeira, a qual se chancelava com o sinal do bom gosto do revendedor.

A partir do Código de 1969, sob a inspiração da Revisão de Lisboa da Convenção de Paris, introduziu-se no direito nacional a figura da marca de serviço. Ora, tal marca não pode assinalar coisas, que o prestador de serviços vende, mas atividades. O banco, que até então registrava sua insígnia, ou título do estabelecimento, ou o nome comercial, passa a anunciar e assinalar, sob a proteção da propriedade industrial, os seus serviços. O corretor, o advogado, o agente, que não dispunha de insígnia, para quem o estabelecimento é irrelevante, a quem o nome comercial raramente aproveita (embora o beneficie o próprio nome), ganham entrada na propriedade industrial.

Mas não é em atenção a estes profissionais autônomos que se cria a marca de serviço, ao menos em sentido mundial. Assinala-se o serviço porque a noção de bens corpóreo vinculado a uma origem diminui de importância, e porque, econômica e juridicamente, ressalta a uniformidade conceitual do papel do industrial, do comerciante do prestador de serviços. Todos agentes de uma atividade empresarial com fins idênticos.

Dizia o Código de 1971, vigente até maio de 1997:

“Art. 59 - será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.”

Assim não se distinguia mais o produto X, do produtor X, do produto Y, do produtor Y, mas sim o artigo X, *tout court*, do artigo Y. Ou, em outras palavras, a atividade empresarial X (do titular X, ou do titular Y), que consiste na comercialização de um bem material ou serviço, da atividade Y (do mesmo titular X, ou de um titular Z). Desapareceu, do texto legal, a referência à procedência, mas se introduziu a menção à atividade.

Mudou o disposto no Código, pois mudou o próprio Sistema do Direito Comercial como um todo, como se expressa no conceito de sinal distintivo. A Lei 9.279/96 retoma a noção substantiva de *produto ou serviço*, vinculado a uma origem, mas elimina a noção de atividade...:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

A noção de atividade só restou nos art. 125 e 126, ao se falar de marcas notórias (inclusive do que, comicadamente, a Lei chama de “marca de alto renome”, como se pudessem proteger, como tal, marcas infames).

Jurisprudência: especialidade das marcas

> Superior Tribunal de Justiça

“Tendo em vista as ponderações antecedentes, pode-se concluir que a tutela que o direito penal fornece à propriedade imaterial - mais especificamente à marca - não pressupõe os estritos limites advogados no recurso, isto é, ela não se esgota na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico em questão. Ao contrário, estende-se a todas as categorias relacionadas à essência, ou se se quiser, possibilidade de exploração comercial, de um determinado produto registrado, ainda que numa só categoria. Como adverte Newton Silveira, há a «exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática, destinada a facilitar os serviços administrativos de registro». Não se pode compreender como possa uma exigência burocrática de classificação de marcas reduzir o âmbito de incidência de norma penal.” STJ. Recurso de *habeas corpus* nº 37- SP (Registro nº 89.0007928-0), R. Sup. Trib. Just., Brasília, 2(5): 131-226, jan. 1990, pg. 158. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Costa Lima

> Tribunal de Justiça do Rs

Recurso: Apelação Cível : 70000159400 Relator: Mara Larsen Chechi Ementa: direito comercial. Marcas. Colidência. Princípio da anterioridade. Possibilidade de indução do consumidor a erro, dúvida ou confusão. Exceção ao princípio da especificidade. Proteção a marca notória assegurada. O conflito de marcas, ainda que registradas em classes diferentes, resolve-se pela proteção a marca notória, por exceção ao princípio da especificidade, quando atuam no mesmo segmento de mercado e a similitude gera possibilidade de indução do consumidor a erro, dúvida ou confusão. Sentença mantida. (6fls.) (apc nº 70000159400, nona câmara cível, TSRs, relator: des. Marra Lares Checai, julgado em 11/04/2001)

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

APELAÇÃO CIVEL. **Processo:** 97.02.37802-8. **Data da Decisão:** 24/08/1998. DJ DATA:05/10/1999. **Relator** JUIZ ROGERIO CARVALHO. **Decisão** - A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. **Ementa** - Administrativo e comercial. Registro marcário. Marcas "Micro Star do Brasil Comércio de Softwares Ltda." e "Computação Micro Star Ltda.". **Notória** semelhança. Anterioridade impeditiva. Anulação deferida. - Apesar de pertencerem a classes distintas, as marcas em questão destinavam-se a assinalar serviços similares, militando em favor da apelada a prioridade ao direito do uso exclusivo da expressão "micro star", em razão da anterioridade no seu registro. - Apelação improvida.

Classificação Internacional de Marcas

Abandonando a classificação tradicional brasileira, foi adotada a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, a partir de 03.01.2000. Deveriam se adequar à nova regra não só os pedidos de registro em curso, os pedidos deferidos (esses por ocasião da comprovação do pagamento das retribuições correspondentes). Assim os pedidos passaram a assinalar uma única classe, e conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços, conforme estabelecido no Ato Normativo nº 150/99, desde que seja observado o limite da proteção conferida.

Para a adequação ao novo parâmetro, previu-se a divisão, assim como o agrupamento total ou parcial de pedidos e registros.

Conteúdo e Limites do direito de marca registrada

O conteúdo do direito

No dizer constitucional, o registro confere ao titular a *propriedade* da marca. Segundo o Art. 131 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca se adquire pelo registro. Isto basta para emprestar ao direito *erga omnes* da marca a natureza jurídica da propriedade?

Como já se viu no tocante às patentes, a propriedade é, no dizer do CC 2202, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Assim, será o direito *exclusivo* de usar a marca, de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento, é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar.

Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, em seu art. 129, o *uso exclusivo* - o *usus* da propriedade clássica - em todo o território nacional. O art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (*abusus*); de licenciar seu uso (*fructus*); e de zelar pela sua integridade material ou reputação (*jus perseguendi*).

Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito sobre as marcas parece dever classificar-se como tal. Ou melhor: as marcas serão tratadas segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, equívale-se a fazer um só o regime jurídico ¹²³⁵.

Note-se que para propósitos penais, o conteúdo da propriedade sobre marcas inclui um número de restrições sobre o *produto* no qual a marca é aposta, e não somente sobre o uso, fruição, alienação e proteção da marca propriamente dita.

Predicados acessórios do direito

O CPI ainda repete a legislação anterior ao precisar que a proteção abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Alguns comentadores mencionam o disposto no art. 130 do CPI/96, que encerra tal norma, como legitimação para a proteção como marca dos *slogans* e outras expressões de propaganda cuja vedação de registro se encontra no art. 124, VII.

O desenho da marca na tutela penal

De acordo com o art. 189 do CPI/96, comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

1235 Quanto às repercussões tributárias da noção de propriedade de marcas, vide o nosso Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Ed. RT, 1983, p. 106 e seg. e Loyola, Ivo Mauricio Bettega de. Contabilização de marcas, patentes, expressões e sinais de propaganda em centros de pesquisa. RBC: Revista Brasileira de Contabilidade, vol 16 n 56 p 45 a 49 jan/mar 1986.

Assim, a reprodução completa se presume confusiva, enquanto que – para se considerar a existência de violação *penal* no caso de simples imitação, há que se comprovar a *confusão* real ou potencial, levando-se em conta, neste último caso, o consumidor a que se destina o produto ou serviço.

Diz Heleno Fragoso, evocando Nelson Hungria:

" tratando da imitação, o juiz não deve ater-se a exame metuculoso dos elementos formativos de ambas as marcas, mas colocar-se na situação do consumidor que não tem presente o produto com a marca autêntica, e averiguar se a marca questionada é capaz de despertar a lembrança, ainda que fugaz, da marca autêntica" ¹²³⁶.

Além da tutela da reprodução e da confusão, a lei penal também reprime a simples *alteração*, o que faz concluir pela existência de um direito, penalmente tutelado, à integridade da marca fisicamente posta em produto colocado no mercado. Lembre-se que para o produto ainda não colocado no mercado haverá, possivelmente, a hipótese do art. 175 do Código Penal, que é a fraude no comércio.

Igualmente há crime, ao teor do art. 190 do CPI/96, na importação, exportação, venda, oferta ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou de produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Assim, no desenho legal dos direitos de marca registrada se tem muito mais do que a proteção da cópia, total ou parcial, ou da integridade da marca, alcançando um número de atos concernentes à exploração econômica dos *produtos* marcados.

Vide, igualmente, os crimes de concorrência desleal, que podem alcançar outra hipóteses de ilicitude, inclusive quanto a marcas não registradas.

Note-se ainda que, pelo art. 198 do CPI/96, poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Infração flagrante de marcas

Pelo art. 209 do CPI/96, nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de **todas** as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. Em tal caso – imitação ou reprodução *flagrante* (ou seja, evidente, impressionante à primeira vista, e não somente uma evocação ou aparência discutível em face do produto ou serviço, ou do público a que se destina) a apreensão não se fará apenas como pre-constituição de prova.

¹²³⁶ Heleno Cláudio Fragoso. Lições de Direito Penal-Parte Especial, 9ª ed., vol. 1º, pág.613.

Jurisprudência: marcas como um direito real

STJ - SÚMULA Nº 142 -

Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial.

Referências: Lei nº 5.772, de 21.12.1971, artigo 59; CC, artigo 177; REsp nº 19.355-MG (2ª S., 28.10.1992 - DJ 01.02.1993); REsp nº 10.564-SP (3ª T., 26.11.1991 - DJ 09.03.1992); REsp nº 26.752-SP (4ª T., 15.06.1993 - DJ 09.08.1993); REsp nº 34.983-SP (4ª T., 13.12.1993 - DJ 21.02.1994). (Cancelada a súmula desde 12 de maio de 1999 ¹²³⁷)

STJ - SÚMULA Nº 143 -

Prescreve em 05 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.

Referências: Lei nº 5.772, de 21.12.1971, artigo 59; CC, artigo 178, § 10, IX; REsp nº 19.355-MG (2ª S., 28.10.1992 - DJ 01.02.1993); REsp nº 10.564-SP (3ª T., 26.11.1991 - DJ 09.03.1992); REsp nº 26.752-SP (4ª T., 15.06.1993 - DJ 09.08.1993); REsp nº 34.983-SP (4ª T., 13.12.1993 - DJ 21.02.1994).

Fair usage: dos limites ao direito

O CPI/96 estabelece, como uma proposta inédita na nossa história jurídica, alguns limites ao exercício do direito exclusivo: no art. 132, o Código prevê que o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; nem impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; nem, especialmente, impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Tradicional na formulação dos direitos autorais (vide o capítulo próprio), o rol dos usos permissíveis constituem limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade de palavra.

O dispositivo obviamente merece reparos. Em primeiro lugar, porque omite uma das mais importantes hipóteses em que o uso de marca de terceiros em conjunto com a a marca protegida se justifica - mesmo se impõe. É a situação em que, na licença de marca, o licenciado tem marca própria. Constitui prática restritiva, uniformemente repelida, a proibição imposta ao licenciado, de usar sua própria marca.

Como na Lei 9.279/96 mantém-se o princípio de que o licenciante é responsável (diz a nova lei: tem o direito..) pela qualidade do produto licenciado, a aposição da marca do licenciado não pode importar qualquer demérito ou diluição do direito do titular.

1237 Vide quanto ao ponto José Carlos Tinoco Soares Marca Comercial - Prescrição Vintenária Para Abstenção do Uso - Súmula Nº 142 do STJ - Cancelamento Definitivo. O autor analisa os fundamentos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 12 de maio de 1999, cancelando a Súmula 142. Vide também Paulo Roberto Costa Figueiredo, Considerações Sobre o Nome e sua Proteção. Revista da ABPI, Nº 52 - Mai./Jun. de 2001, p. 47.

Também é inadequada a menção ao fornecedor de acessórios na segunda hipótese mencionada. Melhor se referiria o dispositivo aos produtores de bens e serviços que sirvam como insumo, acessório e elementos de reposição dedicados a uso em conexão com certo equipamento ou material específico, no tocante à marca destes últimos.

Propaganda comparativa

Tem-se alegado que o dispositivo do art. 132, IV, que determina que o titular da marca não pode impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, *desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo*, acabaria por impedir a propaganda comparativa. No entanto, pondera Gustavo Leonards:

“A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”
1238

Excelente a ponderação do autor, quando indica a necessidade de balancear os interesses constitucionais em jogo, especialmente no que toca aos direitos do consumidor. Igualmente, a decisão do TJRS, acima mencionada, entendendo que “a propaganda comparativa somente se mostra enganosa ou falsa, de modo a configurar a concorrência desleal, quando fornecer informações incorretas ou difamar os concorrentes intencionalmente” parece-me do melhor direito. Não é discordante o Código de Auto-regulamentação do CONAR:

"Art. 32. Tendo em vista as modernas tendências mundiais e atendidas as normas pertinentes do Código de Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será permitida, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

- b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional não constituem uma base válida de comparação perante o consumidor;
- c) a comparação alegada seja passível de comparação;
- h) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiro;
- f) não caracterize concorrência desleal, denegrimto à imagem do produto ou à marca de outra empresa;"

Jurisprudência: denegrimto não é comparação

> Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária

Representação nº 080/87. Denunciante: ADAG Serviços de Publicidade S.A. Denunciado: anúncio "Valda Plóc", do produto Tablete Valda. Anunciante: Laboratório Canonne Ltda. Agência: Artplan Publicidade. Relator: Consº Paulo Augusto de Almeida

O sr. relator ofereceu o seguinte parecer, acolhido por unanimidade pela Câmara: "1. - A AD/AG - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE S.A. ofereceu, com fundamento no artigo 15 do Regimento Interno, representação ao Conselho de Ética do Conar objetivando o anúncio de TV intitulado "VALDA PLOC", do produto Tablete Valda, de responsabilidade do anunciante LABORATÓRIO CANONNE LTDA. e da agência ARTPLAN PUBLICIDADE S.A., ambos sediados no Rio de Janeiro.

2. - A denunciante é responsável pela conta de seu cliente Q-REFRESKO S.A., fabricante do produto goma de mascar marca PLOC. Segundo sua queixa, o comercial, além de repetir muitas vezes a palavra ou o som "PLOC", mostra o ator dizendo ao final:

"TABLETE VALDA, melhor que esse PLOC aí!"

Em vista disso, com fundamento nos artigos 4º, 14, 17, 32 e 43 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, o denunciante requereu a SUSTAÇÃO da veiculação do anúncio, inclusive através de medida liminar.

3. - Este relator deferiu a liminar (fls. 8) e a manteve (fls. 31), apesar de cassação requerida a fls. 29, pelas razões ali expostas e pelas que serão desenvolvidas mais adiante. 4. - A agência e o anunciante ofereceram defesa solidária, tão logo o seu pedido de cassação foi indeferido. Solicitaram, ainda, a convocação de sessão extraordinária da Câmara, para rápido julgamento da questão. Medida que, como V.Sas. estão verificando, foi-lhes deferida. 5. - A defesa está assentada em dois pontos básicos, assim resumidos:

I - Os produtos não são concorrentes porque um deles é vendido em farmácia e o outro em bares e padarias; estão sujeitos a diferentes tipos de fiscalização sanitária; são tratados de maneira diferente pela própria codificação ética.

Daí a impertinência de o assunto ser tratado como "publicidade comparativa", regulada pelo artigo 32 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária.

II - O uso da palavra melhor, em publicidade, não constitui agressão automática a todos os produtos assemelhados. Esta assertiva é desenvolvida através da farta exemplificação do emprego do vocábulo melhor em várias propagandas e da conclusão de que Ploc é um som do mais absoluto domínio público.

Em conseqüência, a defesa postula a liberação do anúncio. É, em substância, o relatório.

PARECER

Estou convencido de que o comercial não se pauta com a ética publicitária. A cena é de uma agressão gratuita, onde um "coaxar" irritante produz o som "ploc - ploc - ploc" e o personagem sem mais nem menos lança o repto: "Tablete Valda é melhor do que esse ploc aí!"

Ora, se o produto emitisse sons, tudo bem. Mas ele se destina a ser mastigado. PLOC é a marca de uma goma de mascar. Logo, a intenção de deslustrar a marca do produto - se não igual pelo menos congênere - é muito evidente e nada sutil.

Por isto deferi a liminar e mantive essa decisão ante ao pedido formal de reconsideração. Por isto, igualmente, postulo a sua conversão em medida definitiva de SUSTAÇÃO de veiculação do anúncio. Mas esta convicção se lastreia em razões éticas, todas elas inscritas no Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, como farei ver a seguir:

1. - PLOC é marca de uma goma de mascar muito conhecida graças aos esforços do anunciante e de agências de publicidade. O som PLOC, pode-se dizer, hoje é logo associado a esse produto em razão de constante e bem produzida propaganda. Esse conceito se formou lentamente e ao que me é dado lembrar sem detratar produtos concorrentes ou vagamente assemelhados. O Código, em seu artigo 43, recomenda que o anúncio não infrinja as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro Anunciante.

É possível, portanto, considerar-se ético um comercial que se utilize de uma marca já tradicional no mercado para apregoar outro produto (congênere ou vagamente assemelhado) ali rotulado de melhor?

2. - Aliás, é bom que se esclareça que o que está em discussão não é a palavra melhor. O anúncio poderia rotular o produto como melhor sem que isto pudesse eventualmente provocar os reclamos de terceiros e sem ser considerado aético. Mas no caso ele empregou a palavra para afirmar que "Tablete Valda é melhor do que esse Ploc aí". O consumidor fica esperando - sem ser devidamente informado por que ele é melhor do que o outro produto. A defesa, neste particular, alega que a publicidade não é comparativa porque os produtos não são idênticos. Um é um confeito; o outro seria medicamentoso. Mas resulta evidente que o anúncio procura o mesmo "target", isto é: o consumidor já habituado a outras gomas de mascar. Só que foi estruturado de maneira antiética.

3. - Além disso, se os produtos são diferentes, o defeito reside no anúncio e não no enquadramento ético conferido à representação. No meu entender está bem empregada a invocação do artigo 32 e de suas letras "a", "b", "c", "e", "f" e "g", tanto mais se atentar ao disposto no artigo 14 do mesmo Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, que adverte:

"Este Código deve ser aplicado no espírito tanto quanto na letra".

E a falta cometida pelo comercial afronta o espírito ético que inspirou a redação do referido artigo 32, notadamente quando veda a comparação de produtos incomparáveis (inteligência dada ao disposto em sua letra "d"). Logo, a opção de comparar o Tablete Valda com a goma de mascar Ploc foi do anúncio e não "criação" do denunciante.

4. - Em conseqüência, no meu entender o anúncio não caracteriza a concorrência leal, cujo zelo é previsto no artigo 4º do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária; procura deslustrar a imagem de terceiros, em detrimento da recomendação prevista no artigo 43 desse mesmo Código; e, sobretudo, procura confundir o consumidor, inclusive quando não esclarece o que é esclarecido na defesa, ou seja, de que se trata "de um remédio com propriedades claramente definidas em sua bula (anti-séptico para o tratamento de dor e irritações na garganta, rouquidão, pigarro e tosse)" conforme se lê a fls. 3 da defesa e fls. 39 do processo.

Se a questão fosse levada sob esse ângulo, outras recomendações éticas poderiam ser argüidas, como por exemplo o disposto no artigo 27 "caput" e 2º do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária em razão de o produto não ser apresentado convenientemente e ao anexo "I" àquele Código, item 2, letras "f" (o uso eventual do produto por crianças, sem a assistência dos pais) e "h" (levar o consumidor a engano quanto ao uso do medicamento).

5. - Um parêntese: Quero reconhecer no esforço desenvolvido pela agência em defender um anúncio indefensável apenas o desejo de se pautar segundo a ética publicitária. Estou tranqüilo, por isso, que equívoco semelhante não voltará a ocorrer, seja por parte da agência, seja por parte do anunciante.

6. - Concluindo Por todo o exposto, recomendo que a liminar seja convertida em medida definitiva de SUSTAÇÃO da veiculação do anúncio, com fundamento nos artigos invocados na representação e no artigo 50, letra "c" do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária.

Jurisprudência: comparação tem de ser cientificamente séria

> Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária

Representação nº 013/79. Denunciante: Volkswagen do Brasil S.A. Denunciado: anúncio "A primeira coisa que você precisa saber na hora de comprar um carro é quanto ele vale e quanto ele custa" (mídia impressa). Anunciante: FIAT AUTOMÓVEIS S.A. Relator: Consº Luís Marcelo Dias Sales

O anúncio estabeleceu comparações entre os produtos automóveis Fiat, Chevette, Brasília e Volkswagen 1.300, com vantagem para o primeiro nos itens "Custo de manutenção em 30.000 km (cr\$/km)", "Consumo à velocidade de 80 km (km/litro)", "Capacidade do porta-malas (litro)" e "Distância de frenagem a 80 km/h (metro)". A denunciante entendeu que tal publicidade era prejudicial à imagem de seus produtos e que os dados de pesquisa, revelados em seu texto, não foram técnicos ou científicos e nem obtidos através de testes com a supervisão ou o acompanhamento dos fabricantes concorrentes ou organismos oficiais.

(Despacho preliminar) “ A propaganda comparativa é uma técnica moderna e avançada, hoje utilizada em larga escala nos Estados Unidos e outros países e ainda engatinhando no Brasil. Não vamos aqui tecer nenhuma tese sobre propaganda comparativa, mas apenas destacar alguns conceitos universalmente aceitos e consagrados. A propaganda comparativa é uma técnica válida e atual, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda. Entende-se aí, que os produtos comparados devem ser expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser informativos e exatos, evitando-se sofismas, ou dúbias interpretação.

A propaganda comparativa é, na realidade, um instrumento do consumidor, pois através dela ele terá opções de decisão.

Quanto a infração à legislação da propaganda propriamente dita, e, em especial, aos artigos especificamente citados, não me parece cristalina a afirmação feita pela Volkswagen. Na realidade, não houve difamação (artigo 17, letras "d" e "e" do Decreto 57690/66) nem depreciação do concorrente, como também não houve a apresentação de maneira capciosa de elementos de pesquisa ou estatística, infringindo-se o Código de Ética em seu item 11-16, sem a menção da fonte de origem.

A propaganda da Fiat cita como fonte "as revistas especializadas". Ela apresenta os dados sobre os veículos comparados em igualdade de exposição e no mesmo padrão. É necessário, entretanto, que se ressalve ou se analise a veracidade ou a autenticidade dos números. Aí sim, poderá ter razão a Volkswagen em sua preocupação e em sua posição. A indicação como fonte "revistas especializadas" poderá gerar dúvidas. Estes números poderão ter sido colhidos de várias revistas em várias edições diferentes. Sabemos todos que nos chamados testes de veículos, os dados de desempenho variam muito, em razão do próprio carro, das condições, etc.

Embora não possa afirmar categoricamente, pois não foi feita uma pesquisa em todas as revistas especializadas, poderá a Fiat ter colhido apenas os números que lhe dão melhor posição em diferentes edições, de diferentes revistas especializadas. Daí o perigo da informação como foi feita. Em razão disto, sugiro que seja oficializado à Fiat, para que informe à Conar a fonte exata (revista, data de edição e página), na qual foram colhidos os dados.

Por outro lado, em próximos anúncios deste tipo, deverão ser citados nominalmente o veículo e a edição respectiva."

Esgotamento dos direitos. Gray market e Paralel importation

A par das limitações *strictu sensu*, a Lei 9.279 prevê, em seu art. 130, a figura do esgotamento dos direitos sobre a marca. Por tal dispositivo, o titular não pode impedir a livre circulação de produto colocado *no mercado interno*, por si ou por outrem, com seu consentimento.

Prescreve, aliás, o Protocolo sobre Marcas do Mercosul:

Artigo 13

Exaustão do Direito

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.

Como já lembramos ao falar de patentes, o esgotamento dos direitos é a teoria segundo a qual, uma vez exercido os frutos da exclusividade em face de um objeto de reprodução, cessam os direitos do titular. Segundo F.Savignon¹²³⁹, é

“la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus exercer le droit d’interdire après qu’il a mis l’objet de son brevet dans le commerce, dans le territoire où le brevet exerce son effet: il a joui de son droit, celui-ci est épuisé”.

A tese do esgotamento dos direitos, de inspiração européia, é um importante temperamento do direito exclusivo resultante da Propriedade Intelectual - marcas, patentes, direitos, autorais, etc. - que limita a uma única esfera de circulação a influência do titular¹²⁴⁰.

Note-se que, com a regra do CPI/96, excluem-se da lei marcária (ou seja, não são limitações à própria exclusividade) o direito de qualquer um efetuar compras paralelas, ou seja, a aquisição *no mercado interno* de produtos ou serviços postos no mercado pelo titular da marca ou com sua autorização. Mas no caso previsto no art. 68 § 4º do CP/96 (importação de produto patenteado nas casos previstos) também os produtos marcados, adquiridos no mercado externo de fontes autorizadas pelo titular, podem ser introduzidos no País independentemente da oposição do titular.

A utilização de importações paralelas constitui importante meio de evitar a constituição de mercados nacionais estanques, evitando o risco de abuso de poder econômico: é o chamado *gray market*, que nada tem em comum com a contrafação ou fraude ao consumidor¹²⁴¹.

1239 Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, pg 103.

1240 Vide A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul, por Karin Grau-Kuntz e Nilton Silveira, Revista da ABPI no. 25 (1996). As importações paralelas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, de Henry K. Sherrill, Revista da ABPI no. 25 (1996).

1241 Vide Importação Paralela e Licença Compulsória, por Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI 27 (1997).

Interessante discussão surge quanto à noção de “consentimento” do titular; será esse expresso ou tácito? Quer-se crer que o requisito da lei seja que não haja oposição do titular; e que este deu autorização ou absteve-se de coibir a venda. Presumir outra coisa seria tornar inútil o dispositivo legal – com permissão expressa não haveria o que suprir a lei.

As leis de defesa da concorrência, no entanto, como tem ocorrido em outros países, e as regras de integração de mercados regionais podem, de outro lado, autorizar as importações paralelas com base em outro fundamento de direito, que não os limites da exclusividade marcária.

Note-se que o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual do Mercosul prevê que o registro de marcas não impedirá a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com autorização deste. O Protocolo ainda estabelece que os Estados deverão incluir em suas legislações medidas que assegurem a exaustão do direito marcário.

Jurisprudência: importação paralela

> Tribunal de Justiça do RS

Agravo de Instrumento N° 70002659688, Sexta Câmara Cível, Enterprise Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda, Agravante. Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda, Agravado. Nike International Ltda, Agravado. Porto Alegre, 1º de agosto de 2001.

Ementa: agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. Importação de produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido pela lei da propriedade industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da propriedade industrial, correta a concessão de liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos importados pelo importador paralelo sem o consentimento do titular da marca. Agravo não provido.

VOTO - Des. João Pedro Freire (Relator) – Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu liminar em ação cautelar de busca e apreensão que lhe movem NIKE INTERNATIONAL LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Afirma a agravante que atua no ramo do comércio calçadista e de importação e exportação há mais de quinze anos, tendo adquirido da Nike International Ltd., através da Nike Argentina S.A. – Sucursal Nike Uruguay, e sua distribuidora Coltir Trading S.A., 1880 pares de calçados, originais, da marca NIKE, que foram objeto de apreensão na aduana, por força da decisão agravada.

Aduz a agravante que as agravadas “*omitiram dolosamente que venderam a mercadoria e faturaram, segundo as provas anexas, para que lhes fosse deferido pedido de provimento liminar*”, quando esta mesma pretensão já havia sido indeferida pela Justiça Federal de Livramento.

Em continuação, sustenta a agravante que a irresignação deveria ser endereçada à empresa na Argentina e sua sucursal no Uruguai, mas jamais contra a importadora, pois a transação foi regular e observou todas as regras internacionais atinentes às importações do gênero.

Citando artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n.º 113, JAN/MAR 1999, da autoria de ELISABETH KASNAR FEKETE, afirma que “*a primeira comercialização da mercadoria, em qualquer país pertencente ao Mercosul, pelo titular ou com sua*

‘autorização’, produzirá o efeito de esgotar o direito do primeiro de impedir as vendas em qualquer dos países membros”.

No entanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país, exclusividade que foi concedida somente à Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela procedida pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial.

Diz o referido artigo:

“art. 132. O titular da marca não poderá: (..)III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;.”

De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de empresa autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e não da sucursal da Nike Argentina S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o território brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil.

Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação.

Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Extensão territorial do direito

A essência deste limite está no disposto na CUP:

Art. 6º

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. Art. 129 ¹²⁴², garante em todo território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura

1242 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins.

Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado restrito ao qual a concorrência se insere.

As exceções ao princípio da territorialidade se verão mais abaixo, ao tratarmos das marcas notoriamente conhecidas. Vide, também, no tocante à proteção assegurada pela CUP., o princípio *telle quelle*.

Extensão temporal do direito

Como é tradição, pelo art. 133 do CPI/96, o registro se prorroga em termos decenais; mas a Lei 9.279/96 inova ao criar um sistema de restauração do registro, após o fim do período em curso, para possibilitar ao titular que se esqueceu de renovar o pagamento da retribuição, de fazê-lo sem ter sua marca cassada.

O CPI/96 esclarece, também, a natureza da prorrogação. É mera confirmação do direito pré-existente, ou nova concessão, vinculada ao pagamento da retribuição e à manifestação do titular. pondo o problema de outra maneira: cabe fazer exigências ao momento da prorrogação, para ajustar o registro ao modelo legal?

Não obstante redação bastante explícita da Lei 5.772/71, a jurisprudência à época se mostrou arredia ao entendimento de que ao momento da prorrogação caberia sanear o registro, em particular no tocante à legitimidade do titular. O Art. 133 § 3º. manda aplicar, ao momento da prorrogação, o Art. 128 - qual seja, o que regula exatamente a questão da legitimidade *ad acquirendum*.

Quem pode ser proprietário de marcas.

Segundo a lei em vigor, podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Sujeito singular ou plural? Esclarece a CUP:

Art. 5º, C

- (3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

Legitimação ativa

Apesar de ter abolido a vinculação da marca ao estabelecimento, a legislação marcária passou a exigir certos requisitos de veracidade para concessão do título, especialmente a pertinência entre a classe de atividades e o objeto de atuação do requerente da proteção. Pelo art. 128 do CPI/96, “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas

de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente de modo direto *ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente*". Quando a esta última cláusula, novidade do CPI/96, vide a seção a seguir, quanto às *holdings e licensing companies*.

O requisito é de legitimidade *ad acquirendum*. Somente as pessoas listadas no art. 128 têm legitimidade para obter o registro de marca.

Noção de legitimidade

É da natureza de certos direitos que só os possa adquirir ou exercer o sujeito ativo que satisfizer a determinados requisitos. Assim, só existe ação para o titular do direito substantivo ao qual a ação se vincula, ou para aqueles a quem a lei reconhece interesse jurídico na proteção do direito substantivo.

A legitimidade, como categoria jurídica, vem a ser a adequação do autor da declaração de vontade com o titular do interesse juridicamente protegido¹²⁴³. É preciso ver se quem declara querer o registro exprime vontade compatível com o interesse de obter tal registro na forma que a lei reconhece.

Assim, a questão da legitimidade para a aquisição e exercício dos direitos marcários se resume em saber quais intes resses que a lei acolhe, de um lado, e quais as manifestações de vontade adequadas ao interesse juridicamente reconhecido, de outro.

No nível convencional, a Convenção de Paris, art. II, III e VII *bis* complementam o dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96, assegurando que o estrangeiro beneficiário da Convenção tenha pelo menos os mesmos direitos que o nacional, se mais direitos não lhe forem conferidos pelo tratado. Desta feita, são em princípio as pessoas que podem ser admitidas ao procedimento administrativo, que as levará, eventualmente, a serem titulares do direito marcário; mas não todas. As entidades às quais o direito não reconheça o status de pessoa não podem ser titulares de marca: assim, não são titulares de marca registrada o condomínio, o espólio, os consórcios e grupos societários da Lei 6.404/76.

Para as pessoas de direito privado, além da qualidade de pessoa, se exige o exercício lícito e efetivo de atividade industrial, comercial ou profissional compatível com a natureza da marca pretendida – no dizer da lei, as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

A lei, assim, só reconhece interesse na obtenção de registro naquele que exercer atividade compatível com a destinação do registro. O registro é um direito constituído para cumprir

1243 Fábio Konder Comparato, Ensaaios e Pareceres, Vol. I pág. 514.

uma função, e só é reconhecida a legitimidade *ad acquirendum* àquele que desempenha tal função.

O Código ainda estabelece outras condições, para a legitimação *ad acquirendum*. Não basta o exercício lícito e efetivo de uma atividade; é preciso que a atividade seja desempenhada por quem tenha as condições descritas na lei. Destarte, as pessoas de direito privado podem adquirir registro marcário só quando:

1. exercerem atividades comercial, industrial ou profissional;
2. exercerem tal atividade licitamente;
3. sendo estrangeiros, exercerem tal atividade no país de origem (art. 128 § 4º.)
4. tiverem as condições pessoais que a lei exige para o exercício de tais atividades
5. postularem registro para sua faixa específica de atividades

A questão da legitimidade *ad acquirendum* não se esgota nos aspectos positivos acima descritos. A existência de outros interesses juridicamente protegidos, que prevalecem sobre os interesses descritos acima podem cassar ou neutralizar a legitimidade reconhecida com base no art. 128 da CPI/96.

Assim, se contra o direito pretendido se levanta outro interesse, direito personalíssimo, direito autoral, direito marcário anterior ou marca notória (Convenção, Art. VI bis) o conflito de interesses e a prevalência do interesse alheio tira a legitimidade *ad acquirendum* do requerente ¹²⁴⁴.

Em muitíssimos sistemas jurídicos não há exigências comparáveis. Na França, por exemplo, qualquer pessoa pode ser titular de marca, independentemente de seu ramo de atividade ¹²⁴⁵. Assim também no Brasil, até o Dec. Lei 1005/69 ¹²⁴⁶. Outras legislações, porém, e com certa frequência, incluem dispositivo do gênero, com finalidade de evitar abusos de direito e propiciar o uso socialmente aceitável da marca registrada. Mesmo na vigência do Código de 1945, e das leis a ele anteriores, se notada uma tendência da jurisprudência administrativa de negar registro a quem não tivesse qualidades compatíveis com a atividade pertinente: por exemplo, só um médico ou farmacêutico, ou sociedades farmacêutica, poderiam ser titulares de marcas para remédio ¹²⁴⁷.

Quando ainda vigia em nosso direito o princípio de que a marca era inseparável do gênero de indústria a que ele se refere (o que subsistiu até o Código de 1945 e, mesmo neste, como

1244 Não nos deteremos nestes aspectos da legitimidade ativa, para o que remetemos a Pontes de Miranda, Tratado, V XVII, pg. 14. Cabe apenas notar que, neste ponto, a legitimidade é de direito substantivo (como no Art. 1133 do Código Civil de 1916 ou 497 do CC 2002) e não de direito adjetivo, como no caso do Art.128, do CPI/96.

1245 Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 3a 3a. Edição, pag. 306

1246 Vide Gama Cerqueira, Tratado, vol. 2, nova edição, 1982, pg. 972.

1247Gama Cerqueira, op. cit. pg. 972 e 973.

restrição à venda do registro, vide Art. 143 do Dec. Lei 7.903/45), os defensores da legitimação *ad acquirendum* extraíram seus argumentos de tal princípio ¹²⁴⁸.

Note-se que requisito já se encontrava no Dec. Lei 1005/69, Art. 73, em forma menos enfática do que no Código de 1971. Seja qual fosse a intenção do legislador, porém, é certo que o requisito do art. 128 do CPI/96 se constitui em um instrumento capaz de favorecer o emprego eficaz e socialmente útil das marcas registradas, ao exigir que o postulante ao registro tenha as condições legais e práticas de explorar o signo e que pretenda a propriedade.

Especificidades da Lei 9.279/96

A nova lei amplia, em parte, o campo de legitimidade *ad acquirendum*. Com efeito, pelo menos no que diz respeito às pessoas jurídicas de Direito Público domiciliadas no País ele elimina as vedações que recaíam anteriormente, por exemplo, sobre os partidos políticos. Extremamente relevante é, também, o conceito de marca coletiva, que pode ser utilizado tanto em grupos de subordinação (por exemplo, grupos econômicos sob controle comum) quanto em grupos de coordenação (por exemplo, cooperativas).

Na sua redação final a Lei deixou de lado exigência constante do Projeto do Executivo, que exigia conformidade entre a classe da marca e *o objeto social*. Restou, como visto, a exigência de que se conforme à atividade que os depositantes exerçam efetiva e licitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente. O que é muito diferente.

Fez bem o legislador ao excluir tal requisito. Não existe assim no Direito Brasileiro o princípio de autorização para o exercício de qualquer atividade como na França anterior a 1789 ¹²⁴⁹, nem o princípio da proibição dos atos *ultra vires*, pelas pessoas jurídicas. Mesmo que não estejam no objeto social, a pessoa jurídica tem poderes para exercer as atividades não proibidas por lei; as implicações jurídicas de tal exercício podem influenciar as relações entre os sócios, os administradores, credores e certas outras pessoas, mas não retiram ou limitam a capacidade da pessoa jurídica ¹²⁵⁰.

Tal só não se dá nas atividades que são constitucionalmente restritas. Não pode uma companhia exercer a atividade bancária sem atender os requisitos da Lei Complementar do Sistema Financeiro, nem pode o leigo, não inscrito, exercer a advocacia. Mas fora deste

1248 Gama Cerqueira, op. cit. loc. cit. A tradição oral do INPI, além disto, registra como propósito da inclusão do parágrafo único do Art. 62 no projeto submetido ao Congresso, do qual resultou a lei 5.772/71, a repressão ao abuso de certos intermediários, que registravam em próprio nome marcas que depois revendiam a terceiros. (vide Gama Cerqueira, op. cit., pg. 973, nota 61).

1249 Veja-se Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, pg. 66.

1250 Entenda-se: se o presidente de uma companhia cujo objeto social é vender sapatos passa a construir piscinas, pode cometer um ato ilícito em relação aos acionistas, pode violar as normas tributárias do ISS ou exceder o Alvará de Localização ou expor-se no caso de falência, mas a atividade da Companhia é lícita, e cria direitos e obrigações.

campo, não há em princípio exigência de autorização, seja no campo societário, seja na esfera social.

Desta feita, a existência da atividade pertinente no objeto social não configura o exercício da atividade, nem é pressuposto de licitude do exercício. Existir ou não a atividade no rol daqueles que constituem o objeto social é apenas sinal de uma intenção de exercê-la. O rol de atividades é um meio de prova, e prova só de intenções, e como tal deve ser tratado.

Legitimidade e o Princípio do Art. VII da Convenção.

Argumenta-se que o princípio do expresso no Art. 128 não seria aplicável aos beneficiários da Convenção de Paris. Tal argumento se baseia no Art. VII da Convenção, que diz que "a natureza do produto, sobre o qual tiver que ser colocada a marca de fábrica, não poderá em caso algum constituir obstáculo ao registro da marca".

A compatibilidade entre o requisito constante do Art. 128 com o Art. VII da Convenção já foi abordado pela jurisprudência e doutrina em vários países¹²⁵¹. Certos julgados dão pelo conflito.

Parece-nos despropositada tal conclusão. Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, a pg. 89, a proposta do Art. VII visou, assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido obtido.

Com efeito, o que o Art. VII da Convenção diz é que há uma desvinculação entre marca e produto, no sentido de que a possibilidade legal de circulação deste não pode condicionar a possibilidade legal de obter o registro. O tema do Art. 128 é outro, e se relaciona com a capacidade da pessoa que postula a marca de exercer uma atividade. O Art. VII da Convenção trata de aptidão objetiva para o uso da marca, enquanto que o art. 128 cuida da aptidão subjetiva.

Qualquer comerciante habilitado pode vender pão, no Brasil, e assim pode obter a marca relativa ao produto. Se não for comerciante habilitado, porém, não obterá a marca. Reversamente, se for comerciante habilitado, poderá obter registro de marca para um produto cuja comercialização seja proibida no país, bastando para isto invocar o Art. VII da convenção, inclusive através do Art. 4 do CPI.

Note-se que o Direito Suíço (Art. 7 da Lei de Marcas) só permite o registro pelo comerciante ou fabricante, recusando-se a permitir o registro por terceiros não legitimados, com exceção da *holding*¹²⁵². Ao que se saiba, não se argüiu violação da convenção pela lei Suíça.

¹²⁵¹ A jurisprudência francesa (vide Chavanne, op. cit., pg. 241). Também Ramella (Tratatto della Proprietá Industriale, Vol. 2, I, 433, pg. 28) e Allart (Marques de Fabrique, nr. 52, pg. 107) pronunciaram-se por tal incompatibilidade.

¹²⁵² Vide Troller, Précis du Droit de la Propriété Industrielle, pg. 100.

A Holding como Titular de Marcas

A questão analisada é a seguinte: dado um grupo econômico, constituído de várias pessoas jurídicas exercendo atividades empresariais diversas, no qual um dos membros do grupo enfeixa o controle das demais, é legítima a titularidade de marcas pela controladora, em relação às atividades desempenhada pelas controladas?

Como se verá, o problema é bem mais complexo do que a titularidade de marcas pela controladora, pois engloba a propriedade de marcas por outras pessoas jurídicas, ainda que não exercendo controle societário, mas pertencentes ao mesmo grupo econômico das empresas operacionais, que desempenham a atividade a qual a marca se vincula ¹²⁵³.

Um outro aspecto do problema é o da colidência de marcas idênticas, dentro da mesma atividade ou de atividades afins, pertencentes a diferentes, pessoas do mesmo grupo econômico. Tal assunto, porém, tendo recebido discussão jurisprudencial, será discutido como subsídio ao nosso tema principal.

É *holding* a pessoa jurídica que, num grupo societário, detém a titularidade dos direitos de voto que corporificam o controle do grupo. Seja controladora (como no caso em que seus próprios sócios não exerçam controle sobre ela, ficando a direção efetiva com a administração) seja veículo de controle, de toda a forma de *holding* significa o centro último de imputação de direitos e obrigações que reuna, num grupo, o poder de controle.

Ora, dificilmente a *holding* desempenhará todas as atividades econômicas de que se ocupam as demais pessoas do grupo. Não estaria, desta feita, legitimada a deter marcas para uso dos outros membros do grupo não fora pela nova cláusula do CPI/96, e o mesmo se diria da pessoa jurídica essencialmente constituída para haver direitos intelectuais de uso do grupo (*licensing company*). Em sistemas jurídicos, como o brasileiro, em que o desempenho efetivo e lícito da atividade para a qual a marca se propõe é pré-requisito para obtenção do registro, o problema da legitimidade *ad acquirendum* das marcas por *holding* ou *licensing companies* assume assim as dimensões de um problema de monta.

A propriedade das marcas de uso do grupo, quando confiada à *holding*, tem uma função importante, de reforçar o próprio controle a *holding* sobre as empresas subordinadas. Se todos os produtos comercializados por uma empresa ostentam marca cuja propriedade é do controlador, qualquer *raider*, tentando tomar o controle de tal empresa contra a vontade da *holding*, terá de considerar a perda das marcas como um óbice considerável. De outro lado, a concentração das marcas numa *licensing company* pode atender objetivos de planejamento fiscal ou societário do grupo.

1253 Quanto ao uso de marca numa rede de concessão comercial, vide Barreto, Celso de Albuquerque. Contrato de concessão comercial. L. N. 6.729, de 28.11.1979. Posição da nova lei no direito comercial. Convenção das categorias econômicas e convenção da marca. Revista Forense, vol 271 n 925/927 p 29 a 34 jul/set 1980. Quanto às redes de franquia, vide Barroso, Luiz Felizardo. A importância do adequado registro das marcas para franqueadores e franqueados. Revista da ABPI, n 16 p 47 a 48 maio/jun 1995.

Justifica-se, assim a análise da legitimidade *ad acquirendum* de marcas pelas *holding e licensing companies*.

Não cabe discutir neste passo todas as conseqüências jurídicas desta figura do direito empresarial contemporâneo. A tendência à concentração empresarial implica na constituição de grupos de coordenação e de subordinação, cujas formas variam das redes de franchising aos grupos formais do direito alemão e da lei 6.404/76.

A existência destes grupos tem várias justificativas: a conveniência de reunir esforços de várias unidades empresariais num empreendimento comum, a possibilidade de dissociar uma só unidade empresarial em vários centros de imputação de direitos e obrigações, a regulação do mercado, etc. O que ressalta do fenômeno, em sua essência, é a pluralidade de pessoas jurídicas envolvidas no exercício de atividades econômicas para cujo desempenho se estabelece algum mecanismo de ação comum.

A constituição de grupos econômicos, levando a cabo ação comum, afeta os padrões de concorrência e, pelas mesmas razões, atinge a função das marcas como instrumento e fruto da concorrência empresarial. Usa-se a marca como maneira de se individualizarem produtos e serviços postos no mercado, e garante-se a exclusividade de seu uso para assegurar os investimentos em qualidade e publicidade; o que é dizer: individualizar na concorrência, investir na concorrência.

Toda a teia das normas jurídicas do direito marcário pressupõe este papel da marca na concorrência empresarial. Se as condições de concorrência entre certas empresas são sensivelmente distintas do padrão normal de concorrência do mercado, a função das marcas dos membros do grupo torna-se inteiramente diversa da das marcas de empresas dissociadas. O que se necessita determinar é como e em que proporção este padrão de concorrência difere e importa em tratamento jurídico distinto.

Vale concentrar a análise nas questões referentes aos grupos empresariais de subordinação, aqueles em que existe um controle central das atividades econômicas, uma direção unitária assegurada pela propriedade de capital e detenção de votos nas pessoas jurídicas subordinadas. As peculiaridades destes grupos, e o regime especial de que desfrutam no direito brasileiro, fazem-nos merecedores de uma atenção específica.

A Lei 6.404/76 veio a reconhecer a existência dos grupos empresariais de subordinação no direito brasileiro conferindo-lhes certas obrigações e vantagens (estas, através dos mecanismos fiscais do Dec. Lei 1.598/77, foram eliminadas em sua maior parte pela legislação superveniente). A par de reconhecer e das substâncias jurídicas ao fato da existência de grupos econômicos, a lei abriu a possibilidade de registro de grupos de direito (Art. 265) em que o controle e a subordinação se corporificam numa convenção que vincula, como obrigação em sentido próprio, as pessoas jurídicas do grupo.

A distinção entre os grupos de fato (Art. 243 § 2º.) e os de direito está, assim, em que aqueles resultam da existência de controle, um fato juridicamente momentâneo que se expressa pelo poder de voto, enquanto que os grupos previstos pelo Art. 265 constituem associações, sociedades sem personalidade jurídica mas cuja individualidade e autonomia são irrecusáveis.

Vale insistir, neste passo, no caráter juridicamente momentâneo do controle que forma os grupos de fato. A lei 6.404/76, em seus Art. 243 § 2º. e 116, se refere à permanência como requisito do controle; mas o requisito legal é aí uma verificação de fato¹²⁵⁴.

Sendo o controle um fato jurígeno, não é, porém, um negócio jurídico que afete, como parte, as pessoas, membros do grupo econômico, pois a sua mudança não tem o condão de liberá-las das obrigações assumidas como pessoa moral, nem criar, por si só, obrigações. Em outras palavras, o controle é juridicamente momentâneo porque não afeta a personalidade (daí a capacidade de ter e exercer direitos) das pessoas jurídicas vinculadas, embora penetre intimamente no organismo societário; o controle diz respeito à sociedade, a propriedade de marcas diz respeito à pessoa jurídica.

Nos grupos de fato, a convenção vincula as pessoas sob controle na mesma esfera jurídica em que subsiste a propriedade das marcas e a capacidade de licenciá-la.

Entendendo como *holding* a pessoa jurídica que, num grupo societário, detém a titularidade dos direitos de voto que corporificam o controle do grupo: seja ela controladora (como no caso em que seus próprios sócios não exerçam controle sobre ela, ficando a direção efetiva com a administração) seja veículo de controle, de toda a forma de *holding* significa o centro último de imputação de direitos e obrigações que reuna, num grupo, o poder de controle.

Ora, dificilmente a *holding* desempenhará todas as atividades econômicas de que se ocupam as demais pessoas do grupo. Não estaria, desta feita, legitimada a deter marcas para uso dos outros membros do grupo, e o mesmo se diria da pessoa jurídica essencialmente constituída para haver direitos intelectuais de uso do grupo (*licensing company*). Em sistemas jurídicos, como o brasileiro, em que o desempenho efetivo e lícito da atividade para a qual a marca se propõe é pré-requisito para obtenção do registro, o problema da legitimidade *ad acquirendum* das marcas por *holdings* ou *licensing companies* assume assim as dimensões de um problema de monta.

Como já mencionamos anteriormente, a propriedade das marcas de uso do grupo, quando confiada à *holding*, tem uma função importante, de reforçar o próprio controle a *holding* sobre as empresas subordinadas.

Controle: direto e indireto

A Lei 9.279/96 fala em controle direto ou indireto como fundamento de legitimidade. A noção de controle, está claro, só poderia provir da legislação societária, pois seria absurdo tomá-la de norma cambial ou financeira. Com efeito, o que diz a Lei é controle e não a titularidade de 50%, ou mais, do capital com direito ao voto. Vale, no caso, o princípio da

1254 Como o demonstra a interpretação dada ao tema pela Resolução do Banco Central nr. 401. Segundo o ato normativo, apura-se o controle, no caso em que o controlador não detenha a maioria absoluta de votos, pelo que factualmente ocorreu nas três últimas Assembléias Gerais.

Lei societária, como nota a propósito da distribuição disfarçada de lucros, Bulhões Pedreira 1255.

“O controle com base em participação societária não pressupõe maioria absoluta de votos. Nem a Lei 6.404/76 nem o Dec.-Lei 1.598/77 definem acionista controlador em função da maioria absoluta. Na sociedade anônima, dependendo do grau de pulverização da propriedade das ações, o controle pode ser exercido com menos da metade da totalidade dos votos. O que importa é que a pessoa, ou o grupo de pessoas, seja titular de direito de votos em número suficiente para assegurar, de modo permanente, a maioria nas deliberações da Assembléia Geral. Se não há maioria absoluta, a existência de controle prova-se através do seu exercício dentro ou fora das assembléias gerais”.

As palavras de Bulhões Pedreira são perfeitamente adequadas: vige, o art. 243 ou o 116 da Lei da S/A conforme o titular do recebimento (e do controle) seja pessoa jurídica ou física.

Assim sendo, é legitimada a pessoa física que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da Assembléia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia (art. 116 - entenda-se, *mutatis mutandis*, o mesmo parágrafo aplicável às demais formas societárias diferentes das S/A). Quanto às pessoas jurídicas dispensa-se o requisito de uso efetivo do poder de controle.

É desta forma, possível dar legitimidade a pessoa que detenha somente 16.6% da ações ordinárias nominativas, ou até menos, se levarmos em conta os parâmetros da Resolução BACEN 401:

“IV - Na companhia cujo controle é exercido por pessoa, ou grupo de pessoas, que não é titular de ações que asseguram a maioria absoluta dos votos do capital social, considera-se acionista controlador, para os efeitos desta Resolução, a pessoa, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, que é o titular de ações que lhe asseguram a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia.”

De outro lado, não é necessário que o controle seja direto. Ainda Bulhões Pedreira (loc. cit.):

“O controle indireto pode ser exercido através de duas ou mais sociedades, como no caso em que a sociedade A controla duas outras (B e C), cujas participações na sociedade D, quando somadas, asseguram seu controle. Nessa hipótese, embora as sociedades B e C, separadamente, não detenham o controle D, a sociedade A a controla, indiretamente.”

Da mesma forma, existe controle indireto quando as sociedades B e C, em conjunto controlam tanto a beneficiária, dos royalties quanto a pessoa que os paga.

