

Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao
PROF. DR. DENIS BORGES BARBOSA

MARCOS WACHOWICZ

KARIN GRAU-KUNTZ

Organizadores



ISBN: 978-65-994368-5-7

A missão do Instituto Observatório do Direito Autoral – IODA é estimular estudos e reflexões acadêmicas sobre os Direitos Intelectuais na Sociedade Informacional, observando as oportunidades fornecidas pela tecnologia para maior inclusão social, tecnológica e cultural.

O IODA, por meio de pesquisa multidisciplinares e com parcerias institucionais, realiza estudos da Sociedade Informacional, analisando as dimensões legais, sociais, econômicas, tecnológicas e culturais da Revolução da Tecnologia da Informação e Comunicação.



IODA - INSTITUTO OBSERVATÓRIO DO DIREITO AUTORAL
R. XV de Novembro - n. 556 - cj 1308 - andar 13 - Cond. Lustoza
CEP: 80.020-310 - Curitiba - PR
Telefone: 55 (41) 99975-7250
E-mail: contato@ioda.org.br
<https://ioda.org.br/>
Prefixo Editorial: 994368

Conselho Editorial

Alexandre Libório Dias Pereira – Universidade Coimbra	Leticia Canut - Gedai/UFPR
Alexandre Ricardo Pessler – Gedai/UFPR	Liz Beatriz Sass – UFSC
Angela Kretschman – Gedai/UFPR	Luiz Gonzaga Silva Adolfo - ULBRA
Antonio Carlos Morato - USP	Manoel David Masseno – Ibeja/Portugal
Carlos A. P. de Souza – ITS/Rio	Marcelo Conrado – UFPR
Dario Moura Vicente – Univ. Lisboa/Portugal	Márcia Carla Pereira Ribeiro – UFPR
Francisco Humberto Cunha Filho – Unifor	Marcos Wachowicz – UFPR
Guilherme Coutinho Silva – Gedai/UFS	Mariana Valente – InternetLab
Guilherme P. Moreno – Univ. Valência/Espanha	Pedro Marcos Nunes Barbosa – PUC/Rio
Heloisa Gomes Medeiros – UNDB	Rodrigo Moraes - UFBA
José Augusto Fontoura Costa – USP	Rodrigo Vieira - UFERSA
José de Oliveira Ascensão – Univ. Lisboa/Portugal	Sérgio Staut Júnior – UFPR
J. P. F. Remédio Marques – Univ. Coimbra/Port.	Valentina Delich – Flacso/Argentina
Karin Grau-Kuntz – IBPI/Alemanha	Victor Gameiro Drummond – EMERJ

Capa: Marcelle Cortiano e Sônia Maria Borba

Projeto gráfico e diagramação: Sônia Maria Borba

Revisão: Luciana Reusing, Pedro de Perdigão Lana, Bibiana Biscaia Virtuoso,
Alice de Perdigão Lana, Heloísa G. Medeiros e Marcelle Cortiano

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

Estudos de propriedade intelectual em homenagem ao
E82 Prof. Dr. Denis Borges Barbosa / organização de Marcos Wachowicz, Karin Grau-Kuntz
– Curitiba: IODA, 2021.
675p.: 23cm

ISBN: 978-65-994368-5-7 [Recurso digital]
ISBN: 978-65-994368-6-4 [Recurso físico]

1. Barbosa, Denis Borges, 1948-2016. 2. Propriedade intelectual. 3. Direito de autor. I. Wachowicz, Marcos (org.). II. Grau-Kuntz, Karin (org.).

CDD 346.048 (22.ed)
CDU 347.77

CreativeCommons 4.0
(CC BY 4.0)



MARCOS WACHOWICZ
KARIN GRAU-KUNTZ
Organizadores

Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao
PROF. DR. DENIS BORGES BARBOSA

Curitiba

 **IODA** INSTITUTO OBSERVATÓRIO
DO DIREITO AUTORAL

2021

PREFÁCIO

UM POUCO DA VIDA DE DENIS BORGES BARBOSA

Filho de um pediatra (Hydson) e uma maestrina (Cacilda), Denis nasceu em 12 de setembro de 1948, sendo o primeiro dos dois filhos do casal (que depois gerou Cesar). Desde cedo despertou para duas grandes paixões: ser lobinho (escotismo) e músico (muito pela influência positiva maternal que laborou com o grande Heitor Villa-Lobos).

Na sua infância, absorveu influências artísticas fortíssimas, seja pela contínua exposição à música erudita e popular, seja por ser vizinho de Manuel Bandeira, à época em que morou na Av. Beira Mar no Rio de Janeiro.

Se o primeiro encanto pela escola de Robert Baaden-Powell não foi tão duradouro, o amor de Denis pela música se intensificou, em especial pelas obras do período Barroco, e por compositores como Bach e Tellemann. Sua virtuosidade lhe permitia ser um bom solista da orquestra municipal do Rio de Janeiro, mas não lhe habilitava a ser um músico de destaque.

Assim, mesmo com a formação no Conservatório Real de Haia em flauta doce, e com os vários anos de docência musical na PROARTE, acabou por deixar que sua paixão artística se transmudasse em lazer (em especial no período vespertino no próprio escritório), e que o direito fosse o *mister* protagonista de sua vida.

No estudo da prudência jurídica, em 1966 sua vida se intensifica ao ingressar na Faculdade de Direito do Catete, da Universidade do Estado da Guanabara (hoje UERJ). Lá conhece e passa a ser influenciado intelectualmente por um importante interlocutor, cuja inteligência resta viva em vários dos seus

textos: Simão Isaac Benjó. Em virtude deste membro do corpo Docente da UEG, também conhece sua primeira esposa e grande parceira de vida (Danusia Barbara), mãe de dois (Ana Beatriz e este Autor) dos seus três filhos, numa festa de final de ano na casa de Benjó.

Uma vez formado, em 1971, dedica-se a atuação como causídico de Furnas, o que lhe permitiu ser cedido à União, laborar como delegado Brasileiro em diversas negociações internacionais sobre propriedade intelectual, incluído rodadas antecedentes ao Acordo TRIPS. Nesta sua farta atuação como funcionário público federal, acaba cedido ao Ministro da Indústria, e passa a atuar como Procurador Geral do INPI, experiência a qual passa a também guiar seus valores como um guardião de uma ideologia desenvolvimentista.

Na década de oitenta passa a cursar seu mestrado em Direito Empresarial na extinta Universidade Gama Filho, e lá conhece seu orientador Fábio Konder Comparato. Sua dissertação sobre “Know-how e poder econômico” com forte viés progressista, e com um funtor *pro societatis*, revela a simbiose reflexiva havida com este novo importante interlocutor. Em seguida a este mestrado, rumou aos Estados Unidos da América para cursar um LLM na prestigiosa Columbia University, local em que se aprofunda pelo estudo do direito comercial, seu viés internacionalista e sua vertente econômica.

De volta ao Brasil, é aprovado no concurso da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, instituído pelo qual se destaca como diretor do centro de estudos, e depois como sub-chefe de gabinete do prefeito. Na sua experiência como servidor do Estado, é na PGM que as raízes publicistas emergem com mais força, e junto com sua formação influenciada por Benjó e Comparato que sua edição de artigos, textos e livros jurídicos se intensifica.

Nos anos noventa, passa a publicar sobre Direito Administrativo (“A Eficácia do Decreto Autônomo”, “Licitações, Sub-

sídios e Patentes”), Direito dos Investimentos e Inovação (“Direito de Acesso do Capital Estrangeiro”, “Direito da Inovação”), e escreve seu primeiro clássico: “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, que ganha uma 2ª edição em 2003.