Jurisprudência: o caso COMIND

Cabe aqui mencionar o episódio COMIND: em três MS, membros de um grupo financeiro nacional se insurgiram contra decisões do que lhes negava registro de marcas com base em colidência com registros anteriores de empresa do mesmo grupo. Todos os três casos chegaram à segunda instância, e nos três o INPI teve a segurança concedida contra seus atos.

Na AMS 98.191 (apelante Comind-Cia de Seguros, D.J.U. de 03.06.83), o acórdão, por maioria, da 6ª. turma do TFR reza o seguinte:

“Se a anterioridade alegada pelo INPI refere-se a marca pertencente ao mesmo grupo econômico, não incide a proibição contida no item 17 do Art. 65 do CPI.”

O voto vencedor do Min. Torreão Braz diz o seguinte:

“Acho que, em se tratando de empresas coligadas, seria despidendo falar em marca alheia, (...) A marca pertence à matriz, que controla e dirige as empresas coligadas. E se esta consente no pedido, está afastada até a idéia de concorrência (...).”

Como se vê, a tese jurídica é, de um lado, a relativa fusão de patrimônios entre membros do mesmo grupo econômico e, de outro e inexistência de concorrência entre eles; o efeito é registro em nome de pessoas diversas da mesma marca. A questão da existência de concorrência, relevantíssima para os propósitos de colidência, não o é tanto para os efeitos do art. 128; mas a noção de fusão de patrimônios, e, por consequência, de atividades econômicas, é aqui pertinente.

Três argumentos se levantam contra a tese da fusão de patrimônios, no tocante ao tema em análise. A primeira é da ortodoxia do direito privado, que não permite, em princípio, a perfuração do véu da personalidade jurídica, a não ser em caso de abuso da ficção contra terceiros ou em violação da lei. Nesta linha foi a sentença em primeira instância do caso acima referido, num trecho transcrito no voto do relator, então vencido:

“Ora, se distintas são as personalidades jurídicas das empresas em causa, é evidente que tanto o patrimônio como os direitos pertencentes a uma delas são coisas alheias para a outra. Não há como se identificar a existência de comunhão entre os patrimônios e direitos de duas empresas distintas, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico-financeiro.”

Em segundo lugar, vêm, as razões que derivam da própria natureza do sistema marcário; transcrevendo, ainda, o voto vencido:

“Como, por outro lado, a existência do grupo também não nivela, em termos de qualidade, os serviços ou artigos produzidos pelas diversas entidades que o compõem, continua sendo do interesse da lei manter o princípio da colidência (artigo 65, item 17 do CPI [nota: o de 1971]) em proteção ao consumidor, para que não seja induzido a erro entre marcas que, embora pertencendo a empresas componentes do mesmo grupo, não lhe merecem a mesma credibilidade ou confiança”.

Em terceiro, está o problema da provisoriedade do controle, o que conflitaria com a estabilidade das relações de propriedade das marcas da sentença de primeira instância no MS 100.415 (D.J.U. de 22.05.83, pg. 7160):

“O fato de pertencerem a um mesmo grupo é meramente circunstancial, pois, não é juridicamente impossível que uma ou outra dele se afaste, o que certamente geraria um conflito de interesse entre titulares da mesma marca.”

No mesmo sentido, a sentença de primeira instância no AMS 95.384:

“.. a circunstância de pertencer o impetrante hoje a um grupo de fato, não lhe retira a individualidade jurídica. Amanhã o impetrante poderá não ser mais componente desse grupo e a marca de uso comum estará também em mãos estranhas..”

A solução jurisprudencial, porém, como já dito, foi contrária a tais argumentos. No AMS 100.415, com a pequena diferença de que o direito de reter a propriedade das marcas foi condicionado à permanência do titular no mesmo grupo econômico do titular do registro anterior.

É preciso enfatizar que a discussão do tema torna-se pertinente exatamente porque só existe a necessidade de registrar a mesma marca em nome dos vários membros do grupo porque, numa atividade regulamentada como as do setor financeiro e de seguros, a *holding* e as empresas filiadas não podem legalmente exercer as atividades dos outros membros do grupo.

A Lei 9.279/96 pretende contornar as dificuldades da definição do que seja controle de fato, confiando ao requerente do registro a determinação do controle, *sob as penas da lei*.

Jurisprudência: a marca não é só comercial, mas civil

> Superior Tribunal de Justiça

Rev. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 3, (21): 223-517, maio 199, p. 315, RECURSO ESPECIAL Nº 3.230 - DF (Registro nº 90.0004793-5) Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo
EMENTA: Marca. Proteção jurídica. Objetivo. Serviços. Associação civil. Sigla. Vias de invalidação. Recurso provido. - A proteção legal à marca (Lei 5.772/77, art. 59), que busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe às sociedades mercantis, alcançando também associações civis.

Cessaçãõ de atividades e mudança de objeto

A cessação do exercício da atividade não é causa de extinção do registro, antes de decorrido o prazo de caducidade. Pontes de Miranda diz o seguinte:

“No caso de cessar o exercício da indústria ou de comércio, a marca não deixa de ter objeto (...): o não uso durante os dois anos consecutivos é que pode suscitar a caducidade. ¹²⁵⁶”

A mudança do objeto social importa em cessação do exercício, para os efeitos do parágrafo anterior? É preciso lembrar que, à diferença do Código de 1945, objeto da análise de Pontes de Miranda, o art. 128 do CPI/96 exige, como condição do pedido de registro, o exercício efetivo e lícito da atividade econômica em que será usada a marca.

Nenhuma disposição, porém, sanciona a mudança de objeto ou de exercício com a extinção imediata do registro. Exige-se, sim, que o cessionário do registro esteja dentro das condições do art. 128.

O distrato da sociedade, de outro lado, não resulta necessariamente um perecimento do direito do registro. em primeiro lugar, a personalidade jurídica da sociedade não perece pelo distrato ¹²⁵⁷. A personalidade permanece até o final de sua liquidação: depois de satisfeitas as obrigações sociais, e arquivados os respectivos documentos no Registro de Comércio a sociedade deixa de ser sujeito de direitos.

Após a dissolução, mas antes da partilha, os bens sociais líquidos entram em estado de comunhão, sendo co-proprietários os sócios até a divisão final, que se fará na proporção da participação no capital, mas não necessariamente quanto aos bens entrados.

Legitimação ativa e prorrogação

O Art. 133 § 3º. da Lei 9.279/96 refere-se à natureza da prorrogação. É mera confirmação do direito preexistente, ou nova concessão, vinculada ao pagamento da retribuição e à manifestação do titular. pondo o problema de outra maneira: cabe fazer exigências ao momento da prorrogação, para ajustar o registro ao modelo legal?

Não obstante redação bastante explícita da Lei 5.772/71, a jurisprudência se mostrou arredia ao entendimento de que ao momento da prorrogação caberia sanear o registro, em particular no tocante à legitimidade do titular. O Art. 133 § 3º. manda aplicar, ao momento da prorrogação, o Art. 128 qual seja, o que regula exatamente a questão da legitimidade *ad acquirendum*.

Efeitos do uso sobre a marca

O uso, em certas jurisdições, é pressuposto ou requisito da aquisição do direito exclusivo à marca; não assim no Brasil. No entanto, outras importantíssimas conseqüências resultam do uso do signo distintivo: as que se listam nesta seção, e a proteção da marca não registrada pela concorrência desleal.

Jurisprudência: uso e usucapião de marca

> [Tribunal Federal de Recursos](#)

[RIP 07089228-RJ Relator Ministro Armando Rolemberg. Decisão em 24-09-1986. Apelação cível 0112461. 4ª. Turma. Audiência em 11-12-86. DJ de 18-12-86. EJ vol.06465-01 p. 192](#)

Ementa: "Propriedade Industrial - indeferimento de solicitação de registro da marca Royal, em face da existência de marca idêntica, anteriormente registrada - Art. 65, Item 17, Do CPI - Usucapião de marca - Apropriação de marca abandonada- A identidade entre a marca que

1257 Art. 335 do Código Comercial; Rubem Requião: Curso de Direito Comercial vol. II pag. 282, Ed. Saraiva, 1977; Fran Martins: Curso de Direito Comercial pg. 236, Forense, 1977.

se pretende registrar e aquelas objeto de registros anteriores, bem como a inegável afinidade mercadológica entre os produtos pelas mesmas assinalados, capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à origem do artigo que adquire, impedem o pretendido registro, de acordo com o disposto no art. 65, item 17, do CPI. De outro lado, o direito positivo brasileiro não contempla o usucapião como forma de aquisição da propriedade industrial. Por fim, a apropriação de marca abandonada só é possível se a mesma satisfizer os requisitos de registrabilidade, eis que a aquisição da propriedade industrial no nosso direito se dá através do competente registro no INPI - Apelação Desprovida".

Do direito de precedência.

Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Para a Lei 9.279/96, o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento ¹²⁵⁸.

Regime Atributivo e declarativo

O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos à ocupação - ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro.

Assim é que diz-se o sistema em que a exclusividade nasce do registro "atributivo"; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, "declaratório".

Sob o Dec. Lei 7.903/45, como aliás sob os sucessivos Códigos, mas sem incluir o de 1971, o uso anterior de uma marca por terceiros impedia o registro, se o interessado se manifestava dentro do prazo de impugnação, e solicitava por sua vez o registro para si.

É certo que tal princípio não vigorava no que tangia as propagandas; mas o reconhecimento do pré-uso, em relação a estas, era ainda mais vasto. Não se exigia, para obstar ao registro, a reivindicação do mesmo para o pré-utente, bastando a prova do uso conhecido e público do sinal ou expressão em relação a artigos ou serviços de outra origem empresarial.

Como o pré-utente da propaganda tinha ação para anular o registro mesmo após a sua concessão, o efeito do registro, até a prescrição da anulatória, não era constitutivo. Mas é de se notar que o prévio utente não adquiria, por isto, o uso exclusivo de sua propaganda; a

1258 Vide A ação de adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca, de Lélío Denicoli Schimdt, Revista da ABPI 31 (1997). Paulo Roberto Costa Figueiredo, O Direito de Precedência ao Registro de Marca e a Marca Evidentemente Conhecida, Revista da ABPI, Nº 45 - Mar/Abr de 2000.

exclusividade do sinal ou expressão não nascia do simples uso, mas do registro, embora o usuário sem registro estivesse dotado da proteção contra a concorrência desleal ¹²⁵⁹.

Com o Código de 1971, o registro marcário se tornou constitutivo: o pré-uso não dava quaisquer direitos ¹²⁶⁰. A lei então em vigor não considerava qualquer efeito ao prévio uso - ainda que o utente seja o titular de uma posição legítima dentro de seu espaço concorrencial e o depositante seja um concorrente ilícito que deseja legitimar-se.

A Lei 9.279/96 retoma o sistema do Código de 1945, ao permitir ao pré-utente o direito de reivindicar, num prazo determinado, a marca. Não chega a propor o mesmo sistema que se aplicou às propagandas, na qual o pré-utente poderia suscitar a nulidade do registro até o fim do prazo da ação própria.

Note-se que para reconhecer o pré-uso não se exige o grau de notoriedade como o previa o Art. 67 da Lei 5.772/71; a marca usada pode ser conhecida em um mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante. O mecanismo não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal, embora obviamente uma das suas mais freqüentes aplicações seja exatamente esta.

A Lei 9.279/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente.

Quais os critérios para apuração da anterioridade? Remontamos ao que já dissemos no tocante à anterioridade na apuração de inventos; o uso deve ser:

Certo, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Público: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.

A restrição mais significativa da Lei 9.279/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência ¹²⁶¹. O direito de precedência ainda depende da boa fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento. O Código explicita que o direito de precedência somente poderá ser

1259 Em outras palavras, o registro só dava proteção contra os que ignoravam o uso da propaganda, ou contra os que não deveriam sabê-lo, configurado para os outros o crime doloso do Art. 178, III do De. Lei 7.903, ou o ilícito civil do mesmo artigo, parágrafo único, desde que, é claro, se configurasse a concorrência.

1260 No entanto, tão independente como era nos códigos anteriores, a regulação deste ponto específico do registro de propaganda não se alterou no Código de 1971. Para as marcas, vigia o princípio constitutivo puro; para as propagandas, plenamente protegido o pré-uso. É o que decorria do Art. 76, inciso 2o 2o., do Código de 1971: não são registráveis os sinais ou expressões "que sejam conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou serviços por terceiros". Assim, para obstar o registro, não bastava que a propaganda fosse concebida por terceiros dentro do sigilo de sua agência de publicidade; era necessário que o uso fosse público e a propaganda fosse conhecida. Sendo o registro de valor nacional (Art. 75), está claro que o conhecimento em qualquer parte do território brasileiro impedia a apropriação exclusiva da propaganda, salvo pelo próprio usuário anterior.

1261 Art. 129 § 2o 2o. do CPI/96. A restrição é absolutamente compatível com a Convenção de Paris, pois não discrimina entre nacionais e estrangeiros, mas entre locais de uso da marca.

cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

O princípio da prioridade do nacional é ainda subsidiado pela regra do art. 124, XXIII, abaixo indicada.

Uso da marca por representante do titular.

O art. 166 prevê, ainda, a ação de adjudicação de registro de marca, contra o representante ou agente do titular, que faça em seu nome a reivindicação do signo distintivo no País, conforme o art. 6 *septies* 1 da CUP ¹²⁶². É de se lembrar que, de acordo com o art. 4º do CPI/96, também será extensível tal proteção aos nacionais ou domiciliados no Brasil ¹²⁶³.

Bibliografia: pré-uso da marca

Pimenta, Luiz Edgard Montauray, Uso Anterior de Marca como Fundamento para Impugnação a Pedido de Registro de Marca, Revista da ABPI 24 (1996).

Irregistrabilidade e precedência do uso estrangeiro

Não exatamente como prioridade (ou seja, direito ativo à aquisição do pré-utente) mas como irregistrabilidade (oponibilidade ao requerente pelo pré-utente do seu uso anterior), o art. 124, XXIII, considera irregistrável “o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado *em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento*, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

O art. 166, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prevê que o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6º *septies* (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo para si ¹²⁶⁴.

1262 Art. 6º *septies* - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

1263 Vide Lélío Denicoli Schmidt, A Ação de Adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca, Revista da ABPI, Nº 31 - Nov. /Dez. 1997.

1264 A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res aliena.

Note-se que, pelo princípio do art. 4º. do CPI/96, o mesmo (ambos institutos) se aplica aos nacionais e residentes no país, *em igualdade de condições*. As regras em questão, especialmente a do art. 124, ao dispensar os requisitos de vinculação ao estabelecimento, podem ser bem mais benéficas do que a da precedência.

Neste art. 124, inciso XXIII, a Lei 9.279/96 arremete-se em campo até agora não tratado na legislação pátria. Em primeiro lugar para vedar o registro da marca “que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento. O dispositivo cria, assim, uma notoriedade “selvagem”: indefinida quanto ao efeito extraterritorial, mais indefinida ainda quanto ao efeito de desespecializante.

Como vimos, a Lei 9.279/96 reintroduz a noção do direito de precedência do pré-utente de marca; como se sabe, o princípio da rejeição à concorrência desleal evita o uso de marca, ainda que não registrada, num contexto factual de competição. Mas a proposta excede tanto a noção de precedência do pré-utente quanto a da repressão à concorrência desleal - e o faz concedendo uma proteção contrária ao próprio sistema da Propriedade Industrial.

Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e independentemente de identidade de produtos ou serviços.

Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade”. Não se exige concorrência de fato entre o titular da marca anterior e o depositante, nem, outra vez, que os produtos e serviços sejam idênticos ou similares. Em suma, protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal.

Em terceiro lugar, o dispositivo traz a apreciação da marca notória do Art. 6 da Convenção (outra vez, sem limite ao mesmo produto, o que, aliás, deixa de ser um requisito exigível em face do Art. 16.2 do TRIPs) para a esfera administrativa, pouco capacitada a apurar notoriedade que, por definição, não deixa registros oficiais nem prova documental. Reforçando o poder da burocracia onde ela é por definição incompetente, o dispositivo induz ao estatismo e tende a promover a corrupção.

Note-se que o CPI/96 dispõe que não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no Art. 126 ou no parágrafo 1º do Art. 129, não se comprovar, no prazo comum após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei. Aí, também, há uma forma, administrativa, de reivindicatória, ainda que imposta como condição de procedibilidade da oposição ou nulidade.

Representante do titular: efeitos penais

Pelo art. 196 do CPI/96, as penas de detenção previstas para a violação de direitos de propriedade industrial serão aumentadas de um terço à metade se o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro, ou, ainda, do seu licenciado.

Os efeitos da conhecimento da marca pelo público

O direito brasileiro e de outros países tem-se inclinado perante o fato do conhecimento da marca pelo público. Conhecida, a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi registrada, em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser apropriada em condições que a lei usualmente vedaria – por falta de distinguibilidade como marca.

O CPI/96 contempla duas figuras relativas aos efeitos do conhecimento das marcas pelo público:

- a. o da marca “de Alto Renome”, prevista no art. 125, e
- b. o da “Marca Notoriamente conhecida”, prevista no art. 126 ¹²⁶⁵.

O conhecimento da marca – embora não pelo *público* – traz outra importante consequência no CPI/96: o da irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade” (art. 124, XXIII);

Muito mais extensa no tocante a tal fenômeno do que a lei anterior, a Lei 9.279/96 consegue, porém, deixar de tratar de algumas questões importantes. Não constam da Lei os critérios de determinação de marca famosa (art. 6 bis da CUP) nem sua extensão a signos que não sejam similares mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos (art. 16.3 de TRIPs) ¹²⁶⁶.

Notoriedade: Bibliografia Básica

Frederick W. Mostert, Famous and Well Known Marks, Butterworths, 1997.

O que é marca notória

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet ¹²⁶⁷, pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória”.

Na base destas noções está o conceito de concorrência. Os direitos de propriedade industrial constituem todos eles, a proteção jurídica de uma determinada posição no mercado ¹²⁶⁸; a

1265 Vide O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, de José Antonio B.L. Faria Correa, Revista da ABPI 28 (1997).

1266 Vide, de Luis Leonards, A Superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI nov/dez de 1995, p. 13; Ainda o Artigo 6 bis da CUP, Paulo Costa Figueiredo, Revista da ABPI no.29 (1997). Mauricio Lopes de Oliveira, A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, Revista da ABPI, Nº 41 - Jul. /Ago. 1999.

1267 Les Grandes Marques, PUF/1962.

1268 PAUL ROUBIER, "Droit de la propriété industrielle". Sirey. vol. I, 1952.

questão da marca notória vem a ser exatamente a existência de um valor econômico (a boa fama) num mercado em que o seu possuidor não atua diretamente. Daí, o conceito de “concorrência parasitária” e a respectiva proteção contra ela.

Dá-se a concorrência parasitária ¹²⁶⁹ quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não compete. A idéia da “marca notória” vem a ser, precisamente, a maneira de o titular de um signo distintivo se proteger da concorrência parasitária.

Todas essas considerações estão presentes no texto do art. 6 bis da CUP, texto principal em todas as considerações quanto à marca notória, que será analisado a seguir.

Efeitos da notoriedade

A notoriedade de uma marca atua no sentido de mitigar pelo menos dois princípios: o de Territorialidade e o de Especialidade da proteção ¹²⁷⁰. Expliquemo-nos: a marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declaratório, só vale, em princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange o produto, ou a classe de produtos que elas se destina distinguir.

Vejam, em primeiro lugar, o efeito da notoriedade sobre o requisito de Territorialidade. O titular de marca notória pode impedir o registro ou o uso por outrem, mesmo em países onde não existe uso ou registro da mesma: é o que dispõe o Art. VI *bis* da Convenção de Paris ¹²⁷¹.

Já no tocante ao requisito da Especialidade, a notoriedade de um signo distintivo pode impedir o registro ou vedar o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos.

Yves St. Gall ¹²⁷² ainda se refere ao terceiro efeito da notoriedade, que, no entanto, não diz respeito à criação de um valor econômico suscetível de parasitismo: é o de, em certos casos, superar os princípios de novidade ou de originalidade. Como vimos no tocante ao *secondary meaning*, a falta de distintividade de um signo pode convaler por efeito de sua divulgação ou fama, em relação a determinado empresário. Assim é que, na França, foi

1269 Vide o capítulo específico sobre a doutrina da concorrência.

1270 Burst e Chavanne, *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz. 1976, p. 210 e segs. Outros princípios marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja Mauricio Lopes de Oliveira, *O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta*. Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

1271 A Lei 5.772/71 não previa este tipo de efeito da notoriedade. O Judiciário, porém, assentando-se diretamente na Convenção, tem repetidamente reconhecido o efeito extraterritorial da notoriedade mas nos termos do ato internacional - vale dizer: para o mesmo artigo. Vide, por exemplo, o Ag.Inst.114.930-2 (AgRg), julgamento do STF de 17/2/1987, sendo a agravante a *Hermes Societé Anonyme* e relator Min. Djanci Falcão, em que a marca *Hermes*, para perfumes e similares, apesar de ser tida como notória, não se contrapôs à mesma marca, para bebidas.

1272 "Las Marcas Notorias en Derecho Comparado": in *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. Entre nós, vide Mauricio Lopes de Oliveira, *O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta*. Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

possível conseguir a propriedade de marcas tais como Oxigenée (Oxigenada), Société (Sociedade) e La Grande Maison (A Grande Loja), não obstante a carência de requisitos básicos para tal proteção.

Jurisprudência: efeito extraterritorial e efeito desespecializante

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

Apelação cível. Processo: 89.02.01005-8. Segunda turma. Data da decisão: 03/08/1993. DJ 21/12/1993. Relator - Juiz d'Andrea Ferreira. Decisão - unanimidade, desprovimento. Ementa - propriedade industrial. Marca notória: "Chica Bon". Art. 67, e seu parágrafo único, do CPI. Ato normativo nr. 07/002, de 05/11/80. Preenchimento dos pressupostos, inclusive quanto ao aspecto da amplitude do conhecimento da marca. Proteção de seu bom conceito, do reconhecimento de sua qualidade, o que justifica impedimento de marca idêntica ou semelhante, mesmo em outra classe, com exceção ao princípio da especialidade. Notoriedade interna diversa da internacional (art. 6o., bis), que excepciona o princípio da territorialidade. Notoriedade na especialidade, com alargamento para outras classes, para que não seja lesado o titular da marca, nem o sejam os consumidores, evitando-se a confusão desses e a concorrência parasitária. Art. 2o., d, do CPI, e art. 4o., vi, do Código de Proteção ao Consumidor. Caráter desconstitutivo e insitamente mandamental da decisão.

Jurisprudência: a notoriedade cria a novidade

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

APELAÇÃO CIVEL. Processo: 94.02.15118-4. PRIMEIRA TURMA. Data da Decisão: 15/03/1995. DJ 25/04/1996 p. 26824. Relator Para o Acórdão JUIZ ANDRE KOZLOWSKI. Relator - JUIZ CLELIO ERTHAL. Decisão - A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o Relator. Lavrara o acórdão o Juiz Conv. ANDRE KOZLOWSKI. Ementa - Propriedade industrial - viabilidade - provado ser a autora titular, em outros países, de marca de indiscutível notoriedade, deve ser admitida a viabilidade do registro no Brasil, principalmente quando o próprio titular da marca anterior, considerada impeditiva, reconhece a titularidade e não colidência. - recurso provido.

Jurisprudência: a notoriedade não supre a falta de distinguibilidade

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

APELAÇÃO CIVEL. Processo: 91.02.10006-1. TERCEIRA TURMA. Data da Decisão: 11/10/1994. DJ:21/03/1995. Relator - JUIZ CELSO PASSOS. Decisão- UNANIMIDADE, DESPROVIMENTO. Ementa - administrativo - INPI - registro de marca - item 20, do art. 65, da lei 5772/71 I - Apelantes pretendem atribuir a marca "ticket" como marca notória. II - a lei nº 5772/71, em seu art. 65, item 20, dispõe que "não é registrável como marca: nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva. III - sentença incensurável. IV - apelações conhecidas, porém, improvidas. V - decisão unânime.

Fundamentos Jurídicos da Marca Notória

Não obstante a tentativa, em diferentes países, de basear a proteção da marca notória em figuras jurídicas complexas e difusas, tais como “proteção aos direitos de personalidade”, e “enriquecimento sem causa”, outras razões mais próximas da essências econômica da questão foram sendo desenvolvida pela jurisprudência e pela doutrina, como no caso Walls

vs. Rolls Royce (1925, 4 F (2) 333), mencionado ao falarmos da noção de parasitismo (no terceiro capítulo deste livro).

Além disto, como a doutrina elaborou, ainda que a qualidade do competidor parasitário fosse comparável, sem quebra da boa fama, restaria o enfraquecimento do signo, pelo *watering* (diluição) de sua distintividade. O insucesso da marca TAMA, usado pelo comércio exterior brasileiro na década de 70', cobrindo desde equipamentos pesados a bens de consumo popular, ilustra bem o resultado da diluição de um símbolo.

Em terceiro lugar, a ocupação, por terceiros, de uma marca cuja notoriedade foi gerada pelo titular original impede ou dificulta a eventual utilização por este do valor econômico criado graças a seu investimento e esforço. Desta forma, não só existe lesão ao fundo de perda de poder evocativo, e até mesmo pela perda material da oportunidade comercial gerada.

É este, pois, o fundamento jurídico da proteção legal: a proteção ao fundo de comércio, sem deixar de lado o princípio correlato da proteção ao consumidor.

Noção de notoriedade: determinação objetiva

O que é notório? *Por quem* o notório dever ser conhecido?

Diz Faria Correa ¹²⁷³, usando extensa e adequadamente da metáfora:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

Os critérios do que é *objetivamente* notório podem ser apurados de várias formas, como por exemplo, através dos parâmetros do art. 43 (c) do Lanham Act:

“In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to –

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;

(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;

1273 José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov./Dez. 1998.

- (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
- (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
- (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”

O Comitê sobre Marcas Notórias da OMPI fixou os seguintes fatores como relevantes:

“(a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.

(b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
6. the value associated with the mark.”¹²⁷⁴

O disposto no art. 16.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta a marca *naturalmente* notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário.

Jurisprudência: parâmetros de apuração

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

Apelação Cível. Processo: 90.02.00413-3. Primeira turma. Data da decisão: 20/10/1993. DJ 29/09/1994 p. 55308. Relator - Juiz Frederico Gueiros. Decisão - unanimidade, desprovimento. Ementa - I - administrativo - propriedade industrial - marca "Primícia" - marca notória, pelos próprios benefícios legais que goza, deve ser excepcional, para corresponder às funções social e econômica que dele se esperam - a difusão, faturamento ou volume comercial dos produtos comercializados pela autora, embora constituam elementos

1274 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999.

relevantes para o exame da questão, não comprovam, por si sós, a notoriedade da marca - há que ser indeferido o pedido de notoriedade da marca em questão. II - apelação improvida - sentença confirmada.

Noção de notoriedade: público relevante

Outra coisa é a natureza do público entre o qual a notoriedade é apurada. Embora não conste do texto do art. 6 bis da CUP a resposta a tal indagação, a questão obviamente não poderia deixar de ser considerada. O conteúdo do art. 6º. bis da Convenção é assim explicado pelo seu intérprete oficial ¹²⁷⁵

The history of the provision shows, however, that it will be sufficient if the mark concerned is well known *in commerce* in the country concerned as a mark belonging to a certain enterprise (..).

[A história do dispositivo mostra que no entanto que será suficiente que a marca em questão seja bem conhecida *no comércio* no país considerado como uma marca pertencendo a uma certa empresa (..)]

No comércio? Entre os comerciantes, ou junto ao público? Não obstante a autoridade de Bodenhausen quanto à história da CUP, os autores mais recentes enfatizam que a notoriedade relativa ao art. 6º. bis da Convenção deva ser apurada *junto ao público* (no comércio.):

“Pour qu’il y ait marque notoire, il est nécessaire que le public, à énoncé de la marque, ait le réflexe quasi automatique de penser au produit ou au service qu’elle représente. (..) On dit Hilton, on pense aux hôtels répandus dans le monde (..) On peut également se demander auprès de quelles sortes de consommateurs doit s’apprécier la notoriété. Il doit s’agir, à notre avis, du grand public et non pas de la seule partie du public qui utilise le produit marqué ¹²⁷⁶. [Para que haja marca notória, é necessário que o público, ao ouvir o enunciado da marca, tenha o reflexo quase automático de pensar no produto ou serviço que ela representa. (..) Fala-se em Hilton, e se pensa nos hotéis espalhados pelo mundo. (..) Poder-se-ia igualmente perguntar perante que tipos de consumidor se deve apreciar a notoriedade. Deve-se tratar, ao que entendemos, do grande público, e não só da parte do público que usa o produto marcado] ¹²⁷⁷.

Diz José Carlos Tinoco Soares ¹²⁷⁸:

“Em síntese, temos para nós desde logo que a notoriedade não se adquire através do registro e muito menos por intermédio do preenchimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de uma marca é adquirido pela apreciação do público; é o consumidor e/ou o usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objetivo reunir a clientela, sem a qual nada significa. Sem a aceitação pública e manifesta não existe notoriedade de marca.”

1275 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, Bureau International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Genebra, 1968 p. 92.

1276 [Jurisprudência francesa citada no original] TGI Paris 20 mai 1975, Gaz.Pal. 1976.I.239; TGI Paris, 13 juillet 1977, PIBD 1978.III.94, no. 210.

1277 Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 4a 4a. Ed. Dalloz, 1993, p. 545

1278 Em seu Livro Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1988, fls. 388 e 389.

A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar *junto ao público*, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público *em geral*:

Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

Assim, muito embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto da Convenção de Paris. Assim, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade ¹²⁷⁹.

O enfoque do Comitê da OMPI foi, porém, bem mais matizado do que o disposto em TRIPs:

Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:

- (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.

Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.

Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark.

A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or (...) known, in any relevant sector of the public of the Member State.

A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:

- (i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State;

1279 De acordo com os Joint Recommendations, "It is not permitted to apply a more stringent test such as, for example, that the mark be well known by the public at large. The reason for this is that marks are often used in relation to goods or services which are directed to certain sectors of the public such as, for example, customers belonging to a certain group of income, age or sex. An extensive definition of the sector of the public which should have knowledge of the mark would not further the purpose of international protection of well-known marks, namely to prohibit use or registration of such marks by unauthorized parties with the intention of either passing off their goods or services as those of the real owner of the mark, or selling the right to the owner of the well-known mark".

(ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or

(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.

(...) a Member State may require that the mark be well known in one or more jurisdictions other than the Member State.

Tais recomendações são exatamente isso: um conselho de como deva construir a lei e a prática administrativa ou judicial nacional. Não é fonte de direito, seja juridicamente prescritiva, seja intelectualmente cogente.

Jurisprudência: notoriedade é apurada junto ao público em geral

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

APELAÇÃO CIVEL – 5230.rocesso: 89.02.04422-0. TERCEIRA TURMA. Data da Decisão: 05/09/2000. DJU DATA:13/02/2001. Relator JUIZ PAULO BARATA. Decisão - a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Ementa - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOTORIEDADE DE MARCA. 1.Pedido de anulação do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de declaração de notoriedade da marca ITAÚ para distinguir cimento e cal. 2.Marca conhecida e prestigiada no círculo dos consumidores do produto não é NOTÓRIA. Não é NOTÓRIA o que é do conhecimento de poucos. 3.A notoriedade pressupõe conhecimento de todos, sejam ou não consumidores do produto que a marca visa distinguir. 4.Recurso provido. 5.Invertidos os ônus da sucumbência.

Jurisprudência: a notoriedade não é apurada junto ao público em geral

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

APELAÇÃO CIVEL. Processo: 90.02.20267-9. SEGUNDA TURMA. **Data da Decisão:** 23/04/1996. DJ DATA:19/09/1996. **Relator** - JUIZ CASTRO AGUIAR. **Decisão** - Por unanimidade, negou-se provimento à apelação na forma do voto do Relator **Ementa** - Propriedade industrial - marca - notoriedade - registro I) a verificação de notoriedade, não há necessidade de que seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida indistintamente por todos, por todas as categorias sociais, em todas as regiões do país, sem distinção do nível sócio-econômico dos seus habitantes. Se assim fosse, o conceito de notoriedade compreenderia meia dúzia de marcas. II- exigir 70% de conhecimento da marca é praticamente exigir conhecimento absoluto dela. Esse é um índice irreal, que terminaria por anular qualquer interesse em regular a notoriedade, uma vez que não teria sentido preocupar-se o legislador e a lei com oferecimento de garantia excepcional a meia dúzia de casos. III recurso improvido.

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

APELAÇÃO CIVEL. Processo: 89.02.01273. TERCEIRA TURMA. Data da Decisão: 26/04/1995. DJ 22/08/1995. Relator JUIZ CASTRO AGUIAR. Decisão - UNANIMIDADE, DESPROVIMENTO. Ementa - Contrato de financiamento de casa própria - pagamento antecipado de saldo - correção monetária. I - a concorrência desleal concretiza-se em qualquer ato que vise a desviar clientela alheia, confundir estabelecimentos ou procedência de produtos, denegrir imagem de concorrente ou violar segredo de indústria ou comércio. II - na verificação de notoriedade, há de considerar-se o consumidor daquele produto e não todo e qualquer consumidor. Quem consome aparelhos médicos-hospitalares são, em regra, médicos e hospitais e não donas de casa. Uma marca pode ser notória para um grupo de consumidores e inteiramente desconhecida para outro.

Não há necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida por todos, por todas as categorias sociais, para desfrutar da garantia do art. 6º da Convenção de Paris. III - recurso improvido.

Efeito desespecializante e público em geral

Importante notar que, no caso de apuração de notoriedade para o efeito desespecializante, o público pertinente pode ser também segmentado, por estamento ou classe, mas não por *produto ou serviço* ¹²⁸⁰. O setor pertinente do público, como o que o TRIPs 16.2 é exatamente o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo *público em geral*, ainda que não seja por todo o público.

Noção de notoriedade: métodos de apuração

Como se fará a determinação material de notoriedade? Não é aceitável que se faça valer simplesmente o bom-senso de examinadores ou do juiz; a notoriedade deve ser apreciada segundo o princípio geral de livre convencimento, mas sempre com base em apuração factual do conhecimento da marca, segundo o critério legal. Certamente não se aplica aqui a regra latina do *notoria non eget probatione*. De acordo com as Recomendações Conjuntas de 1999 da OMPI,

“The degree of knowledge or recognition of a mark can be determined through consumer surveys and opinion polls. The point under consideration recognizes such methods, without setting any standards for methods to be used or quantitative results to be obtained.”

Jurisprudência: notoriedade e marcas não idênticas

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

Apelação Cível. Processo: 94.02.04622-4. Primeira Turma. Data da Decisão: 02/08/1995. DJ 4/04/1996 p.21599. Relator - Juiz Frederico Gueiros. Decisão - urma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Dumilho S/A Ind/ Com/, na forma do voto do Relator e deu parcial provimento ao recurso de The Coca Cola Company e outro. Vencido, em parte, o Relator, no tocante a indenização. Ementa - I - Administrativo - propriedade industrial - marcas "cokdog e cokdob" - uso das expressões "coke e coca-cola" - colidência - anulação de registro - tratando-se de marcas reconhecidamente notórias, há que ser anulado o registro da marca "codob", em face do disposto no art. 65, n.17, do C.P.I., que veda o registro de marcas idênticas ou semelhantes para produtos pertencentes a ramos de atividades afins, ou relativos, como se verifica na hipótese - a 1ª ré, em consequência, deverá abster-se do uso de imitações específicas e determinadas das marcas em questão –(..)

Notoriedade e efeito penal

Pelo art. 196 do CPI/96, a notoriedade é razão de majoração de pena de detenção, de um terço à metade – aplicando a regra à marca alterada, reproduzida ou imitada quando for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

1280 Mostert, op. Cit., p. 28 detalha as características do que seria público relevante no que toca ao efeito desespecializante. Um elemento significativo, embora não definitivo, é ver se o público que compra os produtos da marca notória é o mesmo público a que se destina o da marca que pretenderia registrar ou ser usada na outra atividade.

Modalidades de Proteção: Extraterritorialidade

O texto central sob consideração é o do Art. 6º. Bis da CUP:

Art. 6º bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta

TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante além fronteiras

Também no tocante à extensão dos efeitos da marca notória *além da atividade em que é usada no país de origem*, o TRIPs introduz importantes alterações no teor da CUP:

3 - O disposto no ART.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Assim, ao contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utilizada *para produtos idênticos ou similares*, mas também aos bens e serviços *que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas:

- a. que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma *conexão* entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e
- b. que seja *provável* que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Tais modificações terão de ser incorporadas na lei nacional, pois quaisquer normas de TRIPs, ao contrário do que ocorre no art. 6 bis, não têm qualquer efeito normativo direto no sistema jurídico brasileiro – o destinatário das normas do acordo é o Estado brasileiro, e não os beneficiários das marcas.

Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício do direito

Quanto ao prazo para afirmação dos direitos extraterritoriais da notoriedade, diz a CUP:

art. 6º bis

- (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.
- (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações nacionais, acompanhando o teor da CUP, protegem o detentor original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em nome alheio, embora limitada ao quinquênio subsequente ao mesmo, salvo em caso de má fé. Como aliás já foi dito, é difícil imaginar colidência com marca notória sem má fé anteriormente citada ¹²⁸¹.

Jurisprudência: prescrição e marca notória

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

DJU DATA: 03/07/2001 Relator JUIZ NEY FONSECA Decisão - A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Ementa - PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANULAÇÃO DE REGISTRO - MARCA COMERCIAL NOTÓRIA - PRESCRIÇÃO. 1 - O INPI é parte legítima para suscitar a preliminar de prescrição, haja vista ter sido o mesmo citado e contestado a ação. 2 - Inaplicável o art. 6º da Convenção da União de Paris, pois, na hipótese, não se trata de marca notoriamente conhecida, nem de marca registrada em outro país signatário da Convenção, pressupostos cumulativos para afastamento da prescrição da pretensão anulatória de registro de marca comercial. 3 - Caracterizado o fenômeno da prescrição, conforme determina o art. 174 da Lei nº 9.279/96. 4 - Recurso improvido.

Marca Notoriamente conhecida no CPU/96

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços - notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando tal proteção incumbia ao Judiciário, o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida ¹²⁸².

1281 O registro do Código brasileiro de 1945, sustentando o direito do pré-utente, pelo menos em parte, casava-se com a Convenção de Paris em vigor no país, ou seja, a revisão de 1925. Com o texto de 1971, o pré-uso (e com muito mais razão a simples notoriedade) não constituiu qualquer direito de exclusividade em favor do utente. Era, à luz do CPI/71, de se indagar qual o status do estrangeiro que, valendo-se do direito unionista, questionar registro colidente com sua marca notória; qual era, de outro lado, a posição do nacional que, com base no disposto no Art. 4o 4o. do mesmo CPI, solicitasse a aplicação do preceito convencional? Note-se, a propósito, que a Revisão de 1952, ao contrário das versões após Lisboa, não dá proteção especial contra o uso não registrado de uma marca notória estrangeira mas só contra o registro indevido, e assim mesmo reduzindo o prazo prescricional em favor do detentor original a três anos, ressalvada a má fé. É verdade que se poderia imaginar uma ação de concorrência desleal, ou de concorrência ilícita, contra o utente nacional, embora fosse talvez necessário configurar a concorrência efetiva no mercado em causa.

1282 Também aqui, vide Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI no. 24 (1996) e também José Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 28 - Mai. /Jun. 1997.

Jurisprudência: desnecessidade do registro anterior

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 31983. Processo: 98.02.41728-9 : QUINTA TURMA
Data da Decisão: 25/05/1999 DJU DATA:15/03/2001 Relator JUIZ RALDÊNIO COSTA
Decisão - A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator. Ementa- Processual civil - Agravo de Instrumento - registro no INPI- arca NOTÓRIA. Países signatários da Convenção de Paris. I - Sendo o Brasil signatário da Convenção de Paris, marca originária de outro país signatário, notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. II - O registro deve ser original, respeitando-se as vedações impostas por lei, não possuindo sinais que imitem ou reproduzam, no todo ou em parte, a marca em questão, suscitando confusão ou associação com aquela marca alheia. III - Expressões ou palavras, usadas meramente como informações sobre o uso do produto não podem ser registradas.

Modalidade de Proteção: desespecialização

Direito comparado

O simples registro em todas as classes e produtos pareceria ser uma solução simples para quem desejasse proteção contra a concorrência parasitária. No entanto, muitos países exigem comprovação de uso para concessão ou manutenção de registro e outros só admitem o depósito em favor de quem desempenhe atividade econômica na área.

Para atender ao imperativo econômico da proteção à marca notória, alguns países consideram impeditivo de registro a colidência com uma marca anterior, mesmo registrada em outra classe, desde que sejam preenchidos determinados requisitos.

- a) Na Finlândia considera-se impeditivo de registro a similitude de um símbolo com outro, particularmente bem estabelecido e largamente conhecido pelo público finlandês, se o uso do símbolo similar resultaria em exploração indevida do fundo de comércio do titular anterior. Também será vedado o registro se a natureza dos produtos em que a nova marca se aplicaria puder desacreditar ou afetar de alguma forma o fundo de comércio de titular de marca registrada similar, ainda que de outra classe. “Bem estabelecida” é a marca geralmente conhecida nos meios empresariais ou entre os consumidores, e associados à pessoa do titular.
- b) Na Hungria, não, não é suscetível de registro a marca idêntica ou similar à de propriedade de terceiro, desde que esta seja bem conhecido no país, mesmo sem estar registrada.
- c) Na Islândia, na Noruega, na Suécia e na Dinamarca o registro é negado nas mesmas condições do que na Finlândia. Note-se, aliás, que todos estes países protegem o uso de marca não registrada.
- d) Na Colômbia não são registráveis as que constituam reprodução total ou parcial, imitação, tradução ou transliteração de outra marca, nome comercial ou insígnia pertencente a terceiro, notoriamente conhecidos no país (Art. 586 do Código de Comércio).

e) No Peru, não são registráveis as marcas possíveis de confusão com outras, notoriamente conhecidas no país ou no exterior (Art. 97).

f) Na Bulgária, a notoriedade impede qualquer registro.

Na maioria dos demais países, onde se carece de legislação específica, a existência do fenômeno econômico é reconhecida, casuisticamente, pelo Judiciário. Certos padrões, no entanto, podem ser considerados gerais.

a) Que não haja outros titulares para o mesmo símbolo, quer na mesma, quer em outras classes ou produtos.

b) A possibilidade de diluição do poder distintivo.

c) A possibilidade de confusão do consumidor.

Em outros países, ainda, é assegurado ao titular de uma marca largamente conhecida o direito de registrá-la em outras classes ou produtos onde possa haver confusão, através de marcas defensivas, para as quais se prescinde do uso de habilitação específica:

a) Na Austrália, as marcas registradas, dotadas de caráter distintivo acentuado, que sejam usadas tão intensamente em relação aos produtos aos quais designem, que seu uso em relação a outros produtos faça crer que há uma relação entre tais outros bens e o titular original, podem ser inscritas numa parte especial do registro (D Register). Tal inscrição, para alguns ou para todos os produtos e classes, evita a caducidade por falta de uso nas categorias 9Sec. 93.2). Da mesma forma, em Zâmbia (Sec. 31.3); Malawi (Sec. 32.1)

b) Na Nova Zelândia, embora não existindo um registro autônomo, dá-se a marca defensiva nas mesmas condições que na Austrália (Sec. 36.1). Similarmente, no Reino Unido (Sec. 27.1); Uganda (Sec. 30.1); Gana (Sec. 24.1); Índia (Sec. 47.1) Kênia (Sec. 30.1); Nigéria (Sec. 32.1); Paquistão (Sec. 38.1); África do Sul (Sec. 53.1); Trinidad y Tobago (Sec. 36.1); Tanzânia (Sec. 30.1).

c) No Japão, pode-se obter um registro de marca defensiva, quando uma marca registrada tornou-se tão geralmente conhecida entre os consumidores, que o uso da referida marca em relação a outros produtos seja suscetível de criar confusão no público. O registro defensivo é concedido para aqueles produtos onde exista possibilidade de confusão, e é isento de caducidade por falta de uso.

Note-se assim que, analisando tais as legislações existentes no mundo para a proteção das marcas de alto renome, distinguimos três sistemas diversos de proteção ¹²⁸³:

1. O sistema nórdico, com negativa de registro para as marcas similares a outras, largamente conhecidas, quando a nova marca possa aproveitar-se indevidamente do fundo de comércio anterior, ou desacreditar os produtos do titular já protegido.
2. O sistema jurisprudencial, que mesmo sem lei regendo hipótese, identifica

1283 Notas sobre a proteção da Marcas Notórias, op. cit.

casuisticamente as lesões ao fundo de comércio de titular anterior, ou o dano potencial ao consumidor, para denegar o registro ou proibir o uso.

3. O sistema inglês, pelo qual marcas com forte poder distintivo e intensamente usadas podem ser registradas em classes ou produtos que o titular não pretenda usar, desde que seu uso, nestas outras classes, seria associado ao nome do titular original.

Efeito desespecializante na lei brasileira anterior

A noção legal de marca de alto renome - ou melhor, marca notória em seu efeito desespecializante - surge na lei brasileira com o CPI de 1967. Tal Código regulou matéria em seu Art. 83. A “proteção especial” era especificada: através de oposições ou recursos, manifestados dentro do prazo; as causas que legitimariam a ação do interessado abrangiam não só a confusão com prejuízo à reputação ao uso de marca notória, ainda não registrada.

A versão de 1969 seguiu as mesmas linhas:

Art. 79 - Será assegurada proteção especial às marcas notórias no Brasil, mediante admissão de impugnações, oposições ou recursos manifestados regular e tempestivamente pelo seu titular contra pedidos de registro de marca que as reproduza ou imite, mesmo que se destine a produtos, mercadorias ou serviços diferentes, mas haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízos para a reputação da marca.

Par. 1º. - Se a marca considerada notória no Brasil não estiver registrada no Departamento Nacional da propriedade Industrial, seu proprietário só poderá gozar da proteção de que trata este artigo se requerer o registro concomitantemente com o oferecimento da impugnação, manifestada contra pedido de registro de marca idêntica ou semelhante.

Par. 2º. - O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória, devidamente registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

Note-se que a exigência de “pedido de registro concomitante” é a mesma que aquele código fazia em caso de impugnações de marcas, com base em direitos anteriores. A diferença substancial é que, segundo os sistema nórdico puro, a lei apenas admitia a oposição ou recurso, sem a pré-constituição do registro de notoriedade da Lei 5.772/71.

De acordo com o Art. 67 da Lei 5.772/71, a marca considerada notória no Brasil, desde que registrada, teria assegurada “proteção especial” em todas as classes, mantido registro próprio para impedir outro registro idêntico ou similar, se houvesse possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca. Cobrindo, também, a hipótese de uso, a Lei 5.772/71 considerava agravante crime de contrafação a utilização indevida de marca notória registrada no Brasil.

Como veio a entender o INPI, o texto legal não contemplava a hipótese, pura e simples, de uma exclusividade em todas as classes. A “proteção especial” era especial exatamente por evitar o registro de outras marcas idênticas ou similares (e reproduz-se literalmente o teor da lei) “desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadoria ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca”. Vê-se, desta feita, que o registro é meramente acautelatório, não produzindo quaisquer efeitos se inexistir possibilidade de confusão ou de prejuízo à reputação.

A proteção era também “especial” pois seu uso, mesmo se não houver confusão quanto à origem, ou prejuízo para a reputação, é vedado, a não ser se amparado em registro regular. Assim, quem desejar obter registro de marca idêntica ou similar à outra, registrada como notória, poderá depositar seu pedido, que será julgado segundo os parâmetros da Lei 5.772/71 ; mas, sem obter seu registro, estará proibido de usar o signo, sob as penas (então) do Dec. Lei 7.903/45.

A versão brasileira de proteção da marca notória de 1971 (no seu efeito desespecializante) tinha características especiais, que não se confundiam com as do sistema nórdico, ou do sistema inglês. Como neste último, existia um registro defensivo, mas, ao dar “proteção especial” em todas as classes, ao mesmo tempo a Lei 5.772/71 negou-se garantir a exclusividade marcária para a inscrição no registro criado.

O efeito, como dizia textualmente o Art. 67, era “impedir o registro de outra marca que a reproduza ou imite, no todo ou em parte”. Se a intenção fosse criar propriedade em todas as classes, o registro próprio seria inócuo, pois no tombo comum a exclusividade marcária apareceria com todos os efeitos habituais.

Ao mesmo tempo, adotou a fórmula das legislações nórdicas, de impedir o registro, mas pré-constituindo a presunção de notoriedade. as razões para impedir o registro (confusão ou possibilidade de prejuízo a reputação) são também as do mesmo sistema.

O instituto brasileiro da marca notória era, assim, o da proteção contra a concorrência parasitária reconhecida em lei, com criação de um registro especial que poderia tomar a forma de uma anotação ao registro comum no qual são inscritos os signos distintivos capazes de sofrer o parasitismo. Em favor das marcas inscritas, mantém-se a presunção juris tantum de colidência, que pode, no entanto, ser afastada pelo interessado através de produção de argumentos e provas razoáveis.

Mudando o regime de concessão de marcas, de puramente atributivo para declaratório/atributivo, aceitando-se os efeitos do pré-uso, parece mais adequado ajustar-se a este modelo, como ocorria no Código de 1967. Com efeito, ao invés da instituição de um registro de marcas de alto renome, parece mais razoável permitir ao titular de marca suscetível de parasitismo o direito de exercer um direito de veto nas mesmas condições que o pré-utente faz valer sua precedência.

A marca de alto renome no CPU/96 ¹²⁸⁴

Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Pelo AN INPI 131, o alto renome previsto no art. 125 do CPI/96 implica em fundamento para oposição ou argüição de nulidade de marca, devendo ser comprovado como fato durante o procedimento pertinente. Assim, não se adotou a idéia de uma anotação ao

1284 Nossos comentários sobre o tema evocam, em parte, nosso artigo Notas sobre as marcas notórias, publicadas na Revista Atualidades Forense de setembro de 1980.

registro próprio, como ocorria com a aplicação do art. 67 da Lei 5.772/71, reservando-se o instituto para matéria de defesa administrativa ou judicial¹²⁸⁵.

Aparentemente não se aplicaria aos procedimentos administrativos do INPI a regra de que o fato notório independe de prova, ou que a notoriedade é de polichinelo. Nem existe *presunção* de lesão pela simples notoriedade – outra coisa que deve ser argüida e provada.

Jurisprudência: O outro lado da Notoriedade

> Superior Tribunal de Justiça

RESP 63981/SP ; RECURSO ESPECIAL (1995/0018349-8) DJ 20/11/2000 p.296 JBCC VOL.:186 p.307 RSTJ VOL.:137 p.89 MIN. ALDIR PASSARINHO JUNIOR MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 11/04/2000 T4 - QUARTA TURMA

Direito do consumidor. Filmadora adquirida no exterior. Defeito da mercadoria. Responsabilidade da empresa nacional da mesma marca ("panasonic"). Economia globalizada. Propaganda. Proteção ao consumidor. Peculiaridades da espécie. Situações a ponderar nos casos concretos. Nulidade do acórdão estadual rejeitada, porque suficientemente fundamentado. Recurso conhecido e provido no mérito, por maioria.

I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso País.

II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca.

III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos.

IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes.

(.)

A questão do secondary meaning

A terceira hipótese de efeito do conhecimento da marca pelo público é o fato de que o uso ou a divulgação de um nome tenha sido de tal intensidade ou por tanto tempo que o público

1285 Vide Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI no. 24 (1996). Fabiano de Bem da Rocha, A Ação Judicial para Obtenção do Reconhecimento do Alto Renome de Marca, Revista da ABPI, Nº 48 - Set./Out. de 2000, p. 41. Por Paulo Roberto Costa Figueiredo, Ainda o Artigo 6, Bis, da CUP, Revista da ABPI, Nº 31 - Nov. /Dez. 1997.

tenha se habituado a associar um símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Tal fenômeno foi mencionado acima, ao se discutir a questão das marcas fracas, e mencionado no tema de *trade dress*.

Jurisprudência: secondary meaning

> Suprema Corte dos Estados Unidos

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 u.s. 763 (1992)

Secondary meaning is used generally to indicate that a mark or dress "has come through use to be uniquely associated with a specific source." Restatement (Third) of Unfair Competition 13, Comment e (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). "To establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product, rather than the product itself." Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., [456 U.S. 844, 851](#), n. 11 (1982).

Da Licença e da Cessão

Vide quanto à cessão e licença de marcas, o capítulo específico sobre contratos.

Perda da Marca

Os casos de perda do direito à marca, listados no CPI/96, são (art. 142) a expiração do prazo de vigência, a renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados; a caducidade; ou a não manutenção de procurador pelo titular não domiciliado. A hipótese de cessão parcial das marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim leva também, como se viu, à perda dos registros não transferidos.

Quanto à extinção da marca pelo fim do prazo, vide, acima, o que se disse sobre os limites do direito marcário.

Da caducidade

Caducidade na CUP e em TRIPs

Diz a Convenção de Paris:

Art. 5º (7º p.)

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação.

Art. 5º, C

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida

Já o TRIPs assim preceitua

ART.19 - Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

2 - O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que *não serão permitidas licenças compulsórias* e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

Caducidade no CPI/96

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. O mesmo ocorre se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

A sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca *por razões legítimas*, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso¹²⁸⁶.

Há uma certa desconformidade entre o texto do CPI/96 e o TRIPs. O art. 19 de TRIPs fala em *razões válidas baseadas em obstáculos* (circunstâncias que surjam independentemente da vontade do titular, tais como restrições a importação, são razões válidas). Já o CPI/96 ao falar em “razões legítimas” não parece limitar-se apenas às de força maior ou caso fortuito, o que pode ser mais amplo ou mais restrito do que o padrão do art. 1.058 do CC, conforme a situação concreta.

O que é uso suficiente da marca, para configurar satisfação ao requisito legal? Diz o CPI/96 que o uso da marca deverá compreender [todos os] produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Para impedir o abuso de direito na alegação de caducidade por parte de terceiros, a Lei 9.279 enfatiza que não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. A caducidade é declarada ou decretada? A lei diz que a decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento.

1286 Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995.

Para o requerimento da caducidade, a exige-se o *interesse processual*. José Carlos Tinoco Soares diz o seguinte ¹²⁸⁷:

“Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido de caducidade do registro de uma marca tenha a obrigação de comprovar o seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter o de sua pretendida marca.

O mesmo interesse poderá também ser demonstrado se um registro existente provocar o indeferimento de um pedido de registro de marca, posteriormente requerido, de natureza igual ou semelhante, para os mesmos ou similares produtos, mercadorias ou serviços. Neste caso e se a colidência entre as marcas para distinguir os mesmos ou semelhantes produtos, mercadorias ou afins for flagrante, não restará dúvida que a concessão de caducidade do registro que lhe é anterior.

Caducidade parcial

Argui-se a possibilidade de caducidade parcial de marcas, com base no texto do art. 144, que literalmente dispõe que o desuso da marca faz caducar parcialmente o registro “em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.

Jurisprudência: Caducidade – força maior

> Superior Tribunal de Justiça

RESP 242032/RJ (1999/0114307-1). DJ:23/04/2001 PG:160 Min. ARI PARGENDLER (1104) 01/03/2001 T3 - TERCEIRA TURMA. COMERCIAL MARCA. CADUCIDADE. A não utilização da marca só impede a caducidade do respectivo registro, se resultar de força maior, absoluta; se o produto estrangeiro podia ser importado por meio da Zona Franca de Manaus, a força maior não era absoluta. Recurso especial não conhecido.

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

Recurso provido (DJ/Seção 2, de 07/05/1992, P. 159) (AC Nº 0200204/90, Pleno, Relator Desembargador Clélio Erthal, DJ 22/11/94). ADMINISTRATIVO – MARCA INDUSTRIAL – CADUCIDADE – MOTIVO DE FORÇA MAIOR. Comprovado que a empresa não utilizou, no Brasil, a marca de que é titular, em razão de proibição da importação dos produtos por ela assinalados, por força de Resolução da “CACEX”, configura-se o motivo de força maior previsto no art. 94 do Código de Propriedade Industrial, e assim, a omissão de uso da marca, dentro do período da proibição, ainda que dure mais de dois anos, não justifica a declaração de caducidade.

Jurisprudência: Não é legitimado para a caducidade quem não pode usar

> Tribunal Regional Federal da 2a. Região

1287 Tratado da Propriedade Industrial, Vol. III, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1988, fls. 1179 e 1180

APELAÇÃO CIVEL. Processo: 90.02.21373-5. PRIMEIRA TURMA. Data da Decisão: 11/12/1991. DJ:12/03/1992. Relator - JUIZ CLELIO ERTHAL. Ementa. - administrativo. Marca industrial. Caducidade. Legitimação processual. Falta de uso. Força maior. - a empresa que não tiver autorização para usar, como marca, pseudônimo notório, não tem legitimidade para requerer a sua caducidade, pela não utilização pela titular. - a proibição de importação de produto estrangeiro que ostenta a marca registrada, constitui motivo de força maior a justificar o não uso da mesma, na forma do art. 94 do CPI. - recurso provido. Sentença reformada.

Efeitos da caducidade: ex tunc ou ex nunc?

> Superior Tribunal de Justiça

Acórdão RESP 330175 / PR ; 2001/0064976-4, DJ 01/04/2002 p:185. Relator Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Ementa - Marca. Art. 459 do Código de Processo Civil. Efeitos da declaração de caducidade. Precedentes da Corte. 1. Não colhe a nulidade pleiteada em torno do art. 459, parágrafo único, do Código de Processo Civil diante da jurisprudência da Corte no sentido de que a "decretação de nulidade decorrente da inobservância da regra inserta no parágrafo único do art. 459, do CPC, depende de iniciativa do autor" (REsp nº 73.932/RJ, da minha relatoria, DJ de 16/02/98; REsp nº 49.445/SP, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 13/03/95; REsp nº 56.566/MG, Relator o Senhor Ministro Costa Leite, DJ de 10/04/95). 2. Tendo havido a contrafação durante o período em que vigia o registro, a ulterior declaração de caducidade não invalida o pedido de indenização, havendo precedente da Corte que considera os efeitos da declaração de caducidade ex nunc (REsp nº 28.878/RJ, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 08/6/98). 3. Os embargos de declaração apresentados em primeiro grau com o objetivo de, com adequada fundamentação, aclarar questões para o exame do Tribunal local não podem ser tidos como protelatórios, merecendo afastada a multa. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte. Data da Decisão. 18/12/2001. Orgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Renúncia à marca

Pelo CPI/96, a renúncia poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados; não se perca, porém, de vista, os mesmos princípios que, em face de uma cessão, impõem a aquisição por terceiros de *todos* os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. A renúncia não pode levar à aquisição por terceiros em casos que a cessão não poderia dar tal efeito.

Quais as formalidades da renúncia? Pontes de Miranda explica ¹²⁸⁸:

“Pode dar-se a renúncia à propriedade industrial, *expressa em documento hábil*, ou o não-uso, considerado abandono, com a declaração da caducidade de que cogitam os arts. 152-155 do Decreto-lei no. 7.903.”

1288 Tratado de Direito Privado - Parte Especial, Tomo XVII, 4. ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1983, fls. 15 e 16

Há também a renúncia do próprio direito da titular da marca, ao assumir a inexistência do uso da marca, reconhecendo a caducidade declarada e requerendo outro pedido de registro.

Nulidade de marcas

O CPI/96 traz poucas alterações de monta quanto às nulidades em matéria de procedimento registral; o sistema constante do Projeto, bem mais complexo, acabou por não ser adotado. Prevê-se, agora, que a nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável; total ou parcial, os seus efeitos serão *ex tunc*.

Administrativamente, a nulidade será declarável (inclusive *ex officio*) em 180 dias da concessão do registro, suprimido o recurso ao Ministro previsto no CPI/71. Judicialmente, prescreve a ação em 5 anos da mesma data. Para evitar as dúvidas freqüentes até agora, a Lei 9.279/96 precisa que a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito; o prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

Bibliografia: nulidade de registro de marca

Schmidt, Lélío Denicoli, O Reconhecimento incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI 22 (1996).

Schmidt, Lélío Denicoli, O INPI nas Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assitente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei? Revista da ABPI 26 (1997).

Marcas coletivas e de certificação

Como visto, o CPI/96 institui a proteção das marcas coletivas e das de certificação. Estas são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, inclusive, e especialmente, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Já a marca coletiva é a usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Por exemplo, de uma cooperativa ou sindicato.

Ao contrário do que aparenta pela redação da lei, não se trata do *uso* de marca (como ocorre no caso de marcas genéricas e específicas, mas de tipos específicos de marcas, com regramento próprio, específico. A destinação de tais marcas presume norma singular.

Assim, o art. 124, XII proíbe seja registrada marca que confronte *senal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro*; ao regular a legitimidade *ad acquirendum*, o art.128 preceitua que o registro de marca coletiva só poderá ser requerido *por pessoa jurídica* que seja representativa de coletividade, a qual *poderá exercer atividade distinta da de seus membros*; mas, como se depreende da lei, também poderá exercer a atividade coletiva.

No caso de marca de certificação, a legitimidade cabe a *pessoa sem interesse* comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. Neste caso, a certificação presume objetividade e distanciamento.

O tratamento específico continua quanto às causas de extinção do registro, pois a marca coletiva e de certificação extingue-se quando a entidade deixar de existir, ou a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. A caducidade do registro será declarada se *a marca coletiva* for usada por *apenas uma*, ou não haja pessoa autorizada durante o quinquênio pertinente.

No entanto, mesmo no caso de caducidade, persiste o tratamento especial: a marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro.

Marca de certificação

O elemento essencial do registro de marca coletiva é o *regulamento de utilização*, dispendo sobre condições e proibições de uso da marca (art. 147), o qual será integralmente depositado no INPI, inclusive em suas eventuais alterações. Para obter o registro, o requerente tem de especificar as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Uma vez concedido o registro, a utilização da marca não tem a característica de *licença*: a lei precisa que o uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. Assim, inclusive para efeitos fiscais, o eventual pagamento para a manter a certificação não será tratado como *royalties*.

É na marca de certificação que o requisito de veracidade atinge a seu ápice: um ente independente garante a satisfação de determinados pressupostos de qualidade do produto, sob pena de perda do direito à certificação. Não cabe ao INPI, porém, a inspeção do ente de certificação, nem a avaliação da eficácia do regulamento - tarefa, possivelmente, do INMETRO.

Marca Coletiva e marca de grupo econômico

A solução da marca coletiva é que o registro pode ser requerido por pessoa designada pelos membros da entidade, a qual poderá exercer atividade distinta de seus membros. Embora não se restrinja ao caso dos grupos econômicos de subordinação, o dispositivo da Lei 9.279/96 (que, como visto, se compatibiliza com previsão expressa da Convenção de Paris) parece resolver o problema. Mais adiante voltaremos à questão.

Na Lei 5.772/71, não existindo a previsão de marcas coletivas, sempre se teve grandes problemas para o registro e exploração de marcas de uso de um grupo econômico,

mormente quando os componentes exercem atividades diversas ¹²⁸⁹. A Lei 9. 279/96, em seu art. 128, além de prever a marca coletiva, ainda faculta o registro por pessoas que comprovem o requisito de atividade *através de empresas que controlem direta ou indiretamente*.

Marcas não registradas

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da Concorrência Desleal, como se viu, acima, no capítulo dedicado à doutrina da concorrência. Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, como vimos, acima, ao tratar da *prioridade*, da *precedência* e da *marca notoriamente conhecida*.

Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da *precedência* e o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96. Pertinentes, também, as regras das *marcas de alto renome*, que aplicam-se mesmo às atividades para as quais não exista registro ativo, na modalidade especial de proteção para elas prevista (tutela cautelar). Além disso, deve-se perquirir, em cada caso, da hipótese de aplicação das regras dos tratados, que serão também pertinentes aos nacionais e residentes no País (CPI/96, art. 4º.), como se viu no capítulo dedicado à internacionalização do sistema de Propriedade Intelectual ¹²⁹⁰.

Correlativas às regras de marcas sem registro, veja-se também a proteção dos títulos de estabelecimento e insígnias, das recompensas industriais e das expressões e sinais de propaganda - para todos os quais inexiste registro. A aplicação do art. 8º. da CUP, que cobre o uso de nomes empresariais *independentemente de registro* também é pertinente, inclusive pela regra de equiparação do art. 4º. do CPI/96.

Expressões e sinais de propaganda

O D. nº 24.507, de 1934, introduziu, algo timidamente, o registro de “signaes, taboletas e emblemas usados em anúncios, reclames, ou propaganda, e nos papéis de negócio relativos a quaisquer profissões lícitas” (art. 26, nº 8). Foi, entanto, com o Código da Propriedade Industrial de 1945 (DL nº 7.903/45) que se implantou no nosso direito positivo o instituto das expressões e sinais de propaganda como entidade autônoma no campo da propriedade industrial, extinta pela Lei nº 9.279/96.

O Código de 1996, ao eliminar a proteção exclusiva das expressões e sinais de propaganda, existentes nas leis anteriores, não extinguiu, no entanto, a sua tutela, o que se faz

1289 Vide, acima, a seção sobre legitimação à aquisição de marcas.

1290 Luiz Leonardos, A Proteção de Marcas Não Registradas no Brasil e no Mercosul, Revista da ABPI, Nº 34 - Mai./Jun. 1998.

abundantemente, com remissões nos art. 124, VII (proibindo registro do que seja apenas utilizável como propaganda); no art. 131 (indicando que a marca *pode* ser usada também em propaganda); nos art. 193, 194 e 195, inciso IV e VII - neste caso precisando que é um elemento da concorrência desleal o uso não autorizado de expressão ou sinal de propaganda.

Por que persistir tal tutela, ainda que alterada em seu título de proteção? No dizer de Clóvis Costa Rodrigues, um dos elaboradores do Código de 45:

“Para muitos, essa inovação é inútil e dispensável mesmo. Mas a verdade é que cada vez mais se sentia a necessidade de proteger os sinais de propaganda, muitos dos quais sugestivos e valiosos e que, até bem pouco, ficaram entregues, sem proteção, à sanha dos fraudadores contumazes.”

A inspiração dos redatores de nosso primeiro código veio de bem poucas legislações estrangeiras: a lei mexicana de 31 de dezembro de 1928 e, principalmente, a cubana de 4 de abril de 1936. Fora destes exemplos, pouco há que se possa tomar como paradigmas, pois tais sinais e expressões, não amparadas pela Convenção de Paris, ou quaisquer outras em vigor, não encontram proteção especial em parte alguma das nações desenvolvidas de economia de mercado, como figura autônoma de direito de propriedade industrial.

É certo que se concede, freqüentemente, a proteção marcária para os *slogans* - as frases de propaganda. Assim é que, por exemplo, a lei francesa de 1964, a lei turca (*slogans* de até 5 palavras), a da Dinamarca e na Noruega, do Canadá e dos Estados Unidos, a da Argélia, Chile, Haiti, Islândia, OAPI, Filipinas e Sudão, e, num certo grau, as da Finlândia e Suécia admitem tal proteção.

Na maioria dos países em determinadas condições, há a proteção resultante do Direito Autoral e das regras de concorrência desleal. A jurisprudência alemã admitiu, em certas circunstâncias (basicamente, a notoriedade do *slogan*), uma proteção extensa que, normalmente, só concede às marcas.

Quanto a proteção conferida às propagandas com elementos figurativos, não há indicação de qualquer proteção (além das matrizes legais da lei nacional) específica, confundindo-se, quando cabível, com a marca figurativa ou mista. O Direito Autoral e a concorrência desleal também acorrem ao resguardo de tais propagandas, quando admissíveis ¹²⁹¹.

O que é expressão ou sinal de propaganda

O conceito de “sinal e expressão de propaganda” estava, no Código de 1971, expresso no art. 73:

“Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar

1291 Vide, quanto ao Direito Autoral, a bibliografia específica no capítulo próprio.

qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.”

Na atual legislação, a definição continua aplicável, eis que, no contexto da concorrência desleal, a *função* dos sinais e expressões de propaganda continua intacto; alerta-se, apenas, o título de proteção, que passa de exclusivo, através de registro, a não exclusivo - mas tutelado no contexto da concorrência; ou, igualmente exclusivo, no contexto do Direito Autoral ¹²⁹².

Narra Clóvis Costa Rodrigues:

“O projeto primitivo do código adotou a denominação simples de “sinais de propaganda”. Houve sugestões no sentido de que em lugar de “sinais” se chamasse “legendas”. A Comissão Revisora, porém, considerando que “legendas” não definia totalmente os fins da proteção, pois havia propagandas feitas somente por meio de desenhos, gravuras e radiofonia, que, evidentemente, não eram “legendas”- preferiu adotar a denominação “expressões ou sinais”, cujo conceito, mais amplo, comporta não só reclames de frases, letreros, dísticos, como gravuras, desenhos e principalmente a propaganda radiofônica, hoje vulgaríssima em todo o mundo.”

Assim é que, além das legendas (do tipo “*His master’s Voice*”), integrante verbal de um conjunto verbicóculo, a proteção abrange o próprio conjunto (as quatro bocas da “Lugolina”, ou as três mulheres do sabonete “Araxá”; a lua oval da Esso), elementos puramente visuais (a girafa de “A Exposição, o elefante do “Jornal do Brasil”), ou elementos exclusivamente verbais.

Estes podem ser palavras isoladas, frases (o *slogan*: “O príncipe veste hoje o homem de amanhã”) ou textos em versos (“veja ilustre passageiro..”). Textos longos, em prosa, ou verso, não têm normalmente condições de preencher os requisitos de registrabilidade. O uso de uma marca como propaganda será estudado, especificamente, mais abaixo.

Os elementos visuais podem ser de qualquer natureza: fotos, desenhos, etc. Não prevê a lei, mas é compatível com seu espírito a tridimensionalidade, por exemplo, a resultante de hologramas, embora não sejam registráveis objetos dotados de qualquer função diversa da simples propaganda. Não serão registráveis, da mesma forma, anúncios ou reclames visuais dotados de dimensão temporal (como os de Televisão), embora nada impeça o registro de um ou vários dos fotogramas, ou estágios da propaganda; tal se depreende do caráter subsidiário que assumem as normas relativas a marcas, as quais vinculam a estaticidade do registro.

De outro lado, não estarão entre os sinais e expressões de propaganda os rótulos, simplesmente apostos aos produtos, as formas e características de embalagem, e todo e qualquer elemento verbal ou visual que não se caracteriza dentro dos pressupostos funcionais desta figura da propriedade industrial.

¹²⁹² Vide a Resolução ABPI no. 38, de 19 de agosto de 2002.

Função

Destina-se a expressão ou sinal de propaganda a “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”. Perante a marca, cuja função clássica é de *distinguir* as mercadorias ou serviços de um empresário frente aos de outro, a propaganda se propõe a incitar o público ao consumo, ou à valorização da atividade do titular.

Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: *‘el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto único, sino una asociación de pensamientos o conceptos’*.

É claro que também a marca é utilizada para fixar a imagem do produto, mercadoria ou serviço (como o nome de empresa é usado para fazê-lo da empresa, e o título do estabelecimento, deste), permitindo determinar o objeto da conação; e melhor é a marca que, distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário. Mas, enquanto usada como meio de identificação, a marca é apenas um elemento do processo.

Se o sinal ou expressão for incapaz de exercer qualquer de tais funções (recomendar atividade, realçar qualidade, chamar a atenção), não há a possibilidade da proteção pela propriedade industrial, como o notou Pontes de Miranda.

De outro lado, recomenda as atividades de uma instituição bancária falar de sua solidez e tradição, recomenda os artigos ou serviços de uma empresa quem os diz bons e baratos; e atrai a atenção o luminoso intermitente, o mamute em tamanho natural, ou a figura marcadamente erótica.

Marcas e propagandas

Os art. 191 a 195 da Lei nº 9.279/96 consideram violação de direito de marca não só o uso indevido da mesma nos produtos e mercadorias, papéis, impressos e documentos, como também em reclames, anúncios, etc. O uso da marca registrada, sozinha, para efeitos publicitários independe pois de proteção especial. Tal noção é universal.

Assim é que, para o uso das marcas, em propaganda não se precisaria criar uma figura autônoma com proteção específica. De outro lado, a lei brasileira não impede ou limita o registro de marcas nominativas compostas de várias palavras, nem exige que as figurativas sejam integradas por elementos simples; e, está claro, há a previsão de marcas mistas nominativa e figurativa. Apenas o perigo de diluição do elemento distintivo torna impossível o registro de frases articuladas, concedendo-lhes exclusividade.

Assim é que o art. 124 da Lei 9.279/96 enfatiza que não serão registrados como marca “VII - sinal ou expressão empregada *apenas* como meio de propaganda”

É certo, no entanto, que as expressões ou sinais de propaganda nominativos independem de registro marcário prévio, se desprovidos de uma expressão de fantasia capaz de se constituir em sinal de forma distintiva bastante para exercer função de marca. Assim, o antigo registro nº 386.048 - “A sobremesa feita de alegrias” - embora contivesse palavras suscetíveis de registro (“Alegria”, por exemplo), não é dotado de uma expressão de fantasia (palavra criada, rara, ou deslocada de seu contexto normal; ou designação geográfica ou nome próprio) capaz de se caracterizar, *prima facies*, como marca.

Legitimidade ad acquirendum

No regime do Código de 45, Pontes de Miranda dizia com o registro de propaganda:

“A (...) a propriedade; aí, não é propriedade industrial, em sentido estrito; criou-se propriedade sobre bem incorpóreo que pode não ser industrial.”

Tal se dava, pela redação que tanto o DL nº 7.905/45 quanto o DL nº 254/67 davam à regulação da legitimação do registro de propaganda:

“Pode requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda todo aquele que exerça atividade industrial, comercial, agrícola, cultural, recreativa, bancária, financeira, de fins de beneficência ou outros lícitos.”

O DL nº 1.005/69 e o código de 1971 vigor adotaram outra redação:

“Pode requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda todo aquele que exercer qualquer atividade lícita.”

A titularidade, hoje, é inteiramente subsistente no *topos* próprio da concorrência desleal. É de se entender assim que, salvo exceção expressa, a natureza do instituto da propriedade industrial é incompatível com a proteção às atividades não empresariais.

Pré-requisito: originalidade

Exigia o art. 73 do Código de 107 que a propaganda fosse original. Fala Clóvis Costa Rodrigues:

(..) “Para que um sinal ou expressão de propaganda possa ser admitida a registro, torna-se mister, antes de tudo, que ela seja original, inédita, e nunca um aglomerado de palavras de uso comum, ao alcance de todos, tirado de expressões vulgares ou meras traduções de “*slogans*” estrangeiros. As frases, por exemplo, que são simples designativos da natureza do comércio ou da indústria, as que contêm referências qualificativas sobre as virtudes dos produtos - não têm guarida na classificação legal adotada pelo Código.

Em suma: o ineditismo é a alma das expressões ou sinais de propaganda; sem ele não deve haver proteção alguma, porque, do contrário, seria roubar frases e palavras comuns e triviais da linguagem natural dos povos.”

Não menos exigível é o requisito, para a proteção pela concorrência desleal. Não se olvide que o objeto de proteção continua intacto; alterou-se apenas o título de proteção. No entanto, convém precisar o conceito de “originalidade”. No campo da propriedade intelectual, em geral, a palavra recebe diversos significados:

- a) O de criação *peçoal*. No direito autoral, é tipicamente objeto de proteção a obra, fruto de criação pessoal, ainda que seja semelhante a outra, anterior, de outro autor. É certo que se distingue tais obras similares, mas criativas, da cópia servil, que é indigna de proteção.
- b) O de criação *originária*. O tema da Oferenda Musical foi dado por Frederico, o Grande da Prússia a Bach; de Bach foi tomado por Villa-Lobos; de Villa por Tom, que fez o “Samba em Prelúdio”; e do samba resultaram inúmeros arranjos, todos dignos proteção como direito autoral. Mas original, neste sentido, é a criação do Rei da Prússia para todos, de Bach, para Villa; e assim por diante.
- c) O de criação única. Sem atentar para nenhum critério qualitativo, seria original, nesta acepção, tudo que independesse de cópia.
- d) O de criação valiosa, o ponto de vista estético ou prático.
- e) O de novidade absoluta. O paradigma, aqui, é o da invenção que é apurada segundo o Estado da Técnica: é novo aquilo a que não se teve ainda acesso.
- f) O de disponibilidade jurídica.

É certo que todas estas noções se sobrepõem em parte; mas como, na prática, se reconhecerá a proteção da propaganda pela concorrência desleal, conforme se adote um destas acepções, convém estabelecer quais parâmetros são aplicáveis no caso em tela.

A propaganda se acha num sistema jurídico próprio (o da concorrência desleal), com parâmetros funcionais específicos. Como ocorre com as marcas, a apropriação de expressão ou sinal significa extrair, do universo das potencialidades semiológicas, um determinado complexo significativo, cujo uso, para determinados contextos, se torna exclusivo do titular (no caso da marca registrada) ou disponível privativamente àquele num contexto concorrencial (no caso das marcas não registradas e das propagandas). A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para identificar a sua origem; a propaganda (e, está claro, a marca usada como tal) além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Porém, para qualquer das duas figuras, aplica-se o princípio da distintividade. É distintivo, subjetivamente considerado, o sinal ou expressão suficientemente característico para ser ficado na memória do público, ou seja, que tenha o mínimo de cunho próprio que o torne potencialmente capaz de exercer suas funções: a propaganda deve ser “característica”. É distintivo, objetivamente considerado, o que se distingue dos outros signos já apropriados por terceiros, ou mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros.

Assim, a “originalidade” da propaganda se traduz em “disponibilidade”, e assume características especiais, pois é indisponível não só o signo tornado *res communis omnium*, não só o apropriado por terceiros, ou o reservado por outro sistema de proteção, mas também o simplesmente usado por qualquer um no contexto da concorrência pertinente. A originalidade, então é algo *mais* do que a simples novidade das marcas, mesmo quando tal

novidade, sob o regime dos códigos anteriores, resultava em que o pré-uso concedia direito limitado de impugnação ao registro.

Note-se que, sob o Código de 1945, o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial se pronunciou sobre a noção de originalidade de então art. 121, entendendo que “o conceito de originalidade transcende do aspecto puramente jurídico, porque atende, antes de tudo, a técnica publicitária”. (Resolução nº 11.542, confirmada na Resolução nº 11.563). Porém, ao que resulta da decisão, aparentemente o Conselho, ao afirmar a registrabilidade de *slogans* carentes de qualquer originalidade, curvou-se ante a prévia notoriedade dos mesmos, entendendo com isto, que os princípios jurídicos não teriam aplicação imediata ao caso; como se verá, a questão da notoriedade recebe tratamento especial, mas plenamente jurídica.

Pré-requisito: caracterização

De outro lado, embora não seja exigido ao depositante de uma propaganda qualquer grau superior de criação estética, torna-se necessário algum estranhamente, uma configuração especial que confira ao complexo significativo, um mínimo de distinguibilidade em face do universo semiológico de domínio comum.

Pré-requisito: veracidade

O Sistema de Propriedade Industrial tem um primeiro compromisso com os princípios da boa concorrência; parte especial da proteção jurídica da atividade empresarial, este ramo do direito inclui também a tutela das relações concorrenciais na esfera privada.

Assim é que, na esfera administrativa, cumpre ao INPI evitar que se favoreçam atos de concorrência desleal por via da concessão de registros ou de privilégios que pudessem violar ilegitimamente a fronteira sutil entre a boa competição e a desleal. Já em 1884 a instância recursal administrativa brasileira de então (Conselho de Estado) entendeu que uma marca, incluindo falsas afirmações, não poderia ser aceita a registro, por infringir as regras da boa concorrência.

Mas, a par deste compromisso, há outro, com o público consumidor, que tem interesse legítimo em que as marcas expressem a real origem dos produtos, mercadorias e serviços, e que a propaganda (inclusive o uso de marcas como tal) não afirme falsa ou enganosamente qualidade, origens ou propriedades quanto à atividade empresarial em questão.

É certo que, tratando a lei de propriedade industrial de matéria tipicamente empresarial, a atenção que merece o público consumidor se exerce, aí, pela ótica do empresário. Interessa ao público, sem dúvida, não ser objeto de publicidade enganosa; mas também interessa ao empresário manter a credibilidade de sua classe, e evitar que a evidente falsidade de uma campanha afete a eficácia de todo o mecanismo publicitário. De outro lado, as falsas afirmações, sejam em próprio benefício, sejam a desfavor de terceiro, integram os tipos dos crimes de concorrência desleal.

Como nota Pontes de Miranda, num trecho aplicável ao caso:

“Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a um certo produto.

(..) o produtor pode variar a qualidade de um produto sem que, com isto, viole a marca.”

Assim, tutelando a concorrência ou o consumidor, o Código de Propriedade Industrial (embora não o do Consumidor..) sempre visa em última instância o interesse do empresário.

E sob este ângulo que se avaliará o requisito de veracidade das propagandas; diz Tinoco Soares:

“Considera-se preenchido o requisito de veracidade, quando o sinal não contiver indicação contrária à verdade, que possibilite erro, dúvida ou confusão para o consumidor, no que se refere a lugar de origem, natureza, qualidade e composição do produto ou espécie do serviço, objeto da propaganda.”

É de se entender, porém, que a indicação não precisa ser estritamente contrária à verdade: se o enunciado for literalmente autêntico, mas de suas conotações ou de seu contexto resultar o erro, dúvida ou confusão de que fala o autor, o pré-requisito não estará atendido. De outro lado, afirmações fracamente inverídicas, mas insuscetíveis de causar enganos, serão admissíveis a registro: “até os marcianos preferem a marca X”. O padrão, está claro, é a possibilidade de ilusão do público a que a propaganda se destina.

É de se notar, também, que constitui atentado ao princípio de veracidade o erro, dúvida ou confusão relativa à origem do produto ou serviço anunciado ou a identidade do estabelecimento ou da empresa recomendada; e entenda-se que, por “origem”, se toma a origem empresarial - qual o fabricante ou prestador de serviços responsável pelo objeto da propaganda.

Não tem condições de proteção pela concorrência desleal, assim, a propaganda:

- a) que contenha afirmações falsas quanto a concorrentes;
- b) que utilize termos retificativos tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, etc., salvo se ressalvada a verdadeira origem;
- c) que atribua a alguém recompensa ou distinção que não obteve;
- d) que indique a procedência que não verdadeira;
- e) que, em relação a alimentos, contenham indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade, ou que atribuam qualidades ou características superiores às que realmente possua;
- f) ainda quanto a elementos, que contenha designações superlativas de qualidade, tais como “extra”, “fino” e outras, salvo quanto a alimentos assim reconhecidos pelas autoridades sanitárias;
- g) que, quanto a produtos médico-farmacêuticos, veterinários, cosméticos, produtos higiênicos, perfumes, e corretivos estéticos, contenham designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, erro, ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade, que atribuam ao produto finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua (art. 59 da L. nº 6.360/76);

- h) que contenha nos elementos que a caracterizem dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade;
- i) quanto ao mercado financeiro e bursátil, que façam afirmações falsas (L. nº 1.521/51, art. 3º, VIII);
- j) em qualquer atividade econômica, que divulgue fatos inverídicos, ou indique qualidades ou testemunhos não comprovados (D. nº 57.690/66, art. 17, II, “a”).

Propaganda descritivas

Impossível a proteção de propaganda nominativa meramente descritiva. O preceito se justifica, já que descrição, desprovida de qualquer realce ou ênfase cai no domínio comum. Tem pertinência, no caso, o preceito da lei mexicana (art. 105) que esclarece que a “ortografia caprichosa ou a simples tradução para uma outra língua não conferem distintividade (e condições de apropriação exclusiva) a uma propaganda.

Diz David Medina:

Descriptivo es lo que escribe algún objeto; y describir equivale a definir imperfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades, representándola de modo que dé una cabal idea de ella. Por tanto, descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto. Como ejemplos de expresiones descriptivas por contener indicaciones que hacen referencia a tales aspectos de las mercancías, pueden señalarse: analgésico, antirreumático, impermeable, cronómetro, piel de cocodrilo, vino alimenticio, emulsión soluble, crema de almendras, leche de magnesia, vinagre legítimo, vino de uva, termómetro, taxímetro, talco boratado, etc.

Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público.”

Dois problemas surgem em particular quanto a este ponto. O primeiro é de saber se a presença de uma marca já registrada confere, por si só, a distintividade necessária a uma frase. A discutida concessão da propaganda “Ethel, a meia sem costura”, decidida pelo Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, suscitou esta questão de forma profunda. A solução, àquela altura, foi de conceder exclusividade apenas ao núcleo distintivo (Ethel), mas registrando a frase como um todo perante a configuração da lei vigente decisão de outro teor se justificaria.

Com efeito, à vigência do Código de 45 (e do de 69), o alcance de registro não se limitava ao ramo de atividade do titular, como ora ocorre por força dos limites da concorrência desleal. A concessão do registro de propaganda teria o resultado de ampliar o âmbito de proteção para todas as classes. Assim, é de se entender que a simples inclusão da marca não dá, a uma frase de propaganda, o *plus* distintivo a que se refere Pontes de Miranda.

O segundo problema é a precisão do conceito jurídico em questão. É certo que nenhuma descrição é tão fiel que não deixe de lado alguns aspectos do objeto descrito; e, numa

propaganda, serão esquecidos exatamente os aspectos desfavoráveis. Não adquire distintividade a frase pelo simples fato de realçar as qualidades positivas do seu objeto: foram consideradas irregistráveis, por exemplo, as frases “Nunca encolhe e Nunca desbota” (procs. n.ºs. 456 e 563) e “X é o melhor e é nacional” (proc. n.º 498.977).

Também o simples imperativo não induz a distintividade: “Adquira a tinta X, que não se apaga” não é suscetível de proteção.

As mesmas razões alinhadas, anteriormente, para negar a proteção das propagandas meramente descritivas valem aqui; Não são suscetíveis de proteção pela concorrência desleal os enunciados necessários (“o remédio tal cura tal sintoma”), os banais (“macaco velho não põe a mão em cumbuca”), os usuais (“Feliz Aniversário”), os descritivos, os genéricos (“compre um automóvel”), pois seria retirar, do uso comum, expressões *communis omnium*.

O poder distintivo, de outro lado, deriva de dados externos à arbitrariedade intrínseca do signo. Não se negaria proteção a uma frase como “Melhoral, Melhoral, é melhor e não faz mal”, apesar da evidente falta de arbitrariedade (apenas mitigada pela rima interna), pois décadas de propaganda intensiva associaram o *slogan* ao produto - embora se pudesse, é claro, questionar da veracidade da expressão.

De outro lado, expressões perfeitamente dotadas de arbitrariedade (como os bordões de televisão ou as propagandas estrangeiras vastamente utilizadas) podem cair na vulgaridade do uso comum, tornando-se insuscetíveis de proteção. É preciso, no entanto, enfatizar que não é necessário que a propaganda apresente um alto grau de inventividade, um nível elevado de criação estética, para merecer proteção. O direito que recai sobre tais expressões e sinais não é de criação (como no caso de invenções patentárias), mas de apropriação não exclusiva. Evidentemente, a inventividade da propaganda, a sua atratividade, impacto, facilidade de memorização e de pronúncia são qualidades práticas da propaganda no plano comercial; mas não constituem requisitos para sua proteção jurídica.

A jurisprudência brasileira reconheceu o cunho de originalidade aos *slogans* “Bromil - o amigo do Peito” (decisão do CRPI n.º 5.753) e “Fox - o melhor calçado do mundo” (n.º 11.542), neste caso certamente pela notoriedade da frase. De outro lado, foi negado o registro a “Saldos de Maio” (n.º 6.629) e “A casa que mais relógio vende em S. Paulo” (n.º 6.941).

A jurisprudência francesa reconheceu, por sua vez, o cunho distintivo de “Succès croissant, soulagement instantané”, “Prenez garde, Madonne, grossir c’est vieillir”, “Tout est moins cher au Bon Marché”, “Allô S.O.S. Dépannage”, “Le bien-être de votre linge et la santé de votre machine”; e, por sua vez, negou proteção às frases “Mariage n’est plus une loterie”, e “Entrez dans L’Aronde”, neste último caso pela associação com *entrez dans la ronde*, verso vastamente conhecido.

Titulo de estabelecimento e insígnias. Recompensas industriais.

A distinção entre marcas, nomes empresariais e títulos de estabelecimento (ou insígnias) não é geralmente precisada. Vale acompanhar o uso comum de cada uma destas figuras para depois mencionarmos as distinções de cunho jurídico ¹²⁹³.

Numa expressão do tipo “X é o melhor sabão”, “X” é a marca; em “No bar Y, a melhor cachaça”, “Y” é o título do estabelecimento; em “A Tutaméia S.A. é honesta” ou “A Tutaméia é uma sociedade (ou empresa) honesta”, trata-se de nome comercial, mais precisamente, no caso, de denominação social. A insígnia é a expressão figurativa do título de estabelecimento, e segue integralmente seu regime.

Os nomes empresariais, embora excluídos da Lei 5.772/71 e da corrente Lei. 9.279/96, não carecem de proteção, que se radica, aliás, em dispositivo constitucional (Art. 5º., XXIX, sob a designação de “nome de empresa”). Vide a seção a eles dedicada, mais abaixo.

O título de estabelecimento no CPI/71

O título de estabelecimento, cuja proteção era assegurada pelo registro, nos termos dos Códigos anteriores, passou à tutela da “legislação própria”, conforme dizia o Art. 119 da Lei 5.772/71. Nota-se, porém, que o Art. 128 da mesma lei declarava estar em vigor o Art. 176 do Dec. lei 7.903/45, dispositivo que considerava crime “violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia”.

Ora, o fato de se extinguir o registro destes signos não significa retirar totalmente a tutela do interesse do usuário de um título de estabelecimento. Três hipóteses se apresentavam: ou a redação do Art. 119 excluía dos crimes contra a propriedade industrial a violação de título ou insígnia (e, *a fortiori*, a do nome comercial); ou subsistia a tutela penal sem a existência de um direito correlativo na esfera privada (como se fosse uma *lex dormiens*); ou o direito à ação penal resulta da simples apropriação por uso.

Mas, não enfrentando tal discussão, ademais meramente histórica, é de se notar que, de qualquer forma, a proteção ao título de estabelecimento e a insígnia estava resguardada pelo Art. 178, III do Dec. Lei 7.903/45, como crime de concorrência desleal. O emprego de “meio fraudulento” (e aí está a reprodução não autorizada do título de estabelecimento) capaz de desviar “clientela alheia” era punível.

Assim, havia meios razoavelmente seguros de se determinar a legitimidade do uso de um nome comercial ou de um título de estabelecimento. Consagrou-o a jurisprudência corrente sob o CPI/71. Vide, por exemplo, o Rec. Ext. 90.394, Rel. Min. Rafael Mayer, em 11/09/79, Jur. Bras. 144, pag. 83. Vide, particularmente, a Apel. 20.874-1 T.J.S.P. Rel. Des. Evaristo dos Santos em 24/04/82, *idem, eadem*, em que se discute a vigência dos títulos de

1293 Por seu alcance e profundidade, vale citar, de Gabriel F. Leonardos, A proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil, Revista da ABPI no. 13, nov./dez. De 1994, de onde coletamos considerável parte da jurisprudência sobre a matéria.

estabelecimento sob a legislação de 1971, à luz, inclusive, da jurisprudência do STF. Rec. Ext. 78.970, Rel. Min. Cordeiro Guerra, 1/04/75, Jur. Bras. 144, pag. 40. Vide. Apel. Civ. 29.985, Rel Des, Cristiano Graeff Jr. em 15/05/79 T.J.R.S., Jur. Bras. no. 144, pg. 41

O título de estabelecimento e a insígnia no CPI/96

Não existe registro para os títulos de estabelecimento, nem na Lei 9.279/96 - ou seja, no INPI - nem nas Juntas Comerciais, nem no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A proteção permanece, por inteiro, no âmbito da concorrência desleal ¹²⁹⁴.

Indicando a existência de um regime próprio para as insígnias e títulos de estabelecimentos (ainda que não exclusivos, mas sujeitos ao regime da concorrência desleal), o art. 124 da Lei 9.279/96 proíbe a “reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Em tutela ativa, o art.194 do CPI/96 considera crime o uso de título de estabelecimento, insígnia ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. Já o art. 195 considera crime de concorrência desleal o uso indevido de título de estabelecimento ou insígnia alheios, assim como a venda, exposição à venda ou o estoque de produto com essas referências. Não parece fácil compatibilizar as duas figuras penais.

Também no art. 191, prevê-se o crime consistente em reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em título de estabelecimento ou insígnia, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

A doutrina diverge sobre a possibilidade de alienar o título e a insígnia independentemente do estabelecimento. Em sentido contrário, Coelho de Souza e parte dos autores italianos; no sentido positivo, Rubens Requião.¹²⁹⁵ O Direito francês ¹²⁹⁶ se inclina por admitir a transferibilidade, a não ser que o fundo de comércio, tal como registrado, inclua cláusula de restrição á transferência . Se tido como inalienável, evidentemente não poderia ser conferido, salvo na universidade do estabelecimento.

1294 Ou mais precisamente, no âmbito criminal. Vide a respeito da ambivalência desta proteção, o que se disse, mais acima, sobre a proteção do título de estabelecimento e da insígnia no Código de 1971.

1295 Op. Cit., vol. I, p. 203

1296 Chavanne e Burst, op. Cit., p. 479

Recompensas industriais

O caso das recompensas é mais simples. O registro que existia, à luz dos Códigos anteriores, não era resguardado por um crime especial, conquanto se especificasse a “propriedade e uso exclusivo”.

Diz Pontes de Miranda:

“Convém notar que há registro de recompensas industriais e a lei não cogitou de crime especial contra a propriedade do bem incorpóreo: no art. 178, VII, do DL nº 7.903/45, relativo a concorrência desleal, tratou-se da usurpação de recompensa (não só industrial.), ou de distinção, sem se cogitar de registro.

“Antes do registro, já há direitos de quem recebeu a recompensa, direito ao bem incorpóreo, que de jeito nenhum se confunde com o direito à recompensa como bem corpóreo, ou com o direito real sobre o bem corpóreo da recompensa, nem tampouco, com o direito ‘real sobre o bem incorpóreo que, esse sim, depende do registro. O titular do direito, ainda não real, sobre a recompensa, bem incorpóreo, é titular de direito formativo gerador ao registro (= à criação do direito real). O titular pode já usar a recompensa industrial nos produtos ou mercadorias e pode ainda não a usar, inclusive não querer usá-la. O crime configura-se em qualquer desses casos.”

O CPI/96 inclui em seu art. 195, como crime de concorrência desleal, “VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve”. A proteção é indêntica à anterior. Assim, com ou sem registro, a proteção à recompensa não se altera significativamente. Quem ganhou o prêmio, pode anunciá-lo. Quem não ganhou, não pode.

Jurisprudência: noção de título de estabelecimento

RECURSO ESPECIAL Nº 9.142-0 — SP (Registro nº 91.0004739-2) Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo. R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 4, (36): 263-497, agosto 1992, p. 321

“Anotada a observação, cumpre estabelecer, como fez o Sr. Ministro Athon Carneiro, quando do julgamento do REsp 6.169-AM, distinção entre marca, nome comercial e título de estabelecimento (no mesmo sentido, REsp 3.230-DF, desta Quarta Turma, de que fui relator — DJ de 1.10.90).

A primeira é o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço, classificando-se respectivamente, segundo a finalidade a que se destina, em de indústria, de comércio e de serviço (art. 61 da Lei 5.772/71).

O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, podendo consistir em firma individual, firma social ou denominação.

Finalmente, o título de estabelecimento, segundo Rubens Requião, é o “local onde o empresário expõe as suas mercadorias e se encontra com a sua clientela” (“Curso de Direito Comercial”, vol. 1, Saraiva, 19ª edição, 1989, p. 219, nº 166). Destina-se, pois, a individualizar a loja, a casa comercial, consistindo, em suma, nos dizeres constantes do letreiro.”

> Supremo Tribunal Federal

RE78970-MG Rel. Min Cordeiro Guerra J. 1975/04/01. Segunda turma. DJ 13-06-75

EMENTA: Título de estabelecimento comercial de qualquer natureza. O direito de exclusividade é limitado, no espaço, aos contornos do município em que se encontre o

estabelecimento. Distinção entre título de estabelecimento e nome comercial. Recurso extraordinário não conhecido com base na sumula n 400.

Indicações geográficas

A Lei 9.279/96 inova a tradição de nosso direito, criando a par das *indicações de procedência* as *denominações de origem*, ambas sob a designação geral de “indicações geográficas”. A proteção anterior às indicações de procedência se ampliou, para compreender as “indicações geográficas”, que agora também incluem as *appellations d’origine*, antes desconhecidas em nosso direito.

Pelo art. 177, considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, *que se tenha tornado conhecido* como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Já denominação de origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço *cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos*¹²⁹⁷.

Reservando assim às indicações de procedência sua conceituação tradicional (mas incluindo a noção de procedência de serviços, que faltava à Lei 5.772/71), a Lei 9.279/96 define a designação de origem como o nome geográfico “que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”.

O tratamento das duas figuras é paralela, a não ser o fato de que, para a designação de origem se exige não só o estabelecimento no local designado, mas também o atendimento de requisitos de qualidade. Por exemplo, no caso de vinhos, os regulamentos pertinentes não só indicam os exatos locais de plantio (demarcações às vezes com minúcia de metros), mas também a insolação, a qualidade de cepa, a distância entre vinhas, etc.

Assim, entre os elementos a serem apresentados no caso de designação de origem está descrição das qualidades e características do produto ou do serviço a descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, “que devem ser locais, leais e constantes”¹²⁹⁸, os elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços bem como sobre o produto ou serviço e prova de que os produtores ou prestadores de serviços estejam lá estabelecidos e operando.

1297 O art. 22 de TRIPs inclui um conceito, novo, de “reputação”, que não consta do art. 178 do CPI/96. Prevê, além disto, proteção específica (art. 23) para vinhos e outras bebidas, não reproduzida na lei brasileira. Essa questão é tanto mais grave quando foi acordado que se estabeleceriam novas negociações para reforçar ainda mais essa proteção, tanto a nível bilateral quanto multilateral. O TRIPs só exige a proteção de designações de origem.

1298 Res. INPI 75.

Proteção Internacional

Internacionalmente, as indicações geográficas têm tutela complexa, partindo do próprio texto da Convenção de Paris (arts. 1º §2º e 10 (1)). Dentro da União, formou-se desde 1891 (Versão Madri) um Acordo específico sobre indicações de procedência ao qual o Brasil passou a pertencer desde a origem. Tal proteção não cobria, porém, as designações de origem.

Durante a discussão do TRIPs, as indicações geográficas (assim como, pelas mesmas razões, o tema da Agricultura) foi tema especialmente difícil – e resolvido de forma interina. O art. 22 do Acordo está sujeito a negociações ainda em curso.

O que se protege. Diluição.

Em primeiro lugar, o CPI/96 precisa que a proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica. Tratando da questão da diluição da indicação geográfica, determina que o nome geográfico que houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não terá proteção.

Não há *exclusividade subjetiva* no tocante às indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza. A lei determina que o uso da indicação geográfica é facultado (e restrito) a todos os produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local.

No tocante às denominações de origem, para obter o direito ao uso signo, é necessário demonstrar o atendimento de requisitos de qualidade estabelecidos no registro - pois cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Assim, se o reconhecimento objetivo da existência de uma designação não confere exclusividade a ninguém, o fato de alguém poder identificar-se como beneficiário de uma designação tem uma face subjetivada.

Marcas e indicações geográficas

Regulando a relação entre marcas e indicações geográficas, o art. 181 da Lei 9.279/96 preceitua que o nome geográfico que não seja classificável como indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, *desde que não induza falsa procedência*.

Assim, há nomes geográficos que constituem indicações protegidas sob o capítulo próprio do CPI/96 (indicações de procedência *ou* designações de origem), e outros nomes que estão livres à apropriação como marca. O ponto essencial de distinção é a notoriedade (“*que se tenham tornado conhecidos...*”) das indicações de procedência e a satisfação dos requisitos qualitativos, no caso das designações.

O uso de indicação geográfica *notoriamente* vinculada a um artigo ou um serviço, é vedado a todos os que não operarem no local designado, mas facultada aos que tiverem direito de uso; mas não será ponto característico de nenhuma marca ou propaganda.

Divergem os dois tipos de nome geográfico (indicações de procedência ou designações de origem, de um lado, e nomes sem tais características, de outro), porém, no que se refere ao uso do nome geográfico como expressão de fantasia. Nomes ou figurações geográficas, não vinculadas notoriamente à origem de qualquer artigo ou serviço (ou aos requisitos de qualidade das designações), *podem* ser usadas como nome de fantasia, e como tal registradas. Exemplificando:

“Calçados de Franca”: indicação de procedência, insuscetível de registro como marca. Os industriais de Franca, porém, podem fazer, com exclusividade, uso da indicação, inclusive em propaganda, mas não constituirá, neste caso, ponto característico do registro.

Calçados “Franca”: marca irregistrável e insuscetível de uso.

“Vinhos da região Mâcon Villages”: designação de origem (pelo menos no Direito Francês). Insuscetível de registro como marca. Os vinhateiros da região demarcada que atenderem os requisitos do respectivo regulamento, porém, podem fazer, com exclusividade, uso da designação, inclusive em propaganda, mas não constituirá, neste caso, ponto característico do registro

“Mâcon” ou “Mâcon Villages”: marca irregistrável e insuscetível de uso.

“Computadores *do* Piauí”: indicação de procedência geográfica, insuscetível de registro como marca. Os industriais do Piauí podem fazer com exclusividade uso da mesma, inclusive como marca ou propaganda mas, neste caso, não será ponto característico do registro.

Computadores “Piauí”: enquanto o estado não seja conhecido como origem notória de computadores, marca de fantasia registrável e, na forma do anteriormente dito, utilizável em propaganda.

É de se notar que as indicações geográficas, mesmo referentes a locais com as características do art. 177 ou 178 do CPI/96, que se tenham tornado comum para identificar natureza, espécie ou gênero para um tipo de artigo, podem ser usadas como designações genéricas, embora não como marca nem como indicação de procedência ou designação de origem. Assim, “de Minas” pode ser usada para designar o queijo branco produzido em qualquer estado brasileiro mas não poderá ser registrada como marca, e nem será admitida propaganda que indica qualquer falsa referência de origem, como “Queijo de Minas Gerais”, ou “Produto do Estado de Minas”¹²⁹⁹.

Registro de Indicações de Procedência

Exercendo a delegação normativa prevista no CPI/96¹³⁰⁰, o INPI optou por criar um registro específico de indicações geográficas, deferindo a legitimidade *ad acquirendum* aos sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade

1299 Segundo a Res. IPI 75, “Não são suscetíveis de registro os nomes geográficos que se houverem tornado de uso comum, designando produto ou serviço”.

1300 Art. 182. Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território, “como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome geográfico”¹³⁰¹.

Não vejo tal registro como constitutivo, em especial quanto à indicações de procedência; o fato concorrencial precede qualquer reconhecimento pela autoridade registral, e merece reconhecimento judicial – aparentemente sem limitação de uma proteção pela concorrência desleal¹³⁰².