Em seguida, já como estudante-experiente, se doutora (2006) em direito internacional pela *alma mater* UERJ, com uma tese de Doutorado sobre Semiologia das Marcas, com a orientação conjunta de José Gabriel Assis e Lúcia Helena Salgado.

Já na reta final de sua experiência vital, se torna pai de João Félix, e catalisa seu múnus acadêmico. Aliás, na última década e meia de sua vida torna-se jurista e parecerista consagrado, um advogado de consultoria que rejeitava mais de 2/3 dos pedidos de análise jurídica que recebia por discordar da tese dos consulentes. Outro incidente comum de sua rotina eram os pareceres graciosos dados às teses envolvendo direitos sensíveis em que os interessados não dispunham de capital. Trabalhar, para Denis, era uma constante fonte de júbilo e prazer; trabalhar era *viver*.

Não obstante, neste interstício de sua vida, multiplica sua produção acadêmica nacional e internacional, e atinge a expressiva marca de mais de cinquenta livros, noventa artigos, e quase duzentas palestras realizadas. Sua obra prima, o “Tratado da Propriedade Intelectual” é parcialmente completado, com quatro (dos seis volumes programados) publicados.

Como amante da história fez questão, junto com seu amigo Newton Silveira, de atualizar a obra do jurista nacional da PI de sua preferência: João da Gama Cerqueira. Não à toa, Denis como Gama Cerqueira, eram autores com forte apego pelo direito público e pela regulação do estado ao mercado da PI.

Seu múnus como autor foi tão proativo como sua vida no magistério. Entre as principais instituições nas quais lecionou, ganham destaque a PUC-Rio (na especialização em Direito da Propriedade Intelectual), o INPI (no mestrado e doutora-

do profissionalizante) e o PPED-UFRJ (mestrado e doutorado acadêmico). Seu sentimento cívico era tamanho, que nas duas autarquias fazia questão de lecionar *gratuitamente*, sob o argumento de que havia estudado em instituições públicas a vida toda e visava compensar o investimento do *tax payer*. Orientou e co-orientou cerca de cem trabalhos entre TCCs, monografias de graduação, dissertações e tese.

Era um professor nato e generoso, recebia ligações e visitas de estudantes incógnitos de toda parte do mundo, e passava horas dialogando e indicando caminhos para teses jurídicas inéditas e desafiadoras. Gostava de fazer centenas de “slides” de powerpoint por aula, e costumava lecionar em pé e de olhos fechados por várias horas, como forma de combater sua timidez.

Sua alma franciscana o fazia coerente na sua práxis cotidiana de divulgar gratuitamente suas obras, fazendo que fosse um dos poucos *best-sellers* jurídicos no Brasil que pouco tenha percebido a título de *royalties* por direito autoral. Sua preocupação era com o diálogo acadêmico, e nunca com o lucro, tanto que seu perfil profissional na internet alberga quase tudo o que escreveu.

É um dos doutrinadores da Propriedade Intelectual mais citados em decisões dos Tribunais nacionais, tendo suas teses se tornado majoritárias e informado algumas das maiores lides no Brasil (Aplicação e Eficácia do Acordo Trips, Patentes Pipeline, Patentes Mailbox, Semiologia das Marcas, Teses sobre Primeiro Utente, Vedação à Dupla Proteção na PI, Tutela das Cultivares como ferramenta de Inovação Nacional, Originalidade e Direito Autoral etc). Não à toa, quatro de seus livros foram citados como *obiter dictum* por três Ministros do STF, no feito que inaugurou o controle concentrado de constitucionalidade dos direitos intelectuais no Brasil (ADI 5529).

No âmbito internacional, seus diálogos foram frequentes e de muita permuta intelectual com algumas das maiores mentes

pensantes da propriedade intelectual, tal como Carlos Correa (Argentina), Pedro Roffe (Chile), Peter Drahos (Austrália), Ken Shadlen (Reino Unido), Karin Grau-Kuntz (Alemanha/Brasil) José de Oliveira Ascensão (Angola), Reto Hilty (Alemanha), Frank Abbott (EUA), Christophe Geiger (França) e Jerome Reichman (EUA).