Não existe na lei em vigor uma disposição que fixe como efeito do registro a proteção *erga omnes*; pelo contrário, o que diz o texto legal é “considera-se indicação de procedência [aquela relativa a certo local] que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”. Como se vê, o requisito é objetivo, não subjetivado, atribuído a um local e não a determinadas pessoas. Assim, o direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que este possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedirem, *ex officio*, registro de marcas).

No caso de designações de origem, que presume o preenchimento caso a caso, de forma subjetiva, determinados requisitos de fundo qualitativo ou característico, via de regra preceituada ou apurada por entidade do país de origem, há que se entender que o registro deva reconhecer e dar eficácia interna a tal certificação. Mesmo assim, não se deva crer que o registro no INPI institua, mas apenas declare *ex ante* um direito que o preexistiria.

Jurisprudência: indicações de procedência e marcas

> Supremo Tribunal Federal

Acórdão Decisão: 05.04.1963. Proc.: RE Num.:0046886 Ano:63 UF: Trurma:02. RE - Recurso Extraordinário. Fonte: ADJ Data.20.06.63 Pg.: 423 DJ. Data.24.05.63 Pg.01451Ement.:Vol.00537-02 Pg.:00664 RTJ Vol.00027-01 Pg.00543. Ementa: A marca "BORGONHA" destina-se a fraudar a lei, que não permite se designe por "BORGONHA"-vinho produzido em nosso país. Relator: Min.: 097 - Ministro Hahnekann Guimarães.

> Tribunal de Justiça de SP

EMENTA- ILEGITIMIDADE DE PARTE - Passiva - Ocorrência - Propriedade industrial - Abstenção de marca - Co-ré que não utiliza a expressão Lindóia para comercializar água mineral, mas tão-somente, é cedente do direito de exploração - Comércio realizado por outra empresa -Recurso provido. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Abstenção do uso da marca e da expressão Lindóia como indicação de procedência - Inadmissibilidade - Expressão que não é registrável como marca - Art.65, inciso IX, da Lei 5.772/71 - Recurso não provido. O nome Lindóia ou Lindóya é inapropriado da marca, pertencendo cumulativamente a todos os concessionários de lavra estabelecidos em Águas de Lindóia. Apelação Cível n. 215.846-1 - São Paulo - 18.08.94 Apelantes: Água de Lindóia

1301 AN INPI 133, de 23/04/1997

¹³⁰² Vide Resolução da ABPI nº 39 de 18 de agosto de 2002.

Mineração e Comércio Ltda. e Lindoiano Hotel Fontes Radioativas Ltda. - Apeladas: As mesmas, Minalin Empresa de Mineração Ltda. e Moinho Berbel Indústria e Comércio Ltda. BENINI CABRAL - (Rel. Des.)

Jurisprudência: indicação geográfica tornada de uso comum (CPI/96, art. 180)

> Superior Tribunal de Justiça

Ms 0003187/93-df j.:29.11.1994 1ª. Turma DJ 13.02.1995 pg:02190

EMENTA: “Constitucional e administrativo. Fabricação de conhaque no Brasil. Limites do poder regulamentar. Constituição federal e legislação de regência. Precedentes do STF e TFR.- Inexistente qualquer vulneração ao direito do consumidor e harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se parcialmente o writ, para que a impetração seja assegurado o registro da denominação “conhaque”, juntando-se-lhe, todavia, a qualificação da origem do produto. - segurança concedida em parte”. Relator: Ministro Americo Luz

Jurisprudência: designações de origem

> Supremo Tribunal Federal

RE78835-GB Rel. Min. Cordeiro Guerra J. 974/11/26. Segunda turma. DJ 28-02-75 Ementa: Não viola o art. 4 do Acordo de Madrid, de 14.4.1891, decisão que admite a denominação champagne, champanhe ou champanha em vinhos espumantes nacionais - Conceitos de ‘denominação de origem’ e ‘indicação de procedência’- dissídio jurisprudencial não evidenciados. Não conhecimento do recurso extraordinário.

Como já notou o S.T.F., nesse famoso julgamento onde apreciou a proteção das designações de origem no Brasil sob a Lei 5.772/71, mesmo a vinculação geográfica não é tão pertinente: para a designação de origem se leva predominantemente em consideração o conjunto de qualidades (sem dúvida, dependentes do meio geográfico) que não se vinculam necessariamente ao nome geográfico. O nome “Champagne” é aplicável a vinhos produzidos mesmo fora da região tradicional do Champenois (embora em localidades vizinhas..), mas com as características que, no regulamento próprio, pertinem à appellation d’origine; de outro lado, nem todo vinho produzido dentro da região de Champagne pode usar a designação - estão excluídos os que não se conformarem à norma regulamentar.

Apesar da justeza das conclusões do Supremo, àquela altura (o Direito Brasileiro só protegia as indicações de origem, não as designações de origem), a matéria foi superada pelo art. 177 e 178 da Lei 9.279/96, ora em vigor. Ao contrário do que ocorria por ocasião do acórdão, já existem designações de origem no direito vigente.

Mas a questão importante não é do aperfeiçoamento desta figura do Direito da Propriedade Industrial, nova em nosso sistema ainda que objeto de uma Convenção específica no campo da OMPI, mas da conveniência e oportunidade desta inclusão. Nos exercícios da Revisão da Convenção de Paris, conduzidos no fim da década de 70’ e no início da de 80’, o tema da proteção obrigatória das designações de origem foi extensamente discutido ¹³⁰³.

1303 Vide Antonella Carminatti, A proteção das Indicações Geográficas no TRIPs, Revista da ABPI, set/out 1995, p. 33.

O interesse no assunto se limitava aos países europeus - a alguns dentre eles - e a Cuba (por seus charutos), com a oposição dos demais, inclusive o Brasil. Na inexistência de qualquer designação de origem na legislação brasileira, e com a pouca importância econômica das eventuais regiões produtoras nacionais, a introdução não favorece em nada o interesse nacional.

É um dos casos em que mais claramente se aplica a vedação constitucional, que faz a proteção dos signos distintivos depender do interesse do desenvolvimento social e econômico do País. O acórdão do S.T.F., antes referido, ainda que exarado antes da Carta de 1988, expressa aliás as mesmas conclusões.

A proteção penal

Pelo art. 192 do CPI/96, é crime fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Também o é o uso em tais produtos (ou seu recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda) de termos retificativos tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente - não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Assim, não há infração penal no uso de algo como “queijo tipo Grana Padano fabricado e Vacaria”, em que fique claro que o produto não foi feito em Pádua.

Note-se que também é infração penal a simples imputação falsa de origem ou procedência, ainda que não de *indicação geográfica*. O art. 194 do CPI/96 considera crime usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, assim como vender ou expor à venda produto com esses sinais. Uma marca que diga “ Abacaxis Imperiais de Barbacena” estará infringindo a norma, se os produtos vierem de Varginha.

O caso das denominações vinícolas

Um caso especial na proteção de indicações geográficas é o dos produtos vinícolas. Tal natureza especial já se lê no texto do Acordo de Madri de 1891. Para atender os interesses específicos da Comunidade Européia, TRIPs consagra regras muito detalhadas quanto à matéria:

- ART.23 - 1 - Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras similares.
- 2 - O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, "ex officio", se a legislação de um Membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.

- 3 - No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do Art2. Cada Membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento eqüitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores.
- 4 - Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.

A ênfase é que a proteção, no caso de produtos vinícolas, é devida *mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada* ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras similares.

A tensão entre os interesses franceses e americanos – em especial das vinícolas da Califórnia ¹³⁰⁴ – levou de outro lado a uma série de cláusulas de isenção temporária na aplicação dos dispositivos acima:

- ART.24 (..) 4 - Nada nesta Seção exigirá que um Membro evite o uso continuado e similar de uma determinada indicação geográfica de outro Membro, que identifique vinhos e destilados em relação a bens e serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado esta indicação geográfica de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros afins, no território desse Membro:
- a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994; ou
 - b) de boa-fé, antes dessa data.
- 5 - As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa-fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa-fé mediante uso:
- a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI; ou
 - b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem.
- 6 - (..) Nada do previsto nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de uva existente no território daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Apesar de tal detalhamento, não há nenhuma norma específica para produtos vinícolas no CPI/96.

1304 J.H. Reichman, Universal Minimum Standards (...) op. cit., p. 363.

O caso do Conhaque

A questão mais relevante do uso da expressão “conhaque” como indicação de procedência em face da Convenção (art. 10 e 10 bis) de Paris e do Acordo de Madri sobre Indicações de Procedência se refere especificamente ao uso e registro de tal expressão como marca à luz das versões da Convenção de Paris anteriores a Estocolmo, e do Acordo anterior a Lisboa¹³⁰⁵.

A questão surgiu no interior de negociações com o Governo Francês, com vistas a discutir a proposta de erradicação das marcas já concedidas no passado, com base na cláusula do Acordo, constante desde a versão original de 1891, que seriam toleráveis as indicações de caráter geográfico que se tivessem tornado de cunho genérico, *salvo as de produtos vinícolas*.

A ressalva de genericidade – como isenção da aplicação das regras de indicação de procedência – tem vasto amparo na prática nacional e internacional. Desde a primeira Conferência, em 1880, já se suscitaram as denominações genéricas “‘água de colônia” “couro da Rússia” e “veludos de Utrecht”¹³⁰⁶, Conforme foi indicado na Ata de Lisboa¹³⁰⁷, tais questões devem ser resolvidas pela legislação ou jurisprudência **locais**. Assim, a referência para fixar o que é ou não genérico é o ambiente jurídico e fático do país onde se suscita a genericidade.

O mesmo ocorre, com base em redação explícita, no art. IV do Acordo de Madri, em suas várias versões¹³⁰⁸.

Assim é que, na jurisprudência francesa, verificam-se significativos julgados dando por genéricas expressões que seriam, não fosse por isso, consideradas indicações de procedência. Diz Bertrand¹³⁰⁹:

De nombreux noms géographiques sont des noms «générique» pour désigner un type de produit «sans attache géographique particulière» : leur existence est consacrée par l'article 3 du règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine. Il en est ainsi de la dénomination «panama» pour des chapeaux, «nougat de Montélimar» pour du nougat (Cass. req. 4 oct. 1928 Ann. 1929, 113), «moutarde de Dijon» pour de la moutarde fabriquée selon un procédé particulier (CA Paris 4^e ch. 19 mars 1929 Ann. 1930, 257 alors que la dénomination «Moutarde de Meaux» constitue, elle, une marque valide [CA Versailles 19 mai 1987 CGCC Ann. 1988, 52]).

1305 Vide José Carlos Tinoco Soares, "Cognac - Denominação de Origem Vs. "Conhaque" - Nome Comum. Revista da ABPI, Nº 44 - Jan. /Fev. 2000.

1306 Bornhausen, Guide to the Paris Convention, p. 139.

1307 Ata da Revisão de Lisboa, p. 778. Vide Bornhausen, op. Cit., p. 140.

1308 Vide, para uma análise comparativa das várias revisões do Acordo de Madri, Burst e Chavanne, Droit de La Propriété Industrielle, Dalloz, 1993, p. 807.

1309 Marques, Brevets, Dessins et Modèles, Delmas, 1995, p. 481. Vide, quanto ao direito italiano, em particular quanto ao uso da expressão champanhe, Vizenzo Cataldo, I Segni Distintivi, Giufrè, 1993, p. 169.

No direito brasileiro, disse Pontes de Miranda ¹³¹⁰:

INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA E NOMES GENÉRICOS. - O nome geográfico que se tornou usual, pela alta qualidade dos seus produtos, e se tem de indagar se foram a terra e o clima ou outros fatores naturais ou processos de cultivo ou de fabricação que o fizeram notável, pode ter-se tornado genérico, de modo que se pede e se compra “champagne”, champanhe, ou champanha, sem se aludir à região, mas ao produto, que se sabe ser vinho champanhizado, expressão usada, a cada momento, na própria França (champagniser, champagnisation). Fazem-se salsichas de Viena e água-de-colônia, por toda a parte. Grande parte dos compradores nem sabe que a água-de-colônia era proveniente da cidade de Colônia, na Alemanha; nem que o queijo do Reino provinha do Reino da Holanda.

Assim, parece assente que a transformação de uma designação geográfica em expressão genérica pode afastar a aplicação da Convenção e do Acordo. A questão assim se volta à exceção relativa aos produtos vinícolas.

Vale primeiro notar que trata-se de *exceção*, cuja aplicação é portanto restrita. A regra geral, como se lê do próprio art. 4º do Acordo de Madri, e da ata da Convenção de 1880, é que a genericidade afasta a aplicação das regras do art. 10 da CUP e do Acordo. Assim, há que ler-se o dispositivo tão limitadamente quanto possível para conciliá-lo com os princípios básicos da Propriedade Industrial.

Importante consideração se coloca aí. A exceção – que não existe genericidade quanto a produtos vinícolas – é de direito real ou no campo da concorrência desleal?

Pontes de Miranda, que melhor se debruçou sobre o tema, confere exatamente a interpretação restritiva, com respeito aos princípios básicos da Propriedade Industrial, ao evidenciar que a exceção não afeta o direito real, mas somente as condições potenciais de concorrência desleal ¹³¹¹:

No acordo de Madrid (1891), o art. 4 apenas pré-excluiu da reserva de genericidade (“à raison de leur caractère générique”) as indicações regionais de proveniência de “produits vinicoles”. Os Estados vinicultores e vinifabricantes mais interessados têm procurado ler o art. 4 como vedativo de uso do vocabulário, o que é absurdo: ninguém pode tirar dos dicionários e vocabulários da língua portuguesa “genebra”, “champanhe”, “conhaque”, nem se pode proibir “tipo Bordeaux”, “tipo Pôrto”, mesmo porque se poderia cair na contradição jurídica, ridícula, de se reputar genérico, em França, “camembert”, como decidiu a Côrte de Orléans a 20 de janeiro de 1926, e a Alemanha (1919) entender ser vedado o emprego, ao requerer certa casa alemã marca em que se continha a palavra.

A verdadeira interpretação do art. 4 do Acordo de Madrid é a que lhe dão a Grã-Bretanha e a Suécia: o que o art. 4 tem por fito é impedir que use o nome da região vinícola como elemento de concorrência desleal, ou de granjeamento desleal de clientela. Não o simples emprêgo de palavra da língua: conhaque, champanhe.

1310 Tratado de Direito Privado, vol. XVI, p. 260.

1311 Op.cit., loc.cit.

Assim, se era, desde 1884, necessário impedir-se a concorrência desleal, apurada factualmente e em cada caso, não se objetaria ao registro de uma marca a designação geográfica dicionarizada como genérico. Não há concorrência desleal em tese, mas somente à vista de um mercado específico, definido por produto, por espaço geográfico, e num tempo específico. A designação tornada genérica, mesmo se para produtos vinícolas, não podia - como não pode - impedir o registro de marcas.

Se tal se dá mesmo após a vigência do Acordo de 1891 – no entendimento de Pontes de Miranda – com muito mais razão tal se dará caso a expressão haja se tornado genérica antes de sua vigência. Especial relevância, tem, assim, a documentação do uso genérico de “conhaque”, à época em que entrou em vigor o Acordo de 1891 – que introduziu a exceção dos produtos vinícolas. Com efeito, os tratados (Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, art. 28) aplicam-se prospectivamente¹³¹². Não é possível aplicar-se a exceção do art. IV do Acordo a fatos ocorridos antes de sua vigência.

Conhaque na literatura brasileira do Sec. XIX

A luneta mágica - Joaquim Manoel de Macedo - Capítulo VI

Esmeralda, impudica e doida, desnudava encantos que o recato esconde cuidadoso, deixando-os apenas adivinhar nas palpitações do peito que arfa. Ela tinha esvaziado as taças cheias de seis vinhos diversos, e pedia ainda champanha e conhaque!

Macário - Álvares de Azevedo - Primeiro episódio

Eis aí o resultado das viagens. Um burro frouxo. uma garrafa vazia. (Tira uma garrafa do bolso). Conhaque! És um belo companheiro de viagem. És silencioso como um vigário em caminho, mas no silêncio que inspiras, como nas noites de luar, ergue-se às vezes um canto misterioso que enleva! Conhaque! Não te ama quem não te entende! não te amam essas bocas feminis acostumadas ao mel enjoado da vida, que não anseiam prazeres desconhecidos, sensações mais fortes! E eis-te aí vazia, minha garrafa! vazia como mulher bela que morreu! Hei de fazer-te uma nênia.

O Mulato - Álvares de Azevedo - Terceiro Capítulo

Chegados a casa, onde já havia pronto um quarto para o Sr. Dr. Raimundo José da Silva, o cônego e Manuel desfizeram-se em delicadezas com o rapaz.

- Benedito! vê cerveja! Ou prefere conhaque, doutor?.. Olha moleque, prepara guaraná! Doutor, venha antes para este lado que esta mais fresco.. não faça cerimônias! Vá entrando! vá entrando para a varanda! O senhor está em sua casa!..

Lucíola, José de Alencar, capítulo VI

O Sr. Couto, fresco e repolhudo, bamboleando-se na cadeira, fazia sortes que as mulheres aplaudiam, e consumia o terceiro copo de água gelada, para abrandar o fogo interno. O Sr. Rochinha, derreado pelo sofá, erguia às vezes a cabeça pesada de sono e torpor para absorver um cálice de conhaque da garrafa que tinha ao lado.

O Cortiço, Álvares de Azevedo, Capítulo I.

1312 Vide Rezek, Direito dos Tratados, Forense, 1982, p. 415.

(..)

E desceram de novo a Rua do Ouvidor até ao ponto dos bondes de Gonçalves Dias.

— O de São Clemente não está agora, observou o velho. Vou tomar um copo d'água enquanto esperamos.

Entraram no botequim do lugar e, para conversar assentados, pediram dois cálices de conhaque.

(..)

O caso da Cachaça

O decreto Nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001 define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicações geográficas e dá outras providências. Pelo decreto, o nome "cachaça", constitui indicação geográfica para os efeitos, no comércio internacional, do art. 22 de TRIPs. O nome geográfico "Brasil" constitui indicação geográfica para cachaça (sem prejuízo de usá-lo em conexão com outros produtos ou serviços), para os efeitos do CPI/96 e de TRIPs.

O caso é de designação de origem, pois o decreto manda conformar o uso da expressão à legislação vigente sobre cachaça, e ainda prevê que caberá à Câmara de Comércio Exterior aprovar o Regulamento de Uso da indicações geográfica de acordo com critérios técnicos definidos pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Bibliografia sobre Indicações Geográficas

- Baeumer, Ludwig, "Protection of geographical indications under WIPO treaties and questions concerning the relationship between those treaties and the TRIPS Agreement", in "Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context", Eger, Hungary, October 24 and 25, 1997, p. 12. WIPO publication Nr. 760(E), Geneva, 1999.
- Baeumer, Ludwig, "Various Forms of Protection of Geographical Indications and Possible Consequences for an International Treaty", included in the Symposium of the International protection for geographical indications, Funchal, Portugal, 1993, WIPO publication.
- Bodenhause, G. H. C., "Guide for the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", Geneva, 1969, p. 23.
- Carminatti, Antonella, A Proteção das Indicações Geográficas no TRIPs, Revista da ABPI 18 (1995)
- Casado Cerviño, Alberto, "La protección de las indicaciones geográficas después del Acuerdo sobre los ADPIC", en "Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio", tomo I, pp. 183-223, España, 1997.
- Conrad, A., "The protection of geographical indications in the TRIPS Agreement", Trademark Reporter, Nr. 86, 1996, p. 29.
- Correa, Carlos, "Acuerdo TRIPs", Capítulo V "Indicaciones geográficas", Buenos Aires, 1996.

- Downes, David and Laird, Sarah A. "Innovative mechanism for sharing benefits for biodiversity and related knowledge: Case study on geographical indications and trademarks." Document prepared in 1999 for the BIOTRADE initiative of UNCTAD.
- Fernández Novoa, Carlos, "La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos", Editorial Tecnos, Madrid, 1970.
- Gervais, Daniel, "The TRIPS Agreement: Drafting history and analysis", Sweet & Maxwell, London, 1998.
- Guimarães, Cláudia Luna, Indicações Geográficas no Mercosul, Revista da ABPI 17 (1995)
- Heranl, Paul J., "Trademark and geographical indications", Vanderbilt, Journal of Transnational Law, Volume 29: 635, 1996. p. 645.
- Michael, Franz Werner. Tendência Internacional do Desenvolvimento Da Proteção As Designações Geográficas De Procedência Para Vinhos. Estudos Jurídicos, Vol 22 N 54 P 53 A 63 Jan/Abr 1989.
- Rangel Ortiz, Horacio, "Las denominaciones de origen", en "Los retos de la propiedad intelectual en el siglo XXI", Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, Lima, Perú, 1996, p. 211.
- Rodrigues, Maria Alice Castro e Menezes, José Carlos Soares de. A Proteção Legal à Indicação Geográfica no Brasil. Revista da ABPI, Nº 48 - Set./Out. de 2000, p. 3.
- Ross, Julie Chasen and Wasserman, Jessica A., "Trade -Related Aspects of Intellectual Property Rights", edited by Terence Stewart, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, 1993.
- Tran Wasescha, Thu-Lang, "Recent development in the Council of TRIPS (WTO)", in WIPO Symposium on the international protection of geographical indications, Somerset West, Cape Province, South Africa, September 1999.
- UNCTAD, "Sistemas y experiencias nacionales de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales", documento TD/B/COM/1/EM.13/2, 22 August 2000.
- WIPO, "Intellectual Property Reading Material", WIPO publication Nr. 476(E), 1998.
- WIPO, Standing Committee on the law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, "Possible solutions for conflicts between trademarks and geographical indications and for conflicts between homonymous geographical indications", document SCT/5/3, prepared by the International Bureau, Fifth Session, Geneva, 11-15 September 2000.
- WIPO, collection of "Les appellations d'origine", Nr. 1 to 29 from March 1969 to January 1999.
- WTO Note by the Secretariat "Overview of existing international notifications and registration systems for geographical indications

Nomes empresariais

Função do nome de empresa

Sob a expressão, consagrada constitucionalmente, de *nomes de empresa* englobam-se todas as designações utilizadas por entes econômicos, civis ou comerciais, personalizados ou não,

de forma a individualizar, através de um símbolo de nomeação, sua posição na concorrência ¹³¹³.

Por nomeação há que se entender: é o ente em si que é designado, e não seus produtos, mercadorias e serviços - objeto estes de marca. Também não é nome de empresa o *título de estabelecimento* ou a *insígnia*, acima estudados: são estas designações ou signos figurativos de um estabelecimento, e não de uma empresa. A função do nome de empresa é a nomeação, e não “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”, como ocorre no caso das propagandas.

Assim:

“Bekin, Santos, Remor, Furriela e Genari, Advogados”, é um nome de empresa (no caso, sociedade civil de responsabilidade ilimitada, sob o Estatuto do Advogado).

“Compaq Contura” ou “Unikey - Internet Gateway”, são marcas.

“Restaurant Laurent” é título de estabelecimento.

“Só Esso dá a seu carro o máximo” é expressão de propaganda.

A distinção é relevante, pois cada tipo de signo distintivo tem proteção por título jurídico distinto, normas diversas e requisitos específicos.

Bases legislativas da proteção

Como já mencionado, os nomes de empresa encontram tutela já a a partir de dispositivos constitucionais (art. 5º., XIX). Com a eliminação pelo código de 1971 das regras de proteção do nome comercial, que tinham sido inseridas desde 1945 nas leis gerais de propriedade industrial, a tutela dos nomes de empresa em geral estava assegurada, antes da vigência do Código Civil de 2002, pelos seguintes diplomas:

- a) Convenção de Paris art. 1º e 8º (Proteção Internacional) ¹³¹⁴
- b) Dec. 916/1981 (parte substantiva das firmas, razões e denominação)
- c) Lei 3.708/13, art. 2º (Denominação ou firmas das limitadas)
- d) Convenção de Santiago do Chile (Dec. 11.588/15)
- e) Convênio Brasil-Uruguai (Dec. Leg. 1/50)
- f) Convênio Brasil-Panamá (Dec. 15/50)

1313 As Joint Recommendations de Marcas Notórias da OMPI alargam esse conceito para “Business identifiers”, definindo-os como “signs which identify businesses as such, and not the products or services offered by the business, the latter feature constituting a pure trademark function. Signs that may constitute business identifiers are, for example, trade names, business symbols, emblems or logos.”

1314 O TRIPs não se refere especificamente aos nomes comerciais, mas autores (J.Reichman, por exemplo), entende que sua proteção estaria imposta pelo art. 8o. do Acordo.

- g) Lei 8.934/94, (art. 33 e seg. E art. 46) (Registro Comercial)
- h) Dec. 1.800/94 (Registro Comercial)
- i) CPI/96, arts. 124(colisão com outras figuras)
- j) CPI/96, art. 191 e seg. (proteção penal)
- k) Convenção do OMPI (Dec. 75.541/75) art. 2º, VIII (âmbito da Propriedade Intelectual)
- l) Lei 6.404/76, art. 3º, 267, I; 281 (Denominação de companhias, designação dos grupos, nomes das sociedades em comandita por ações).
- m) Estatuto do Advogado (firma das sociedades de advogados)
- n) Lei nº 8.864, de 28 de março de 1994, que estabelece normas para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
- o) o Decreto nº 619, de 29 de julho de 1992, que promulgou o Tratado para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas Binacionais Brasileiro-Argentinas

Também, na parte tributária, notavam-se os seguintes a Portaria MF 436/58, item “a” II, o PNCST 117/75 e o PNCST 143/75. O Departamento Nacional do Registro de Comércio editou ainda os seguintes normativos sobre a matérias Instruções Normativas 53/96, 56/96, 72/98, 78/98 e 81/99.

Como um elemento inegavelmente integrante da propriedade industrial - o nome comercial, ou melhor, os nomes empresariais - não foi incluído na Lei 9.279/96. Certamente deveria tê-lo sido, pois subsistem todos os problemas de uma proteção múltipla, de base estadual, à qual se soma a aplicação do art. 8º. da CUP¹³¹⁵. Um verdadeiro caos.

Apenas as singularidades institucionais (o INPI não cuida de nomes de empresa, as Juntas Comerciais e os Registros Cíveis de Pessoas Jurídicas não cuidam de marcas e, a rigor, nem dos nomes de empresa) e a diferença de prática profissional entre o generalista, que faz os registros de pessoas jurídicas, e do especialista, advogado ou “agente” de propriedade industrial, preveniram a sistematização, outrossim impositiva.

De outro lado, o Código Civil de 2002 introduziu um capítulo onde se regula, de forma abrangente, o campo ora em análise.

Da firma e da denominação

Distinguem-se a *firma ou razão social*, de um lado, e a *denominação* das sociedades comerciais. Aquelas, simples assinatura indicando quem é responsável ilimitadamente pelas obrigações da empresa ou da sociedade (ou pelo menos alguém entre os vários sócios com este encargo), opõem-se às denominações, que são indicativos de sociedade, ela mesma.

1315 O art.8º da CUP : “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca ou de comércio.”

Tal distinção está porém bastante enfraquecida, quando se admite que as sociedades limitadas (as por quotas e as por comandita) tenham firma, embora não haja, nelas, responsabilidade ilimitada dos sócios ou de algum deles.

Justino Vasconcellos entende (p. 31) que o direito sobre a firma é *peçoal*, pois se vincula ao comerciante, enquanto que o existente sobre a denominação é *real*¹³¹⁶. Dir-se-ia melhor: *objetivamente* exclusiva. De uma forma mais precisa, Rubens Requião¹³¹⁷ identifica a firma individual com o nome do empresário, e como tal, um atributo da personalidade; e o mesmo ocorre com as firmas ou razões sociais; as denominações, no entanto, constituiriam um bem imaterial. Relevante, por isso, a discussão da existência, ou não, de propriedade em face do nome, especialmente em seus efeitos tributários¹³¹⁸.

Para citar De Plácido e Silva¹³¹⁹:

O nome comercial é gênero em que se incluem as seguintes espécies:

- a) firma individual: “constituída sobre o patronímico do empresário que comercia isolado”. Ex.: “A Silva” ou “Alfredo Silva — Atacadista”¹³²⁰;
- b) firma ou razão social: constituída pelo patronímico de um, alguns ou todos os sócios, acompanhado ou não do aditamento por extenso ou abreviado — “& Companhia”. Ex.: “Paulo Silva, Jorge Antunes & João Santos” ou “Silva, Antunes & Santos”, ou, ainda, “Paulo Silva & Cia.”;
- c) denominação social: sem vinculação necessária ao nome civil dos sócios, sendo formado, no mais das vezes, por um nome de fantasia — Ex.: “Casa Jardim, Artigos Agrícolas Ltda.”. É destinada às sociedades anônimas, podendo também ser usada pelas sociedades por quotas de responsabilidade limitada.

Jurisprudência: firma e denominação

> Supremo Tribunal de Justiça de Portugal

Sumário: I - O conceito de firma, em sentido lato, engloba a firma-nome (firma ‘stricto sensu’, que põe em relevo o elemento pessoal), a firma-denominação (denominação particular, em que releva o objecto do comércio) e a firma-mista (integrada pelo nome de pessoas, com menção do comércio exercido). II - O problema da confundibilidade das firmas - ou de uma firma com um nome de estabelecimento, que é um sinal destinado a designar e individualizar ou identificar o próprio estabelecimento - prende-se com o princípio da novidade ou da exclusividade, destinado a assegurar-lhes uma função diferenciadora, de

1316 Diz Pontes de Miranda, “O nome da pessoa física ou jurídica a que pertence o fundo de empresa é nome de pessoa, e não nome de coisa, e não entra na classe dos sinais distintivos, se não no que, designando a pessoa física ou jurídica, confere ao estabelecimento ou produto ou mercadoria valor a mais ou desprestígio. Esse plus, aliás eventual, é que pode ser tratado como bem incorporado”. Tratado de direito privado, v. 17, p.4.

1317 Curso de Direito Comercial, vol. I, p.163.

1318 Vide, quanto ao ponto, o nosso Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Ed. RT, 1983, 197 e seg.

1319 Vocabulário Jurídico, vols. III e IV, Forense, 1ª ed., Universitária, 1987, pág. 246)

1320 Art. 2º. Do Decreto nº 916, de 24 de outubro de 1890: “Firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes”.

molde a proteger não só o seu titular, mas também terceiros, permitindo-lhes a fácil identificação dos comerciantes com quem pretendam entrar em relações negociais. III - Os elementos preponderantes no conjunto da composição são os que devem ser considerados na apreciação das semelhanças, na medida em que são eles que impressionam, que o público conserva na memória com menos esforço, que chamam a atenção do consumidor, podendo induzi-lo em erro. 22-01-1997 Processo n.º 663/96 - 1ª Secção Relator: Silva Paixão

A nomenclatura portuguesa não corresponde à brasileira, mas os conceitos lá estão, como aqui: o nome comercial ou é *firma*, singular ou coletiva, indicando qual pessoa física se põe atrás da empresa; ou é denominação, com o elemento de fantasia pertinente, ou é um composto dos dois.

Nomes empresariais, ou nomes de empresa?

O autor, ao incluir a última expressão no texto da proposta que veio a tornar-se o Art. 5º. XXIX da Carta de 1988, estava consciente de ferir uma longa tradição do nosso sistema jurídico, e dos textos internacionais pertinentes; mas pareceu-lhe adequado subscrever à parcela da doutrina nacional que, atenta à prevalência do setor serviços na economia moderna, e da especificidade da noção de *empresa*, em face da noção de pessoa jurídica, prefere fazer tutelar não só as firmas, denominações e nomes de sociedades comerciais, mas também os correlativos das sociedades civis de fins econômicos e mesmo o *nome comercial* do empreendimento individual.

Note-se que, como enfatizava o Parecer 243/78 do DNRC (IOB 36/80, p. 450) os nomes de pessoas jurídicas de direito civil tinham, até a superveniência do Código Civil de 2002, regime que não se confundia com o dos nomes empresariais. A proteção daqueles, cujos contornos não estavam nunca muito claros, derivava do registro da pessoa jurídica no Registro Civil.

Do Nome Empresarial no Código Civil de 2002

O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada *para o exercício de empresa*. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteção o nome empresarial tanto *oficial* quanto o *de fantasia* (na prática americana, o “doing business as..”).

Resolvendo uma lacuna legislativa importante, o dispositivo ainda equipara ao nome empresarial a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

É de se entender que os dispositivos do Código não revoguem, a não ser no que especificamente contrastante, a legislação anterior. O Decreto (com força de lei) nº 916, de 1890 detalha as regras aplicáveis às sociedades comerciais de pessoas, como o faz o Estatuto do Advogado no tocante a essa especialíssima sociedade civil de pessoas, de responsabilidade ilimitada, que é a sociedade de advogados. Já as regras mais estritas da Lei nº 6.404/76, em seu art. 3º, no que trata das denominações das sociedades de ações, também seria aplicável às denominações das Sociedades, que optarem por usar, ao invés de razão social, denotando as pessoas que lhe estão por detrás, a expressão impessoal que lhe permitir a lei.

Da firma

No caso do empresário individual, comerciante ou prestador de serviços, o nome toma a forma de *firma* (Art. 1.156.) constituída por seu nome mesmo, completo ou abreviado, opcionalmente acrescido de “designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade”. Assim, “Malaquias Malheiros, Alfaiate”. Abre-se aqui plena liberdade para o uso do *nome de fantasia* pelo empresário individual.

Também operará sob firma (Art. 1.157) a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada. Por exemplo, a sociedade de advogados ou a sociedade em comandita por ações. Nesta, somente os nomes pessoais de tais sócios poderão estar incluídos no nome empresarial; alternativamente, pode-se aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. Na verdade, como o dispositivo explica, quem figurar com seu nome pessoal na firma desse tipo de sociedade fica solidária e ilimitadamente responsável pelas obrigações contraídas sob tal firma social.

Não só a sociedade que tenha responsabilidade ilimitada pode ter firma. Segundo o art. 1.158, pode também a sociedade limitada adotar firma (como pode, alternativamente, adotar denominação) integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. Neste caso, a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Note-se que a omissão da palavra "limitada" em tais sociedades determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

Da denominação

A denominação deve designar o objeto da sociedade ¹³²¹, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Como se viu, a denominação é uma das modalidades possíveis de nome empresarial nas sociedades limitadas, não cabendo nas sociedades de responsabilidade ilimitada em estado puro.

Por exemplo, a sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo "cooperativa", enquanto que a sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão "comandita por ações".

Já a sociedade anônima opera exclusiva sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente. Apenas como exceção, pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa.

Sociedade sem nome

A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação.

1321 Essa prescrição – de que a denominação deva incluir o objeto da sociedade – modifica a lei anterior, e deve criar problemas de direito intertemporal.

Novidade e veracidade

Aplica-se plenamente ao nome empresarial o princípio da unicidade de proteção. O nome empresarial deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro; se o nome for idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga (CC 2002, art. 1.163).

Tais regras da novidade e da veracidade dos nomes empresariais já existiam no direito anterior. A Lei 8.934 de 18/11/1994 ¹³²², que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras Providências”: ao prescrever no seu art. 33 que a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações, vincula a proteção a tais princípios.

Para atender à regra da novidade, a Lei 8.934/94 dispõe que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. A difícil questão do conflito com outros signos distintivos, ou com os outros nomes de empresa será discutida mais adiante.

Vejam agora a questão da *veracidade*. Contrariamente ao que ocorre com as marcas, plenamente cessíveis, o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor (art. 1.164).

Requião ¹³²³ já notava que este é um princípio importantíssimo no tocante aos nomes empresariais: a responsabilidade do empresário ou do sócio seria elemento essencial na atividade empresarial, e conseqüentemente o nome autêntico de quem a assume não poderia ser utilizado por terceiros.

Se bem que em certos países há total liberdade na escolha de nomes para as empresas e sociedades ilimitadas, e em outros se faculta a conservação das firmas no caso de sucessão inter vivos ou *causas mortis*, o que vigoraria no Brasil seria o da veracidade absoluta, ou seja: retirando-se ou falecendo sócio que dá nome à sociedade ou o titular do estabelecimento, a mudança se imporá na firma. O Dec. 916/1891 prevê em que circunstâncias o nome do sócio ou titular pode ser usado pelo sucessor ou ex-empregado, etc., indicando tal condição.

Assim sendo, não se admite a aquisição a qualquer título da firma sem o estabelecimento (Rubens Requião interpreta a disposição do art. 7º do Dec. 916 da seguinte forma: sem a empresa) a que tiver associada e, assim mesmo, com uso do próprio nome do sucessor adicionado do indicativo de sua relação com a titular anterior: “X, sucessor de Y” ¹³²⁴.

1322 Regulamentada pelo Decreto n. 1.800, de 30/01/1996. Artigo 34 da Lei nº 8.934/94: “O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade”.

1323 Curso de Direito Comercial, vol. I, p.153 e seg.

1324 Vide o RE99574-RJ, RTJ 112/326, quanto à veracidade do uso de firma.

No caso dos nomes empresariais isso representa - diversamente do que acontece no campo das marcas - não só univocidade quanto à origem dos produtos ou serviços, mas também (especialmente no que toca às empresas singulares e coletivas de caráter pessoal) quem se responsabiliza, com seu capital, pelas atividades da empresa.

Dentro do mesmo princípio de veracidade e pessoalidade, o art. 1.165 do CC 2002 prescreve que o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social ¹³²⁵.

Âmbito territorial da proteção

Pelo art. 1.166 o registro do nome empresarial asseguram o seu uso exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se-á a todo o território nacional, se o nome for registrado na forma da lei especial.

Assim, também pelo novo Código Civil, ainda não há um registro nacional de nomes empresariais ou de nomes de empresas civis, mas apenas a proteção conferida pelo registro estadual (art.61, §§ 1º e 2º, Dec. 1800/96), cabendo, porém, pedido de extensão a outros estados.

Paradoxalmente, há, sob a Convenção de Paris (art. 8º), proteção *internacional* do nome comercial independente de registro, o que leva a que um titular francês possa ter seus direitos reconhecidos no Brasil, sem qualquer requisito, conquanto o empresário carioca para os ter em São Paulo precisa solicitar a extensão dos seus direitos, segundo o procedimento (aliás sem específico amparo legal) instituído pela Portaria DMRC-G DG n. 1/74 (vide Parecer DNRC 315/77-IOB 16/81, p. 208) ¹³²⁶.

A distinção é odiosa, em desfavor dos que aqui estão estabelecidos. Parece razoável, assim, a tese dos que entendem aplicável, mesmo aos nomes de empresa, o princípio geral do art. 4º. do CPI/96, que estende aos nacionais e residentes no País os direitos garantidos aos beneficiários de atos internacionais de que o Brasil seja parte.

Ação de anulação de nome empresarial

Pelo art. 1.167, a ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato pode ser proposta *a qualquer tempo*. Esse dispositivo modifica o direito anterior.

Jurisprudência: Prescrição e natureza jurídica do nome comercial

> Superior Tribunal de Justiça

REsp 4.055-PR, relator o Sr. Ministro Barros Monteiro (DJ de 20.05.91),

1325 Num dispositivo que conflita com o entendimento expresso pela Provimento 92/2000 da OAB quanto às sociedades de advogados.

1326 Muzzi, Fernando Cortes. Interpretação e aplicação das leis e atos referentes ao registro do comércio : instruções normativas do diretor geral do DNRC. Tabulae, Vol. 21 no. 16 p. 91 a 103. Set. 1987.

“O direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio..”

A adoção do parâmetro da propriedade para os nomes empresariais, especialmente para a aplicação do prazo de prescrição, foi fixada no ERE 46.597-SP, de 06.10.1960 da seguinte forma: “A aplicação do art. 178, § 10, número IX do Código Civil de 1916, em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensiva à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas, nomeadamente Carlos de Carvalho, que a exprimia no Decreto nº 916 de 1890, da sua lavra.” *in* RTJ 20.270-274). STF. ac. unânime da 2ª Turma no AgRg 80.060-SP, de 21.08.1981 - *in* RTJ 101/637.646; e ac. por maioria da 2ª Turma do STF no RE 101.497-7, de 08.03.1991 - *in* RT 672/240-247, out./1991, e RTJ 131/688-697).

> Tribunal de Justiça de SP

Apelação Cível n. 206.299-1 - São Paulo - Apelante: Passarela Calçados Ltda. - Apelada: Fiks Modas Indústria e Comércio Ltda. JTJ - Volume 157 - Página 156. 24 de março de 1994

PRESCRIÇÃO - Propriedade industrial - Marca - Uso indevido - Abstenção ou cessação - Prescrição vintenária e não quinquenal - Recurso provido para esse fim. PRESCRIÇÃO - Indenização - Propriedade industrial - Marca - Uso indevido - Prescrição quinquenal - Artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil - Recurso não provido.

(..) A sentença, fundada em apreciável corrente doutrinária e jurisprudencial, acolheu a arguição de prescrição, entendendo que a ação para exigir indenização por uso indevido de nome comercial ou de registro de marca, bem assim para a abstenção desse uso indevido, prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, julgou extinto o processo.

A matéria, reconhece-se, é controvertida e não encontrou ainda um denominador comum, tanto que podem ser encontradas, e bem definidas, três posições, quer em doutrina, quer em jurisprudência. Para uma corrente, acolhida, pela sentença, a prescrição opera em cinco anos, tanto para fazer cessar o uso indevido, quanto para demandar indenização; para uma segunda corrente, o prazo, em qualquer uma dessas situações, é de vinte anos; e, finalmente, uma terceira corrente, adotando posicionamento intermediário, com apoio em decisão do Supremo Tribunal Federal admitindo a existência de causas gravosas transitórias e permanentes, entende que a ação, para demandar a indenização, nesses casos, prescreve em cinco anos. Contudo, o direito de exigir a abstenção ou a cessação do uso indevido, permanece e só é alcançado pela prescrição ao final de vinte anos.

E, sem sombra de dúvida, esta terceira opção se mostra mais coerente com a própria realidade do direito de propriedade industrial.

Cancelamento do nome empresarial

Qualquer interessado, e não só o titular ou seus sócios, podem (art. 1.168) solicitar o cancelamento da inscrição do nome empresarial em duas hipóteses diversas.

A primeira, pelo perecimento da pessoa jurídica a qual o nome está vinculado, quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Quanto a isso, nada a inovar.

Mas também pode ser cancelado o nome quando *cessar o exercício da atividade para que foi adotado*. Tem-se aqui a hipótese, antes notada, do uso de um nome empresarial de

atividade, não só limitada aos empresários individuais, mas resultante da própria definição de nome empresarial como o constituído *para o exercício de empresa*.

Requisitos de proteção do nome comercial

O Código Civil passou a requerer a formalidade do registro (ou *inscrição*) para a proteção. Pelo art. 1.166, como visto, é a inscrição que assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Antes do Código Civil, a lei brasileira não prescrevia literalmente, para a proteção do nome de empresa, a obrigação de registro. O que diz a Lei 8.934/94 é que “a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações”, não que tal proteção somente decorra de tal arquivamento. O que ocorre é que, como o arquivamento indica o surgimento da empresa *personalizada*, o nome comercial denomina o que passa a existir.

No entanto, o disposto no Código Civil não impõe aos estrangeiros não residentes qualquer requisito de registro para ter seus nomes empresariais reconhecidos e protegidos no Brasil. Como se viu extensamente no capítulo referente à aplicação dos atos internacionais no Brasil, em especial a Convenção de Paris, aplica-se diretamente o dispositivo convencional, como *lex particularis*, em exceção à *lex generalis*. Os tribunais assim vinham entendendo, e não há razão para mudar.

Jurisprudência: desnecessidade de registro para o nome comercial

> Superior Tribunal de Justiça

Revista do Superior Tribunal de Justiça Vol. 8, (78): 177-243, fevereiro 1996, p. 214
RECURSO ESPECIAL Nº 36.898-7 — SP (Registro nº 93.0019853-0) Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro EMENTA: Nome comercial Proteção decorrente do disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris. Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil. Marca — Registro. Não se pode vedar o uso a quem é titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em ação direta.

Jurisprudência: extensão territorial da proteção

> Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

NOME COMERCIAL - CONFUSÃO Nome comercial. A existência de uma palavra comum em denominações diversas de sociedades constituídas em Estados diversos, com objetivos diversos, não pode dar margem à concorrência desleal ou desvio de clientela.” (ac. unânime, 1ª Cciv TJRJ, de 24.06.1986, AC 40.426, reg. em 03.11.1986, rel. Des. Geraldo Arruda Guerreiro, *in* DOERJ - P.III - 18.12.1986 - pág. 75).

Sobre o mesmo tema, dando proteção restrita, vide ac. unânime no RE 80.877-RJ, da 1ª Turma do STF, de 04.612.1979 (*in* RTJ 92/676-680); e o ac. unânime na AC 30.143-1 da 1ª Cciv TJSP, de 02.08.1983 (*in* JurB 144/163-164-1989).

Dando proteção nacional, ac. por maioria do 1º GrCCiv TJRJ, nos EI 40/90, de 28.09.1990, ac. unânime da 2ª Cciv TJRS, na AC 39.168, de 06.10.1982; ac. unânime da 8ª Cciv TJSP, na AC 195.356-1/7, de 23.11.1993.

Nome comercial. Proteção decorrente do disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris. Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil. Marca – Registro. Não se pode vedar o uso a quem é titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em

ação direta” (3ª Turma, REsp. nº 36.898-7-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 1º.03.94, v.u., in RSTJ nº 58/373).

Dando proteção internacional, ac. unânime do plenário do STF no AgPet 5.481, de 13.01.1932 (in RF 58/229-231); ac. unânime da 1ª Turma TRF 2ª Reg. na AC 90.02.19566-4/RJ, de 06.02.1991); ac. unânime da 6ª Turma TRF na AC 78.048-RJ, de 23.05.1983; ac. unânime da 6ª Cciv TJSP na AC 141.472-1/6, de 09.05.0991; ac. unânime da 3ª CCiv TJSP na AC 247.700, de 24.06.1976 (in RT 494/46-48-dez./1976); ac. unânime da 4ª Turma TFR na AC 73.510-PR, de 13.10.1982; ac. unânime da 5ª Turma TFR na AC 68.252-SP, de 27.10.1982 (in RDM 52/75-87); ac. unânime da 4ª CCiv TJSP na AC 82.176-1, de 23.12.1986 (in JurB 132/177-179); ac. por maioria da 2ª Cciv TJRJ na AC 1.745/88, de 05.03.1991 (in RDTJ RJ 7/211-212); ac. unânime da 2ª Turma TRF 4ª Reg. na AC 92.04.21788-0-SC, de 05.11.1992; ac. unânime da 1ª Turma TRF 3ª Reg. na AC 90.03.03499-0-SP, de 09.06.1992; ac. unânime da 6ª Turma do TFR na AC 65.857-SP, de 21.02.1983 (in RTFR 113/76-87); ac. unânime da 5ª Turma do TFR na AC 98.531-RJ, de 13.11.1985 (in RTFR 133/191-202); e o ac. unânime da 2ª Cciv TJSP, na AC 134.976-1, de 05.03.1991.

Colisão entre nomes empresariais, e entre eles e marcas. Outros signos distintivos.

Um dos mais árduos problemas da Propriedade Industrial em nosso país é a questão do conflito entre a proteção dos nomes de empresa e as marcas ou outros signos distintivos¹³²⁷.

À diferença do que ocorre com as marcas, cuja lei de regência prevê um complexo regulamento de irregistrabilidades, inclusive em face de nomes empresariais, a norma aplicável a estes últimos apenas recusa o registro a nome comercial que conflite com outro, da mesma espécie. A questão ainda se agrava pelo fato de que, na estrutura atual das Juntas Comerciais, de base estadual, o preceito é aplicado apenas no contexto do próprio órgão registral - ou seja, no estado onde o arquivamento se procede.

Para regular essa análise, assim preceitua a Instrução Normativa nº 53/96, do DNRC, artigo 10 : “entre firmas ou razões sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos”. E entre denominações, “consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos”; “quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos”.

São vedadas as “denominações genéricas de atividades; gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência; termos técnicos, científicos, literários e artísticos do vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar; os nomes civis”. “(..) não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas” (art.11, IN-DNRC nº 53/96).

¹³²⁷ Vide Do Conflito entre Nome Comercial e Marca, de Waldemar Alves Pinheiro, Revista da ABPI 31 (1997).

Os conflitos emergem, naturalmente, na via judicial. É nesta sede que se elaboraram as principais doutrinas de colidência, ainda que estejam elas longe de qualquer pacificação. Encarece-se, assim, a importância da jurisprudência, muito embora seja ela também incerta e contraditória.

Regras de colisão: anterioridade

Em primeiro lugar, parece assente o princípio *prius in tempore, fortior in jure*: a prioridade numa proteção específica tende a dar-lhe prevalência no caso de conflito.

Gabriel Leonardos, porém, avança a teoria segundo a qual, na colisão entre nome anterior e marca posterior, coexistirão ambos, se a isto não se opuser o titular anterior, não podendo o dono da marca *opor-se* ao anterior (inoponibilidade, ou ineficácia relativa) ¹³²⁸.

Regra de colisão: especialidade

A doutrina e a jurisprudência mais tradicional pareciam se inclinar no sentido de que a proteção dos nomes empresariais não estaria sujeita à regra da especialidade, muito embora as condições de concorrência pudessem influir sobre a análise da confundibilidade. Neste sentido, Luiz Leonardos, Carvalho de Mendonça, Waldemar Ferreira, Trajano de Miranda Valverde, Gama Cerqueira e Pontes de Miranda, além do ensinamento da decisão de 4.5.62, do Supremo Tribunal Federal, mantendo sentença que condenara a Vidrobrás S.A. - Ferramentas Pneumáticas, Indústria e Comércio Ltda. a alterar sua denominação por conflito com Indústrias Reunidas Vidrobrás Ltda.

A tendência mais recente tem modificado essa perspectiva: tendo em vista a regra da especialidade das marcas, na colisão entre estas e nomes de empresa, haverá uma tendência a transferir a regra para o objeto da empresa pertinente, e reconhecer a existência de uma lesão à propriedade no contexto da concorrência pertinente - o que é, em princípio, de bom direito.

Vale citar a decisão do STJ no REsp.0009142/91-SP, na qual se entendeu que no caso de conflito entre signos distintivos, “tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil”. Na decisão do caso Hermès, transcrito no capítulo relativo à doutrina da concorrência, também se vê a homologação pelo STF da tese de que os nomes comerciais se aplicariam levando em conta o contexto da concorrência.

Note-se que o mesmo princípio tem iluminado, inclusive, a avaliação da colidência *entre nomes empresariais* ¹³²⁹.

1328 Op.cit., p. 26. Do mesmo autor, Novidades sobre o nome comercial, Revista da ABPI, nov/dez. 1995.

1329 Gabriel F. Leonardos, op. Cit., p. 22.

Regras de colisão: o elemento característico

O terceiro princípio a ser levado em conta é o dos parâmetros de comparação. Como vimos, o que se leva em conta no caso de registro de marcas é a reprodução ou imitação de *elemento característico* de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V do CPI/96). Dissemos já que o título de estabelecimento ou o nome de empresa é composto de vários elementos, alguns deles necessários (como o S.A. ou Ltda., ou Restaurante), outros de caráter livre, ou seja, dotados de distinguibilidade; a proibição de colisão se refere a este último.

Qual o foco da confundibilidade - o do concorrente, ou do consumidor? Enquanto o princípio da veracidade (aplicável especialmente às firmas, como vimos) aponta para aquele que pode ter negócios com a empresa, e é afetado pelo seu crédito na praça, a questão da confundibilidade entre elementos de fantasia aponta para a defesa do consumidor.

Regras de colisão: notoriedade do nome

Note-se que o princípio da notoriedade dos signos distintivos (vide a seção específica, relativa às marcas), também tem sido aplicado aos nomes empresariais ¹³³⁰.

Jurisprudência: princípio da anterioridade

> Tribunal de Justiça de SP

NOME COMERCIAL – Ação de proteção da propriedade. Pedido fundado em registro da marca nominativa no INPI visando a compelir sociedade a se abster do uso de denominação social objeto de arquivamento anterior dos atos constitutivos na Junta Comercial. Inadmissibilidade. Exclusividade conferida pelo registro no INPI ineficaz em relação ao arquivamento anterior do nome comercial. Proteção constitucional ao nome de empresa. Aplicação do art. 5º, XXIX, da CF. (TJSP – Ap. 108.807-1 – 5ª C. – Rel. Des. Márcio Bonilha – J. 01.06.89) (RT 645/74)

Comercial. Propriedade industrial. Nome comercial e marca. Colidência. -A colidência entre nome comercial e marca não se resolve simplesmente em função do registro desta no INPI, porquanto ambos gozam de proteção, sendo bastante a proteger aquele o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio, que, in casu, é anterior, não podendo vingar, assim, a pretensão de abstenção de uso da expressão designativa da marca da recorrente no nome comercial da recorrida. Precedentes. Recurso não conhecido” (3ª Turma, REsp. nº 67173-6-PE, Rel. Min. Costa Leite, j. 09.04.96, v.u., in IOB-RJ 3/12266)

A proteção do nome comercial, garantida com o Registro na Junta Comercial, impede posterior registro com a marca de terceiro, junto ao INPI (artigo 65 da Lei 5.772/71).II.

1330 Cita Gabriel Leonardos, op.cit., o caso dos seguintes nomes comerciais: “SOTHEBY’S (sentença da 3ª VCiv de SP no proc. 308/93, de 24/05/1993); “BORDADOS LAPA” (ac. un. na AC 74.635 da 5ª CCiv TJSP, de 30, 05, 1955, in RT 251/228-235); “VIDROBRÁS” (ac. un. na AC 115.008 da 6ª CCiv TJS, de 15.06.1962), in RT 334/173-175); SULAMÉRICA” (ac. un. na AC 21.792 da 4ª CCiv TJGB, de 25.06.1962, in RTJGB 4/242-244, 1963); e “BALILA” (ac. un. na AC 272.803, da 6ª CCiv TJSP, in RT 525/62-66 - jul./1979).

Recurso improvido.” (2ª Turma do TRF-3ª Reg., Apel. Cív. nº 91.03.25925-8-SP, Rel. Juíza Eva Regina, j. 05.12.95, v.u., in IOB-RJ 3/11710).

Jurisprudência: princípio da distinguibilidade

> Superior Tribunal de Justiça

Nome comercial. Direito à exclusividade. Emprego da expressão “refinações”. 1. Não é de assegurar-se a exclusividade pretendida, desde que tratando-se de uma expressão de uso comum, designativa da atividade empresarial, incorre a possibilidade de confusão junto à clientela. 2. Agravo improvido. (4ª Turma, Ag.Reg. nº 25.652-7/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 28.09.93, v.u., in RSTJ nº 56/439

Jurisprudência: nome de sociedade civil e princípio da especialidade

> Superior Tribunal de Justiça

Decisão de 11-12-1990 Proc/Resp. 0006416/90-PR 3ª. turma DJ de 18/02/1991 pg/01039 RSTJ vol.25, pg. 393 Nome de sociedade civil. Publicidade de outra com o uso da expressão comum que integra o nome daquela. Contrariedade e dissídio não comprovados. Recurso não conhecido. Não contraria a lei federal, a decisão que entende poder ser usada a expressão ‘esthetic center’, contida no nome da autora, por outra sociedade civil, prestadora de serviços de mesma natureza. Recurso não conhecido. Min. Cláudio Santos Por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do sr. Ministro relator.

Também Ac. unânime da 4ª Cciv TJSP na AC 100.048, de 11.01.1960 (*in* RT 300/236-238); e AC 184.603-1/0, de 25.03.1993, 4ª Cciv TJSP.

Jurisprudência: Nome comercial e marca: princípio da especificidade

> Superior Tribunal de Justiça

REsp.0009142/91-SP 4ª. turma DJ de 20/04/1992 pg/05255 RSTJ vol.36 pg320. Marca e nome comercial. Colidência. Registro. Classe de atividade. Princípio da especificidade (art. 59 da lei n. 5.772/71). Interpretação lógico-sistemática. Recurso conhecido e provido. I - não há como confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro e feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no registro do comércio. II. - sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. Rel. Ministro Salvo de Figueiredo. Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Veja: RT 623/53-56, REsp. 2373-mt (STJ), REsp. 8752-sp (STJ), REsp. 6169-am, REsp. 3230-df (STJ), REsp. 7259-ce (STJ), REsp. 4352-ce (STJ), REsp. 9380 (STJ). STF (RE 115.820-4-RJ, 1ª Turma, de 26.02.1991, *in* RT 696/257-265-out./1993) e do STJ (REsp 9.142-0-SP, 4ª Turma, de 31, 03, 1992, *in* RSTJ 36/320-330, ago./1992; e REsp 30, 636-3-SC, 4ª Turma, de 14, 09, 1993).

> Tribunal de Justiça de SP

Recurso: Embargos Infringentes 119241 1 origem: sp órgão: cciv 2 relator: J Roberto Bedran data: 22/03/94 Ementa. Propriedade industrial - nome comercial - ação cominatória - Desnecessidade de coincidência entre os ramos de atividade comercial. Irrelevância do

elemento concorrência para proteção do nome comercial - embargos recebidos. O nome comercial representa também um direito exclusivo, como as marcas, título do estabelecimento ou insígnias, cuja proteção não deve ficar restrita ao ramo de atividade, pois envolve a própria identificação do comerciante ou industrial, em suas relações negociais e de crédito, nunca se limitando ao aspecto concorrencial.

Jurisprudência: confusão de nome e consumidor

> Supremo Tribunal de Justiça de Portugal

Sumário: I - O princípio da novidade ou da exclusividade das firmas tem como primordial causa final a não confundibilidade pelo comum. II - Como assim e para além da protecção do titular da firma preexistente, mais do que isso, procura-se acautelar a ordem material dos mercados, na base da boa fé e das condições gerais em que se exercem a propaganda comercial e o consumismo. III - Não pode ignorar-se que, hoje, o consumidor vive um tempo agitado, quantas vezes agindo em face da atracção de um núcleo expressionista, adentro do conjunto em que se insere. IV - Como assim, o juízo sobre imitação ou confundibilidade tem de ser feito na perspectiva do homem comum, face à globalidade das firmas e, nestas, ao elemento fundamental. V - Consequentemente e, designadamente, estando em causa sociedades com a mesma vocação territorial e acerca do mesmo tido de produtos, face às firmas «A Cafeeira, Lda» (mais antiga) e «Cafeeira de Torres, Lda», esta, apenas sem um irrelevante «A» e com acrescento insuficiente «de Torres», é susceptível de induzir em confusão ou erro o consumidor comum. 22-01-1997 Processo n.º 536/96 - 1ª Secção Relator: Cardona Ferreira

Jurisprudência: suspensão de uso da parte colidente do nome

> Superior Tribunal de Justiça

Resp 40190/RJ (1993/0030250-7). DJ:29/09/1997 p:48207. Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data da decisão: 19/08/1997. Quarta Turma. Ementa - Direito comercial. Colidência de marca "garota" (registrada no INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na junta comercial). Protecção jurídica. Recurso provido. I - no sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo CPI, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do dec. 75.572/1975, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização. II - havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a protecção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos.

Jurisprudência: criação intelectual e parasitismo em nomes comerciais

> Tribunal de Justiça do RS

Embargos Infringentes nº 70001643469 – 3º Grupo de Câmaras Cíveis – Porto Alegre. Revista de Jurisprudência do TJRS, 210 - Fevereiro / 2002 .

VOTO

Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira – Senhor Presidente. Estou em prover o recurso. Em relação às firmas, já dispunha o art. 6º do Decreto nº 916, de 1890, que: "toda firma nova deverá distinguir-se de qualquer outra que exista no registro do lugar".

De sua vez, o art. 3º, § 2º, da Lei das Sociedades Anônimas assim dispõe a respeito da matéria: "Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente

assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo a demandar as perdas e danos resultantes".

Semelhante regramento também se impõe no que concerne às sociedades por quotas de responsabilidade limitada, que adotem denominação em vez de firma, em face do disposto no art. 18 do Decreto nº 3.708, de 10-01-19.

A Lei nº 8.934, de 18-11-94, estabelece em seu art. 34 que: "o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade".

Ao mesmo tempo, o art. 35 do mesmo diploma legal estatui que: "não podem ser arquivados: V – os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente".

Outrossim, o Decreto nº 1.800, de 30-01-96, que a regulamentou, deixa claro no seu art. 61 o seguinte: "A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome".

(..)O arquivamento dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial revela-se suficiente para garantir-lhe proteção, inclusive em todo território nacional, conquanto o § 2º do art. 61 do Regulamento, circunscreva essa proteção ao território da Junta Comercial onde registrados os atos constitutivos.

Assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, argumentando com a Convenção de Paris, como ressalta, *v. g.*, do voto do eminente Min. Athos Gusmão Carneiro, no REsp nº 6.169--AM: "Se o nome comercial é tutela, independentemente de qualquer registro, em todos os países da União de Paris, com muito maior dose de razão deve sê-lo em todo o território brasileiro, pois, do contrário, as empresas nacionais ficariam em situação menos vantajosa que as empresas estrangeiras no Brasil.

"De fato, estas teriam o direito de impedir que seus nomes comerciais fossem usurpados ou imitados, mas aquelas não teriam tal direito se a usurpação ou imitação partisse de outras empresas nacionais localizadas em Estados diferentes da Federação. Seria, assim, um contra-senso que o art. 8º da Convenção de Paris protegesse o nome comercial de estrangeiros, no Brasil, e não protegesse o de sociedades brasileiras, no mesmo País".

Assentadas essas premissas, considero constituir elemento fundamental, para o exato equacionamento da controvérsia, a possibilidade de confusão no uso da denominação social em face do nome de fantasia.

João da Gama Cerqueira, no seu clássico Tratado ("Tratado da propriedade industrial", vol. II, tomo II, parte III, Rio de Janeiro, Forense, 1956, pp. 322-322), alinha alguns aspectos de importância, depois de observar que mais benigno deve ser o critério de apreciação da possibilidade de confusão em relação às denominações de sociedade, no confronto das marcas de fábrica e comércio. Ressalta o jurista que as questões deste gênero são sempre questões de fato, que dependem em grande parte das circunstâncias particulares de cada caso.

O Min. Athos Gusmão Carneiro, no citado julgamento do REsp nº 6.169--AM, ressaltou que a coibição da similitude deve ser coibida quando "resultam inconvenientes, embaraços, além de concorrência desleal".

Nesse sentido, aliás, se orientou o acórdão da 1ª Câmara Cível deste Tribunal (AC nº 29.985, Relator o eminente Des. Cristiano Graeff Júnior, julgada em 15-05-79, "RJTJRGs" nº 77/205), tanto é nele que se recorre também ao conceito de confusão, afastado diante das circunstâncias do caso concreto.

Assim também a Egrégia 6ª Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento da AC nº 595070228 (julgada em 11-03-97, Relator o eminente Des. Antonio Janyr Dall'Agnol Junior, "RJTJRS" nº 183/241), em que se proclamou que, nada obstante à possibilidade de emprego de patronímico igual, não se pode admitir "o exercício abusivo do direito subjetivo que se acaba de reconhecer". (Rev. cit., p. 243)

Recentemente, a matéria foi enfrentada pelo Egrégio 3º Grupo de Câmaras Cíveis (EI nº 70000833459, Relator o eminente Des. Sergio Pilla da Silva, julgados em 05-05-00), em acórdão assim ementado: "Nome comercial. Direito à exclusividade do uso do nome comercial no território nacional pelo só assentamento do registro da denominação social na Junta Comercial da sede da empresa. Caso em que também houve precedência no registro no INPI, configurando-se, pelo cotejo das denominações em disputa, a igualdade fonética do nome comercial e a identidade nos objetivos sociais das duas empresas, motivos bastantes para gerar confusão e dúvidas na clientela e, potencialmente, a probabilidade de concorrência desleal. Embargos infringentes desacolhidos, por maioria". (..)

Des. Osvaldo Stefanello – (..) Refiro, a partir de então, um julgado antigo do Supremo Tribunal Federal, cujo Relator foi o Min. Célio Borja, que avança um pouco em relação ao que diz o voto condutor da maioria. Está transcrito na sentença e foi lembrado, de certa forma, da tribuna. Mas o que interessa, efetivamente: "A utilização, como nome de fantasia em sociedade puramente comercial, de vocábulo que se tornou genérico e de uso comum, sem estabelecer detrimento à propriedade de marca industrial do produto e, afasta qualquer possibilidade de confusão entre esses nomes e essas realidades como estabelecido no acórdão recorrido, não podem conduzir à violação de nome comercial da primeira recorrente, nem da marca industrial do produto do interesse de ambas as recorrentes". ("RTJ" nº 123.638; "ERE" nº 107.892, de 06-05-87)

O que realça desse acórdão antigo no tempo, mas atual na sua aplicação? Realça que tanto a palavra "unidas" quanto a palavra "reunidas" são palavras de uso comum e corriqueiro. Em assim sendo, apropriadas não podendo ser nem mesmo para efeito de marca ou registro. E aqui desimporta que tenha sido registrada a palavra "reunidas" junto ao INPI para uso "exclusivo" da ora recorrente.

A palavra "reunidas", assim como "unidas", é palavra que pode ser utilizada de qualquer forma e em qualquer lugar, mesmo em marcas, firmas ou registro de determinada empresa. Mas não é uma palavra de uso exclusivo, de apropriação individual. A verdade é que existem essas limitações aparentemente postas nessa série de leis que vieram se sucedendo no tempo, no que diz respeito ao uso de marca ou registro.

Mas a grande realidade é que esse uso de marca ou registro estabelece limitação de direito, e toda marca ou registro, ou todo ato que estabeleça limitação de direito deve ser interpretado de forma absolutamente restrita. Afinal de contas, até pelo sistema jurídico-econômico hoje dominante não no País, mas no mundo, não seria razoável começar a registrar com exclusividade todo e qualquer nome.

Amanhã ou depois, vai aparecer alguém que vai registrar que a palavra "ar" é de uso exclusivo seu, de autorização exclusiva sua, e que, para respirar, o sujeito terá que lhe pagar *royalties*. Bem pelo contrário, há de se ter liberdade de utilização desses nomes todos, principalmente quando são de uso comum. Há de se ter liberdade até porque, ao contrário do que foi afirmado da tribuna, a livre concorrência, dado o sistema econômico vivido pelo mundo, é uma das virtudes que ainda existe, e deve ser observada inclusive no ramo comercial, que trabalha com a morte, e não com a vida, como é o caso.

Des. Carlos Alberto Bencke – Senhor Presidente, na Câmara, pareceu de uma clareza solar a dificuldade que teria o usuário dos serviços das empresas envolvidas com as expressões "unidas" e "reunidas".

Foi resumido o voto vencido, mas aproveitou esta oportunidade para reafirmar que as empresas operam no mesmo ramo, que houve criação intelectual na marca "Reunidas", e que a outra empresa se aproveitou parasitariamente ao colocar a marca "Unidas" na sua logotipia.

Há violação à criação intelectual e contrariedade à lei. Há evidente aproveitamento parasitário, e, logicamente, decorrem disso perdas e danos que são presumidos, devendo aquela que utilizou a marca parasitária repassar à prejudicada o que auferiu pelo aproveitamento ilícito.

A legislação sobre marcas e patentes não é restritiva, com a vênua do Des. Stefanello, porque ela permite, genericamente e em primeiro lugar, que são suscetíveis de registro marcas ou sinais distintivos visualmente perceptíveis não-compreendidos nas proibições legais. A proibição legal é exceção à regra. A regra é a registrabilidade. E quais são essas exceções? Elas estão previstas no art. 124 da Lei nº 9.279. Há uma série de restrições, e entre elas está a restrição que foi base do voto do Des. Stefanello: utilização de sinal de caráter genérico e necessário comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

A lei, no art. 124, VI, traz, desde logo, a ressalva: salvo quando revestido de suficiente forma distintiva. E o que está sendo distinguido aqui? A expressão "reunidas", que pode ser considerada como genérica, ou seja, comum ou vulgar ou simplesmente descritiva: a funerária. Funerárias Reunidas é a junção das duas expressões.

Vamos utilizar outro exemplo que me parece perfeito. Se utilizarmos a expressão "calça" ou a expressão "camisa" isoladamente, não podem ser registradas, porque elas são comuns, são vulgares, são utilizadas no dia-a-dia e representam um caráter genérico de uma peça de roupa. No entanto, Calça, Camisa & Cia. é uma marca registrável, porque esta é a produção intelectual. "Funerárias", isoladamente, não pode ser registrada por ser de caráter genérico. "Reunidas" não pode ser registrada por ser de caráter genérico. Agora, Funerárias Reunidas, ou seja, a união dessas duas expressões pode ser registrada e não caracteriza uma marca de caráter genérico.

Des. Osvaldo Stefanello – Vossa Excelência permite? É muito interessante que a própria lei fale em criação intelectual. Vossa Excelência acha que pegar uma palavra do vocabulário comum e embutir com outra palavra do vocabulário representa alguma criação intelectual? Poderá haver criação intelectual no *folder*, no logotipo. Agora, nas palavras não.

Des. Sergio Pilla da Silva – Aqui há um problema de sinonímia porque se deve distinguir, no caso, que a Funerárias Reunidas é denominação social e é marca. A outra não é denominação social, é um nome e que se poderia substituir Funerárias Unidas por algum sinônimo que representasse a união das duas funerárias.

Des. Carlos Alberto Bencke – Foi dito da tribuna que se poderia utilizar Funerárias Aliadas.

Des. Osvaldo Stefanello – Vejam, Colegas, que essas hipóteses que foram citadas são nomes criados de alguma forma que não são nomes do uso comum da linguagem. Admito que o sujeito tenha a capacidade intelectual de criar algo novo, mesmo que seja um nome comercial. Admito que tenha proteção. Agora, o que não consigo entender é que se peguem duas palavras: "funerárias", que é um nome comum, "unidas" ou "reunidas", que

são nomes comuns também, e se pretenda que haja uma criação intelectual, artística dessa união das duas palavras. Não existe esse trabalho intelectual.

Des. Carlos Alberto Bencke – Se uma empresa aérea se utilizasse das expressões: Viação Aérea Rio-Grandense. Todos, isoladamente, são nomes comuns. A junção, no entanto, dessas três palavras, resulta na denominação e numa marca registrável que ninguém pode repetir, sob pena de aproveitamento parasitário. E o que é aproveitamento parasitário?

Aproveitamento parasitário é justamente o que ocorre nesse caso: são duas ou mais empresas funerárias que se reúnem, se utilizam de uma denominação semelhante e apenas retiram duas letras, para manter o mesmo objetivo, e se utilizam do prestígio comercial granjeado por essa empresa que investiu durante longos anos em duas expressões: "funerárias reunidas", que, acopladas, resultaram numa criação intelectual.

Com a vênia de entendimentos em sentido contrário, aproveitam-se desse prestígio comercial e, parasitariamente, agregam também a si esse mesmo prestígio. Ora, se isso não é concorrência desleal, no mínimo, penso que possamos deixar absolutamente livre a utilização de qualquer expressão.

Trago outro exemplo que é muito interessante: a marca Olina, que é conhecida no Brasil inteiro e nasceu no Rio Grande do Sul, fruto do desconhecimento da Língua Portuguesa daquele que trouxe as ervas para fabricar aqui um remédio para o estômago. Ele era alemão e, ao chegar ao Brasil, não sabendo falar qualquer palavra em português, não sabia como colocar o nome dessa medicação, e, lendo o Correio do Povo da época, reuniu aquelas letras que sabia como pronunciar em alemão e que tinham o mesmo som em português – Olina – e fez a marca que hoje é conhecidíssima.

Essa é uma criação intelectual, e se essa marca agora for utilizada por outra empresa como Lenitivo Olina, como Purgante Olina, não será exatamente, dentro de uma mesma classe, um aproveitamento parasitário da marca Olina? Seguramente será, porque não se está protegendo tão-somente a marca Olina ou tão-somente a marca Purgante, se está protegendo a marca Olina contra aquela formação conjunta de duas palavras que quer aproveitar-se do prestígio comercial adquirido pela marca Olina.

Para encerrar, eminentes Colegas, a questão está posta de uma forma muito clara, a meu sentir. A marca parasitária que se agrega a uma outra marca busca exatamente isto: aquele prestígio comercial adquirido mediante investimentos por parte de uma empresa, que tem um valor patrimonial muito grande e deve ser protegido, como, aliás, é protegido pela lei. Não é marca genérica, porque a união de duas palavras retira essa generalidade que a lei veda e, portanto, mantenho o meu voto na Câmara.

Bibliografia sobre nomes de empresas

Almeida, Amador Paes de. Nome coletivo (sociedade comercial). In: Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo : Saraiva, 1977.

Arruda, Mauro J. G. Considerações sobre a Proteção Jurídica do Nome Comercial, em Face do Projeto do Novo, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

Figueiredo, Paulo Roberto Costa. Considerações Sobre o Nome e sua Proteção. Revista da ABPI, Nº 52 - Mai./Jun. de 2001, p. 47.

Fróes, Carlos Henrique de C. Nome comercial – III. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo : Saraiva, 1977.

Gama Cerqueira, João da. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro : Forense, 1956.

- Leonardos, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes empresariais, Revista da ABPI, Nº 41 - Jul. /Ago. 1999.
- Maia, J, Motta. Nome de empresa. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo : Saraiva, 1977.
- Pinheiro, Waldemar Álvaro. Do Conflito entre Nome Comercial e Marca. Revista da ABPI, Nº 31 - Nov. /Dez.1997.
- Ribeiro, Eduardo.Nome Comercial; Ações de Abstenção de Uso; Prescrição, Revista da ABPI Nº 53 - Jul./Ago. de 2001, p 38.
- Tinoco Soares, José Carlos. Nome comercial. São Paulo: Atlas.
- Tinoco Soares, José Carlos, Marcas vs. Nome Comercial Conflitos, Ed. Juridica Brasileira, 2000
- Vasconcelos, Justino. Das firmas e denominações comerciais. Rio de Janeiro : Forense, 1957.

Domínios na Internet

O problema da Internet é de um tema de referência, com grande número de assuntos jurídicos sendo discutidos. A Internet é:

- Um veículo de expressão, donde surgem questões de liberdade e de regulação da palavra – pornografia, difamação, injúria, etc. (Caso canadense de site da California, anti judeu)
- Um meio de fixação de obra, donde surgem grandes problemas de direito autoral
- Um espaço de “liberdade”, em conflito ideológico com todas as formas convencionais de propriedade intelectual
- Um meio de realização de negócios jurídicos, a ser regulado pelos órgãos estatais (p. ex., quanto à colocação de títulos)
- Idem, a ser inspecionado pelos órgãos de repressão ao crime (jogo, prostituição, fraude, etc)
- Um espaço de omnipresença, sujeito às questões de Direito Internacional Privado e de Processo Civil
- Um espaço de livre acesso, com seus problemas próprios (spamming..)

Cavalo doido na Internet

Os impasses e controvérsias que cercam nosso tema são particularmente evidentes em uma questão recentemente resolvida no 8º Tribunal Regional Federal dos Estados Unidos,

quanto à matéria de competência do tribunal tribal dos índios Sioux ¹³³¹. Tal tribunal tem competência mesmo sobre não índios, naquilo que se refira à saúde e bem estar da tribo, quando pertinente ao território da reserva.

A questão era do uso da marca “Crazy Horse”. O chefe Crazy Horse, ou melhor, Tasunke Witko, que morreu em 1877, é a figura tutelar da tribo Oglala, da nação Sioux, e a ação foi proposta pelo inventariante de seu espólio, contra uma fábrica de bebidas, a qual não tem fabricação nem venda direta no território da tribo. O único contato da marca com a tribo era o acesso da mesma via Internet.

O tribunal federal americano entendeu que o simples acesso à marca via Internet não era um ponto de contato suficiente para justificar a competência territorial e funcional da corte tribal. Tal contato não se diferenciaria, no entender do acórdão federal, do que resultaria de uma simples divulgação da marca pelo rádio ou TV, o que não satisfaz, segundo o Direito pertinente, os requisitos constitucionais relativos à competência em processo civil.

Os tribunais americanos tem lutado com problemas como este, para definir em cada caso a satisfação dos requisitos constitucionais de competência segundo o direito daquele país, o qual exige, seja no tocante à demarcação dos tribunais estaduais, seja no tocante à competência federal, a existência de um contato mínimo entre o foro e as circunstâncias do caso ¹³³². Aplicando, na medida do possível, os critérios tradicionais de fixação de competência territorial, os juízes americanos tem suscitado a pertinência de determinados fatores específicos à Internet, como a interatividade de um *web site*, ou o direcionamento do fluxo de comunicação a um determinado território, ou a previsibilidade de efeitos em face de determinada jurisdição.

Neste sentido, a tendência dos julgados – tanto americanos como de outros países- parece ser a de que não se deva usar a Internet como pretexto para escapar às noções tradicionais de competência territorial ¹³³³. A modificação de tais conceitos tradicionais deve ser trabalho do Legislativo ¹³³⁴. Aqui, como em tantas áreas da fronteira do Direito, se verifica a elasticidade própria da estrutura normativa que, antes de criar um segmento específico, tudo faz para recuperar ao bojo do direito comum o que surge de novo e peculiar. Tal recuperação é tanto mais ativa quanto representa a aplicação de preceitos constitucionais relativos ao devido processo legal.

1331 Hornell Brewing Co. v. Seth Big Crow Court of Appeals for the Eight Circuit, 14 January 1998, Case No. 971242.

1332 Vide Dan L. Burk, Jurisdiction in a World Without Borders, 1 V.A J.L.& TECH. 3 e Abel e Ellerbach, Trademark Issues in Cyberspace, manuscrito, 7 de novembro de 1997.

1333 Edias v. Basis Intl., Ltd., 947 F.Supp. 413 (D.Az. 1996)

1334 Telstra Corporation Limited v. Australasian Performing Right Association, High Court of Australia, 14 de agosto de 1997.

O que é a Internet

A Internet não é um local físico: como uma rede gigante que conecta grupos inumeráveis de computadores interligados, é uma rede de redes, constituindo um lugar virtual sem fronteiras físicas nem correlação com o espaço geográfico. Seu tamanho varia a cada momento, e enquanto em 1980 ele compunha-se de 300 computadores, nove anos depois tinha 90.000, em 1993 um milhão, em 1996 9.400.000, em 1999 estima-se que duzentos milhões de pessoas venham a ter acesso à rede.

Algumas das redes elementares são constituídas pelos Governos nacionais e subnacionais, algumas por instituições não governamentais, outras por empresas, o que cria um espaço comum onde o público em geral, o setor estatal e os interesses privados podem trocar informações imediata e irrestritamente. A estrutura da rede permite que tais informações seja abertas a todos ou limitadas somente aos interessados em determinadas matérias.

Nascida em 1969 como parte de um projeto de interesse militar, a Internet opera como uma série de ligações entre computadores, de caráter descentralizado e auto-sustentável, sempre com redundância, de forma a transmitir comunicação sem interferência humana direta nem controle, e com redirecionamento automático do fluxo se um dos nódulos ou muitos deles estivessem danificados ou desativados. Assim, na hipótese de guerra ou acidentes não haveria interrupção na comunicação.

Do seu início militar, a rede migrou para um sistema de intercomunicação de interesse da pesquisa científica, permitindo acesso a grandes computadores por todos os participantes de seu sistema. Na época, como agora, uma rede local de uma universidade se ligava muitas vezes por linha telefônica dedicada, mas também pela comum, a outras redes de outras universidades na mesma região ou não, e o acesso à informação se dava por qualquer dos caminhos da teia. Assim, uma mensagem entre duas cidades contíguas pode circular por regiões distantes, até mesmo pelo outro lado do mundo, em questões de segundos. Mesmo partes de mensagens, que são separados em pequenos pacotes, podem circular por caminhos diversos, sendo reunidas no destino, conforme haja congestionamento nas rotas do fluxo.

Da rede original (ARPANET) criaram-se outras similares (BITNET, USENET, etc.) que terminaram por unir-se todas umas às outras. Esta pluralidade, e a natureza autônoma da rede em seu conceito básico, resultou em que não haja um dono ou administrador da Internet. Centenas de milhares de operadores mantêm suas próprias redes elementares de forma independente, tendo entre si apenas protocolos comuns de comunicação e informação. Não há uma central de armazenamento de informações, nem ponto de controle, nem canal de comunicação próprio para a Internet, e não há viabilidade técnica para criar tal central.

Há dois modos principais de se acessar a Internet. Primeiramente, através de um computador que esteja permanentemente ligado à rede – os provedores de acesso; mas também se pode acessar, via *modem* um destes computadores-provedores, tendo-se mediatamente acesso à rede. Dessa última forma, os milhões de usuários individuais entram na rede quando necessitam, sem criar estruturas permanentes de interligação. Universidades

e empresas, que mantêm provedores diretos, possibilitam assim o acesso de outros milhares ou milhões de pessoas. Muitas empresas são constituídas com a finalidade específica de prover acesso, contando com outros milhões de assinantes.

Uma vez que se tenha acesso à Internet, há uma variedade de métodos de comunicação possíveis na rede:

- mensagem individual (e-mail)
- mensagem múltipla (listserv)
- base de dados de mensagens distribuídas (como os grupos USENET)
- comunicação em tempo real (tal como IRC)
- uso remoto de computador em tempo real (do tipo do TELNET)
- recuperação de informação remota (como o FTP – protocolo de transferência de arquivos; gopher; e a World Wide Web)

Estes meios, ou uma combinação deles, são usados para transmitir mensagens, sons, imagens, vídeo, etc.

O sistema de mensagem eletrônica é comparável ao envio de uma carta normal. Pode-se endereçar uma mensagem a uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, e cada uma das emissões (ou até mesmo uma delas) pode tomar rotas distintas até chegar ao destinatário. Diferentemente do correio, tais mensagens não são protegidas por sigilo, salvo se codificadas.

Mensagens múltiplas são repassadas aos vários interessados num específico tema (como “direito da Internet”, ou “flauta doce”) através de um sistema denominado listserv. Tal sistema permite discussões, abertas a todos participantes, de forma que uma remessa seja reenviada a todos destinatários da lista. Os participantes podem, via de regra, entrar e sair livremente das listas de destinatários, e em algumas delas há moderadores de discussão, que selecionam o tom e o sentido do debate. Há dezenas de milhares de tais listas na rede, sobre os mais variados temas possíveis, reunindo pessoas de todos os lugares do mundo, algumas vezes com excelente nível científico ou tecnológico. Através desse sistema, os participantes podem ter acesso a informação imediata, universal e a mais das vezes inteiramente livre, de forma impossível por qualquer outro meio de comunicação.

Alguns grupos de discussão, ao invés de distribuir as mensagens recebidas, as colocam em bases de dados *on line*, acessíveis a qualquer tempo pelos interessados (USENET). Alguns dos listserv também o fazem, o que permite que, mesmo sem acompanhar dia a dia, ou hora a hora, as discussões, se possa ter toda a informação disponível. Após certo tempo, a informação antiga é eliminada, dando espaço para novos dados. Tal meio permite a publicação de *papers* de acesso múltiplo, com amplíssimo espaço para discussões. Há mais de quinze mil grupos de USENET, com cerca de cem mil mensagens postadas a cada dia.

Comunicação em tempo real (por exemplo, IRC) ocorre quando dois ou mais usuários intercomunicam mensagens em diálogo imediato, seja por escrito, seja como telefone – se há equipamento pertinente. Alguns sistemas de IRC têm moderadores ou operadores de

canal. Tal se dá pelos sistemas de *chat*, ou conversa em tempo real, como ocorre por exemplo em UOL.COM.BR.

Forma similar é o TELNET, pelo qual o usuário ganha acesso aos recursos de um computador remoto, podendo operá-lo através da rede. Como indicado, é um meio extremamente útil para pesquisadores sem acesso imediato a grandes sistemas computacionais.

Três sistemas de recuperação remota de informações são especialmente importantes, por suas repercussões jurídicas. O sistema de FTP permite acesso e *download* ou transferência de arquivos de um computador remoto, podendo o usuário, assim, ter acesso a arquivos e programas existentes num contexto remoto. Tal método permite especialmente a circulação de programas de acesso livre (freeware) ou temporariamente livre (shareware), assim como demonstrativos de programas remunerados, com enormes possibilidades comerciais. Já o sistema *gopher* permite acesso a instrumento de busca de arquivos existentes num computador remoto.

O mais relevante dos sistemas de recuperação de informações remotas, hoje, é o World Wide Web (WWW). Tal sistema permite o acesso a locais virtuais dotados de estruturas de comunicação usando hipertexto, ou seja, vínculos com outros locais, com FTP ou *gopher*, acionados por um simples clique de *mouse*. Assim, o usuário se desloca de um extremo a outro da rede, inconsciente e instantaneamente, tornando ainda mais ubíquo o espaço virtual.

Embora cada informação específica esteja situada num computador, fisicamente determinado, a interface com o usuário é contínua e ininterrupta. De minha própria página na Internet, sita num computador em algum lugar no Rio de Janeiro, o usuário tem acesso a vários textos acadêmicos, a legislação, e acesso a outros espaços virtuais, através de hipertexto, sites em computadores dos quais nem eu, que elaborei a página, nem muito menos o usuário tem conhecimento da localização. Não só a rede subjacente criou um espaço virtual, como o sistema do hipertexto transformou tal espaço em contínuo e ubíquo enquanto presença. Simplesmente a distância não é relevante: uma página sita no mesmo computador pode levar muito mais tempo para carregar, pois pesada em imagens e animação, do que um *gopher* na Finlândia.

A WWW é uma série de documentos localizados em computadores em qualquer lugar da rede. Eles contêm textos, imagens, sons, animações, vídeo, rádio, etc. O seu elemento essencial é o endereço – algo similar a um número de telefone. Este endereço tem uma expressão numérica, e outra alfanumérica, que pode ser da forma <http://users.unikey.com.br/denis>, ou outra similar. Cada endereço destes, que nos sistema de hipertexto pode nem ser transparente ao usuário, representa um destino no deslocamento pela Internet. Via de regra, o vínculo ou *link* do hipertexto é sublinhado ou em azul, e remete ao ser acionado para outro endereço remoto ou não.

A WWW é basicamente uma plataforma para publicação de informações, acessadas diretamente, ou através de vários instrumentos de busca que atravessam toda a *web*, buscando textos ou FTP. Formatadas em um padrão único em toda a WWW, tais

informações estão seja livres a qualquer usuário, ou, em raras ocasiões, sujeitas a código de entrada a usuários específicos. Assim, por exemplo, editores jurídicos podem restringir o acesso *on line* a textos de jurisprudência a seus assinantes, deixando parcelas do seu *site* abertas ao público em geral.

A formatação única de linguagem de intercâmbio de documentos (HTTP) e de formatos de armazenamento (HTML) permitem que computadores diversos, e de outra forma incompatíveis, conversem através da *web*. Como em todo o resto da Internet, não há um centro de controle ou de intercomunicação: toda a informação é distribuída, e não tem naturalmente um *dono*. Nem tem, em princípio, limites de acesso. Ao contrário das antigas bases de dados de acesso remoto (Como a DIALOG, ou, no âmbito jurídico, a LEXIS) a WWW é interligada a toda a rede.

O ônus da ubiqüidade

Como visto, assim, a Internet cria, em si, um espaço não físico, daí *virtual*. É verdade que a informação a que se visa acesso estará em algum computador localizado num espaço real. Mas tal fato não terá necessariamente efeitos jurídicos relevantes.

Uma página na WWW pode estar localizada num provedor que mantenha seu computador em outra cidade, ou outro país; nem mesmo o “dono” da página saberá sua localização. Um programa de computador, objeto de FTP pode estar em várias localizações ao mesmo tempo, replicado em diversos computadores. O processo que leva o acesso de um ponto a outro da rede pode passar por dezenas, talvez centenas de computadores sites em diferentes lugares físicos, dos quais nem o emitente do acesso, nem o destinatário têm qualquer controle.

Se isso ocorre na esfera da realidade, mais ainda ocorrerá no que toca à apreensão do usuário que se desloca na interface contínua da WWW. Tal pode dar-se não só ao nível da interface dentro da *web*, como também no próprio suporte físico de comunicação. Casos judiciais recentes indicam que certos provedores, oferecendo acesso gratuito, na verdade deslocavam imperceptivelmente seus usuários para ligações internacionais para a Moldávia. Tais usuários se viam lendo um documento da WWW aparentemente no Canadá, mas a ligação telefônica subjacente passava pelo outro lado do mundo.

A interface é ainda mais ilusória: o usuário acessa um grupo de entusiastas de um programa de televisão; onde estará o computador onde reside a informação? Ao responder a uma pergunta, é levado a uma editora de livros. Onde estará? Ao escolher um livro específico, é lançado num site de uma livraria. Onde? Ao fazer uma comanda, é lançado num site de outra empresa, que fará a remessa do livro. Ao autorizar que tal compra seja imputada a seu cartão de crédito, põe em ação inúmeros outros pontos de pertinência geográficos, todos desconhecidos.

Mesmo o usuário profissional, que possa precisar o local físico de seu interlocutor na manifestação de vontade que dá origem ao negócio jurídico, poderá defrontar-se com sérias questões para distinguir os requisitos de sua formação. Que sistema jurídico determinará a forma própria da manifestação de vontade, segunda a regra *locus regit actum*? Onde existe

a execução do contrato? Nas hipóteses em que não há circulação física de bens (por exemplo, o de um programa de computador adquirido via FTP), tais questões assumem transcendental complexidade.

O mesmo ocorre quando se tece na rede um ilícito aquiliano. Que direito regerà a classificação do ato? Qual indicará o sujeito passivo? Qual o foro competente?

Tais incertezas são de certa forma agravadas pelo fato de que os negócios jurídicos, e mesmo os ilícitos, podem decorrer de manifestação automática de um sistema, sem real emissão específica de vontade por pessoa física ou jurídica determinada. Tal fato, que de resto não é específico da Internet, implica na emissão de uma vontade *in potentia*, a ser concretizada automaticamente quando se configurem as circunstâncias materiais prefiguradas no sistema, seja o depósito de uma moeda numa máquina de venda automática, seja o pressionar de um botão na página da *web*. As consequências de tal “vontade automática”, por exemplo, na determinação dos defeitos dos negócios jurídicos, pode ser facilmente entrevista. De outro lado, não está claro se a doutrina da responsabilidade pelo fato da coisa será hábil a cobrir todas as modalidades de ilícito deste tipo.

A solução mais fácil para tais impasses – o de atribuir ao espaço virtual uma juridicidade própria – está pelo menos por enquanto impossibilitada. A Internet é não supraestatal, mas aestatal. Não existem normas coativas próprias ao espaço virtual ¹³³⁵. E os atos jurídicos que nela ocorrem têm de adquirir pertinência nos vários sistemas estatais circundantes.

Como já vem sendo cogitado no tocante à responsabilidade pelo conteúdo das publicações na Internet ¹³³⁶, legislação em perspectiva poderia obrigar à identificação das partes e mesmo à fixação da lei de regência e do foro como pressuposto no ingresso no comércio eletrônico. Salvo a hipótese de acordos internacionais abrangentes, porém, a coatividade de uma disposição como essa seria no máximo ilusória.

Não sei onde, nem com quem

Tradicionalmente, para ancorar um ato ou negócio jurídico em determinado sistema normativo, ou para determinar a jurisdição territorial, é preciso precisar o lugar pertinente. Para tal determinação, são, como visto, relevantes os seguintes aspectos:

1335 Um interessante artigo de Joel R. Reidenberg, de 6/2/97, propugna a coatividade de uma *lex informatica*, constituída não de normas jurídicas, mas de regras técnicas de informática (*Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, manuscrito). Assim, o próprio sistema informático direcionaria o comportamento do usuário, permitindo-lhe ou negando-lhe acesso a bens, serviços ou informação, e estabelecendo sanções, ou antes, consequências automáticas para o descumprimento. O sistema, impessoal e ademocrático, funcionaria com a impassividade própria da tecnologia.

1336 Entre outras iniciativas, a do PICS (Platform for Internet Content Selection), vide para uma longa e minuciosa discussão dessa matéria a decisão judicial em *American Civil Liberties Union v. Janet Reno*, Civil Action no. 96-1458, Juízo Federal do Distrito Oriental da Pensilvânia.

o usuário da Internet, especialmente da WWW, não tem necessariamente conhecimento do local onde ocorre um ilícito, ou onde se conclui um negócio jurídico.

tal lugar é frequentemente indeterminado em si mesmo, não correspondendo necessariamente ao domicílio, sede ou residência das partes.

quem se expõe na Internet, por exemplo, quem publica uma página na *web*, se expõe e pode potencialmente causar efeitos em toda a parte do universo virtual.

pode ocorrer mesmo que uma das partes não tenha conhecimento de quem seja a outra parte.

A questão do desconhecimento por parte do usuário não se reduz a mera questão prática, na proporção em que sendo uma dificuldade estrutural, possivelmente insuperável no atual estado da Internet, atinge um direito constitucional que é o de cada um poder argüir em juízo os seus direitos. Iguais preocupações poderiam ser suscitadas do ponto de vista da outra parte, que se veria sujeito, pelo menos em teoria, à sujeição a uma multitude de leis nacionais, assim como à jurisdição de inúmeros tribunais.

Os nomes de domínio

O nome de domínio é, como o define o Órgão Registral Brasileiro (Fapesp), “é o que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet”¹³³⁷.

Não exatamente signos distintivos, mas lugares virtuais na Internet, o nomes de domínios ou *sites* na Internet têm atraído importante discussão no tocante à proteção da propriedade intelectual. Podem pessoas que não dispõem do direito ao uso de marca, título de estabelecimento ou nome comercial obter, do órgão pertinente, a concessão de um nome de domínio, ou utilizar o signo protegido de outra forma, numa *home page*?

Não parece haver qualquer razão para submeter a utilização de signos no espaço virtual a outras regras de proteção, ou de uso lícito, do que as aplicáveis no espaço real. O que seja vedado na concorrência, também deverá sê-lo nesta parcela específica do mercado concorrencial; e o que é livre sob a proteção constitucional da liberdade de expressão, ou sob os dispositivos específicos da lei marcária (vide seção sobre limites ao direito de marca e *fair usage*)) o será também no *world wide web*¹³³⁸.

1337 Para as Joint Recommendations sobre Marcas Notórias da Ompi, Internet “domain names” can be described as user-friendly substitutes for numerical Internet addresses. A numerical Internet address (also referred to as “Internet Protocol address” or “IP address”) is a numeric code which enables identification of a given computer connected to the Internet. The domain name is a mnemonic substitute for such an address which, if typed into the computer, is automatically converted into the numeric address.

1338 Michael Krieger, When Words Collide: Trademarks vs. Domain names, *New Matter*, vol. 21, no. 2, summer 1996. Vide Contrefaçõ et Autres Atteintes aux Marques sur Internet, por J.Moteiro, *Revista ABPI* 27 (1997). Ellen Rony e Peter Rony, *The Domain Name Handbook*, RD Books, 1998. Raul Hey, Aspectos Jurídicos da Internet, *Revista da ABPI* 19 (1995). Clóvis Silveira, Internet e Propriedade intelectual: Nomes de Domínio – Conflitos com Marcas – A Experiência Internacional, *Revista da ABPI* 26 (1997).

Não obstante constituírem-se *lugares virtuais*, há inegavelmente uma parcela de signos distintivos nos nomes de domínio. Assim, parcela considerável das normas gerais abstraídas da Propriedade Intelectual são extensíveis a esse campo, especialmente à falta de norma legal explícita.

A proteção dos domínios na INTERNET está regulada pela Resolução nº 1, de 15 de abril de 1998 do Comitê Gestor Internet do Brasil, que indicou (através da sua Res. No. 2) a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP como receptora e administradora dos respectivos pedidos.

Embora, segundo o nosso sistema constitucional, a regulação dos direitos relativos a signos distintivos devessem ser matéria de reserva legal¹³³⁹, tal normativo representa uma importante contribuição ao tratamento jurídico da matéria.

Segundo tal norma, o Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome. Têm legitimidade *ad acquirendum* para entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas. É da inteira responsabilidade do titular do nome de domínio a eventual criação e o gerenciamento de novas divisões e subdomínios sob o nome de domínio por ele registrado

Extingue-se o direito de uso de um nome de domínio registrado na Internet sob o domínio.br, ensejando o seu cancelamento, pela renúncia expressa do respectivo titular, por meio de documentação hábil; pelo não pagamento nos prazos estipulados da retribuição pelo registro e/ou sua manutenção; pelo não uso regular do nome de domínio, por um período contínuo de 180 (cento e oitenta) dias; pela inobservância das regras estabelecidas nesta Resolução e seus Anexos; e por ordem judicial.

O nome escolhido pelo requerente para registro está sujeito à condição de que não tenha sido registrado ainda por nenhum requerente anterior, segundo a regra de novidade relativa das marcas; mas não existe qualquer regra de especialidade. De outro lado, não pode tipificar nome não registrável: entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome “internet” em si, os que possam induzir terceiros a erro, *como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas*, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc.

Assim, a simples colisão entre uma marca – que não as de alto renome ou notoriamente conhecidas – e o pedido de nome de Domínio não será razão para objetar ao registro. Note-

1339 Sofia Mentz Albrecht, A Inconstitucionalidade da Regulamentação sobre Nomes de Domínio na Internet, Revista da ABPI, Nº 44 - Jan. /Fev. 2000.

se que tal conclusão deriva do normativo, e não da lei, sujeitando a regra à plena avaliação judicial, à luz das normas gerais da Propriedade Intelectual e do Direito de Propriedade.

Como se faz tal registro? Explica Valdir de Oliveira Rocha Filho ¹³⁴⁰

No caso de nomes de domínio, eles são requeridos eletronicamente, a busca da FAPESP é feita eletronicamente e se prende apenas à colidência gráfica e à reprodução servil ou reprodução com acréscimo. Fatores como genericidade, má-fé, violação de nomes empresariais, títulos de estabelecimento, nomes civis, patronímicos e pseudônimos notórios não são levados em consideração; a única exceção é feita em relação às marcas notoriamente conhecidas e a FAPESP baseia-se em uma lista, já defasada, que lhe forneceu o INPI do período em que havia registros de marcas notórias. Esse registro não existe mais de acordo com a nova lei.

O registro da FAPESP é eletrônico e só é precedido de um exame de colidência gráfica. Esse processo é muito rápido e não há um exame administrativo, nem a possibilidade de oposição de terceiros. Essa é um reivindicação da comunidade empresarial. Nós, advogados de empresas, reivindicamos reiteradamente a criação de um recurso administrativo no âmbito da FAPESP como existe no INPI, e, além disso, o cruzamento das informações da FAPESP com a base de dados do INPI.

Conflito de Nomes de Domínio e marcas

A jurisprudência brasileira tem acompanhado, em sua maioria, a visão da OMPI quanto ao conflito de marcas com nomes de domínio, tendendo a deferir ao registro (e até ao pedido) de marcas a prevalência em direito ¹³⁴¹. Pode-se entender que esta é uma tendência que predomina nos órgãos internacionais de arbitragem de tais conflitos, que são atualmente a OMPI; a National Arbitration Fórum (NAF); o terceiro, Disputes Resolution Consortium (DEC); o quarto, CPR Institute for Dispute Resolution (CPR).

No dizer de Dirceu Pereira de Santa Rosa ¹³⁴²

Nossa opinião é clara de que os nomes de domínio certamente desempenham função semelhante a de uma marca e que, na falta de um instituto que possa suprir a necessidade de combater atos nocivos às relações de consumo que possam advir do uso indevido de domains na Internet, deve ser utilizado o sistema que melhor se adequa a resolver estas questões, e que, no caso, é o Direito Marcário. Inclusive, em se tratando das leis americanas, esta tendência foi confirmada pela nova Lei de Diluição de Marcas, o “*Anti-dilution Act*”, em vigor desde 1º de Janeiro de 1996, que prevê que o titular de uma marca pode reprimir quaisquer práticas que venham a diluir ou prejudicar o caráter distintivo e o

1340 In Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

1341 Luiz Edgard Montauray Pimenta. In Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Como uma decisão significativa de segunda instância, vide o TRF4. Agravo de Instrumento nº 1999.04.01.011609-2/PR. 4.T. J. em 18/05/1999. DJ de 02/06/99, bol. 166/99. Em certa divergência, vide o TJ/PR. Ap. Civ. nº 86.382-5. Rel. Des. Sidney Mora. J. em 29/03/00. DJ/PR 10/04/00.

1342 Questões Relativas a Nomes de Domínio na Internet Revista da ABPI, Nº 34 - Mai. /Jun. 1998.

valor de sua marca, inclusive se esta prática se der pela concessão de um domínio na Internet.

A questão crucial, porém, é o da especialidade das marcas, como nota Clóvis Silveira¹³⁴³:

É de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressuponha produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular da marca não é proprietário do sinal, em si, mas sim da aplicação do sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, não há motivo para que um órgão de registro suspenda um nome de domínio como, por exemplo, ty.com, feito pelo pai de um menino de nome Ty, para seu uso pessoal, pelo fato de a Ty Inc ter a marca Ty em alguma classe de produtos ou serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do direito que foi conferido ao titular da marca, sobre um legítimo direito do titular do domínio, que não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet.”

Jurisprudência: domínio & marcas – concorrência desleal

> Tribunal de Justiça do RS

Recurso: agravo de instrumento numero: 599132826 relator: Aymore Roque Pottes de Mello

Ementa: agravo de instrumento. Ação cautelar preparatória de ação de nulidade de registros federais delegados no âmbito da Internet. A competência para conhecer, processar e julgar demandas nas quais e questionada a licitude de uso de registros de alçada federal junto a Internet, e da justiça comum estadual. Agravo conhecido por maioria, vencido o relator. Marca de industria. Nome do domínio na Internet. Concorrência desleal. Comprovado que a agravante e titular da marca "rider" junto ao INPI, o "fumus boni juris" e o perigo de lesão de difícil reversão daí decorrentes justificam a concessão da medida cautelar denegada pelo juízo "a quo", a fim de vedar a agravante o uso da palavra "rider" no seu nome de domínio e endereço eletrônico junto a Internet, por caracterizar, em princípio, indícios de concorrência desleal. Agravo provido. (agi n.º 599132826, decima quarta câmara cível, TJRS, relator: des. Aymore Roque Pottes de Mello, julgado em 06/05/1999)

Bibliografia sobre nomes de domínio e Internet

- Arata Jr., Seiti. O Equilíbrio do Poder Na Regulação Da Internet, Revista da ABPI, Nº 53 - Jul./Ago. de 2001, p. 3
- Carminatti, Antonella e Cunha Lyrio, Alexandre da, Marca Versus Nome de Domínio; Escolha as suas Armas! Revista da ABPI, Nº 51 - Mar./Abr. de 2001, p. 3.
- Correa, José Antonio B. L. Faria. Nome de Domínio: Considerações Sobre um Intruso no Domínio das Marcas. Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 24.
- Dantas, Alberto. Descompasso: Juntas Comerciais, INPI e, agora, FAPESP. Revista da ABPI, Nº 49 - Nov./Dez. de 2000, p. 42.
- Figueiredo, Paulo Roberto Costa. Considerações Sobre o Nome e sua Proteção. Revista da ABPI, Nº 52 - Mai./Jun. de 2001, p. 47. (Nomes em geral)
- Figueiredo, Paulo Roberto Costa. Conflitos entre Nomes de Domínio e entre Nomes de Domínio e Marcas, Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 13.