Falecido em abril de 2016, Denis deixou muitos artigos e cerca de sete obras completas que estão no prelo, e que serão publicadas. Como todo autor produtivo sabia que há um hiato temporal entre a publicação, a leitura por terceiros e o diálogo diacrônico-crítico. Com tanto material inédito ainda a ser desvelado pelos interessados em direito, cultura, regulação e inovação, os próximos dez anos serão de surpresas, descobertas e redescobertas para cada leitor.

Denis se faz muito presente na família, nos estudantes, colegas, nos amigos que fez e na sua vasta *oeuvre*; aliás, muito mais do que pai-orientador deste que lhes escreve, foi um verdadeiro líder-sócio-amigo.

Rio, 18 de Outubro de 2021

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Orgulhoso Filho de Denis Borges Barbosa

APRESENTAÇÃO

Esta obra coletiva em homenagem a Denis Borges Barbosa, advogado, jurista, professor e músico, nascido em 12 de setembro de 1948 e falecido em 2 abril de 2016, que muito antes do que desejávamos nos deixou. Uma pessoa maravilhosa que nos legou em seus livros compreensões e interpretações fundamentais para o estudo do Direito da Propriedade Intelectual.

O jurista Denis Borges Barbosa, em seus inúmeros artigos nos brindou com entendimentos esclarecedores nas mais diversas e tormentosas questões de Direito Intelectual.

Na sua atividade como docente, o professor Denis deixou para seus alunos, além de grandes lições, o seu próprio exemplo de vida a qual foi dedicada aos estudos do Direito.

E por fim, a todas as pessoas que tiveram o privilégio de ter convivido com Denis, ele deixou a saudade de sua vivacidade e generosidade que eram sua marca indelével.

Denis Borges Barbosa sempre será recordado pelo carinho no seu trato para com as pessoas, pela sua capacidade intelectual ímpar, a qual sempre foi percebida nos mais variados ambientes profissionais em que trabalhou, no Brasil ou no exterior, ganhando assim projeção e respeito internacional.

A presente obra está estruturada em duas partes, a primeira voltada a Propriedade Industrial e a segunda dedicada ao Direito Autoral. Nesta obra encontramos uma parcela deste reconhecimento que Denis Borges Barbosa acicatou durante sua carreira.

Participam do primeiro capítulo sobre Direito Internacional da Propriedade Intelectual, os pesquisadores do Instituto Max Planck de Munique, Alemanha, Reto M. Hilty, Pedro Henrique D. Batista, Francisco Beneke, Roxana Carmen Blasetti, Suelen Carls, Juan Ignacio Correa,

Matthias Lamping e Gonzalo Nazar de la Veja, com o tema da Propriedade de Intelectual na América Latina numa perspectiva do desenvolvimento econômico e social.

Ainda na dimensão internacional, estão Guillermo Palao Moreno da Universidade de Valência, com um estudo sobre a mediação em Litígios relativos a Contratos de Propriedade Intelectual, e também Heloisa Gomes Medeiros, pesquisadora do GEDAI com sua análise sobre a observância dos Direitos de Propriedade Intelectual por meio de medidas de fronteira.

No segundo capítulo, sobre Signos Distintivos e Ativos Intangíveis que tanto foram objeto dos estudos de Denis Borges Barbosa, encontramos os trabalhos de Gabriel Schuman, da Universidade Positivo, sobre a Proteção da Propriedade Intelectual e Distintividade da Marca, como também, o estudo sobre Direito Marcário de Karin Grau-Kuntz do IBPI/Alemanha, e por fim, um estudo dos Signos Distintivos de Uso Coletivo da lavra de Cíntia Brenner Acosta Franco, da Embrapa, Kelly Lissandra Bruch, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e Ana Paula Matei, também da UFRGS.