1343 Internet e Propriedade Industrial, Revista da ABPI no. 26, 1998

- Langlois, Felipe. Internet: Nombres de Dominio en Chile Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 33.
- Oliveira, Mauricio Lopes de. O Site Vazio Torna o Direito Marcário Absoluto. Revista da ABPI, Nº 45 - Mar/Abr de 2000.
- Pimenta, Luiz Edgard Montauray. O Conflito de Nomes de Domínio e Marcas à Luz das Decisões Judiciais no Brasil. Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 37.
- Pucci, Adriana Noemi e Santos, Manoel J. Pereira dos. Solução dos Conflitos Envolvendo Nomes de Domínio: Um Novo “Adr” Revista da ABPI, Nº 48 - Set./Out. de 2000, p. 31.
- Rosa, Dirceu Pereira de Santa, Questões Relativas a Nomes de Domínio na Internet Revista da ABPI, Nº 34 - Mai. /Jun. 1998.
- Rosa, Dirceu Pereira de Santa. Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço - links, frames e metatags, Revista da ABPI, Nº 41 - Jul. /Ago. 1999.
- Silveira, Clovis. Internet e Propriedade Intelectual: Nomes de Domínios - Conflitos com Marcas - A Experiência Internacional, Revista da ABPI, Nº 26 - Jan. /Fev. 1997.
- Sistemática de Registro de Nomes de Domínio. Wipo’s Best Practices for The Prevention And Resolution of Intellectual Property Disputes, COMENTÁRIOS DA ABPI, Revista da ABPI, Nº 53 - Jul./Ago. de 2001, p. 49
- Ulhoa Cintra de Mattos, Joana. Disputa Sobre Nomes de Domínio; Procedimento Perante a Organização Mundial Da Propriedade Intelectual (OMPI), Revista da ABPI, Nº 52 - Mai./Jun. de 2001, p. 43.
- Yamashita, Douglas. Sites na Internet e a Proteção Jurídica de sua Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, Nº 51 - Mar./Abr. de 2001, p. 24.

Bibliografia genérica sobre signos distintivos

- Bittar, Carlos Alberto. Bittar Filho, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais São Paulo. Revista dos Tribunais 1993, 199 p.
- Carvalho, Nuno Tomaz Pires de. Abusos dos direitos de patente : um estudo do direito dos Estados Unidos com referencias comparativas ao direito brasileiro. Revista da ABPI, n 12 p 44 a 105 jul/out 1994.
- Chaves, Carlos Alberto. Proteção das marcas registradas pela ação cominatória. Revista Forense, vol 270 n 922/924 p 386 a 388 abr/jun 1980.
- Décimo primeiro seminário nacional de propriedade industrial. Revista da ABPI, vol 1 n 3 maio/jun 1992. 82 p.
- Domingues, Douglas Gabriel. Publicidade e propaganda das marcas e a retificação publicitária. Revista Forense, vol 80 n 285 p 109 a 131 jan/mar 1984.
- Domingues, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. Rio de Janeiro. Forense 1984 503 p.
- Fabrizio Junior, Helio. Responsabilidade civil : dano moral oriundo das relações concorrenciais. Revista da ABPI, n 12 p 114 a 120 jul/out 1994.
- Horgan, J. Kevin. Hicks, Laurinda Lopes. A lei de patentes, marcas registradas e direitos autorais nos Estados Unidos após a Rodada Uruguai. Revista da ABPI, n 17 p 18 a 22 jul/ago 1995.

- INTA : mesa redonda. Revista da ABPI, n 16 p 3 a 7 maio/jun 1995.
- Leonardos, Tomaz Henrique. Taxionomia Moderna Das Marcas Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p. 40.
- Luna, Eleonora de Souza. O direito penal economico e os crimes contra a propriedade industrial. Justitia, vol 46 n 124 p 88 a 108 jan/mar 1984. Revista de Informação Legislativa, vol 21 n 82 p 333 a 350 abr/jun 1984.
- Lyrio, Alexandre da Cunha. Proteção Jurídica das Marcas de Indústria e Comércio e do Nome Comercial. Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de 2000, p 45.
- Maudonnet, Maria Clara Villaboas A. Contrato de transferência de tecnologia. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol 84 n 711 p 38 a 47 jan 1995.
- Paes, P. R. Tavares. Propriedade industrial. São Paulo Saraiva 1982 367 p.
- Patentes e marcas na Justiça Federal, Agustinho Fernandes Dias da Silva. Rio de Janeiro, Freitas Bastos 1992 301 p.
- Reale Junior, Miguel. Direito penal aplicado. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994 152 p.
- Saboia, Marcelo Rocha. A propriedade industrial e sua tutela juridica. Revista da ABPI, n 14 p 3 a 13 jan/fev 1995.
- Sanches, Hercoles Tecino. Direitos autorais e locação de bens moveis : contratos de licença autoral. Revista de direito civil imobiliario agrario e empresarial, vol 15 n 57 p 98 a 132 jul/set 1991.
- Seminário nacional de propriedade industrial (11. : 1991 : Rio de Janeiro).
- Seminário nacional de propriedade industrial (14. : 1994 : Rio de Janeiro). Revista da ABPI, 1994. 96
- Silva, Eugenio da Costa E. Arbitragem para a resolução de disputas internacionais na area de propriedade intelectual. Revista da ABPI, n 18 p 37 a 38 set/out 1995.
- Silveira, Newton. Licença de uso de marca e outros sinais distintivos, São Paulo. Saraiva 1984, 145 p.
- Silveira, Wilson. Marcas e patentes no exterior. RDM, nova serie, vol 19 n 37 p 82 a 93 jan/mar 1980.
- Theodoro Junior, Humberto. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. Revista Brasileira de Direito Processual, n 51 p 53 a 72 jul/set 1986.
- Ubertazzi, Luigi Carlo. Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario. Revista da ABPI, n 16 p 34 a 46 maio/jun 1995.
- Vaz, Isabel. Direito econômico das propriedades 2. Ed. Rio de Janeiro. Forense 1993, 673 p.
- Wolff, Maria Thereza Mendonça. A biodiversidade na propriedade intelectual. Revista da ABPI, n 18 p 41 a 43 set/out 1995.

Bibliografia Geral

Nota

De cada capítulo ou seção, assim com em notas de pé de página, consta a bibliografia específica a cada tema. A relação a seguir inclui apenas a bibliografia genérica ao tema.

Acordo Brasil/França no campo da propriedade industrial, RDM, nova serie, vol. 22, n. 50, p. 121/122, abr/jun 1983.

ADLER, R. (1985) Biotechnology Development and Transfer: Recommendations for an Integrated Policy. *11 Rutgers Computers & Technology Law Journal*.

ALEXANDER, C. (1983) Preserving High Technology Secrets: National Security Controls on University Research and Teaching. *15 Law & Pol'y Int'l Bus. 173*.

AMMER, K.A. (s.d.) The Semiconductor Chip Protection Act of 1984. *17 Law & Pol'y Int'l Bus. 400*.

ANGELO, Claudiney de. Marcas, anotações práticas e teóricas ao Código da Propriedade Industrial - arts. 122 a 228.

ASCARELLI, T. (1970) Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Imateriales. Barcelona, Bosh Ed.

ASH, P. (1984) Notes on Compulsory Licensing of Patents in Brazil: The Nortox v. Monsanto Case. In: *Patents in Brazil*. Daniel & Companhia.

Assumpção, Eduardo. [O Sistema de Patentes e as Universidades Brasileiras nos anos 90](#). INPI/CEDIN

ATWOOD, J.R. (1983) The Export Administration Act and the Dresser Industries Case. *15 Law & Pol'y Int'l Bus. 1157*.

BADU, Geraldo Peltier. Patentes de invenção nulas e domínio de mercados . São Paulo: Resenha Tributaria, 1983.

BAPTISTA, Cláudio de Souza. Controle de concorrência com transações multiníveis - Dissertação (mestrado). Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Sistemas e Computação, 1991.

Barbieri Filho, Carlo. Disciplina jurídica da concorrência: abuso do poder econômico. São Paulo: Resenha Tributaria, 1984.

BARBOSA, A. L. Figueira. Propriedade e quase-propriedade no comércio de tecnologia. Brasília, CNPq, 1981.

BARBOSA, Antonio L. Figueira. Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. 411p.

BARBOSA, D. B. - "Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas" (RDM, 19 (37):33-50, 1980).

BARBOSA, D.B. (1982) *Know How e Poder Econômico*. Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial. UGF

BARBOSA, D.B. (1983) The Tax Treatment of Software in US and Foreign Law. Columbia University.

BARBOSA, D.B. (1984^a) Tecnologia e Poder Econômico. *Revista Brasileira de Tecnologia*, 15(3).

- BARBOSA, D.B, participação em Defesa da concorrência: a prática brasileira e a experiência internacional, Ellen Sampaio e Lucia Helena Salgado Orgs., Brasília: IPEA, 1993. 220p. (Livros. Série IPEA, 142) (DOC/DIPES/IPEA 79-93)
- BARBOSA, D.B. (1984b) Anais do Seminário Internacional sobre a Proteção Jurídica do Software. MRE, jul.
- BARBOSA, D.B. (1987a) Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options for Latin America. SELA.
- BARBOSA, D.B. (1987b) Software Protection: A New Brazilian Proposal. *Business Law Review*. Londres, july.
- BARBOSA, D.B. (1988^a) Por que Somos Piratas. *Comércio Exterior*, set.
- BARBOSA, D.B. (1988b) Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience. *Copyright Magazine*. Genebra, WIPO, july.
- BARBOSA, D.B. (1989^a) Cinco Questões de Direito Patentário. *Revista de Direito Mercantil*, (76).
- BARBOSA, D.B. (1989b) *Software, Marjoram & Rosemary. A Brazilian Experience*. WIPO's Regional Forum on the Impact of Emerging Technologies. Montevideo, Doc. WIPO/FT/MVD/89/7.
- BARBOSA, D.B., AVIAMENTO ou Fundo de Investimento. *Tecnologia*, abr. 1988.
- BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Tributação da propriedade industrial e do comercio de tecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais: INPI, 1984.
- Barbosa, Denis Borges, NOTAS sobre as Expressões e Sinais de Propaganda. *Revista Forense*, 283:81-100.
- BARBOSA, Denis Borges. , As barreiras ao conhecimento (in Anais do Seminário Internacional TECH-90 . Ministério das Relações Exteriores, Brasília, 1991)
- BARBOSA, Denis Borges. e Mauro Arruda, Sobre a Propriedade Intelectual , Ed. Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético)
- BARBOSA, Denis Borges. Legislação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia (seleção, compilação e notas). Rio de Janeiro: Brasília: Forense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 1982.
- BARBOSA, Denis Borges., Atos Internacionais relativos à Propriedade Industrial e ao Comércio de Tecnologia, Revista da Sociedade Brasileira de Direito Nuclear, dezembro de 1981
- BARBOSA, Denis Borges., Doing Business in Brazil, Business Law Review, London, Novembro de 1981
- BARBOSA, Denis Borges., O Avanço do Feudalismo Informacional. (Jornal do Brasil, Idéias, 14/7/91)
- BARBOSA, Denis Borges., A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial, Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33.
- BARBOSA, Denis Borges., Doing Business in Brazil, Business Law Review, Londres, Novembro de 1981, p. 341.
- BARBOSA, Denis Borges., Incentives and Trade, (Columbia Law School, 1982)

- BARBOSA, Denis Borges., Incentivos Fiscais à Pesquisa e ao desenvolvimento Tecnológico - Ed. ANPEI 1989.
- BARBOSA, Denis Borges., Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia (Forense, 1982, 600pp.)
- BARBOSA, Denis Borges., Patentes e Problemas: Cinco Questões de Direito Patentário, Revista de Direito Mercantil, dezembro de 1989.
- BARBOSA, Denis Borges., Restrições Legais ao Acesso do Brasil a Bens e Serviços de Tecnologia Avançada (in Anais do IV Seminário Internacional da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, Rio de Janeiro 1992)
- BARBOSA, Denis Borges., Situación de la Legislación de Propiedad Intelectual en Brasil (Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, Dezembro de 1991).
- BARBOSA, Denis Borges., Software and Taxation in U.S. and foreign law, Columbia Law School (1983)
- BARBOSA, Denis Borges: Biotecnologia e propriedade industrial. Rio de Janeiro, 1995.
- BARBOSA, Denis, COUTINHO, Luciano G, FERRAZ, João Carlos. Implicações da estrutura regulatória das atividades econômicas sobre a competitividade: regulação do investimento direto estrangeiro (relatório final). São Paulo, 1993. 91p. (Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira; 49).
- BARBOSA. D.B. EL COMERCIO de Tecnologia: Aspectos Jurídicos, Transferencia y “Know how”. *Revista de Derecho Industrial*, 1988, 30.
- BARBOSA. D.B. El Concepto de “Know how”. *Revista del Derecho Industrial*, 1980, 6. Buenos Aires.
- BASTOS, Aurélio Wander. Transferência de tecnologia: jurisprudência judicial e administrativa. Rio de Janeiro: Brasília: Fundação Casa de Rui Barbosa, CNPq, 1981.
- BELLON, B. (1989) Les Politiques Industrielles dans les Pays de l’OCDE. *Les Cahiers Français*, (243).
- BEM AMI, Paulina. Manual de propriedade industrial. 1ª ed. São Paulo: Dep. de Ciência e Tecnologia : Companhia de Promoção Científica e Tecnológica de São Paulo, 1983.
- BEN-AMI, P. (1983) Manual de Propriedade Industrial.
- BENDER, D. (1989) Patent Protection of Software. *Computer Software*, PLI, p. 9-93.
- BENJAMIN, Antonio Herman V. Proteção ao consumidor e patentes: o caso dos medicamentos. Revista de Direito do Consumidor, n. 10, p. 21/26, abr/jun 1994.
- BERCOVITZ, A. (1986) *Las Variaciones de los Sistemas de Patentamiento con sus Méritos y Ventajas*. Seminário sobre la Propiedad Industrial para la Industria y el Comercio, OMPI e Ministério de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. Santiago de Chile, 23-25 abr.
- BERCOVITZ, A. (1989) Problemática de la Protección de las Invenciones Biotecnológicas desde una Perspectiva Europea. Forum OMPI de Montevideo, dez.
- BERGEL, S.D. (1990) Los Países Subdesarrollados ante el Actual Debate sobre Patentamiento de las Especies Vegetales. In: *El Derecho y las Nuevas Tecnologías*. Buenos Aires, Depalma.
- BERGMANS, B. (1990) El Punto de Vista Europeo sobre la Protección de la Biotecnología. In: *El Derecho y las Nuevas Tecnologías*. Buenos Aires, Depalma.

- BIERMAN, J. (1983) The 1983 Export Administration Act Legislation. *15 Law & Pol'y Int'l Bus.* 1181.
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A nova regulamentação do software no direito brasileiro (Informativo Dinâmico IOB, ano XXII, edição 33, expedida em 11 de maio de 1998, p. 6);
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A tutela jurídica das cultivares no Brasil (IOB Comenta, ano III, edição 16, expedida na 3ª semana de abril de 2001, p. 7);
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Apontamentos sobre a nova Lei brasileira de Direitos Autorais (jornal Diário Comércio & Indústria, 18, 19 e 21 de setembro de 1998, p. 4; reproduzido no jornal O Diário das Leis, ano II, nº 14, setembro de 1998, p. 25; Revista de Informação Legislativa, julho - setembro de 1998, ano 35, nº 139, pp. 231 - 233, com visualização na Internet: <http://www.senado.gov.br>);
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. As limitações aos Direitos Autorais (jornal Diário Comércio & Indústria, 7 e 9 de abril de 2001, p. 2);
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Legislação sobre Direitos Autorais (obra coletiva; Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1999, 123 pp. / participação: ensaio Apontamentos sobre a Nova Lei Brasileira de Direitos Autorais, pp. 51 - 54);
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Os direitos conexos na atual lei brasileira de Direito de Autor (jornal Diário Comércio & Indústria, 4 de julho de 2001, p. 2);
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Prefácio do livro Direito de Autor, de Carlos Alberto Bittar (Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2000, 3ª ed., pp. IX e X).
- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Tutela da personalidade no atual direito brasileiro (Revista de Informação Legislativa, ano 32, janeiro - março de 1995, nº 125, pp. 45 - 57; Revista de Direito Civil, ano 20, volume 78, outubro - dezembro de 1996, pp. 5 - 21);
- Bittar, Carlos Alberto e Bittar Filho, Carlos Alberto, Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais. 2ª edição revista e atualizada, Ed. Revistas dos Tribunais
- BITTAR, Carlos Alberto. Bittar Filho, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1989.
- BIZEC, R.F. & DAUDET, Y. (ed.) (1980) *Un Code de Conduite pour le Transfert de Technologie*. Paris, Economica.
- BODENHAUSEN (1968) Guia para Aplicación del Convenio de Paris. Ginebra.
- BODENHAUSEN (1969) *Guide de la Convention de Paris*. Ginebra, BIRPI-OMPI.
- BONET, G. (1987) Le Système de l'Obtention Végétale. In: *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques.
- BORRUS, M. (1990) Macroeconomic Perspectives on the Use of Intellectual Property Rights in Japan's Economic Performance. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.
- BR, O.H. (s.d.) Export Controls on Nonmilitary Goods and Technology: Are we penalizing the soviets or ourselves? *21 Texas Int' Law Jour.* 363.
- BRASCOMB, A.W. (1990) Protecting the Crown Jewels of the Information Economy. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.

- BRAUNSTEIN, Y. et alii (1977) Economics of Property Rights as Applied to Computer Software and Data Bases. Report prepared for CONTU.
- BROOKS & BURK (1985) Reverse Engineering Computer Software. *Computer Software and Chips*, v. I.
- BROOKS (1986) Reverse Engineering Computer Software: Is It Fair Use or Plagiarism? *Computer Law Institute*, PLI.
- BUSINESS WEEK, 5/12/88.
- CANHOS, Dora Ann Lange: Patentes em biotecnologia. Campinas: FTPT "André Tosell", 1991.
- CANNELLA, N.M. (1989) Representing the Patentee in Litigation under the 1984 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act. In: *Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice*.
- CARTOU, L. (1989) *Communautés Européennes*. Dalloz, 9ª Ed.
- CARVALHO, A.P. (1989) Brazil: Experiments on Industrialization of Modern Biotechnology.
- CARVALHO, Antônio Paes de: Patentes para biotecnologia. *Ciência Hoje*, V.17, n. 101, p. 72-75, jul. 1994.
- CARVALHO, João Luiz Homem de. Os riscos do patenteamento de seres vivos em face da frágil integração entre as instituições de C & T e o setor produtivo no Brasil. SINPAF, 1993.
- CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. Abusos dos direitos de patente: um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 12, p. 44/105, jul/out 1994.
- CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. Anotações ao Código da Propriedade Industrial; artigos 1 a 58 (patentes). *Revista de Informação Legislativa*, vol. 21, n. 82, p. 245/332, abr/jun 1984.
- CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento. *RDM*, nova série, vol. 22, n. 51, p. 51/90, jul/set 1983.
- CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. O sistema internacional de patentes e a nova ordem econômica internacional; considerações breves. *Revista de Informação Legislativa*, vol. 22, n. 88, p. 169/194, out/dez 1985.
- CARVALHO, Patrícia Sodré. A propriedade industrial: marcas e patentes. Rio de Janeiro: "Trabalho monográfico de bacharelado". Faculdade de Direito Cândido Mendes, 1987.
- CASTRO, L.A.B. (1990) Propriedade Intelectual e Patentes Industriais: Implicações para a Agropecuária Brasileira.
- CATALÂ, P. (1984) *Ébauche d'une Théorie Juridique de l'Information*. Recueil Dalloz Sirey, 16º Cahier, Chronique.
- CBD Secretariat, (1996), The Impact of Intellectual Property Rights Systems on the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity and on the Equitable Sharing of Benefits from its use, UNEP/CBD/COP/3/22.
- CERQUEIRA, G. (1952) *Tratado*. Forense.

- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2^ª ed./rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
- CHADDAD, Fábio Ribas. Denominações de origem controlada. São Paulo, 1996.
- CHAVANE & BURST (s.d.) *Droit de la Propriété Industrielle*. Ed. Dalloz.
- CHAVES, Antônio. Evolução da propriedade intelectual no Brasil. Revista dos Tribunais, vol. 81, p. 236/242, nov. 1992.
- CHAVES, Carlos Alberto. Proteção das marcas registradas pela ação cominatória. Revista Forense, vol. 270, p. 386/388, abr/jun 1980.
- CHOATE & FRANCIS (s.d.) *Patent Law*. West Publishing.
- CHRISTENSEN, L.E. (1990) The Export of Technical Data, Software and Their Direct Product. *The Commerce Department Speaks*, PLI.
- COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS (1988) Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions. Bruxelas, Doc. COM (88)496 Final, SYN 159.
- COMUNIDADE EUROPÉIA: Proteção jurídica das invenções biotecnológicas: Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu do consenso da União Européia. Revista da ABPI, n.34, p. 34-51, mai/jun. 1998.
- CORREA, C. (1980) Limitaciones al Desarrollo y Control de Mercado en la Industria Farmacéutica del Brasil. *Revista del Derecho Industrial*, 6.
- CORREA, C. (1990) *Patentes, Industria Farmacéutica y Biotecnología*. Foro Latino Americano das Indústrias Farmacêuticas. Guatemala, 3-abr.
- CORREA, C.M. (1988) Propriedad Intelectual, Innovación, Tecnología y Comercio Internacional. Centro de Economía Internacional.
- CORREA, C.M. (1989) Patentes y Biotecnología: Opciones para America Latina.
- CORREA, C.M. (s.d.) Tecnología y Desarrollo de la Informatica en el Contexto Norte-Sur.
- Correa, Carlos, (1990), "Intellectual Property in the Field of Integrated Circuits: Implications for Developing Countries", *World Competition*, vol.14, No.2.
- Correa, Carlos, (1994A), "The GATT Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standars for Patent Protection", *European Intellectual Propert Review*, vol.16, Issue 8.
- Correa, Carlos, (1994B), *Sovereign and Property Rights over Plant Genetic Resources*, FAO, Commission on Plant Genetic Resources, First Extraordinary Session, Rome.
- COUNCIL OF THE AMERICAS (vários autores) (1976) *Code of Conduct*.
- CRESPY, G. (1989) Les Grands Groupes Maitres du Jeu Industriel Mondial? *Les Cahiers Français*, (243).
- CRUZ, Helio Nogueira da, e Tavares, Martus A. R. As patentes brasileiras de 1830 a 1891. Estudos econômicos, vol. 16, n. 2, p. 205/225, maio/ago 1986.
- DANIEL, D. (1984) The Sumitomo Case - Patentability of Agricultural Chemicals. In: *Patents in Brazil*. Daniel & Companhia.

- DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Intelectual e Correlatos. Renovar, 2001.
- DAUS, D.G. (s.d.) New Life in US Patents.
- DAVIDOW, J. (1989) The New Japanese Guidelines On Unfair Practices in Patent and Know How Licenses: An American View. In: *Patent Antitrust*. Practising Lawyer Institute.
- DAVIDSON, D.M. (s.d.) Reverse Engineering of Software. *Computer Software*, PLI.
- DEBRET (s.d.) Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil, 20.
- DEL NIRO, Patrícia Aurélio: Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo, 1998.
- DELMANTO, C. (1975) *Crimes de Concorrência Desleal*. Edusp/Bushanski.
- DEMIN, P. (1969) *Le Contract de Know How*. Emile Bruyant, Bruxelles.
- DI BLASI, Clesio Gabriel. A propriedade industrial. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.
- DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, MENDES, Paulo Parente M.: A Propriedade Industrial - Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- DIAS, José Carlos Vaz e. Propriedade industrial e o projeto de Lei 824-d: existe realmente conflito entre os interesses americanos e o desenvolvimento brasileiro? Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 12, p. 121/126, jul/out 1994.
- Dias, Maurício Cozer, Utilização Musical e Direito Autoral, Ed. Bookseller
- DIREITO, Carlos Alberto Menezes. A disciplina constitucional da propriedade industrial. Revista de Direito Administrativo, n. 185, p. 19/25, jul/set 1991.
- DOMINGUES, D.G. (1982) *Direito Industrial - Patentes*. Ed. Forense.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito industrial: patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. Primeiras patentes de invenção de animal superior e a proteção legal de embriões. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de invenção, engenharia genética e biotecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. Publicidade e propaganda das marcas e a retificação publicitária. Revista Forense, vol. 80, n. 285, p. 109/131, jan/mar 1984.
- DUCOS, C. (1987) Semences et Biotechnologies: Une Analyse Economique. In: *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques.
- DUTFIELD, Graham. The Public and Private Domains: Intellectual Property Rights in Traditional Ecological Knowledge, WP 03/99, Oxford Electronic Journal of Intellectual Property Rights, <<http://users.ox.ac.uk/~mast014/EJWP03/99.html>>
- DUVAL, Hermano. Tecnologia & direito: princípios gerais. Rio de Janeiro: Trabalhistas, 1986.
- EBANKS, K.D. (1988) Pirates of the Caribbean Revisited. *Law and Policy in International Business*, 21(1).

- ECKSTROM, M.C. (1976) *Licensing in Foreign and Domestic Operations*. Clark Boardman Co. Ltd.
- EISEMBERG (1987) Proprietary Rights and the Norms of Science. *Biotechnology Research*, 97 Yale L.J. 177.
- EMBRAPA. Propriedade intelectual na agricultura. Brasília, 1998. 239p. (Cadernos de Ciência e Tecnologia).
- ENGLISH, M. & BROWN, W. (1984) National Policies in Information Technology: Challenges and Responses. *Oxford Surveys in Information Technology*, 1:55-129.
- EXCLUSIONS from Patent Protection. *Industrial Property*, 1988, 27.
- FABBRI JÚNIOR, Hélio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 12, p. 114/120, jul/out 1994.
- FACHIN, Luiz Edson. Da propriedade como conceito jurídico. Revista dos Tribunais, vol. 76, n. 621, p. 16/39, jul 1987.
- FAORO, R. (1973) *Os Donos do Poder*. Globo.
- FARIA, Werter R. Defesa da concorrência no Mercosul. Brasília: Senado Federal, 1992.
- FARIA, Werter R. Disciplina da concorrência e controle das concentrações de empresas no Mercosul. Brasília: Senado Federal, 1993.
- FINNEGAN, M.B. (s.d.) A Code of Conduct Regulating International Technology Transfer: Panacea or Pitifall? *Hastings Int'l and Comparative Law Review*, Inaugural Issue, p. 63.
- FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Direito Ambiental e Patrimônio Genético. Belo Horizonte: Ed. Livraria Del Rey, 1996.
- FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Poder econômico: exercício e abuso: direito antitruste brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985.
- FREIRE, A. (1984) Present Policy of the Brazilian PTO with Respect to Patentability of Agricultural Chemicals. In: *Patents in Brazil*. Daniel & Companhia.
- FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: o caso brasileiro. IPRI, 1993.
- FULD, Leonard M. Administrando a concorrência. Rio de Janeiro: Record, [1991?].
- GALLO, Haroldo. Idéia de autoria em arquitetura e a sua proteção no Brasil. São Paulo, 1995.
- GILBERT, S.D.; LUDWIG, E.A. & FORTINE, C.A. (1986) Federal Trademark Law and the Gray Market: The Need for a Cohesive Policy. *18 Law & Pol'y Int'l Bus.* 217.
- GNOCCHI, Alexandre. Propriedade industrial: marcas: de indústria, de comércio, de serviço, de exportação. São Paulo: Inventa, 1981.
- GONÇALVES, Sérgio. A utilização do sistema de propriedade industrial no Brasil : estudo de casos . São José dos Campos, SP: INPE, 1987.
- GONTIJO, Cicero Ivan Ferreira. O acordo sobre propriedade intelectual contido no GATT e suas implicações para o Brasil. Revista de Informação Legislativa, vol. 32, n. 125, p. 181/184, jan/mar 1995.
- GONZALES JUNIOR, Astyr. A caducidade do privilegio de invenção na lei brasileira e na Convenção de Paris. RDM, nova serie, vol. 24, n. 58, p. 61/69, abr/jun 1985.

- GROVES, E.E. (1989) A Brief History of the 1988 National Security Amendments. *20 Law & Pol'y Int'l Bus.* 589.
- GRUDMAN, V.R. (1980) The New Imperialism: The Extraterritorial Application of U.S. Law. *14 The International Lawyer* 257.
- GRYSZPAN, F. (1990) Cases Studies in Brazilian Intellectual Property Rights. *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.
- GUTMANN (1987) Les Modalités de la Protection des Innovations dans le Domaine de la Création Vegetale. In: *Le Droit du Génie Génétique Vegetal*. Lib. Techniques.
- HAEGHEN, V. (1936) *Le Droit Intellectual*, 1(223).
- HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da propriedade intelectual - subsídios para o ensino. 2a. edição. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1998.
- HAMMES, Bruno Jorge. Origem e evolução histórica do direito de propriedade intelectual. *Estudos Jurídicos*, vol. 24, n. 62, p. 105/115, set/dez 1991.
- HAMMES, Bruno Jorge. Reflexões sobre a privilegiabilidade dos inventos de medicamentos e de gêneros alimentícios. *Estudos Jurídicos*, vol. 21, n. 53, p. 49/76, set/dez 1988.
- HANNEMAN, E.W. (1988) International Aspects of Software Protection - Patents. *Software Protection*, nov.-dec.
- HANSON, D. (1982) The New Alchemists.
- HERMITTE, M.A. (1986) L'Autonomie du Droit par Rapport a l'Ordre Technologique. In: *Ordre Juridique et Ordre Technologique*. Cahiers S.T.S., Ed. du CNRS, (12).
- HERMITTE, M.A. (1987) *Le Droit du Génie Génétique Végetal*. Paris, Lib. Techniques.
- HIANCE, M. & PLASSERAUD, Y. (1972) *Brevets et Sous-Développement*. Lib. Techniques.
- HIRSCHHORN, E.L. & TASKER, J. (1989) Export Controls: Toward a Rational System for Everyone Except Toshiba, With All Deliberate Speed. *20 Law & Pol'y Int'l Bus.* 369.
- HOLMER, A.F. & BELLO, J.H. (1985) Recent Trade Policy Initiatives. *US Import Relief Laws*, PLI.
- HORGAN, J. Kevin. Hicks, Laurinda Lopes. A lei de patentes, marcas registradas e direitos autorais nos Estados Unidos após a Rodada Uruguai. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 17, p. 18/22, jul/ago 1995.
- HURWITZ, A.P. (s.d.) Failures in the Interagency Administration of National Security Export Controls. *19 Law & Pol'y Int'l Bus.* 537.
- JANNIC, H. (1989a) Palmarés Mondial des Entreprises. *Les Cahiers Français*, (243).
- JANNIC, H. (1989b) Le Mondial des Entreprises 1989 - Le Retour des Mastodontes. *L'Éxpansion*, (367), nov.
- JESSEN, Nelida. Propriedade industrial na área de biotecnologia. Manaus: Secretaria de Coordenação da Amazônia, 1998. s.p..
- KAGEYAMA, Angela, MELLO, Maria Tereza Leopardi, SALLES FILHO, Sérgio Luíz M. Biotecnologia e propriedade intelectual: novos cultivares. Brasília: IPEA, 1993. 138p. (Estudos de política agrícola. Relatórios de pesquisas; 4).
- KARJALA, D.S. (1990) Intellectual Property Rights in Japan and the Protection of Computer Software. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.

- KARJALLA, D. (1988) Copyright, Computer, and the New Protectionism. *Jurimetrics*, 28, fall.
- KARNY, G.M. (1986) *International Efforts to Regulate Biotechnology*. Proceedings of 21st Biennial Conference of The International Bar Association.
- KIPLINGER, M. (1985) The Semiconductor Chip Protection Act of 1984. *Computer Software and Chips*, PLI.
- KIPLINGER, M.S. (1989) International Protection for Computer Programs. *Computer Software*, PLI.
- KNOLL, M.S. (1986) Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources. *18 Law & Pol'y Int'l Bus.* 217.
- KUHN, Perla M.. Acordo NAFTA: aspectos de propriedade intelectual e importações paralelas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 12, p 28/41, jul/out 1994.
- KURESKY, K.M. (1989) International Patent Harmonization through WIPO: An Analysis of the US Proposal to Adopt a "First-to-File" Patent System. *21 Law & Pol'y Int'l Bus.* 300.
- LADAS, S. (1932) *La Protection Internationale de la Propriété Industrielle*. Paris, Ed. du Bocard.
- LAURIE, R.S. (1989) Intellectual Property Protection for Computer Software. In: *Computer Software*, PLI, p. 440.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco (1997) *Tributação da Transferência da Tecnologia* Ed. Forense
- LEONARDOS, Luiz. O direito sobre a invenção como direito de propriedade. Revista dos Tribunais, v. 78, n. 641, p. 72/83, mar 1989.
- LEVIN, N. (1986) The Ten Commandments of Parallel Importation. *18 Law & Pol'y Int'l Bus.* 217.
- LEVIN, R. (1987) A New Look at the Patent System. *American Economic Review*, may.
- LEVIN, R.; KLOVORICK, A.; NELSON, R. & WINTER, S. (1987) Appropriating the Returns from Industrial Research and Development. *Brookings Papers on Economic Activity*, (3).
- LÉVI-STRAUSS (1950) *Introduction à l'Oeuvre de Mauss*. P.U.F.
- LIMA, Everardo Moreira. *Livre concorrência x monopólio: publicidade em catálogos telefônicos*. 2^a ed.. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1970.
- LIVINE, H. (s.d.) Technology Transfer: Export Controls Versus Free Trade. *21 Texas Int'Law Jour.* 373.
- LUCAS, A. (1975) *La Protection des Créations Industrielles Abstraites*. Lib. Techniques.
- LUDWIG, S.P. & SULLIVAN Jr., R.C. (1989) University Biotechnology Patent Practice: The Effect of Recent Development on Patent Policies and Practices of Academic Institutions. In: *Trends Biotechnology and Chemical Patent Practice*. New York, PLI.
- LUNA, Eleonora de Souza. O direito penal econômico e os crimes contra a propriedade industrial. *Justitia*, vol. 46, n. 124, p. 88/108, jan/mar 1984. *Revista de Informação Legislativa*, vol. 21, n. 82, p. 333/350, abr/jun 1984.
- MACHLUP, F. (1958) *An Economic Review of the Patent System*. Government Printing Office.

- MAGNIN, F. (1974) *Know how et Propriété Industrielle*. Lib. Techniques.
- MANSFIELD, E. (1986) Patents and Innovation: An Empirical Study. *Management Science*, 32(2).
- MARCUS, D. (1983) Soviet Pipeline Sanctions. 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1163.
- MARES, J. (1988) The US Japan Semiconductor Agreements: A Glance Back, a Look Ahead. *12 Int'l Comp. Law Adv.* 7.
- MARQUES, Marília Bernardes. Patenting life: foundations of the Brazil-United States controversy. Rio de Janeiro, 1993. 104p. (Health Policy Series, nº 13).
- MARTINS, F. (1969) *Contratos e Obrigações Comerciais*. Forense.
- MASTERSON Jr., J.T. (1990) Protection of Intellectual Property Rights in International Transactions. *The Commerce Department Speaks*, PLI.
- MATHÉLY (1974) Le Droit Français des Brevets d'Invention. *Journal des Notaires*. Paris.
- MAUDONNET, Maria Clara Villaboas A. Contrato de transferência de tecnologia. *Revista dos Tribunais*, vol. 84, n. 711, p. 38/47, jan 1995.
- MEDINA, D.R. (1972) *Tratado de Derecho Marcario*. Mexico.
- MEIJBOOM, A.P. (1988) International Semiconductor Chip Protection. *3 International Computer Law Adviser* 14.
- MILLÉ, A. (1989) The Development of Legal Thinking on Copyright Protection of Software. *The Copyright Bulletin*, XXII(4).
- MITI (1982) Interim Report on Software Protection. Japan, dec.
- MODY, A. (1990) New International Environment for Intellectual Property Rights. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.
- MOELLER, M. (1989) *Reprografia y Reproduccion*. Doc. OMPI/FT/MVD/89/11.
- MOUSSERON, J.M. (1961) Le Droit du Brevet d'Invention, Contribution à une Analyse Objective. Paris.
- MOYER Jr., H. E. & MABRY, L.A. (1983) Export Controls as Instruments of Foreign Policy. *15 Law & Pol'y Int'l Bus.* 1.
- MOYER Jr., H.E. & MABRY, L.A. (1983) Exports Controls as Instruments of Foreign Policy. *15 Law & Pol'y Int'l Bus.* 1.
- Murillo F. Cruz Filho, Anne-Marie Maculan. Propriedade industrial e transferencia de tecnologia: alguns efeitos da legislação para a empresa nacional. Brasília: CNPq, Coordenação Editorial, 1981.
- NAS (1987) Balancing The National Interest - US National Security Export Control and Global Economic Competition, 123.
- NAZO, Georgette Nacarato. A propriedade intelectual e os Trips. São Paulo : S.N., 1995. V 6.
- NAZO, Georgette Nacarato. Acordo Trips. S.l. : S.N., 1995.
- NSF (1987) International Science and Technology Data. Washington.
- O papel do sistema de patentes na transferencia de tecnologia aos países em desenvolvimento : relatório / preparado pelo Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e

- Sociais, pelo Secretariado da Conferencia das Nações Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento (CNUCED) e pelo Escritório Internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual ; [tradução, adaptação e organização de João Augusto Lustosa]. - Rio de Janeiro : Forense Universitária, [1984].
- OMPI (1978) Model Provisions on the Protection of Computer Software. Geneva.
- ORDEM DE ADVOGADOS DE NOVA IORQUE (1989) Reverse Engineering and Intellectual Property Law. In: *The Record of the Association of the Bar of the City of New York*.
- Orkin, Neal and Strohfeldt, Mathias, (1992), "Arbn Erf G -the answer or the anathema?, Managing Intellectual Property, October.
- ORTNER, C.B. (1989) Protection of Software and Other Trade Secrets: Litigation Strategies. *Computer Software*, PLI.
- OTA (1981) *Impact of Applied Genetics*. Washington, D.C.
- PAES, P. R. Tavares. Ação de contrafação na propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1986.
- PAES, P. R. Tavares. Propriedade industrial. 2ª ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1987.
- PAES, P. R. Tavares. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982.
- PENROSE, E. (1973) La Economia del Sistema Internacional de Patentes. México, Ed. Siglo Vinteuno.
- PEREIRA, Lia Valls, Notas sobre as negociações sobre os direitos de propriedade intelectual e de barreiras técnicas na Rodada Uruguai. Rio de Janeiro: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, 1990.
- Pereira, Marco Antonio Marcondes, Concorrência Desleal por meio da publicidade, Ed. Juarez de Oliveira
- PESSANHA, Lavinia Davis Rangel. Propriedade intelectual, biotecnologias e sementes. Rio de Janeiro: S.N., 1993.
- PETERS, M. (1985) Registration of Computer Programs and Mask Works fixed in Semiconductor Chip Products. *Computer Software and Chips*, PLI.
- Picarelli, Márcia Flávia Santinia e Aranha, Márcio Iorio, Política de Patentes em Saúde Humana, Atlas S.A -2001
- PIMENTA, Eduardo S. Dos crimes contra a propriedade intelectual. São Paulo, SP, Brasil: Editora Revista dos Tribunais, 1994.
- Pimentel, Luiz Otávio, Direito Industrial -As funções do Direito de Patentes, Ed. Sintese
- PLASSERAUD, Y. & SAVIGNON, F. (1986) *L'État et l'Invention*. Institut National de la Propriété Industrielle.
- PONTES DE MIRANDA (1967) Comentários à Constituição de 1967.
- PONTES DE MIRANDA (s.d.) *Tratado de Direito Privado*, v. XVII.
- Portugal, Plínio, Direito Autoral - Dúvidas & Controvérsias - 2ª edição, Ed. Harbra
- Posey, Darrell A. and Dutfield, Graham, (1996), Beyond Intellectual Property. Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, International Development Research Centre, Ottawa.

- POSSAS, Mário Luiz. Dinâmica e concorrência capitalista: uma interpretação a partir de Marx. São Paulo, Hucitec - Ed. da UNICAMP, 1989.
- PRENDERGAST, J.W. (1987) The European Economic Community's Challenge to the US - Japan Semiconductor Arrangement. *19 Law & Pol'y Int'l Bus.* 579.
- REALE JÚNIOR, Miguel. Direito penal aplicado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
- REALE, M. (1988) Aplicações da Constituição de 1988.
- REBACK, G. & HAYES, D. (1986) *The Computer Lawyer*, 3(4), apr.
- REBACK, G.L. & PATRICK, M.J. (1989) Trade Secret Issues in the Computer Industry. *Computer Software*, PLI.
- Rebello, Luis Francisco, Introdução ao Direito de Autor - Vol. I, Sociedade Portuguesa de Editores
- Reichman, J.H., (1997), "Intellectual Property Rights in Data?", *Vanderbilt Law Review*, vol. 50, No.1.
- REMICHE, B. (1982) Le Rôle du Système des Brevets dans le Développement. Lib. Techniques.
- ROBINSON, B.K. (1990) Practical Comments on the Exon-Florio Provisions and Proposed Regulations. *The Commerce Department Speaks*, PLI, v. 1, p. 197.
- Rocha, Daniel, Direito do Autor, Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio
- ROTHSTEIN, A.L. (1990) 1988 Trade Act Amendments to the Export Administration Act. Streamlining National Security Export Controls. *The Commerce Department Speaks*, PLI.
- ROTOND (1973) *Revista Mexicana de la Propriedade Industrial*, dez.
- ROUBIER, P. (1952) *Le Droit de la Propriété Industrielle*.
- SABOIA, Marcelo Rocha. A propriedade industrial e sua tutela jurídica. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 14, p. 3/13, jan/fev 1995.
- SALGADO, Lúcia Helena. As políticas de concorrência (ou antitruste: um panorama de experiência mundial e sua atualidade para o Brasil. Brasília: IPEA, 1992.
- SALGUES, B. (1987^a) Evaluation Économique des Droits de la Propriété Intellectuelle. In: *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Lib. Techniques.
- SALGUES, B. (1987^b) Place, Structure et Stratégie Internationale de l'Industrie des Semences. In: *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques.
- SANCHES, Hercoles Tecino. Direitos autorais e locação de bens moveis: contratos de licença autorai. *Revista de direito civil imobiliário, agrário e empresarial*, vol. 15, n. 57, p. 98/132, jul/set 1991.
- SANTOS, N. P. Teixeira dos, Novos rumos da propriedade intelectual. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 16, p. 8/14, maio/jun 1995.
- SAVIGNON, F. (1976) Convention de Luxembourg. In: *La Propriété Industrielle*.
- SCHUMANN, G. (1990) Economic Development and Intellectual Property Protection in Southeast Asia. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.
- Seminário sobre Propriedade Industrial Belo Horizonte 1985: Seminário sobre Propriedade Industrial : anais do seminário / promovido e organizado pela Fundação Centro

- Tecnológico de Minas Gerais, com apoio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Belo Horizonte : CETEC, 1986.
- SHERWOOD, Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. São Paulo: EDUSP, 1992.
- SHERWOOD, Robert M.. Compulsory licensing under the TRIPS agreement. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 17, p. 38/42, jul/ago 1995.
- SILVA, A. C. Fonseca da. Proteção da propriedade tecnológica. Revista de Direito Público, vol. 25, n. 100, p. 163/164, out/dez 1991.
- SILVA, Agostinho Fernandes Dias da. Patentes e marcas na Justiça Federal. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1992.
- SILVA, Eduardo Maldonado Casinhas da. A indústria e as patentes farmacêuticas no Brasil. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 15, p. 36/37, mar/abr 1995.
- SILVA, Eugenio da Costa E. Arbitragem para a resolução de disputas internacionais na área de propriedade intelectual. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 18, p. 37/38, set/out 1995.
- SILVA, Eugênio da Costa e: Ciência, direitos intelectuais e biodiversidade. Revista da ABPI, n. 21, p. 3-6, mar/abr. 1996.
- SILVEIRA, N. (1977) A Marca e a Transferência de Tecnologia. *Revista de Direito Mercantil*, (28).
- SILVEIRA, N. (1997) A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial Ed. Saraiva.
- SILVEIRA, Newton. A proteção internacional da propriedade industrial. RDM, nova série, vol. 28, n. 73, p. 120/122, jan/mar 1989.
- SILVEIRA, Newton. Curso de propriedade industrial. 2ª ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 1987.
- SILVEIRA, Newton. Garantias constitucionais aos bens imateriais. RDM, nova série, vol. 24, n. 60, p. 18/23, out/dez 1985.
- SILVEIRA, Newton. Licença de uso de marca e outros sinais distintivos. São Paulo: Saraiva, 1984.
- SILVEIRA, Newton. O ensino do direito intelectual nas universidades. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 78, p. 48/51, jan/dez 1983.
- SILVEIRA, Newton. Propriedade imaterial e concorrência. Revista dos Tribunais, vol. 75, n. 604, p. 264/271, fev. 1986; também em Revista Forense, vol. 83, n. 300, p. 69/74, out/dez 1987.
- SILVEIRA, Wilson. Marcas e patentes no exterior. RDM, nova série, vol. 19, n. 37, p. 82/ 93, jan/mar 1980.
- SIMONSEN, Mário Henrique. Teoria da concorrência perfeita. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Economia da FGV, 1966.
- SOARES, Guido Fernando Silva, Antecedentes internacionais da regulamentação de transferências internacionais de tecnologia. RDM, nova série, vol. 24, n. 57, p. 19/29, jan/mar 1985.
- SOARES, José Carlos Tinoco. Comentários ao Código da propriedade industrial. São Paulo: Resenha Universitária, 1981.

- SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas vs. nome comercial - conflitos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.
- SOARES, José Carlos Tinoco: Tratado da Propriedade Industrial - patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.
- Sodré Filho, Antônio C. de Azevedo. Comentários a legislação antitruste: direito econômico: defesa da livre concorrência. São Paulo: Atlas, 1992.
- STERN, R. (1986) The Semiconductor Chip Protection Act of 1984: The International Comity of Industrial Property Rights. *3 Int'l Tax & Bus Lawyer* 273.
- STERN, R.H. (1986) *Semiconductor Chip Protection Legislation in the USA and Japan*. Proceedings of 21st Biennial Conference of The International Bar Association.
- STEWART JR., Donald. A concorrência e a livre iniciativa. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1987.
- TACHINARDI, Maria Helena. A guerra das patentes : o conflito Brasil X EUA sobre propriedade intelectual. São Paulo: Paz e Terra, 1993.
- Tavares, Marcio Ney, Propriedade Industrial - Manual Prático e Legislação, Adcoas
- THEODORO Júnior, Humberto. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. Revista Brasileira de Direito Processual, n. 51, p. 53/72, jul/set 1986.
- TROLLER (s.d.) Précis du Droit de la Propriété Immatérielle. Ed. Helbing & Lichtenhahn.
- UBERTAZZI, Luigi Carlo. Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 16, p. 34/46, maio/jun 1995.
- USITC (1988) Foreign Protection of Intellectual Property Rights. Washington, Publ. 2065.
- VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade Intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática. São Paulo: Atlas, 1996.
- VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. 2^ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
- Weikersheimer, Deana. Comercialização de Software no Brasil Uma Questão Legal a ser Avaliada.. - 3^a edição Ed. Forense
- WHALLEY, J. (1989) Current Department of Justice Views. In: *Patent Antitrust*. Practising Lawyer Institute.
- WHITE, E. (s.d.) La Industria Farmacêutica International, la Legislación Comparada sobre Patentes e el Caso Argentino. *Revista del Derecho Industrial*, 2.
- WILLIAMS (s.d.) Intellectual Property.
- Willington, João e Oliveira, Jaury, A Nova Lei Brasileira de Direitos Autorais - 2^a edição, Ed. Lumen Juris
- WISE, A. (s.d.) *Trade Secret & Know How Throughout the World*. New York, Clark Boardman Co. Ltd., v. II.
- WISEMAN, T.G. (1989) Biotechnology Patent Application Examination. In: *Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice*. New York, PLI.
- WOLFF, Maria Thereza Mendonça, Biotecnologia, seu patenteamento e a biosegurança. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 12, p. 108/110, jul/out 1994.

- WOLFF, Maria Thereza Mendonça. A biodiversidade na propriedade intelectual. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 18, p. 41/43, set/out 1995.
- Workshop. In *Biossegurança, Proteção de Cultivares, Acesso aos Recursos Genéticos e Propriedade Industrial na Agropecuária*, 1998, Viçosa: UFV, 1998. 182p.
- ZAUCHA, J.J. (1983) The Soviet Pipeline Sanctions. *15 Law & Pol'y Int'l Bus.* 1169.
- ZORRAQUIM, A. (1974) Abusos de los Derechos del Patentado. *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*. Edición Especial.
- ZORRAQUIM, A. (1975) La Convention d'Union de Paris et les Pays de L'Amérique Latine. *La Propriété Industrielle*.
- ZYLBERSZTAJN, Décio. *Propriedade intelectual no setor agrícola*. São Paulo: Pacto/Ia/Fea-Usp, 1990.

Legislação

LEI N° 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

(Código da Propriedade Industrial)

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Disposições Preliminares

Art. 1º. Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º. Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TÍTULO I

DAS PATENTES

CAPÍTULO I

DA TITULARIDADE

Art. 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º. A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º. Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

CAPÍTULO II

DA PATENTEABILIDADE

SEÇÃO I

DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º. Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º. O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

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

SEÇÃO II

DA PRIORIDADE

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado

direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º. A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro comum por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º. A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º. Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º. No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º. A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º. Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º. O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º. O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

SEÇÃO III

DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE NÃO PATENTEÁVEIS

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - 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.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos 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.

CAPÍTULO III

DO PEDIDO DE PATENTE

SEÇÃO I

DO DEPÓSITO DO PEDIDO

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

SEÇÃO II

DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 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.

Parágrafo único. 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 do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º. O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

SEÇÃO III

DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

- § 1º. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.
- § 2º. Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.
- § 3º. No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.
- Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.
- Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.
- 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 matéria inicialmente revelada no pedido.
- Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.
- Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.
- Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:
- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
 - II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
 - III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.
- Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:
- I - patenteabilidade do pedido;
 - II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
 - III - reformulação do pedido ou divisão; ou
 - IV - exigências técnicas.
- Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.
- § 1º. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

SEÇÃO I

DA CONCESSÃO DA PATENTE

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º. O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º. A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º. Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

SEÇÃO II

DA VIGÊNCIA DA PATENTE

Art. 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.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

SEÇÃO I

DOS DIREITOS

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º. Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patentado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patentado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patentado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.¹³⁴⁴

1344 Inciso acrescentado pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

Art. 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.

§ 1º. 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.

§ 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 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.

SEÇÃO II

DO USUÁRIO ANTERIOR

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente por alienação ou arrendamento.

§ 2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

CAPÍTULO VI

DA NULIDADE DA PATENTE

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos partir data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

SEÇÃO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

SEÇÃO III

DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º. A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º. O juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º. O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º. Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII

DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou Ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII

DAS LICENÇAS

SEÇÃO I

DA LICENÇA VOLUNTÁRIA

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

SEÇÃO II

DA OFERTA DE LICENÇA

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1º. O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2º. Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º. A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4º. O titular poderá a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º. Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º. A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

SEÇÃO III

DA LICENÇA COMPULSÓRIA

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º. A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º. No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º. No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º. A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º. Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º. Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º. O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º. O requerente de licença que invocar abuso de direitos patenteários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrante dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º. No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º. O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º. Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§ 1º. O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º. É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º. A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

CAPÍTULO X

DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º. Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º. O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º. O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º. O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

CAPÍTULO XI

DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1º. A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º. No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

CAPÍTULO XII

DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º. O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º. O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

CAPÍTULO XIII

DA RESTAURAÇÃO

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV

DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º. Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º. No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

TÍTULO II

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

CAPÍTULO I

DA TITULARIDADE

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

CAPÍTULO II

DA REGISTRABILIDADE

SEÇÃO I

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS REGISTRÁVEIS

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º. Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º. Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de carácter puramente artístico.

SEÇÃO II

DA PRIORIDADE

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

SEÇÃO III

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS NÃO REGISTRÁVEIS

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

CAPÍTULO III

DO PEDIDO DE REGISTRO

SEÇÃO I

DO DEPÓSITO DO PEDIDO

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

SEÇÃO II

DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

SEÇÃO III

DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º. Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º. Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º. Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º. Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes mediante o pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110. A pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro por alienação ou arrendamento.

§ 2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI

DO EXAME DE MÉRITO

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

CAPÍTULO VII

DA NULIDADE DO REGISTRO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º. A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º. No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

SEÇÃO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

SEÇÃO III

DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

CAPÍTULO VIII

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

CAPÍTULO IX

DA RETRIBUIÇÃO QUINQUENAL

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

§ 1º. O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º. O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º. O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

TÍTULO III

DAS MARCAS

CAPÍTULO I

DA REGISTRABILIDADE

SEÇÃO I

DOS SINAIS REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

SEÇÃO II

DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

- IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
- V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
- VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
- VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
- VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
- IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
- X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
- XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
- XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
- XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
- XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
- XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patrocínio e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
- XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

SEÇÃO III

MARCA DE ALTO RENOME

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

SEÇÃO IV

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

CAPÍTULO II

PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º. A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º. A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

CAPÍTULO III

DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º. O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º. O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º. A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

SEÇÃO I

AQUISIÇÃO

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º. O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

SEÇÃO II

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
- III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
- IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

CAPÍTULO V

DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

SEÇÃO I

DA VIGÊNCIA

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º. A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

SEÇÃO II

DA CESSÃO

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

SEÇÃO III

DAS ANOTAÇÕES

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

SEÇÃO IV

DA LICENÇA DE USO

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

CAPÍTULO VI

DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º. Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

CAPÍTULO VII

DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterà:

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

CAPÍTULO VIII

DO DEPÓSITO

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa o depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcado e classe, poderá ser entregue mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO IX

DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º. O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º. Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPÍTULO X

DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

CAPÍTULO XI

DA NULIDADE DO REGISTRO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

SEÇÃO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

SEÇÃO III

DA AÇÃO DE NULIDADE

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º. O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º. Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO IV

DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

TÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e

que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado extremo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

- III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
- V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
- VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
- VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
- VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado se o fato não constitui crime mais grave;
- IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
- X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
- XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
- XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
- XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
- XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º. Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º. O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-

se-ão à vistoria e apreensão dos produtos quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º. Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

- I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou
- II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

TÍTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º. Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º. Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecurável na esfera administrativa.

CAPÍTULO II

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º. O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

CAPÍTULO III

DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º. Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO IV

DA PRESCRIÇÃO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

CAPÍTULO V

DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPÍTULO VI

DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPÍTULO VII

DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

[Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.]¹³⁴⁵

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos

1345 Redação revogada pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos ¹³⁴⁶.

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea “c”, da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos ¹³⁴⁷.

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei no 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. ¹³⁴⁸

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. ¹³⁴⁹

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º. O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

1346 Nova redação do caput e parágrafo introduzidos pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

1347 Artigo introduzido pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

1348 Artigo introduzido pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

1349 Artigo introduzido pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

§ 2º. O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º. Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil tal como concedida no país de origem.

§ 4º. Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º. O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º. O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º. O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º. Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º. O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado

ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.

§ 1º. Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.

§ 2º. Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida.

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111.

Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma nela prevista.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

- I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;
- II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e
- III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar júízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim

Sebastião do Rego Barros Neto

Pedro Malan

Francisco Dornelles

José Israel Vargas

Decreto N° 3201 de 06 de outubro de 1999.

Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

D E C R E T A :

Art. 1º - A concessão, de ofício, de licença compulsória, para uso público não-comercial, nos casos de emergência nacional ou interesse público, de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, dar-se-á na forma deste Decreto.

Art. 2º - Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, para uso público não-comercial, nos casos de emergência nacional ou interesse público, assim declarados pelo Poder Público, desde que constatado que o titular da patente ou seu licenciado não atende a essas necessidades.

§ 1º - Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.

§ 2º - Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País.

Art. 3º - O ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergência nacional ou o interesse público será praticado pelo Ministro de Estado responsável pela matéria em causa e deverá ser publicado no Diário Oficial da União.

Art. 4º - Constatada a impossibilidade de o titular da patente ou o seu licenciado atender a situação de emergência nacional ou interesse público, o Poder Público concederá, de ofício, a licença compulsória, de caráter não-exclusivo, devendo o ato ser imediatamente publicado no Diário Oficial da União.

Art. 5º - O ato de concessão da licença compulsória para o uso público não-comercial estabelecerá, dentre outras, as seguintes condições:

- I – o prazo de vigência da licença e a possibilidade de prorrogação;
- II – aquelas oferecidas pela União, em especial a remuneração do titular;

III – a obrigação de o titular, se preciso, transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido, a supervisão de montagem e os demais aspectos técnicos e comerciais aplicáveis ao caso em espécie.

Parágrafo único – Na determinação da remuneração cabível ao titular, serão consideradas as circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, o preço de produtos similares e o valor econômico da autorização.

Art. 6º - A autoridade competente poderá requisitar informações necessárias para subsidiar a concessão da licença ou determinar a remuneração cabível ao titular da patente, assim como outras informações pertinentes, aos órgãos e às entidades da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal.

Art. 7º - No caso de emergência nacional ou interesse público que caracterize extrema urgência, a licença compulsória de que trata este Decreto poderá ser implementada e efetivado o uso da patente, independentemente do atendimento prévio das condições estabelecidas nos arts. 4º e 5º deste Decreto.

Parágrafo único – Se a autoridade competente tiver conhecimento, sem proceder a busca, de que há patente em vigor, o titular deverá ser prontamente informado desse uso.

Art. 8º - A exploração da patente compulsoriamente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser iniciada independentemente de acordo sobre as condições contidas no art. 5º.

Art. 9º - A exploração da patente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser realizada diretamente pela União ou por terceiros devidamente contratados, ficando impedida a reprodução do seu objeto para outros fins, sob pena de ser considerada como ilícito.

Art. 10 – Nos casos em que não seja possível o atendimento às situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno, ou se mostre inviável a fabricação do objeto da patente por terceiro, ou pela União, poderá esta realizar a importação do produto objeto da patente, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Art. 11 – A contratação de terceiros para exploração da patente compulsoriamente licenciada será feita mediante licitação, cujo processo obedecerá aos princípios da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 12 – Atendida a emergência nacional ou o interesse público, a autoridade competente extinguirá a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado.

Art. 13 – A autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para fins de anotação, as licenças para uso público não-comercial, concedidas com fundamento no [art. 71 da Lei nº 9.279](#), de 1996, bem como as alterações e a extinção de tais licenças.

Art. 14 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO
José
Alcides Lopes Tápias

HENRIQUE

CARDOSO
Serra

Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 75 e 88 a 93 da [Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996](#),

DECRETA:

Art. 1º A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é o órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional. § 1º O caráter sigiloso do pedido de patente, cujo objeto seja de natureza militar, será decidido com base em parecer conclusivo emitido pelo Estado-Maior das Forças Armadas, podendo o exame técnico ser delegado aos Ministérios Militares.

§ 2º O caráter sigiloso do pedido de patente de interesse da defesa nacional, cujo objeto seja de natureza civil, será decidido, quando for o caso, com base em parecer conclusivo dos Ministérios a que a matéria esteja afeta.

§ 3º Da patente resultante do pedido a que se refere o “caput” deste artigo, bem como do certificado de adição dela decorrente, será enviada cópia ao Estado-Maior das Forças Armadas e à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde será, também, conservado o sigilo de que se revestem tais documentos.

Art. 2º O depósito no exterior, a exploração e a cessão do pedido ou da patente, e sua divulgação, cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, ficam condicionados a prévia autorização da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Parágrafo único. Quando houver restrição aos direitos do depositante de pedido ou do titular da patente, considerados de interesse da defesa nacional, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 9.279, de 1996, o depositante ou titular da patente será indenizado mediante comprovação dos benefícios que teria auferido pela exploração ou cessão.

Art. 3º Ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.

§ 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional promoverão a alteração de seus estatutos ou regimentos internos para inserir normas que definam a forma e as condições de pagamento da premiação de que trata este artigo, a qual vigorará após publicação no Diário Oficial da União, ficando convalidados os acordos firmados anteriormente.

§ 2º A premiação a que se refere o “caput” deste artigo não poderá exceder a um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.

Art. 4º A premiação de que trata o artigo anterior não se incorpora, a qualquer título, aos salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.

Art. 5º Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei nº 9.279, de 1996, serão estipuladas a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Jobim Filho

Luiz Carlos Bresser Pereira

José Israel Vargas

Benedito Onofre Bezerra Leonel

Publicado no D.O.U. de 20.04.98, Seção I.

**LEI N.º 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997.
Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.**

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído o direito de Proteção de Cultivares, de acordo com o estabelecido nesta Lei.

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, , considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

Art. 3º. Considera-se, para os efeitos desta Lei: I - melhorista: a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais; II - descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar; III - margem mínima: o conjunto

mínimo de descritores, a critério do órgão competente, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas; IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestral, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos; V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies; VI - cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida; VII - cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente; VIII - cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas; IX - cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for: a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente; c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies; X - linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo autogâmico continuado; XI - híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes; XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas; XIII - amostra viva: a fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se utilizada na propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados; XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar; XV - propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância dessas ações; XVI - material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação; XVII - planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar; XVIII - complexo agroflorestral: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental.

TÍTULO II

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

CAPÍTULO I

DA PROTEÇÃO

SEÇÃO I

Da Cultivar Passível de Proteção

Art. 4º. É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal.

§ 1º. São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no caput e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas: I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar; II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção; III - a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas; IV - a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos, previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização. § 2º. Cabe ao órgão responsável pela proteção de cultivares divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura de pedidos de proteção, bem como as respectivas datas-limite para efeito do inciso I do parágrafo anterior. § 3º. A divulgação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a uma escala de espécies, observado o seguinte cronograma, expresso em total cumulativo de espécies protegidas: I - na data de entrada em vigor da regulamentação desta Lei: pelo menos 5 espécies; II - após 3 anos: pelo menos 10 espécies; III - após 6 anos: pelo menos 18 espécies; IV - após 8 anos: pelo menos 24 espécies.

SEÇÃO II

Dos Obtentores

Art. 5º. À pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada no País será assegurada a proteção que lhe garanta o direito de propriedade nas condições estabelecidas nesta Lei. § 1º. A proteção poderá ser requerida por pessoa física ou jurídica que tiver obtido cultivar, por seus herdeiros ou sucessores ou por eventuais cessionários mediante apresentação de documento hábil. § 2º. Quando o processo de obtenção for realizado por duas ou mais pessoas, em cooperação, a proteção poderá ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante nomeação e qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos. § 3º. Quando se tratar de obtenção decorrente de contrato de trabalho, prestação de serviços ou outra atividade laboral, o pedido de proteção deverá indicar o nome de todos os melhoristas que, nas condições de empregados ou de prestadores de serviço, obtiveram a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada.

Art. 6º. Aplica-se, também o disposto nesta Lei: I - aos pedidos de proteção de cultivar provenientes do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por

Tratado em vigor no Brasil; II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros, ou pessoas domiciliadas no Brasil, a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 7º. Os dispositivos dos Tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

SEÇÃO III

DO DIREITO DE PROTEÇÃO

Art. 8º. A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

Art. 9º. A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

Art. 10º. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. § 1º. Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar: I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o disposto no Inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção para fins de processamento industrial; IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data da promulgação desta Lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida. § 2º. Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorização do titular do direito de proteção da primeira; II - uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida; § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele

que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; III - Não detenha a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

SEÇÃO IV

Da Duração da Proteção

Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos.

Art. 12. Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.

SEÇÃO V

Do Pedido de Proteção

Art. 13. O pedido de proteção será formalizado mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, ou por seu procurador, e protocolado no órgão competente. Parágrafo único. A proteção, no território nacional, de cultivar obtida por pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, nos termos dos incisos I e II do art. 6º, deverá ser solicitada diretamente por seu procurador, com domicílio no Brasil, nos termos do art. 50 desta Lei.

Art. 14. Além do requerimento, o pedido de proteção, que só poderá se referir a uma única cultivar, conterà: I - a espécie botânica; II - o nome da cultivar; III - a origem genética; IV - relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores exigidos; V - declaração garantindo a existência de amostra viva à disposição do órgão competente e sua localização para eventual exame; VI - o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas; VII - comprovação das características de DHE, para as cultivares nacionais e estrangeiras; VIII - relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto com controles específicos ou designados pelo órgão competente; IX - prova do pagamento da taxa de pedido de proteção; X - declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou no exterior; XI - declaração quanto à existência, em outro país, de proteção, ou de pedido de proteção, ou de qualquer requerimento de direito de prioridade, referente à cultivar cuja proteção esteja sendo requerida; XII - extrato capaz de identificar o objeto do pedido. § 1º. O requerimento, o preenchimento dos descritores definidos e a indicação dos novos descritores deverão satisfazer as condições estabelecidas

pelo órgão competente. § 2º. Os documentos a que se refere este artigo deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 15. Toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique, destinada a ser sua denominação genérica, devendo para fins de proteção, obedecer aos seguintes critérios: I - ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica; II - ter denominação diferente de cultivar preexistente; III - não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua procedência.

Art. 16. O pedido de proteção, em extrato capaz de identificar o objeto do pedido, será publicado, no prazo de até sessenta dias corridos, contados da sua apresentação. Parágrafo único. Publicado o pedido de proteção, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais impugnações, dando-se ciência ao requerente.

Art. 17. O relatório descritivo e os descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade não poderão ser modificados pelo requerente, exceto: I - para retificar erros de impressão ou datilográficos; II - se imprescindível para esclarecer ou precisar o pedido e somente até a data da publicação do mesmo; III - se cair em exigência por não atender o disposto no § 2º do art. 18.

Art. 18. No ato de apresentação do pedido de proteção, proceder-se-á à verificação formal preliminar quanto à existência de sinonímia e, se inexistente, será protocolado, desde que devidamente instruído. § 1º. Do protocolo de pedido de proteção de cultivar constarão hora, dia, mês, ano e número de apresentação do pedido, nome e endereço completo do interessado e de seu respectivo procurador, se houver. § 2º. O exame, que não ficará condicionado a eventuais impugnações oferecidas, verificará se o pedido de proteção está de acordo com as prescrições legais, se está tecnicamente bem definido e se não há anterioridade, ainda que com denominação diferente. § 3º. O pedido será indeferido se a cultivar contrariar as disposições do artigo 4º. § 4º. Se necessário, serão formuladas exigências adicionais julgadas convenientes, inclusive no que se refere à apresentação do novo relatório descritivo, sua complementação e outras informações consideradas relevantes para conclusão do exame do pedido. § 5º. A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de sessenta dias, contados da ciência da notificação acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa. § 6º. O pedido será arquivado se for considerada improcedente a contestação oferecida à exigência. § 7º. Salvo o disposto no § 5º deste artigo, da decisão que denegar ou deferir o pedido de proteção, caberá recurso no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação. § 8º. Interposto o recurso, o órgão competente terá o prazo de até sessenta dias para decidir sobre o mesmo. Art. 19. Publicado o pedido de proteção, será concedido, a título precário, Certificado Provisório de Proteção, assegurando, ao titular, o direito de exploração comercial da cultivar, nos termos desta Lei.

SEÇÃO VI

Da Concessão do Certificado de Proteção de Cultivar

Art. 20. O Certificado de Proteção de cultivar será imediatamente expedido depois de decorrido o prazo para recurso ou, se este interposto, após a publicação oficial de sua

decisão. § 1º. Deferido o pedido e não havendo recurso tempestivo, na forma do § 7º do art. 18, a publicação será efetuada no prazo de até quinze dias. § 2º. Do Certificado de Proteção de Cultivar deverão constar o número respectivo, nome e nacionalidade do titular ou, se for o caso, de seu herdeiro, sucessor ou cessionário, bem como o prazo de duração da proteção. § 3º. Além dos dados indicados no parágrafo anterior, constarão do Certificado de Proteção de Cultivar o nome do melhorista e, se for o caso, a circunstância de que a obtenção resultou de contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou outra atividade laboral, fato que deverá ser esclarecido no respectivo pedido de proteção.

Art. 21. A proteção concedida terá divulgação, mediante publicação oficial, no prazo de até quinze dias a partir da data de sua concessão.

Art. 22. Obtido o Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo Certificado se, notificado, não a apresentar no prazo de sessenta dias. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput desse artigo, quando da obtenção do Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a enviar ao órgão competente duas amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulação e exame, outra para integrar a coleção de germoplasma.

SEÇÃO VII

Das Alterações no Certificado de Proteção de Cultivar

Art. 23. A titularidade da proteção de cultivar poderá ser transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.

Art. 24. A transferência, por ato inter vivos ou sucessão legítima ou testamentária de Certificado de Proteção de Cultivar, a alteração de nome, domicílio ou sede de seu titular, as condições de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, suspensão transitória ou cancelamento da proteção, após anotação no respectivo processo, deverão ser averbados no Certificado de Proteção. § 1º. Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, o documento original de transferência conterà a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das testemunhas e a indicação precisa da cultivar protegida. § 2º. Serão igualmente anotados e publicados os atos que se refiram, entre outros, à declaração de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, suspensão transitória, extinção da proteção ou cancelamento do certificado, por decisão de autoridade administrativa ou judiciária. § 3º. A averbação não produzirá qualquer efeito quanto à remuneração devida por terceiros ao titular, pela exploração da cultivar protegida, quando se referir a cultivar cujo direito de proteção esteja extinto ou em processo de nulidade ou cancelamento. § 4º. A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros, depois de publicado o ato de deferimento. § 5º. Da denegação da anotação ou averbação caberá recurso, no prazo de sessenta dias, contados da ciência do respectivo despacho.

Art. 25. A requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interesse, que tenha ajuizado ação judicial relativa à ineficácia dos atos referentes a pedido de proteção, de transferência

de titularidade ou alteração de nome, endereço ou sede de titular, poderá o juiz ordenar a suspensão do processo de proteção, de anotação ou averbação, até decisão final.

Art. 26. O pagamento das anuidades pela proteção da cultivar, a serem definidas em regulamento, deverá ser feito a partir do exercício seguinte ao da data da concessão do Certificado de Proteção.

SEÇÃO VIII

Do Direito de Prioridade

Art. 27. Às pessoas físicas ou jurídicas que tiverem requerido um pedido de proteção em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional da qual o Brasil faça parte e que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade durante um prazo de até doze meses. § 1º. Os fatos ocorridos no prazo previsto no caput, tais como a apresentação de outro pedido de proteção, a publicação ou a utilização da cultivar objeto do primeiro pedido de proteção, não constituem motivo de rejeição do pedido posterior e não darão origem a direito a favor de terceiros. § 2º. O prazo previsto no caput será contado a partir da data de apresentação do primeiro pedido, excluído o dia de apresentação. § 3º. Para beneficiar-se das disposições do caput, o requerente deverá: I - mencionar, expressamente, no requerimento posterior de proteção, a reivindicação de prioridade do primeiro pedido; II - apresentar, no prazo de até três meses, cópias dos documentos que instruíram o primeiro pedido, devidamente certificadas pelo órgão ou autoridade ante a qual tenham sido apresentados, assim como a prova suficiente de que a cultivar objeto dos dois pedidos é a mesma. § 4º. As Pessoas físicas ou jurídicas mencionadas no caput deste artigo terão um prazo de até dois anos após a expiração do prazo de prioridade para fornecer informações, documentos complementares ou amostra viva, caso sejam exigidos.

CAPÍTULO II

DA LICENÇA COMPULSÓRIA

Art. 28. A cultivar protegida nos termos desta Lei poderá ser objeto de licença compulsória, que assegurará: I - a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar. II - a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua qualidade; III - remuneração razoável ao titular do direito de proteção da cultivar. Parágrafo único. Na apuração da restrição injustificada à concorrência, a autoridade observará, no que couber, o disposto no art. 21 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.

Art. 29. Entende-se por licença compulsória o ato da autoridade competente que, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular, por prazos de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração na forma ser definida em regulamento.

Art. 30. O requerimento de licença compulsória conterà, dentre outros: I - qualificação do requerente; II - qualificação do titular do direito sobre a cultivar; III - descrição

suficiente da cultivar; IV - os motivos do requerimento, observado o disposto no art. 28 desta Lei; V - prova de que o requerente diligenciou, sem sucesso, junto ao titular da cultivar no sentido de obter licença voluntária; VI - prova de que o requerente goza de capacidade financeira e técnica para explorar a cultivar.

Art. 31. O requerimento de licença será dirigido ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, criado pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. § 1º. Recebido o requerimento, o Ministério intimará o titular do direito de proteção a se manifestar, querendo, no prazo de dez dias. § 2º. Com ou sem a manifestação de que trata o parágrafo anterior, o Ministério encaminhará o processo ao CADE, com parecer técnico do órgão competente e no prazo máximo de quinze dias, recomendando ou não a concessão da licença compulsória. § 3º. Se não houver necessidade de diligências complementares, o CADE apreciará o requerimento no prazo máximo de trinta dias.

Art. 32. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o Ministério da Justiça, no âmbito das respectivas atribuições, disporão de forma complementar sobre o procedimento e as condições para apreciação e concessão da licença compulsória, observadas as exigências procedimentais inerentes à ampla defesa e à proteção ao direito de propriedade instituído por esta Lei.

Art. 33. Da decisão do CADE que conceder licença requerida não caberá recurso no âmbito da Administração nem medida liminar judicial, salvo, quanto à última, ofensa ao devido processo legal.

Art. 34. Aplica-se à licença compulsória, no que couber, as disposições previstas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 35. A licença compulsória somente poderá ser requerida após decorridos três anos da concessão do Certificado Provisório de Proteção, exceto na hipótese de abuso do poder econômico.

CAPÍTULO III

DO USO PÚBLICO RESTRITO

Art. 36. A cultivar protegida será declarada de uso público restrito, ex officio pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento, com base em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes, no exclusivo interesse público, para atender às necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial. § 1º. Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por ato do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada diretamente pela União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma a ser definida em regulamento.

CAPÍTULO IV

DAS SANÇÕES

Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagará multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação aos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. § 1º. Havendo reincidência quanto ao mesmo ou outro material, será duplicado o percentual da multa em relação à aplicada na última punição, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. § 2º. O órgão competente destinará gratuitamente o material apreendido - se de adequada qualidade - para distribuição, como semente para plantio, a agricultores assentados em programas de Reforma Agrária ou em áreas onde se desenvolvam programas públicos de apoio à agricultura familiar, vedada sua comercialização. § 3º. O disposto no caput e no § 1º deste artigo não se aplica aos casos previstos no art. 10.

CAPÍTULO V

DA OBTENÇÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU OUTRA ATIVIDADE LABORAL

Art. 38. Pertencerão exclusivamente ao empregador ou ao tomador dos serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo empregado ou prestador de serviços durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral, resultantes de cumprimento de dever funcional ou de execução de contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, devendo constar obrigatoriamente do pedido e do Certificado de Proteção o nome do melhorista. § 1º. Salvo expressa disposição contratual em contrário, a contraprestação do empregado ou do prestador de serviço ou outra atividade laboral, na hipótese prevista neste artigo, será limitada ao salário ou remuneração ajustada. § 2º. Salvo convenção em contrário, será considerada obtida durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral, a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, cujo Certificado de Proteção seja requerido pelo empregado ou prestador de serviços até trinta e seis meses após a extinção do respectivo contrato.

Art. 39. Pertencerão a ambas as partes, salvo expressa estipulação em contrário, as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral, não compreendidas no disposto no art. 38, quando decorrentes de contribuição pessoal e mediante a utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador dos serviços. § 1º. Para os fins deste artigo, fica assegurado ao empregador ou tomador dos serviços ou outra atividade laboral, o direito exclusivo de exploração da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada e garantida ao empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral a remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração ajustada. § 2º. Sendo mais de um empregado ou

prestador de serviços ou outra atividade laboral, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

CAPÍTULO VI

DA EXTINÇÃO DO DIREITO DE PROTEÇÃO

Art. 40. A proteção da cultivar extingue-se: I - pela expiração do prazo de proteção estabelecido nesta Lei; II - pela renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores; III - pelo cancelamento do Certificado de Proteção nos termos do art. 42; Parágrafo único. A renúncia à proteção somente será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 41. Extinta a proteção, seu objeto cai em domínio público.

Art. 42. O Certificado de Proteção será cancelado administrativamente ex officio ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, em qualquer das seguintes hipóteses: I - pela perda de homogeneidade ou estabilidade; II - na ausência de pagamento da respectiva anuidade; III - quando não forem cumpridas as exigências do art. 49; IV - pela não apresentação da amostra viva, conforme estabelece o art. 22; V - Pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana. § 1º. O titular será notificado da abertura do processo de cancelamento, sendo-lhe assegurado o prazo de 60 (sessenta) dias para contestação, a contar da data da notificação. § 2º. Da decisão que conceder ou denegar o cancelamento, caberá recurso no prazo de sessenta dias corridos, contados de sua publicação. § 3º A decisão pelo cancelamento produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação de instauração ex officio do processo.

CAPÍTULO VII

DA NULIDADE DA PROTEÇÃO

Art. 43. É nula a proteção quando: I - não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade da cultivar, de acordo com os incisos V e VI do Art.3º desta Lei. II - tiver sido concedida contrariando direitos de terceiros; III - o título não corresponder a seu verdadeiro objeto; IV - no seu processamento tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por esta Lei, necessárias à apreciação do pedido e expedição do Certificado de Proteção. Parágrafo único. A nulidade do Certificado produzirá efeitos a partir da data do pedido.

Art. 44. O processo de nulidade poderá ser instaurado ex officio ou a pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse.

TÍTULO III

DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO

Art. 45. Fica criado, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, a quem compete a proteção de

cultivares. § 1º. A estrutura, as atribuições e as finalidades do SNPC serão definidas em regulamento. § 2º. O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC manterá o Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DOS ATOS, DOS DESPACHOS E DOS PRAZOS

Art. 46. Os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à proteção de cultivares só produzirão efeito após sua publicação no Diário Oficial da União, exceto: I - despachos interlocutórios que não necessitam ser do conhecimento das partes; II - pareceres técnicos, a cuja vista, no entanto, terão acesso as partes, caso requeiram; III - outros que o Decreto de regulamentação indicar.

Art. 47 O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC editará publicação periódica especializada para divulgação do Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas, previsto no § 2º do Art. 45 e no disposto no caput e seus incisos I, II, e III do Art. 46.

Art. 48. Os prazos referidos nesta Lei contam-se a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO II

DAS CERTIDÕES

Art. 49. Será assegurado, no prazo de trinta dias a contar da data da protocolização do requerimento, o fornecimento de certidões relativas às matérias de que trata esta Lei, desde que regularmente requeridas e comprovado o recolhimento das taxas respectivas.

CAPÍTULO III

DA PROCURAÇÃO DE DOMICILIADO NO EXTERIOR

Art. 50. A pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la e receber notificações administrativas e citações judiciais referentes à matéria desta Lei, desde que a data do pedido da proteção e durante a vigência do mesmo, sob pena de extinção do direito de proteção. § 1º. A procuração deverá outorgar poderes para efetuar pedido de proteção e sua manutenção junto ao SNPC e ser específica para cada caso. § 2º. Quando o pedido de proteção não for efetuado pessoalmente, deverá ser instruído com procuração, contendo os poderes necessários, devidamente traduzida por tradutor público juramentado, caso lavrada no exterior.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51. O pedido de proteção de cultivar essencialmente derivada de cultivar passível de ser protegida nos termos do § 1º do Art. 4º, somente será apreciado e, se for o caso, concedidos os respectivos Certificados, após decorrido o prazo previsto no inciso I do

mesmo parágrafo, respeitando-se a ordem cronológica de apresentação dos pedidos. Parágrafo único. Poderá, o SNPC, dispensar o cumprimento do prazo mencionado no caput, nas hipóteses em que, em relação à cultivar passível de proteção nos termos do § 1º do art. 4º : I - houver sido concedido Certificado de proteção, ou II - houver expressa autorização de seu obtentor.

Art. 52. As cultivares já comercializada no Brasil, cujo pedido de proteção, devidamente instruído, não for protocolizado no prazo previsto no Inciso I do § 1º do art. 4º, serão considerados automaticamente de domínio público.

Art. 53. Os serviços de que trata a presente Lei, serão remunerados pelo regime de preços de serviços públicos específicos, cabendo ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento fixar os respectivos valores e forma de arrecadação.

Art. 54. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias após sua publicação.

Art. 55. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de abril de 1997, 176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Presidente da República
Ailton Barcelos Fernandes

(Publicado no DOU de 28.04.97)

DECRETO Nº 2.366, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997.
(Publicado no DOU de 07/11/97)

Regulamenta a Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997, DECRETA:

Capítulo I -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I - Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A proteção de cultivares, nos termos da Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997, dar-se-á em conformidade com as normas previstas neste Decreto.

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

Seção II - Do Órgão de Proteção de Cultivar

Art. 3º. O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, criado pela Lei no 9.456, de 1997, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, é o órgão competente para a proteção de cultivares no País, cabendo-lhe especialmente:

I - proteger as novas cultivares e as cultivares essencialmente derivadas, outorgando-lhes os certificados de proteção correspondentes;

II - divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos, necessários à abertura de pedidos de proteção, bem como a data-limite, na hipótese da alínea "a" do § 1º do art. 6º deste Decreto, para apresentação dos pedidos;

III - elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento normas complementares, no âmbito de sua competência, sobre a proteção de novas cultivares e de cultivares essencialmente derivadas, bem assim de cultivares passíveis de proteção na forma do art. 4º, § 1º, da Lei no 9.456, de 1997, de qualquer gênero ou espécie vegetal, e estabelecer os formulários necessários à tramitação do pedido de proteção; IV - receber, protocolizar, deferir e indeferir pedidos de proteção, formalizados mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, ou por seu procurador devidamente habilitado; V - receber, protocolizar, julgar,

deferir e indeferir pedidos de impugnação apresentados por terceiros ou pelo requerente do direito de proteção;

VI - receber, protocolizar, instruir e encaminhar ao Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento recursos apresentados por terceiros ou pelo requerente do pedido de proteção;

VII - divulgar, mediante publicação no Diário Oficial da União e em publicação periódica especializada, os extratos dos pedidos de proteção, a proteção concedida, as transferências de titularidade, a declaração de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, a suspensão transitória, a extinção da proteção e a nulidade ou o cancelamento dos certificados de proteção e outros atos, despachos e decisões administrativas decorrentes da proteção de cultivares;

VIII - conceder, manter, transferir, cancelar e anular Certificado Provisório de Proteção e Certificado de Proteção de Cultivar; IX - estruturar ou credenciar bancos destinados à conservação de amostras vivas que integrarão a coleção de germoplasma de cultivares protegidas;

X - determinar a realização de ensaios de campo e testes em laboratório para diferenciação da cultivar, quando julgar necessários;

XI - fiscalizar o cumprimento das normas legais pertinentes à proteção e ao direito de proteção;

XII - fornecer certidões relativas às matérias de que trata a Lei no 9.456, de 1997;

XIII - estabelecer os modelos de certificados de proteção;

XIV - emitir parecer técnico conclusivo em processos de requerimento de licença compulsória da cultivar protegida, bem como adotar as medidas complementares, referentes à comunicação às partes interessadas e acompanhamento da implementação da licença concedida;

XV - emitir parecer técnico conclusivo com vistas a subsidiar declaração de uso público restrito de cultivar protegida;

XVI - criar grupo de trabalho composto de especialistas para prestar assessoramento em matérias específicas;

XVII - opinar sobre a conveniência de assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre proteção de cultivares;

XVIII - averbar, no cadastro de cultivar protegida, as decisões relativas a processos de licença compulsória e de declaração de uso público restrito;

XIX - indicar a participação de servidores em reuniões técnicas, comitês e grupos de trabalho de âmbito nacional e internacional sobre proteção de cultivares;

XX - relacionar-se com instituições públicas e privadas, de âmbito nacional, internacional e estrangeira, com o objetivo de manter banco de dados de denominações e de descritores de cultivares, bem como para intercâmbio técnico-científico na área de proteção de cultivares;

XXI - implantar e manter atualizado o Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas - CNCP;

Parágrafo único. Os serviços técnicos de que tratam os incisos IX e X deste artigo poderão ser realizados por convênios ou contratos, ou pelo sistema de credenciamento, com instituições públicas ou privadas.

Art. 4º. O SNPC, sempre que necessário, consultará o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para verificar se a denominação proposta para a cultivar consta como marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal ou de aplicação da cultivar, depositada ou já registrada naquele Instituto.

Parágrafo único. O SNPC se articulará com o INPI visando a troca de informações pertinentes à proteção de cultivares com as marcas depositadas e registradas naquele Instituto.

Seção III - Da Proteção de Cultivar em Geral

Art. 5º. Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

I - melhorista: a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais;

II - descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar;

III - margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do SNPC, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;

IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

VI - cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida;

VII - cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo SNPC;

VIII - cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas;

IX - cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo SNPC;

c) não tenha sido oferecida à venda no País há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

X - linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo autogâmico continuado; XI - híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes;

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas;

XIII - amostra viva: fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se utilizada na propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados;

XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar;

XV - propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância dessas ações; XVI - material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação;

XVII - planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar;

XVIII - complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental.

Art. 6º. É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal.

§ 1º. São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no caput e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas:

- a) que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar;
- b) que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;
- c) a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas;
- d) a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no art. 11 da Lei no 9.456, de 1997, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização.

§ 2º. Cabe ao SNPC divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura de pedidos de proteção, bem como as respectivas datas-limite para efeito da alínea "a" do parágrafo anterior.

§ 3º. A divulgação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a uma escala de espécies, observado o seguinte cronograma, expresso em total cumulativo de espécies protegidas:

- a) na data de entrada em vigor deste Decreto: pelo menos cinco espécies;
- b) após três anos: pelo menos dez espécies;
- c) após seis anos: pelo menos dezoito espécies;
- d) após oito anos: pelo menos 24 espécies.

Art. 7º. Da denominação de cultivar a ser protegida, deverá constar no mínimo uma palavra e, no máximo, três, uma combinação alfanumérica, uma combinação de palavras e letras, ou uma combinação de palavras e números.

§ 1º. O titular do direito de proteção não poderá utilizar, como denominação da cultivar, uma designação que:

- a) não permita a identificação da cultivar;
- b) seja suscetível de indução a erro ou a confusão quanto à origem, à procedência, às características, ao valor ou à identidade da cultivar, ou quanto à identidade do obtentor;
- c) seja idêntica ou possa confundir-se com outra denominação que designe uma cultivar preexistente de uma mesma espécie botânica ou de uma espécie semelhante;
- d) seja idêntica ou possa confundir-se com outra designação sobre a qual um terceiro possua direito de proteção anterior;
- e) seja contrária à moral e aos bons costumes;
- f) se refira unicamente a atributos comuns de outras cultivares da mesma espécie;
- g) conste de um nome botânico ou comum de um gênero ou espécie;
- h) sugira que a cultivar derive de outra cultivar ou com essa esteja relacionada, quando este fato não corresponder à realidade;
- i) inclua termos como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos mesmos;
- j) por motivos distintos, não resulte como denominação genérica da cultivar;
- l) reproduza, no todo ou em parte, marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal, ou de aplicação da cultivar, ou marca notória.

§ 2º. Quando a cultivar já se encontrar protegida ou em processo de proteção em outro país, deverá ser mantida a mesma denominação, salvo quando esta for inadequada em face de razões lingüísticas ou por algum dos motivos enumerados no parágrafo anterior, cabendo, neste caso, ao requerente propor outra denominação, sob pena de arquivamento do processo do pedido de proteção.

Art. 8º. A pessoa física ou jurídica que produzir para fins comerciais, vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins material de propagação de cultivar protegida ficará obrigada a utilizar a denominação aprovada por ocasião da proteção da mesma.

Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo, a denominação da cultivar protegida poderá ser associada a uma marca industrial ou comercial ou a um nome comercial ou ainda a uma denominação similar, desde que seja facilmente reconhecida e devidamente autorizada pelo titular da referida cultivar.

Art. 9º. Durante o prazo de proteção da cultivar o titular deve garantir que a cultivar protegida permaneça conforme sua descrição, após reproduções ou multiplicações sucessivas ou, quando o mesmo haja definido um ciclo particular de reproduções ou multiplicações, ao final de cada ciclo.

Art. 10. O documento original de transferência inter vivos da titularidade da proteção de cultivar conterá a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das testemunhas e a indicação precisa da cultivar protegida.

Capítulo II -DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Seção I -Do Pedido de Proteção de Cultivar

Art. 11. Somente será aceito pedido de proteção para nova cultivar ou para cultivar essencialmente derivada na hipótese de o SNPC ter, previamente, divulgado as espécies vegetais e seus respectivos descritores mínimos. Parágrafo único. Aplica-se, também, o disposto no caput às cultivares passíveis de proteção, de que trata o art. 4o, § 1o, da Lei no 9.456, de 1997.

Art. 12. O pedido de proteção de cultivar deverá ser apresentado em formulário próprio, a ser estabelecido pelo SNPC.

Parágrafo único. Quando se tratar de pedido de proteção de cultivar essencialmente derivada, o interessado deverá, sem prejuízo das exigências previstas no art. 14 da Lei no 9.456, de 1997, indicar, além da origem genética prevista no seu inciso III, a condição de essencialmente derivada.

Art. 13. O pedido de proteção de cultivar será apresentado ao SNPC, que fará a verificação formal preliminar quanto à existência de sinonímia e, se inexistente, o protocolizará, desde que devidamente instruído.

Art. 14. Do protocolo do pedido de proteção de cultivar constarão a data e a hora do registro, o número de apresentação do pedido, o nome e endereço completo do interessado e de seu procurador, se houver, para fins de prevalência da proteção solicitada.

Art. 15. Protocolizado o pedido de proteção de cultivar, proceder-se-á a análise para verificação das exigências legais e técnicas, notadamente quanto aos descritores indicativos das características de DHE, comprovação da efetivação de testes e ensaios com a cultivar, dentre outros.

§ 1º. Caso seja detectada a similaridade entre duas ou mais cultivares da mesma espécie, no decorrer da análise do processo, prevalecerá a prioridade do pedido de proteção na forma estabelecida no artigo anterior.

§ 2º. Quando o pedido de proteção não oferecer os elementos suficientes para a completa análise processual, o SNPC solicitará ao requerente que, no prazo de sessenta dias, a contar da data do recebimento da notificação, apresente novo relatório técnico descritivo, bem como outras informações complementares.

§ 3º. Cumprida a exigência prevista no parágrafo anterior e persistindo dúvidas relativas à diferenciação da cultivar, o SNPC poderá realizar os testes ou ensaios comparativos de campo às expensas do requerente, caso este concorde, ou determinar o arquivamento do pedido.

§ 4º. No caso de diligência, o prazo para publicação do pedido de proteção de cultivar, de até sessenta dias, previsto no art. 16 da Lei no 9.456, de 1997, passará a ser contado a partir da data do pleno atendimento da citada diligência.

§ 5º. Publicado o pedido, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais impugnações.

§ 6º. Recebida a impugnação, o SNPC, no prazo de até trinta dias, cientificará o requerente da proteção, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor da impugnação, para manifestar-se no prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento da notificação.

§ 7º. Recebida a defesa do requerente em relação à impugnação, ou decorrido o prazo de trinta dias de que trata o parágrafo anterior, sem manifestação, o SNPC decidirá pelo deferimento ou não do pedido de proteção.

§ 8º. Da decisão que deferir ou denegar o pedido de proteção, caberá recurso no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação, conforme o disposto no § 7º do art. 18 da Lei no 9.456, de 1997.

§ 9º. Recebido e protocolizado o recurso, o SNPC instruirá o processo, submetendo-o ao Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, que decidirá no prazo de sessenta dias, a partir daquele registro.

Art. 16. Cabe ao SNPC fazer exigência, após publicado o pedido de proteção, para alteração do nome da cultivar quando for:

I - constatado algum fato que teria impedido a aceitação da denominação, se identificado por ocasião da análise do pedido de proteção;

II - solicitado pelo titular do direito ou seu representante legal, devidamente justificado;

III - solicitado por terceiro, caso seja constatada a existência de um direito anterior em relação à denominação.

§ 1º. Deferido o pedido de alteração da denominação, de que tratam os incisos II e III deste artigo, o SNPC solicitará ao detentor do direito a indicação de nova denominação, no prazo de sessenta dias, a contar da data do recebimento da notificação.

§ 2º. Caso a solicitação não seja atendida no prazo estipulado no parágrafo anterior, o pedido será arquivado e cancelado o Certificado Provisório de Proteção, se expedido.

§ 3º. Indicada nova denominação para a cultivar, o pedido de proteção será republicado, restabelecendo-se, em decorrência, o prazo de noventa dias para eventuais impugnações, dando-se ciência ao requerente.

Art. 17. O titular do direito de proteção de cultivar prestará ao SNPC todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive quanto à inspeção dos meios adotados para a conservação da amostra viva da cultivar em seu poder.

§ 1º. As amostras fornecidas para integrar a coleção de germoplasma de cultivares, a que se refere o inciso IX do art. 3º deste Decreto, só poderão ser utilizadas para fins de comprovação de questões afetas à proteção de cultivares.

§ 2º. A manipulação e o exame das amostras vivas a que se refere o parágrafo único do art. 22 da Lei no 9.456, de 1997, restringir-se-ão à comprovação do teste de DHE da cultivar.

Art. 18. No pedido de proteção de cultivar, o prazo de oferecimento à venda ou comercialização a ser observado, para os fins previstos no art. 6º deste Decreto, será o da primeira operação comercial da cultivar em referência, como semente básica, registrada, certificada ou fiscalizada.

Art. 19. Serão válidas, para instruir processo administrativo de pedido de proteção de cultivares, e acompanhamento de sua tramitação, as certidões dos originais das procurações públicas, expedidas pelos órgãos competentes. Seção II - Do Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas - CNCP

Art. 20. O Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas - CNCP conterà, no mínimo:

I - o número do protocolo do pedido de proteção;

II - o número do Certificado Provisório de Proteção;

III - o número do Certificado de Proteção de Cultivar;

IV - o nome da espécie (nome botânico e nome comum); V - a denominação da cultivar;

VI - a data do início da proteção;

VII - a data do término da proteção;

VIII - o nome e endereço do titular da proteção;

IX - o(s) nome(s) do(s) melhorista(s);

- X - o nome e endereço do representante legal;
- XI - o nome e endereço do responsável técnico;
- XII - a indicação do país de origem da cultivar;
- XIII - as alterações no certificado de proteção;
- XIV - as averbações.

Seção III - Da Licença Compulsória

Art. 21. A licença compulsória é o instrumento utilizado pelo Poder Público para autorizar, a requerimento de legítimo interessado, a exploração de cultivar protegida, independentemente da autorização do seu titular, por prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade, e mediante remuneração, na forma deste Decreto.

§ 1º. Considera-se legítimo interessado, para fins de requerer licença compulsória, o produtor de sementes como definido em lei, desde que contra ele não exista representação por infração à ordem econômica, nos termos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994.

§ 2º. A remuneração a que se refere o caput será arbitrada pelo SNPC na falta de acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licença compulsória, tomando por base percentuais livremente negociados segundo as práticas correntes de mercado para a espécie.

Art. 22. O requerimento de licença compulsória deverá ser instruído com:

- I - a qualificação do requerente;
- II - a qualificação do titular do direito sobre a cultivar;
- III - a denominação e a descrição suficiente da cultivar;
- IV - os motivos do requerimento, observado o disposto no art. 28 da Lei no 9.456, de 1997;
- V - prova escrita de que o requerente esgotou todas as providências ao seu alcance, no sentido de negociar proposta de licença voluntária apresentada ao titular da cultivar ou ao seu procurador;
- VI - prova de que o requerente goza de capacidade financeira e técnica para a exploração da cultivar, consubstanciada em:
 - a) área de sua propriedade ou cooperada;
 - b) capacidade de beneficiamento de sementes;
 - c) capacidade de armazenamento;
 - d) responsável técnico;
 - e) laboratório próprio ou de terceiros para análise de sementes;
 - f) rede de distribuição de sementes;
 - g) relação de clientes;

h) relação descritiva das cultivares por ele produzidas e comercializadas, por gênero ou espécie vegetal;

i) prova do seu registro, como produtor de sementes, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

j) capital compatível com os custos da operação;

VII - outras provas exigidas em ato específico do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, observado, se for o caso, o disposto no art. 35 deste Decreto.

§ 1º. O requerente indicará, ainda, a existência de licença voluntária sobre a cultivar, concedida a terceiros, e de ação judicial pendente, pertinente ao mesmo assunto, se delas tiver conhecimento.

§ 2º. É dever do SNPC e do CADE guardar sigilo, na forma da lei, sobre as informações prestadas pelo requerente.

Art. 23. Recebido o requerimento de licença compulsória, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, se entender satisfatoriamente cumpridos os requisitos do artigo anterior, determinará:

I - a autuação do requerimento com os anexos;

II - a elaboração de parecer técnico pelo SNPC;

III - a intimação do titular da cultivar e, quando couber, do titular de licença voluntária, para que se manifestem, querendo, no prazo de dez dias, a contar da data do recebimento da intimação;

IV - a publicação do extrato do pedido de licença compulsória, para conhecimento e impugnação de terceiros interessados, no prazo de dez dias.

§ 1º. Expirado o prazo de dez dias concedido ao titular da cultivar protegida e ao titular de licença voluntária, se houver, de que trata o inciso III deste artigo, o processo, com ou sem manifestação, será encaminhado ao CADE, instruído com o parecer técnico, na forma do artigo seguinte, no prazo máximo de quinze dias.

§ 2º. Se o requerimento não estiver suficientemente instruído com os documentos que comprovem as exigências previstas no artigo anterior, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento poderá determinar que o requerente complemente a documentação especificada, no prazo de quinze dias, a contar da data do recebimento da notificação, sob pena de arquivamento do pedido.

Art. 24. O parecer técnico do SNPC sobre o requerimento da licença compulsória conterá:

I - relatório sobre o requerimento que, além de observar o disposto no art. 22 deste Decreto, indicará a existência, se for o caso, de pedidos anteriores de licença compulsória;

II - avaliação objetiva das conseqüências adversas ao comércio que a licença deseje reparar;

III - proposta de deferimento ou indeferimento da licença compulsória, com indicação objetiva dos motivos da recomendação.

Parágrafo único. O SNPC, quando solicitado, prestará ao CADE as informações adicionais necessárias à instrução do processo de licença compulsória.

Art. 25. Se não houver necessidade de diligências complementares, o CADE apreciará o requerimento da licença compulsória no prazo máximo de trinta dias.

Art. 26. Salvo por motivos legítimos, a juízo do CADE, com base no parecer técnico do SNPC, a licença compulsória caducará, independentemente de notificação se, no prazo de seis meses, contado da publicação da concessão, o requerente não adotar as providências necessárias à sua implementação.

Parágrafo único. O prazo para implementação do disposto neste artigo poderá ser prorrogado uma vez, a pedido do interessado, devidamente justificado.

Art. 27. Aplica-se à licença compulsória, no que couber, as disposições previstas na Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

Seção IV -Do Uso Público Restrito

Art. 28. A cultivar protegida será declarada de uso público restrito, ex officio, pelo Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, com base em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes, no exclusivo interesse público, para atender às necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial.

§ 1º. Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por ato do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada diretamente pela União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma deste Decreto.

§ 2º. A notificação de que trata o parágrafo anterior será expedida imediatamente após a publicação da declaração de uso público restrito e conterá no mínimo:

- a) razões da declaração;
- b) relação de pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a explorar a cultivar, contendo o nome, o endereço e o número do CPF-Cadastro de Pessoa Física ou CGC-Cadastro Geral de Contribuinte junto ao Ministério da Fazenda;
- c) remuneração pertinente;
- d) volume mínimo anual de material de reprodução ou multiplicação vegetativa da cultivar, necessário à sua exploração.

§ 3º. A remuneração pela exploração de cultivar protegida, declarada de uso público restrito, será calculada tomando-se por base os preços de mercado para a espécie,

praticados na data da declaração, levando-se em consideração os fatores que a determinaram.

Seção V - Dos Serviços Públicos

Art. 29. Os serviços de que trata o art. 53 da Lei no 9.456, de 1997, sujeitos à remuneração pelo regime de preços de serviços públicos específicos, compreendem:

I - pedido de proteção;

II - anuidade;

III - transferência de titularidade;

IV - outras alterações no certificado de proteção;

V - testes de laboratório;

VI - ensaios comparativos de campo sobre a DHE da cultivar;

VII - certidões.

Art. 30. Compete ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento fixar, arrecadar e aplicar os valores decorrentes da prestação dos serviços de que trata o artigo anterior, bem como promover as suas atualizações. Parágrafo único. O produto da arrecadação, a que se refere o caput, será aplicado na capacitação de pessoal e na implantação, aparelhamento, aperfeiçoamento e execução dos serviços de que trata este Decreto.

Seção VI - Da Comissão Nacional de Proteção de Cultivares - CNPC

Art. 31. Fica criada, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, de caráter consultivo e de assessoramento ao SNPC, a Comissão Nacional de Proteção de Cultivares - CNPC, sob a presidência do Titular do SNPC, composta de um representante de cada órgão e entidade a seguir discriminados:

I - Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

II - Ministério das Relações Exteriores;

III - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

IV - Ministério da Ciência e Tecnologia;

V - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;

VI - entidade nacional que congregue os Obtentores Vegetais;

VII - Associação Brasileira dos Produtores de Sementes;

VIII - Organização das Cooperativas Brasileiras;

IX - Confederação Nacional da Agricultura;

X - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;

XI - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

§ 1º. Os membros da CNPC serão designados pelo Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 2º. No prazo de trinta dias, após a publicação deste Decreto, os órgãos e entidades relacionados no caput deste artigo indicarão os representantes, com seus respectivos suplentes, para compor a CNPC.

§ 3º. A comissão se reunirá com a presença da maioria simples de seus integrantes.

§ 4º. As decisões da comissão serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

§ 5º. Os membros da CNPC não serão remunerados, sendo os serviços por eles prestados considerados, para todos os efeitos, como relevantes em prol do desenvolvimento do País.

§ 6º. Os custos de deslocamento e hospedagem decorrentes da participação dos membros nas reuniões da CNPC correrão à conta dos respectivos órgãos e entidades representadas.

§ 7º. O SNPC prestará apoio administrativo e operacional à CNPC.

§ 8º. A CNPC terá prazo de sessenta dias, a contar da sua constituição, para elaborar o seu regimento interno, que será aprovado mediante portaria do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 32. À CNPC compete:

I - manifestar-se sobre as matérias submetidas à sua apreciação pelo SNPC;

II - sugerir normas e regulamentos sobre proteção de cultivares;

III - assessorar o SNPC nas matérias relacionadas à proteção de cultivares e, em especial, sobre convênios e acordos nacionais e internacionais.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da Lei no 9.456, de 1997, a remuneração do titular será calculada com base nos preços de mercado para a espécie, praticados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis.

Art. 34. Para fins de abertura de pedido de proteção de cultivares, ficam divulgadas as seguintes espécies vegetais: algodão, arroz, batata, feijão, milho, soja, sorgo e trigo, cujos descritores mínimos estão definidos na forma dos Anexos I a VIII deste Decreto.

Parágrafo único. A divulgação das demais espécies vegetais, seus descritores mínimos e alterações, se necessárias, serão feitas pelo SNPC.