No terceiro capítulo sobre Patentes, Limitação do Prazo e Licenciamento Compulsório o leitor encontrará dois estudos, um do professor Newton Silveira da Universidade de São Paulo - USP e outro do Ministro José Antonio Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a questão da limitação do prazo de patentes tendo como base as lições de Denis Barbosa na matéria relativa a ADI 5.529.

Também neste capítulo, a partir da crise sanitária internacional decorrente da pandemia SARS-COV-2, o professor J.P. Remédio Marques da Universidade de Coimbra, contribui com sua análise sobre a Licença Obrigatória de Direito de Patente por Motivos de Interesse Público, bem como, o artigo dos professores José Augusto Fontoura Costa e Gilberto Bercovici da Universidade de São Paulo - USP, que abordam a inviabilização do licenciamento compulsório em situações de emergência.

No quarto capítulo, sobre Empresa, Contratos e Soluções Jurídicas de Inteligência Artificial, aglutinam três estudos sobre temas essenciais e

atuais do Direito Empresarial. O primeiro, desenvolvido por André Estevez, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS e Milton Lucídio Leão Barcellos, professor da FAM no tocante a Apuração de Haveres dos Ativos Intangíveis na Dissolução Societária; o segundo por Caroline Somsom Tauk, atual Juíza Federal no Estado do Rio de Janeiro – JFRJ, apresentando soluções jurídicas para as criações da Inteligência Artificial, e; o terceiro de José Gabriel Assis de Almeida, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ abordando os Contratos de Comercialização de energia no ambiente de contratação livre.

Na segunda parte da obra, voltada ao Direito Autoral, área em que Denis Borges Barbosa dominou também com profundidade, percebendo, como poucos, os elementos da inovação tecnológica que estão presentes na criação de bens imateriais tutelados pelo Direito Autoral.

Nesta segunda parte, o primeiro capítulo sobre Fontes e Fundamentos do Direito Autoral, contempla dois estudos que se complementam, um da lavra de Sérgio Said Staut Júnior da Universidade Federal do Paraná - UFPR, sobre Historicidade, Complexidade, Democracia e Pluralismo Jurídico, e outro, de Marcos Wachowicz, também da UFPR, sobre os Fundamentos Constitucionais na Tutela da Propriedade intelectual, a partir das reflexões sobre a Tensão Constitucional segundo o pensamento de Denis Borges Barbosa.

O segundo capítulo, sobre Direitos Morais, Coautoria e Plágio, temos a contribuição de Patrícia de Oliveira Areas, da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, discorrendo sobre as questões de Direitos Morais e Direitos de Personalidade, de Antonio Carlos Morato da Universidade de São Paulo - USP, analisando a valiosa contribuição de Denis Borges Barbosa sobre o tema da Coautoria do Orientador na Academia, e; Victor Gameiro Drummond, do Centro Universitário Guanambi – UniFG, que aborda o Plágio Acadêmico.

No terceiro capítulo sobre Contratos de Direito Autoral e Trabalhador Autor, aglutinam dois os trabalhos, que dialogam, o primeiro do professor Sérgio Branco, do ITS/Rio sobre Contratos de Direito Autor, o segundo da professora Silmara Juny de Abreu Chinellato, da Universidade de São Paulo - USP, à cerca do Trabalho e Música.

No quarto capítulo, sobre a temática das Novas Tecnologias e sua Tutela pelo Direito Autoral, aglutinam três estudos, que representam bem estas novas fronteiras analisando questões emergentes.

O professor Alexandre Libório Dias Pereira, da Universidade de Coimbra/Portugal, analisa a autoria intelectual com a utilização de aplicativos de Inteligência Artificial, em seguida, o professor Manoel J. Pereira dos Santos, professor da Fundação Getúlio Vargas-SP, analisa a Proteção da Interface do Usuário em Programas de Computador; e, por fim, Alexandre Pessler e Guilherme Coutinho Silva, pesquisadores do GEDAI, analisam as tecnologias Blockchain e NFTS e suas implicações com o Direito Autoral.

Aqui cabe um agradecimento especial a todos os coautores que participam desta obra em homenagem, pois encontramos em cada um dos trabalhos uma centelha do pensamento de Denis Borges Barbosa.

Esta obra é uma pequena retribuição à generosidade intelectual de Denis Borges Barbosa que sempre nos brindou.

Denis Barbosa participava das atividades promovidas pela Universidade Federal sem qualquer remuneração, dizia que fazia isto, como retribuição pois a sua formação acadêmica ocorreu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, que é uma universidade pública.

Para nós aqui do GEDAI – Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial, sempre esteve atuante, participando de ciclos de debates, encontros, seminários, cursos de capacitação, e mais do que isso, Denis era um professor nato, cativava com suas reflexões e ideias.

Quando da estruturação do primeiro CODAIP, congresso de direito de Autor e Interesse Público, que agora está na sua 15 edição, Denis falou, que a grande questão da propriedade intelectual para o século XXI, seria a pesquisa dos Direitos Intelectuais na perspectiva do interesse público.

Desde então o evento CODAIP e o nosso grupo GEDAI tem como norte de suas pesquisas as novas tecnologias da sociedade informacional norteadas e balizadas pelo estudo dos interesses públicos.

Neste ano de 2021, já se completa 5 anos de sua ausência, por isso mais que oportuna uma homenagem a Denis Borges Barbosa através desta obra coletiva, que agora se publica para toda a comunidade jurídica e acadêmica, com acesso aberto para que novos estudos de sua obra, possam gerar novas reflexões abrindo caminho para futuras gerações de pesquisadores e juristas.

As questões trazidas na presente obra refletem apenas uma pequena parcela do pensamento e concepções absolutamente inovadoras que encontramos nas obras de Denis Borges Barbosa no âmbito do Direito da Propriedade Intelectual.

Denis, obrigado por tudo, pela obra magnífica que nos deixou, pela amizade e ensinamentos.

Marcos Wachowicz

Karin Grau-Kuntz

SUMÁRIO

PREFÁCIO	5
<i>Pedro Marcos Nunes Barbosa</i>	
APRESENTAÇÃO.....	11
<i>Marcos Wachowicz</i>	
<i>Karin Grau-Kuntz</i>	

PARTE I

Propriedade Industrial

CAPÍTULO I

DIREITO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LATINOAMÉRICA Y SU ROL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	25
<i>Reto M. Hilty / Pedro Henrique D. Batista / Francisco Beneke / Roxana Carmen Blasetti / Suelen Carls / Juan Ignacio Correa / Matthias Lamping / Gonzalo Nazar de la Vega</i>	

MEDIACIÓN EN LITIGIOS RELATIVOS A CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: INCIDENCIA DE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE LA COMISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL (CNUDMI) ..	65
<i>Guillermo Palao Moreno</i>	

OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL POR MEIO DE MEDIDAS DE FRONTEIRA NO BRASIL: ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO ADUANEIRO PELAS AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS À LUZ DO ACORDO TRIPS E DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NACIONAIS.....	95
<i>Heloísa Gomes Medeiros</i>	

CAPÍTULO 2

SIGNOS DISTINTIVOS E ATIVOS INTANGÍVEIS

A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E A DISTINTIVIDADE: UMA HOMENAGEM, EM FORMA DE ENSAIO, À MARCA DEIXADA POR DENIS BORGES BARBOSA.....	127
<i>Gabriel Schulman</i>	
DA MARCA DE FATO.....	149
<i>Karin Grau-Kuntz</i>	
SIGNOS DISTINTIVOS DE USO COLETIVO NECESSITAM DE UM INTERPRETANTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR DO INSTITUTO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA A PARTIR DA COMUNICAÇÃO	165
<i>Cíntia Brenner Acosta Franco / Kelly Lissandra Bruch / Ana Paula Matei</i>	