Art. 35. Os Ministros de Estado da Agricultura e do Abastecimento e da Justiça, no âmbito das respectivas atribuições, disporão, de forma complementar, sobre o procedimento e as condições para apreciação e concessão da licença compulsória, observadas as exigências procedimentais inerentes à ampla defesa e à proteção ao direito de propriedade instituído pela Lei no 9.456, de 1997.

Art. 36. A estrutura do SNPC será definida na estrutura regimental do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Parágrafo único. O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no prazo de sessenta dias, a contar da data de publicação deste Decreto, aprovará o regimento interno do SNPC, bem como promoverá a reorganização dos setores incumbidos das atividades de sementes e mudas, inclusive os inerentes aos laboratórios de análise de sementes, de forma a compatibilizá-los com a estrutura do SNPC.

Art. 37. Fica o Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento autorizado, observado, se for o caso, o disposto no art. 35, a editar normas complementares necessárias à execução deste Decreto.

Art. 38. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de novembro 1997; 176º da Independência e 109º da República.

Índice Analítico

UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	1
ÍNDICE SINTÉTICO	2
PREFÁCIO	5
<i>A segunda edição</i>	7
UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	10
O QUE É PROPRIEDADE INTELECTUAL	10
<i>Propriedade Industrial</i>	11
<i>Novas formas de Propriedade Intelectual</i>	12
A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	13
<i>Propriedade Industrial</i>	13
As raízes históricas da legislação brasileira de propriedade industrial	13
Origem do projeto da Lei 9.279/96	15
<i>Direitos autorais</i>	19
<i>A Lei de Software</i>	20
<i>A lei de Cultivares</i>	22
<i>Proteção de informações confidenciais</i>	22
Bibliografia: uma história da Propriedade Intelectual	22
PORQUE PROPRIEDADE INTELECTUAL?	23
O argumento contra a propriedade intelectual	24
A primeira de todas as propriedades intelectuais	25
<i>Por que “propriedade”?</i>	25
Propriedade e função	26
Propriedade como exclusividade	27
Apropriação natural e apropriação por operação de lei	28
Direitos de exclusiva	29
Direitos de exclusiva e expectativas de comportamento	30
Propriedade ou monopólio?.....	31
A propriedade sobre a coisa e o controle jurídico da oportunidade.....	32
Propriedade e posse	33
PROPRIEDADE SOBRE O QUE?	33
<i>A noção de “bem”, como objeto do direito</i>	33
<i>O bem intangível</i>	34
Especificação.....	35
A imaterialidade do baço.....	36
<i>Modalidades de bens intangíveis</i>	37
Bens intangíveis e investimento de capital estrangeiro	38
DIREITO DE CLIENTELA	39
A noção de direitos de clientela.....	40
Organização e oportunidade	40
Direitos exclusivos e não exclusivos de clientela	41
Direitos de exclusiva da propriedade intelectual	41
Monopólios legais	43
Direito de exclusiva sem propriedade intelectual: fundo de comércio em renovatória.....	44
Direitos de clientela sem exclusividade: a universalidade da cessão de estabelecimento.....	44
Direitos não exclusivos sobre criações tecnológicas: <i>Know how</i> e outros segredos	45
Signos distintivos sem direitos de exclusiva	46
<i>O bem-oportunidade: a intangibilidade do lucro futuro</i>	47
Uma propriedade sobre o valor de troca.....	48
Jurisprudência: propriedade sobre o valor de troca	49
Um conceito medieval.....	50

Jurisprudência: sem expectativa de lucro futuro, não há bem imaterial	51
Jurisprudência: Capital financeiro e capital imaterial.....	51
A <i>visão clássica do Direito Comercial: Aviamento, clientela e fundo de comércio</i>	52
Bigodes & criatividade.....	52
Jurisprudência: idéia organizativa	54
O fundo de comércio.....	54
Jurisprudência: Fundo de Comércio e clientela.....	56
Jurisprudência: <i>achalandage</i>	56
O comércio de aviamento.....	57
Jurisprudência: elemento material e imaterial do aviamento. O que prevalece?	58
Jurisprudência: cessão de aviamento.....	58
Jurisprudência: locação de aviamento	58
Um bem inconspícuo.....	58
Miragem & futuro	59
<i>O bem-oportunidade</i>	60
<i>Valor econômico dos bens imateriais</i>	61
Classificação contábil dos bens imateriais titulados.....	62
Ativação dos bens gerados pela própria empresa	62
Ativação de know how e outros valores imateriais não titulados	63
Ativação dos nomes empresariais	65
Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual.....	65
A prova do dano.....	66
Jurisprudência: Valor indenizável.....	67
O critério do CPI/96.....	67
Indenizabilidade fora do CPI/96.....	68
Jurisprudência: só o dano é indenizável, não a simples contrafação	70
Jurisprudência: o valor o indenizável não é o de uso, mas o de troca.....	70
A PROPRIEDADE IMATERIAL: A IMATERIALIDADE DA REPRODUÇÃO.....	71
<i>A teoria do market failure</i>	72
<i>Bens e interesses públicos</i>	76
Market failure e licenças compulsórias	77
A POSSE E A PROPRIEDADE NA CONCORRÊNCIA	77
Jurisprudência: Direito comum e Propriedade Intelectual	78
Bibliografia específica: Direito de Propriedade.....	81
PROPRIEDADE INTELECTUAL E PODER ECONÔMICO	81
Jurisprudência: propriedade imaterial e poder econômico	82
Jurisprudência: Direito Autoral e abuso de poder	82
Jurisprudência – Caso Colgate-Kolinos	83
Bibliografia específica: poder econômico	84
BASES CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	85
A PROPRIEDADE INTELECTUAL NASCE DA LEI.....	85
<i>Não há direito natural aos bens intelectuais</i>	85
Jurisprudência: modelo não registrado pode ser livremente copiado	86
<i>Não há um direito humano ao royalty</i>	87
<i>O bem intelectual é semeado em terra de domínio comum</i>	89
A TENSÃO CONSTITUCIONAL QUANTO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	90
<i>A liberdade constitucional da concorrência</i>	90
A concorrência na Carta de 1988	90
Jurisprudência: Liberdade de Concorrência é princípio fundamental.....	92
A Propriedade Intelectual sob o prisma da concorrência.....	92
Jurisprudência: todos podem exercer a empresa nas condições legais	93
O ponto máximo de tensão constitucional: a restrição à concorrência	93
<i>Além da concorrência: outros elementos de tensão constitucional</i>	94
<i>Além da concorrência: liberdade de informação e de expressão</i>	95
<i>Além da concorrência: o investimento estrangeiro</i>	97

A RAZOABILIDADE RESOLVE A TENSÃO	98
Como se resolve a tensão entre direitos constitucionais opostos	98
Da noção de razoabilidade na doutrina	100
Da noção de razoabilidade na jurisprudência brasileira	101
<i>Da aplicação do princípio da razoabilidade à Propriedade Intelectual</i>	104
<i>Dos limites à lei ordinária</i>	105
<i>Da razoabilidade na interpretação das leis</i>	106
<i>Da razoabilidade como limitação legal aos direitos</i>	107
Limitação e constitucionalidade: o direito de fazer testes clínicos e pesquisas	108
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM GERAL	110
BASES CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO ÀS TECNOLOGIAS	112
a) <i>Os autores de inventos serão os beneficiários da tutela legal</i>	113
Direito moral do autor do invento	113
Direito constitucional a pedir patente	113
b) <i>O fundamento da tutela será o invento novo e industrial</i>	114
Proteção ao invento	114
Proteção ao invento industrial	114
Requisito constitucional da novidade	114
A constitucionalidade da atividade inventiva	115
Jurisprudência: atividade inventiva como requisito constitucional	116
c) <i>O direito é essencialmente temporário</i>	116
d) <i>o privilégio será concedido para a utilização do invento</i>	117
e) <i>o pedido de privilégio será sujeito a exame substantivo de seus requisitos</i> ;	117
Procedimento administrativo plenamente vinculado na concessão de patentes	118
Jurisprudência: poderes discricionários do INPI	118
Procedimento de patentes e o devido processo legal	118
Jurisprudência: resumo dos parâmetros constitucionais da patente	120
<i>Registros de desenhos industriais</i>	120
<i>Criações Industriais</i>	120
Regime constitucional dos programas de computador	121
Outras criações industriais	122
O ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS SIGNOS DISTINTIVOS	122
<i>Marcas</i>	123
Marca como direito constitucional ao registro	123
Marca não pode desequilibrar patente	123
<i>Nomes empresariais</i>	124
<i>A Constituição e outros signos distintivos</i>	124
A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS AUTORAIS	124
A expressão dos interesses coletivos	125
<i>Natureza dos direitos patrimoniais do inciso XVII</i>	126
<i>Natureza dos direitos morais</i>	126
É possível direito autoral sem direito moral?	126
Quais são os direitos morais?	127
Outras consequências do direito moral	128
<i>Direitos patrimoniais e uso social da propriedade</i>	128
Direitos patrimoniais, livre concorrência, e liberdade de informação e de expressão	129
<i>Dos direitos previstos no inciso XXVIII</i>	129
A questão da indústria cultural	130
Jurisprudência: direitos conexos, versus direitos autorais	130
Voz e imagem. Direito de Arena. Direitos Conexos.	131
Bibliografia sobre Constituição e PI	132
A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO UM DIREITO DE CUNHO INTERNACIONAL	133
A PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS DIAS DE HOJE	133
<i>Os piratas do futuro</i>	133
<i>A unificação do direito</i>	135

Os Direitos Híbridos e a indústria cultural	135
Bibliografia: Propriedade intelectual nos dias de hoje	136
Bibliografia Básica sobre Direito Internacional da Propriedade Intelectual	137
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	137
<i>Porque internacionalizar o sistema?</i>	137
<i>O que acontece quando se internacionaliza</i>	138
<i>O tempo do questionamento: a nova ordem econômica</i>	139
<i>A Propriedade Intelectual numa economia globalizada</i>	144
“Propriedade intelectual é coisa séria”	147
<i>O Patrimonialismo Rampante</i>	148
<i>Propriedade Intelectual e Integração Regional</i>	151
<i>A propriedade intelectual na OMC</i>	151
A IMPORTÂNCIA DOS TRATADOS	152
<i>Relação dos tratados com a lei interna</i>	154
O Tratado e a Constituição	154
Jurisprudência: prevalência da Constituição	155
Suscetibilidade de integração dos tratados	155
Integração e Aplicabilidade direta	155
Jurisprudência: Aplicação Direta de Tratados	156
Aplicabilidade interna: a exceção dos direitos humanos	158
Tratado e lei interna: a questão da especialidade	159
Jurisprudência: eficácia e validade interna dos tratados	160
<i>Normas de interpretação dos tratados</i>	161
Normas de integração dos tratados	163
As normas dos tratados e seus destinatários	163
CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (PROPRIEDADE INDUSTRIAL)	164
A questão do Acordo Internacional de Marcas de 1891	167
Princípios Básicos de Convenção de Paris	168
<i>Patent Cooperation Treaty: efeitos no Brasil</i>	170
DA CONVENÇÃO DE BERNA (DIREITOS AUTORAIS)	172
Objetos de proteção	172
Tratamento nacional	173
Os direitos suscetíveis de proteção	173
Países em desenvolvimento	174
Outros acordos	174
DO ACORDO TRIPS	175
Gênese do TRIPS	175
<i>Um acordo de proteção mínima</i>	177
O Acordo TRIPS como parcela da OMC	178
<i>Do conteúdo do Acordo TRIPS</i>	179
Princípios Gerais	179
A questão da exaustão de direitos	181
Direitos autorais	182
Marcas	182
Indicações geográficas	184
Desenhos industriais	184
Patentes	185
Topografias	187
Informações confidenciais	188
Controle de práticas restritivas	188
Procedimentos administrativos ou judiciais de repressão às violações	189
Procedimentos de obtenção de direitos	189
Transparência	189
Solução de Controvérsias	189
Aplicação temporal	189
Proteção da “matéria existente”	190
<i>Interpretação dos Tratados e Acordos da OMC</i>	191

Natureza do texto em análise.....	192
O Acordo TRIPs e a CUP.....	193
Os objetivos do TRIPs.....	193
Speak softly and carry a big stick.....	194
<i>Aplicabilidade Interna de TRIPs.....</i>	<i>195</i>
Destinatário das normas do TRIPs.....	195
TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.....	195
Aplicabilidade interna de TRIPs.....	196
A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem efeitos diretos.....	197
Rejeição ao efeito direto do TRIPs: os países votaram contra tal aplicação.....	202
Julgados nacionais rejeitam o efeito direto: Inglaterra.....	202
O órgão jurisdicional da OMC rejeita o efeito direto.....	203
Bibliografia: efeitos internos de TRIPs.....	205
<i>Problemas de TRIPs: Prorrogação de Patentes.....</i>	<i>206</i>
TRIPs e prorrogação de patentes.....	208
A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000.....	209
A posição oficial realmente foi cumprida.....	210
O Acordo TRIPs obriga aos Estados, não muda a lei interna.....	212
O novo Código aumenta o prazo das patentes futuras, não das já concedidas.....	213
A decisão contra o Canadá no caso da prorrogação de patentes.....	215
O novo Código não prorrogou as patentes já em curso.....	217
O novo Código não poderia prorrogar patentes.....	217
<i>Problemas de TRIPs: Obrigação de Uso das patentes.....</i>	<i>219</i>
Caducidade.....	221
Obrigações de caráter limitado.....	222
Os acordos da OMC são compatíveis com o uso efetivo das patentes.....	222
Da interpretação específica do art. 27 de TRIPs - a noção de “discriminação”.....	223
Discriminação nos acordos do âmbito da OMC.....	224
Conceito relevante de discriminação.....	226
Patentes e importação.....	227
A CUP e o uso efetivo.....	227
O requisito do uso efetivo.....	228
O significado da cláusula de não discriminação.....	230
Interpretação segundo o contexto.....	231
Exceção não configurada.....	232
Art. 27 do TRIPs e uso efetivo.....	232
O TRIPs admite o uso efetivo das patentes.....	233
Bibliografia: Propriedade Intelectual e TRIPs.....	234
FORA DOS TRATADOS: A RECIPROCIDADE.....	235
<i>Beneficiários da regra de reciprocidade.....</i>	<i>235</i>
<i>Parâmetro subjetivo de reciprocidade.....</i>	<i>235</i>
<i>Reciprocidade: concreta ou in abstracto?.....</i>	<i>236</i>
A LEI 9.279/96 E OS ATOS INTERNACIONAIS.....	237
<i>Pedido de patente ou de registro proveniente do exterior.....</i>	<i>237</i>
<i>Pedido depositado no País.....</i>	<i>238</i>
<i>Aplicação dos tratados aos brasileiros.....</i>	<i>238</i>
Isonomia do nacional com o estrangeiro.....	238
“Em igualdade de condições”.....	239
A DOCTRINA DA CONCORRÊNCIA.....	242
A RAIZ NA CONCORRÊNCIA.....	242
<i>Uma teoria da concorrência.....</i>	<i>242</i>
O fenômeno da liberdade agressiva.....	242
Jurisprudência: concorrência e luta de boxe é tudo igual.....	243
<i>O espaço da concorrência.....</i>	<i>244</i>
Existência de competição.....	244
Jurisprudência: só há concorrência desleal entre concorrentes.....	245

Jurisprudência: Concorrência é fato e não <i>status</i>	245
Concorrência e direitos exclusivos	246
Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?	247
Jurisprudência: mesmo no caso de marcas registradas a análise é da concorrência.....	248
Jurisprudência: papel da concorrência num conflito entre duas exclusividades	248
Jurisprudência: Concorrência desleal em área relativa ao direito autoral	251
Jurisprudência: exclusividade e concorrência complementares	251
Atualidade da competição	251
Concorrência sobre um mesmo produto o serviço.....	252
Concorrência e rivalidade.....	253
Jurisprudência: Concorrência entre estabelecimento ou entre pessoas?	254
Definição geográfica da concorrência	254
<i>Direito público e direito privado do concorrência</i>	254
CONCORRÊNCIA DESLEAL	255
Jurisprudência: o caso “Area Preta”	256
Jurisprudência: concorrência como liberdade.....	257
Jurisprudência: propriedade e concorrência	258
Jurisprudência: sem atividade empresarial não há concorrência	258
Concorrência desleal e consumidor	259
<i>Condições de concorrência</i>	259
Jurisprudência: O ilícito presume concorrência mais deslealdade.....	260
Um parâmetro concreto e factual	260
Deslealdade, boa fé, abuso de direito e atos excessivos	261
Deslealdade e meio fraudulento ou insidioso	262
Listagem de atos e noção de deslealdade	262
Deslealdade, geografia e especialidade	263
Jurisprudência: o que é esperado numa profissão pode ser desleal na outra.....	264
<i>Concorrência desleal e concorrência interdita</i>	265
Jurisprudência: sem dano não há lesão na concorrência.....	265
Dano ou perigo de dano	265
OS ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA LEI EM VIGOR	266
Ilícito civil	266
Jurisprudência: Ilícito Penal- um ato doloso	266
<i>Atos denigratórios</i>	267
Jurisprudência: falar mal não é crime.....	267
Jurisprudência: propaganda comparativa	267
<i>Atos confusórios</i>	268
Jurisprudência: sem fraude não há desvio de clientela	268
Jurisprudência: qualquer meio que confunda é vedado	269
Jurisprudência: uso de embalagem alheia.....	269
<i>Atos contra as relações de trabalho</i>	270
Jurisprudência: empregado não pode concorrer	270
<i>Atos contra o direito ao sigilo</i>	270
Jurisprudência: segredo de fábrica	271
Sigilo de testes de toxidade	271
<i>Falsa afirmação de exclusiva</i>	271
<i>Competência do INPI e Concorrência Desleal</i>	271
Jurisprudência: Competência em Matéria de Concorrência Desleal.....	273
Bibliografia: Concorrência Desleal	274
CONCORRÊNCIA INTERDITA: RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS	274
<i>Impossibilidade da restrição ilimitada</i>	274
<i>Restrição de concorrência de empregado</i>	274
<i>Cessão de Estabelecimento</i>	275
Jurisprudência: cessão de estabelecimento.....	276
<i>Restrições no contrato social e na compra e venda</i>	276
<i>Requisitos de Validade</i>	277
Jurisprudência: limites convencionais à concorrência.....	277

<i>Cláusulas de exclusividade</i>	277
<i>Restrições à concorrência e abuso do poder econômico</i>	278
AS DOCTRINAS DA CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E DA CÓPIA SERVIL	279
<i>A tese do parasitismo</i>	281
Jurisprudência: contra o parasitismo	283
<i>A tese da imitação servil</i>	286
Cópia servil e concorrência parasitária no campo tecnológico	287
A questão da engenharia reversa	289
Jurisprudência: <i>sweat of the brow</i> não é protegido	290
Bibliografia complementar: a doutrina da concorrência	291
Bibliografia complementar: Direito Antitruste	292
PATENTES	295
O QUE É UMA PATENTE	295
<i>Invenção e invento</i>	296
Um direito sobre um invento	297
A noção de “técnico”	297
Caráter técnico e aplicabilidade técnica	299
Jurisprudência: técnica e “técnicas”	299
O QUE NÃO É INVENÇÃO NEM INVENTO	301
<i>Descobertas e inventos</i>	302
Isolamento de material encontrado na natureza	303
<i>Criações abstratas</i>	304
Teorias científicas e métodos matemáticos. Concepções puramente abstratas	304
Esquemas e planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização	305
Então, como se protegem as idéias abstratas?	305
Patentes de <i>Business Methods</i>	307
Apresentação de informações	309
Regras de jogo	309
<i>Criações estéticas</i>	309
Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;	309
<i>Programas de computador</i>	311
O que é Programa de Computador	311
Patentes de Software	313
Jurisprudência : Patenteabilidade de Programas de Computador	316
Bibliografia: patentes de programas de computador	317
<i>Medicina e vida</i>	317
Métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais	317
O todo ou parte de seres vivos	318
OS REQUISITOS DA PATENTE DE INVENÇÃO	318
<i>Novidade</i>	319
Jurisprudência: novidade essencial	321
Estado da técnica. Perda de novidade	322
Anterioridades relevantes ao estado da técnica	323
Objeto de apuração de novidade: a regra de um só documento	323
Fixação do momento de apuração do estado da técnica	324
Efeito do uso anterior sobre a anterioridade	324
O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny	327
Jurisprudência: não há segredo de justiça no caso de segredo de patente	329
Período de Graça	330
Prioridade	331
Prioridade nacional	333
<i>Utilidade Industrial</i>	333
Solução de um problema técnico	334
<i>Atividade Inventiva</i>	334
Jurisprudência: Atividade Inventiva	337

<i>Outros requisitos da patente</i>	337
Ação humana.....	337
Possibilidade de Reprodução.....	338
Unidade da invenção.....	338
Conceito inventivo.....	339
TIPOS DE PATENTES.....	339
<i>Tipos de patentes quanto ao objeto</i>	339
Patente de processo.....	340
Patente de produto.....	340
Patente de nova aplicação.....	341
Patente de aparelho.....	341
Patente de combinação.....	341
Tipos de patentes e conseqüências.....	342
Solicitação indireta.....	343
<i>A patente de combinação</i>	343
Justaposição não é combinação.....	344
A individualidade da invenção de combinação.....	344
Combinação: processo, produto e “produto por processo”.....	346
A presunção de que a combinação não é patenteável.....	346
Alcance das patentes de combinação.....	347
Efeitos de uma patente de combinação e efeitos de combinação de uma patente.....	347
MU de combinação.....	348
<i>Tipos de patentes quanto à finalidade</i>	348
<i>Certificado de Adição</i>	348
QUEM PODE PEDIR PATENTE.....	349
<i>Um direito de autor</i>	349
Direitos resultantes da autoria do invento.....	351
O Direito a pedir patente.....	351
O Direito ao segredo.....	352
O Direito de paternidade.....	353
O Direito de nomeação.....	354
Direito moral e direito autoral.....	354
Titularidade originária separada da autoria da invenção.....	355
Direito de adjudicação.....	355
Condomínio de patentes.....	356
Condomínio e licenças.....	356
Pluralidade de autores independentes.....	359
<i>Inventor empregado ou prestador de serviços</i>	359
O equilíbrio de interesses entre capital e trabalho.....	359
O regime legal em vigor.....	360
Empregado contratado para inventar.....	361
Condomínio entre empregador e empregado.....	361
Inventor não empregado.....	362
Inventor que é servidor público federal.....	362
Participação do empregado – cunho civil.....	363
Jurisprudência: Empregado que inventa coisa.....	363
Bibliografia específica: Inventos de empregados.....	364
Inventos de Estudantes e bolsistas.....	364
Bibliografia específica: alunos e professores.....	365
<i>Direito do usuário anterior</i>	365
Natureza do direito do usuário anterior.....	366
Imutabilidade e intrasferibilidade do direito do usuário anterior.....	366
Bibliografia: direito do usuário anterior.....	367
QUAIS INVENTOS NÃO SÃO PATENTEÁVEIS.....	367
Exclusões de patenteabilidade na lei anterior.....	368
Patenteabilidade de matéria biológica.....	368
Patentes de variedades de plantas.....	369

<i>Política legislativa no patenteamento de áreas específicas</i>	369
Política legislativa e patentes químicas, farmacêuticas e alimentares	369
Política legislativa: a proteção do produto feito com o processo patenteado.....	370
Política legislativa: reversão do ônus da prova.....	371
Política legislativa e agente ativo	372
Política legislativa: a proteção dos genéricos	372
Política legislativa: novas formas de pesquisa.....	373
Política legislativa: não patenteamento de tecnologia única.....	373
Produtos químicos e a lei brasileira	374
Patentes de remédios e alimentos	376
Patentes de misturas	376
Segundo efeito terapêutico	378
Bibliografia específica: patentear o quê?.....	378
DO PEDIDO DE PATENTE	379
Jurisprudência: efeitos do depósito da patente	379
***Desdobramento de pedidos.....	380
DA PUBLICAÇÃO	380
Período de sigilo.....	381
Efeitos da publicação	381
Inventos não publicáveis: defesa nacional.....	381
<i>O que se publica: o relatório descritivo.</i>	382
Publicação e tecnologias autoduplicativas.....	383
Invenções relativas a microorganismos.....	383
PROCEDIMENTO.....	385
<i>Do exame</i>	385
<i>Procedimento de obtenção de patentes</i>	385
Resumo do procedimento de patentes	385
Anuência prévia	387
Procedimento especial no caso de pedidos anteriores ao CPI/96	388
Procedimento e política de desenvolvimento	389
<i>Modificação das reivindicações após o depósito do pedido.</i>	391
Natureza das reivindicações	391
Quando a reivindicação se torna imutável.....	392
Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1971	394
Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1996	396
Modificações reivindicatórias e depósitos de PCT.....	397
Modificações de Reivindicações e o devido processo legal	398
CONCESSÃO DA PATENTE	399
CONTEÚDO DA EXCLUSIVIDADE DAS PATENTES	400
<i>O conceito de propriedade em face das patentes</i>	400
O crime de arrogar-se uma patente que não existe	401
Jurisprudência: é crime dizer que tem patente sem ter	402
O conteúdo da exclusividade no CPI/96.....	402
Vedação à exploração da patente	403
Interpretação dos poderes legais do titular da patente	403
Poderes do titular - a noção de “consentimento”	403
Vertente civil e penal.....	404
Análise dos tipos civis e penais - Produção.....	406
Uso de produto fabricado	407
Uso de meio ou processo.....	408
Importação	409
Venda, exposição à venda, ocultação e receptação.....	410
Exportação	410
Infração parcial de patentes.....	410
Jurisprudência: Infração parcial de patente	411
Os graus de cópia: gradus ad parnasum.....	411
Contributory Infringement	412

Jurisprudência: limites do direito exclusivo	412
Jurisprudência: indenização devida	412
LIMITES DO DIREITO DE PATENTE	413
<i>Limites quanto ao prazo</i>	413
Efeitos antes da concessão	414
Efeitos após o prazo	414
Aumento de prazo. Direito Intertemporal. Prorrogação	415
Ações judiciais visando a prorrogação: efeitos perante concorrentes.....	416
Efeitos do aumento de prazo no direito nacional e estrangeiro	417
Jurisprudência: efeitos da patente antes da concessão	419
<i>Limites técnicos da patente: reivindicações</i>	419
Doutrina dos equivalentes	420
Jurisprudência: equivalência de fatores.....	421
<i>Limites quanto ao território</i>	422
<i>Limites quanto ao exercício dos direitos</i>	422
<i>Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage</i>	422
Limites extrínsecos: Atos sem fim comercial.....	423
Limites extrínsecos: Pesquisas e experimentos	424
Limites extrínsecos: farmácias de manipulação	424
Limitações à patente relativas à matéria viva	425
Limitação à patente: obtenção de registro sanitário.....	425
Outros limites à patente: uso anterior e trânsito de veículos.....	426
Limites do Direito: <i>Fair Usage</i> . Esgotamento dos direitos	427
Abuso de direitos.....	427
<i>Exaustão de Direitos de Patentes</i>	427
Esgotamento internacional e Intracomunitário	428
Importação de componentes e exaustão	430
Exaustão de Direitos e OMC.....	430
Jurisprudência – Esgotamento Internacional nos EUA	431
Jurisprudência: TRIPS é compatível com a exaustão de direitos	431
Jurisprudência: o comércio internacional exige exaustão de direitos	432
Esgotamento de direitos no direito brasileiro	433
Direito à importação paralela	433
Exaustão de direitos e tutela penal	434
LICENÇAS VOLUNTÁRIAS E CESSÃO	435
<i>Oferta de licença</i>	435
LICENÇAS COMPULSÓRIAS	436
<i>Modalidades de licença compulsória</i>	437
<i>Requisitos gerais para concessão de licenças compulsórias</i>	438
Requisitos do acordo TRIPs.....	438
Condições Gerais de todas licenças compulsórias no CPI/96.....	438
Procedimento para pedido de licença compulsória de interesse privado	439
<i>Licença compulsória por abuso de direitos ou de poder econômico</i>	440
Do direito internacional pertinente – <i>da CUP</i>	440
O Direito Internacional Pertinente - Acordo TRIPs	441
Licenças compulsórias e TRIPs: requisitos especiais no caso de abuso	442
Licenças contra o abuso e a lei em vigor.....	442
<i>Licença por abuso de direitos</i>	442
Noção geral de abuso de direitos.....	442
Abuso por excesso de poder jurídico.....	443
Abuso por desvio teleológico	443
Competência para a concessão de licença por abuso de direito.....	444
Abuso e <i>know how</i>	444
<i>Da licença por abuso do Poder econômico</i>	444
A licença compulsória como punição: art. 24 da Lei 8.484/94.....	445
Modalidades de Práticas Anticoncorrenciais com patentes	447
Processualística da Licença por Abuso de Poder Econômico.....	449

Abuso de poder econômico na Lei 9.279/96	450
Jurisprudência – Licenças Compulsórias por Abuso de Poder Econômico	451
<i>Licença compulsória por falta de uso</i>	452
O dever de usar o privilégio	453
A licença por desuso na lei em vigor	454
Licença por falta de uso e CUP	454
Licença por falta de uso e TRIPs	454
Legitimidade para licenciamento compulsório por desuso	455
Finalidade da licença compulsória	456
Prazo para licença compulsória	456
Defesa do titular	456
Da noção de uso efetivo	458
Fabricação completa de produto; falta de uso integral do processo	459
<i>Licença de interesse público</i>	460
Previsão no Acordo TRIPs	460
Licença por interesse público no direito comparado	461
Natureza jurídica do instituto	464
“Emergência nacional ou interesse público”	465
“declarados em ato do Poder Executivo Federal”	466
“desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade”	467
“Poderá ser concedida, de ofício”	468
Contratação direta optativa	469
Contratação Direta necessária	471
Procedimento da outorga	472
Competência para a outorga	473
“Licença compulsória (...) para a exploração da patente”	473
“temporária e não exclusiva (...), sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”	474
O Decreto Regulamentador da Licença de Interesse Público	474
<i>Licença de dependência</i>	477
Bibliografia específica: licenciamento compulsório e TRIPs	478
<i>Caducidade de Patentes na Lei. 9.279/96</i>	480
Jurisprudência: caducidade parcial de patente	480
<i>Percimento do ius perseguendi por inação do titular</i>	481
Direito pessoal	481
Inação: Falta de uso e falta de proibição	482
A usucapião e os direitos de patente	482
Jurisprudência contrária: não cabe usucapião em PI	485
Exceção de renúncia aparente	486
MANUTENÇÃO E EXTINÇÃO DA PATENTE	488
<i>Manutenção</i>	488
Anotações	488
Anuidades e Restauração	488
<i>Extinção</i>	488
Renúncia	488
Caducidade por falta de exploração	489
Caducidade por falta de procurador	490
<i>Nulidade da patente, modelo de utilidade ou certificado de adição</i>	490
Nulidade administrativa	490
Nulidade judicial	492
Jurisprudência – Posição processual do INPI	492
Bibliografia: nulidade da patente	492
<i>Domínio Público</i>	493
MODELO DE UTILIDADE	494
<i>Requisitos de proteção</i>	494
Um invento de forma	495
Inventos não suscetíveis de proteção por MU	495
Melhoria funcional	495

Ato inventivo ou ato confusório?	496
Unidade de invenção em modelo de utilidade	497
<i>Conteúdo da proteção</i>	497
Gama Cerqueira e a Contrafação em Modelos de Utilidade	497
<i>Modelo de utilidade e TRIPs</i>	497
Jurisprudência: utilidade e forma artística	498
Jurisprudência: modelo de utilidade	499
DESENHOS INDUSTRIAIS	499
Proteção múltipla	500
Jurisprudência: não é direito autoral o que utilitário	500
<i>Desenho industrial: autoria e natureza jurídica</i>	501
<i>Desenho industrial: conceito</i>	501
<i>Requisito de proteção: novidade</i>	502
Período de graça	502
Bibliografia: análise de novidade e distinguibilidade em desenhos industriais	502
<i>Requisito de proteção: originalidade</i>	503
<i>Requisito de proteção: suscetibilidade de industrialização</i>	504
<i>Desenhos não registráveis</i>	504
Moral e bons costumes	504
Forma necessária	505
<i>Unidade do desenho. Suficiência descritiva</i>	505
<i>Procedimento. Retirada do pedido</i>	506
<i>Concessão automática. Conteúdo e duração dos direitos</i>	506
Conteúdo e limites	506
Conteúdo penal dos desenhos industriais	507
Exaustão de direitos dos desenhos industriais	508
Vigência	508
Jurisprudência: Não cabe antecipação de tutela em desenho industrial	508
<i>Exame de mérito. Nulidade</i>	509
Bibliografia: nulidade de registro	509
<i>Extinção do direito</i>	509
Bibliografia: desenhos industriais na Lei 9.279/96	510
REGISTRO SANITÁRIO E PATENTES	510
<i>Patentes dão exclusividade, o registro examina a toxidade</i>	510
<i>Registro sem patente, patente sem registro</i>	511
<i>Quando a patente não vale: a tecnologia é outra</i>	511
<i>Produto igual para o registro não é produto igual para a patente</i>	512
<i>Quando a patente não vale: acabou seu prazo</i>	512
<i>Quando a patente não vale: os limites jurídicos do direito</i>	513
<i>Quando a patente não vale: usos permitidos</i>	513
BIOTECNOLOGIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL	514
A economia da biotecnologia	515
O que é biotecnologia	516
<i>Quem é dono da vida alheia?</i>	517
<i>Biotecnologia na legislação em vigor</i>	518
<i>Aspectos específicos da patente biotecnológica</i>	522
<i>Patenteamento dos microorganismos e elementos intracelulares</i>	523
O que é um microorganismo?	523
<i>Requisitos da patente de microorganismos</i>	524
A patente: novidade	524
A patente: criação humana	524
Patente: utilidade industrial	525
Patente: atividade inventiva	526
Patente: publicação	527
Patente: proibição legal	528
Jurisprudência: O caso Chakrabarty	529

<i>Patenteamento de criações não microbiológicas</i>	530
Plantas e variedades de plantas.....	530
Animais e Variedade de Animais	530
Patente de Gente.....	532
Clonagem	533
Um aspecto relevante: quando seu corpo é usado para conseguir a patente	534
Genoma humano	534
<i>Os efeitos da proteção</i>	535
<i>O incentivo à pesquisa nacional</i>	535
As questões éticas, políticas e filosóficas	538
O patenteamento do ser humano	538
Os efeitos da monoculturação e da concentração de poder.....	540
Bibliografia específica: Biotecnologia	543
PATENTE: UM INSTRUMENTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL.....	543
O VALOR SOCIAL DA PATENTE	547
PIPELINE: UMA INCONSTITUCIONALIDADE PATENTE.....	552
<i>O teor do pipeline</i>	555
Quem pôde usar do <i>pipeline</i> : pessoa não residente	555
Objeto do benefício	555
Pressupostos e prazo do benefício	555
Conversão em <i>pipeline</i>	556
<i>Pipeline</i> nacional.....	556
Imunidade do usuário anterior.....	556
<i>A redação é absolutamente imprecisa</i>	556
<i>Da desigualdade de tratamento</i>	557
<i>O favorecimento ao titular da patente estrangeira é inconstitucional</i>	559
<i>Não se pode trazer a monopólio o que já foi lançado em domínio público</i>	560
Bibliografia Complementar: Patentes.....	560
CULTIVARES.....	564
<i>A proteção nos Estados Unidos</i>	564
<i>A evolução na Europa - UPOV</i>	565
<i>Patentes e proteção de cultivares</i>	568
<i>Patente e modelo UPOV – convivem?</i>	569
<i>A UPOV e as revisões do tratado de 1978 e 1991</i>	572
<i>Os efeitos da proteção de cultivares</i>	573
<i>A nova lei de cultivares</i>	577
BASES CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO AOS CULTIVARES.....	577
O AUTOR E O TITULAR DO DIREITO	579
Autoria coletiva	579
Direito à nomeação	579
Criação sob vínculo laboral.....	580
Titular estrangeiro	580
Prioridade.....	581
Aplicação de tratados ao nacional	581
OBJETO DE PROTEÇÃO	582
<i>Requisitos para a concessão</i>	583
Requisito de novidade	583
Isenção temporária da novidade	584
Requisito de distintividade	585
O requisito de homogeneidade	586
O requisito de estabilidade	587
O requisito de utilidade	587
<i>Cultivar originária e derivada</i>	587
Autorização necessária para a derivação	589
CONTEÚDO E LIMITES DO DIREITO.....	589

<i>Natureza do direito</i>	589
Direito exclusivo e excludente	590
Sanções pela violação do direito	591
<i>Limites ao direito</i>	592
Limite físico da exclusividade	592
Limite Jurídico	593
Limites quanto ao prazo	594
Limitações legais ao direito – Fair Usage	594
Limitação legal: uso próprio	595
Limitação legal: venda para consumo	596
Limitação Legal: aperfeiçoamento tecnológico	596
Limitação Legal: pequenos produtores	596
Limitações específicas para cana de açúcar	597
DO PEDIDO DE PROTEÇÃO	598
Concessão provisória	599
Continuação do procedimento	599
Manutenção de amostra viva	600
Alterações no Cultivar	601
Anuidades	601
<i>Denominação</i>	601
DA LICENÇA COMPULSÓRIA E DO USO PÚBLICO	603
<i>Fundamentos da licença</i>	603
<i>Deveres do licenciado</i>	604
<i>Natureza e efeitos da licença</i>	605
<i>Requisitos da licença</i>	605
<i>Procedimento</i>	606
Remuneração	608
<i>Da licença de interesse público</i>	609
<i>Da extinção do direito de proteção</i>	609
Cancelamento do direito	609
<i>Da nulidade da proteção</i>	610
Bibliografia	610
CIRCUITOS INTEGRADOS	613
UM FOLHEADO CIBERNÉTICO	614
<i>A fórmula americana</i>	614
<i>Um novo direito</i>	616
O TRATADO DE WASHINGTON	619
O EFEITO TRIPS	621
O PROJETO BRASILEIRO	623
Bibliografia	624
Jurisprudência	624
SEGREDO INDUSTRIAL	626
O KNOW HOW	626
Jurisprudência: know how é valor empresarial	629
Técnica e a Prática	629
Exclusividade sem Propriedade	631
O segredo da arte de lucrar	633
Jurisprudência: know how e sigilo têm proteção penal	633
<i>O know how e o segredo de indústria</i>	635
O SEGREDO DE FÁBRICA	636
<i>Trade Secret americano</i>	636
<i>O secret de fabrique francês</i>	637
<i>A proteção do segredo no direito brasileiro</i>	639

História dos Segredos de Negócio no direito brasileiro.....	639
O segredo industrial na lei em vigor.....	640
<i>Elementos do tipo penal do segredo</i>	641
Divulga, explora ou utiliza-se	641
sem autorização	641
conhecimentos, informações ou dados confidenciais.....	642
Jurisprudência: segredo de justiça.....	645
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços.....	645
excluídos aqueles que sejam de conhecimento público.....	646
ou que sejam evidentes para um técnico no assunto.....	646
a que teve acesso mediante relação contratual ou empregaticia	646
Jurisprudência: Sócio que pilha segredo	647
mesmo após o término do contrato.....	647
Violação de segredo sem relação de confidencialidade.....	648
Jurisprudência: violação de segredo.....	649
Jurisprudência: constituição de empresa concorrente.....	651
Jurisprudência: dolo necessário.....	652
Jurisprudência: não há crime sem concorrência	652
Jurisprudência: Listas de clientes	652
Bibliografia: <i>Know how</i> e segredos	655
DO SIGILO DOS TESTES PARA REGISTRO SANITÁRIO	655
<i>Do problema</i>	655
<i>A crise do setor farmacêutico: o medo dos genéricos</i>	657
<i>Uma propriedade “intelectual” sobre o simples investimento</i>	657
<i>O contexto internacional</i>	658
<i>As repercussões no sistema de patentes</i>	660
<i>As recentes legislações estrangeiras</i>	661
<i>O lead time e a legislação estrangeira</i>	661
<i>A proteção dos dados sigilosos no direito brasileiro</i>	663
Jurisprudência: interesse público no uso de dados sigilosos.....	666
<i>Projetos de Lei e de regulamento sobre informações confidenciais</i>	667
Projeto de Lei	667
Projeto de Decreto Executivo.....	672
Bibliografia específica.....	676
PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CONHECIMENTOS E CRIAÇÕES TRADICIONAIS.....	679
<i>A recusa ao patrimonialismo</i>	679
APROPRIAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS	681
<i>A Convenção de 1992</i>	682
Conhecimentos tradicionais	682
Conhecimentos tradicionais no Direito Brasileiro.....	684
Acesso às patentes resultantes de recursos naturais.....	686
Patrimônio genético e lei brasileira	688
PROTEÇÃO ÀS CRIAÇÕES ESTÉTICAS TRADICIONAIS.....	689
<i>Patrimônio Cultural das comunidade locais e indígenas</i>	690
Bibliografia específica sobre Biodiversidade e Propriedade Intelectual.....	691
SIGNOS DISTINTIVOS.....	695
OS NOMES MÁGICOS	695
Tipos de signos distintivos	696
MARCA: A MAIS IMPORTANTE DAS PROPRIEDADES INTELECTUAIS	698
<i>Para que servem as marcas?</i>	698
Marca farmacêuticas: a importância de <i>não</i> ter marca	699
O QUE É MARCA E O QUE PODE SER REGISTRADO	700
<i>Definição de Marca</i>	700
Marcas tridimensionais	700

Som, aroma e sabor	701
<i>Tipos de marcas</i>	701
<i>O que pode ser marca</i>	702
Distintividade	702
Veracidade	703
Novidade relativa	704
<i>O que não pode ser registrado</i>	704
<i>Novidade da marca</i>	705
<i>Res ali: o signo que pertence a outra pessoa</i>	705
Regras de colidência.....	706
Colidência: conflito disponível ou indisponível?	707
Jurisprudência: consentimento do titular da marca anterior	708
<i>Rei publicae</i> : o que pertence ao ente oficial ou equiparado.....	708
Prioridade.....	709
Efeitos do prévio uso sobre a novidade.....	709
<i>Distinguibilidade das marcas e domínio comum</i>	709
Jurisprudência: <i>res communis omnium</i>	711
Jurisprudência: Se é do domínio comum, nem precisa anular.....	711
<i>Res communis omnium</i> e diluição	711
Jurisprudência: Diluição da marca	712
Domínio comum e marcas fracas	712
Jurisprudência: marcas evocativas	713
Distintividade e marcas farmacêuticas	714
Distintividade e marcas em idioma estrangeiro.....	714
<i>Marca e veracidade</i>	715
Literatura e Direito: veracidade e verossimilhança	716
Jurisprudência: a veracidade é essencial.....	716
Veracidade e domínio na INTERNET.....	717
<i>Ordem pública, moral e bons costumes</i>	717
Licitude das marcas: princípio da independência	718
<i>Colisão com outros tipos de proteção</i>	718
Jurisprudência: direito personalíssimo e marca registrada	719
Jurisprudência: Pseudônimo Notório.....	719
Conciliação com outros tipos de proteção: direito autoral.....	720
Conciliação com outros tipos de proteção: forma de produto. <i>Trade dress</i>	720
Jurisprudência: O que é Trade Dress.....	722
Bibliografia: <i>Trade dress</i>	723
Marcas defensivas	723
Nome ou indicação geográfica	724
Sinais e Expressões de propaganda	724
PROCEDIMENTO DE MARCAS	725
Procedimento de obtenção de registro.....	725
Procedimento de caducidade.....	727
Procedimento de denegação de prorrogação	727
Procedimento de nulidade administrativa.....	727
A ESPECIALIDADE DAS MARCAS	728
Especialidade e novidade	728
Especialidade e produtos afins	729
Dinâmica da especialidade	729
Uma história da “procedência” e da “atividade” na proteção marcária	730
Jurisprudência: especialidade das marcas.....	732
Classificação Internacional de Marcas	732
CONTEÚDO E LIMITES DO DIREITO DE MARCA REGISTRADA	733
<i>O conteúdo do direito</i>	733
Predicados acessórios do direito.....	733
O desenho da marca na tutela penal	733
Infração flagrante de marcas	734

Jurisprudência: marcas como um direito real	735
<i>Fair usage: dos limites ao direito</i>	735
Propaganda comparativa	736
Jurisprudência: denegrimto não é comparação	736
Jurisprudência: comparação tem de ser cientificamente séria	739
Esgotamento dos direitos. Gray market e Paralel importation.....	740
Jurisprudência: importação paralela	741
Extensão territorial do direito.....	742
<i>Extensão temporal do direito</i>	743
QUEM PODE SER PROPRIETÁRIO DE MARCAS.....	743
<i>Legitimação ativa</i>	743
Noção de legitimidade.....	744
Especificidades da Lei 9.279/96.....	746
Legitimidade e o Princípio do Art. VII da Convenção.....	747
A <i> Holding</i> como Titular de Marcas.....	748
Controle: direto e indireto	750
Jurisprudência: o caso COMIND	752
Jurisprudência: a marca não é só comercial, mas civil	753
Cessação de atividades e mudança de objeto	753
Legitimação ativa e prorrogação	754
EFEITOS DO USO SOBRE A MARCA.....	754
Jurisprudência: uso e usucapião de marca	754
<i>Do direito de precedência</i>	755
Regime Atributivo e declarativo	755
<i>Uso da marca por representante do titular</i>	757
Bibliografia: pré-uso da marca	757
Irregistrabilidade e precedência do uso estrangeiro.....	757
Representante do titular: efeitos penais.....	758
OS EFEITOS DA CONHECIMENTO DA MARCA PELO PÚBLICO	759
Notoriedade: Bibliografia Básica	759
<i>O que é marca notória</i>	759
Efeitos da notoriedade.....	760
Jurisprudência: efeito extraterritorial e efeito desespecializante	761
Jurisprudência: a notoriedade cria a novidade.....	761
Jurisprudência: a notoriedade não supre a falta de distinguibilidade.....	761
Fundamentos Jurídicos da Marca Notória	761
Noção de notoriedade: determinação objetiva.....	762
Jurisprudência: parâmetros de apuração	763
Noção de notoriedade: público relevante	764
Jurisprudência: notoriedade é apurada junto ao público em geral	766
Jurisprudência: a notoriedade não é apurada junto ao público em geral.....	766
Efeito desespecializante e público em geral	767
Noção de notoriedade: métodos de apuração	767
Jurisprudência: notoriedade e marcas não idênticas	767
Notoriedade e efeito penal.....	767
<i>Modalidades de Proteção: Extraterritorialidade</i>	768
TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante além fronteiras	768
Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício do direito.....	768
Jurisprudência: prescrição e marca notória.....	769
Marca Notoriamente conhecida no CPU/96.....	769
Jurisprudência: desnecessidade do registro anterior	770
<i>Modalidade de Proteção: desespecialização</i>	770
Direito comparado.....	770
Efeito desespecializante na lei brasileira anterior.....	772
A marca de alto renome no CPU/96	773
Jurisprudência: O outro lado da Notoriedade	774
<i>A questão do secondary meaning</i>	774

Jurisprudência: secondary meaning.....	775
DA LICENÇA E DA CESSÃO	775
PERDA DA MARCA.....	775
<i>Da caducidade</i>	775
Caducidade na CUP e em TRIPs.....	775
Caducidade no CPI/96.....	776
Caducidade parcial	777
Jurisprudência: Caducidade – força maior	777
Jurisprudência: Não é legitimado para a caducidade quem não pode usar	777
Efeitos da caducidade: ex tunc ou ex nunc?	778
<i>Renúncia à marca</i>	778
<i>Nulidade de marcas</i>	779
Bibliografia: nulidade de registro de marca.....	779
MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO	779
Marca de certificação	780
Marca Coletiva e marca de grupo econômico	780
MARCAS NÃO REGISTRADAS.....	781
EXPRESSÕES E SINAIS DE PROPAGANDA.....	781
<i>O que é expressão ou sinal de propaganda</i>	782
<i>Função</i>	784
<i>Marcas e propagandas</i>	784
<i>Legitimidade ad acquirendum</i>	785
<i>Pré-requisito: originalidade</i>	785
<i>Pré-requisito: caracterização</i>	787
<i>Pré-requisito: veracidade</i>	787
<i>Propaganda descritivas</i>	789
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIAS. RECOMPENSAS INDUSTRIAIS.	791
<i>O título de estabelecimento no CPI/71</i>	791
<i>O título de estabelecimento e a insígnia no CPI/96</i>	792
<i>Recompensas industriais</i>	793
Jurisprudência: noção de título de estabelecimento.....	793
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	794
Proteção Internacional.....	795
O que se protege. Diluição.....	795
Marcas e indicações geográficas	795
Registro de Indicações de Procedência	796
Jurisprudência: indicações de procedência e marcas	797
Jurisprudência: indicação geográfica tornada de uso comum (CPI/96, art. 180).....	798
Jurisprudência: designações de origem	798
A proteção penal	799
O caso das denominações vinícolas.....	799
O caso do Conhaque.....	801
Conhaque na literatura brasileira do Sec. XIX	803
O caso da Cachaça.....	804
Bibliografia sobre Indicações Geográficas.....	804
NOMES EMPRESARIAIS.....	805
<i>Função do nome de empresa</i>	805
<i>Bases legislativas da proteção</i>	806
Da firma e da denominação.....	807
Jurisprudência: firma e denominação.....	808
Nomes empresariais, ou nomes de empresa?	809
<i>Do Nome Empresarial no Código Civil de 2002</i>	809
Da firma	810
Da denominação.....	810
Sociedade sem nome	810
Novidade e veracidade	811

Âmbito territorial da proteção	812
Ação de anulação de nome empresarial.....	812
Jurisprudência: Prescrição e natureza jurídica do nome comercial.....	812
Cancelamento do nome empresarial.....	813
Requisitos de proteção do nome comercial	814
Jurisprudência: desnecessidade de registro para o nome comercial	814
Jurisprudência: extensão territorial da proteção	814
<i>Colisão entre nomes empresariais, e entre eles e marcas. Outros signos distintivos.</i>	815
Regras de colisão: anterioridade.....	816
Regra de colisão: especialidade.....	816
Regras de colisão: o elemento característico	817
Regras de colisão: notoriedade do nome	817
Jurisprudência: princípio da anterioridade.....	817
Jurisprudência: princípio da distinguibilidade.....	818
Jurisprudência: nome de sociedade civil e princípio da especialidade	818
Jurisprudência: Nome comercial e marca: princípio da especificidade	818
Jurisprudência: confusão de nome e consumidor	819
Jurisprudência: suspensão de uso da parte colidente do nome	819
Jurisprudência: criação intelectual e parasitismo em nomes comerciais	819
Bibliografia sobre nomes de empresas	823
DOMÍNIOS NA INTERNET.....	824
<i>Cavalo doido na Internet</i>	824
<i>O que é a Internet</i>	826
<i>O ônus da ubiqüidade</i>	829
<i>Não sei onde, nem com quem</i>	830
<i>Os nomes de domínio</i>	831
Conflito de Nomes de Domínio e marcas.....	833
Jurisprudência: domínio & marcas – concorrência desleal.....	834
Bibliografia sobre nomes de domínio e Internet.....	834
Bibliografia genérica sobre signos distintivos.....	835
BIBLIOGRAFIA GERAL.....	838
Nota.....	838
LEGISLAÇÃO	855
<i>LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996</i>	855
Disposições Preliminares	855
DAS PATENTES	855
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS	873
DAS MARCAS	878
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	888
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA	894
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	894
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS	896
<i>Decreto Nº 3201 de 06 de outubro de 1999</i>	901
<i>Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998</i>	904
<i>LEI N.º 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências</i>	905
<i>DECRETO Nº 2.366, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997. (Publicado no DOU de 07/11/97)</i>	918
ÍNDICE ANALÍTICO.....	933