CAPÍTULO 3

PATENTES LIMITAÇÃO DO PRAZO E LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO

A QUESTÃO DA LIMITAÇÃO DO PRAZO DAS PATENTES – A ADI 5529	191
<i>Newton Silveira</i>	
AS LIÇÕES DA ADI 5.529 EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL	213
<i>José Antonio Dias Toffoli</i>	
A LICENÇA OBRIGATÓRIA DE DIREITO DE PATENTE POR MOTIVOS DE INTERESSE PÚBLICO E A PANDEMIA SARS-COV-2: CONSIDERAÇÕES NO DIREITO CONSTITUÍDO E DE LEGE FERENDA	259
<i>J. P. Remédio Marques</i>	
A INVIABILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA: PARA QUE SERVE A LEI 14.200/21?	307
<i>José Augusto Fontoura Costa / Gilberto Bercovici</i>	

CAPÍTULO 4

EMPRESA, CONTRATOS E SOLUÇÕES JURÍDICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

APURAÇÃO DE HAVERES ENVOLVENDO ATIVOS INTANGÍVEIS
NA DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES 339

André Estevez / Milton Lucídio Leão Barcellos

O INVENTOR ROBÔ: SOLUÇÕES JURÍDICAS PARA AS CRIAÇÕES
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 373

Caroline Somesom Tauk

OS CONTRATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE E A RECUPERAÇÃO
JUDICIAL: DIREITO PRIVADO, RESOLUÇÃO E MULTA CONTRATUAL 397

José Gabriel Assis de Almeida

PARTE II

Direito Autoral

CAPÍTULO 1

FONTES E FUNDAMENTOS DO DIREITO AUTORAL

FONTES DO DIREITO AUTORAL E DAS PROPRIEDADES
INTELECTUAIS: HISTORICIDADE, COMPLEXIDADE, DEMOCRACIA
E PLURALISMO JURÍDICO 427

Sérgio Said Staut Júnior

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS NA TUTELA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL: REFLEXÕES SOBRE A TENSÃO
CONSTITUCIONAL A PARTIR DA CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE
DENIS BORGES BARBOSA 447

Marcos Wachowicz

CAPÍTULO 2

DIREITOS MORAIS, COAUTORIA E PLÁGIO

DIREITOS MORAIS DO AUTOR E DIREITOS
DA PERSONALIDADE 469

Patrícia de Oliveira Areas

ORIENTADOR NÃO É COAUTOR: A VALIOSA CONTRIBUIÇÃO DE DENIS BORGES BARBOSA PARA O TEMA DA COAUTORIA	509
<i>Antonio Carlos Morato</i>	

A CRUEZA E CRUELDADE DO PLÁGIO ACADÊMICO NO BRASIL. UM CÍRCULO ANTIVIRTUOSO.....	521
<i>Victor Gameiro Drummond</i>	

CAPÍTULO 3

CONTRATOS DE DIREITO AUTORAL E O TRABALHADOR AUTOR

OS CONTRATOS DE DIREITOS AUTORAIS	537
<i>Sérgio Branco</i>	
TRABALHO E MÚSICA. O TRABALHADOR -AUTOR.....	565
<i>Silmara Juny de Abreu Chinellato</i>	

CAPÍTULO 4

NOVAS TECNOLOGIAS E SUA TUTELA PELO DIREITO AUTORAL

AUTORIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	589
<i>Alexandre Libório Dias Pereira</i>	
A PROTEÇÃO DA INTERFACE DE USUÁRIO EM PROGRAMAS DE COMPUTADOR.....	615
<i>Manoel J. Pereira dos Santos</i>	
DIREITO AUTORAL, <i>BLOCKCHAIN</i> E NFTS: A ESCASSEZ ATACA NOVAMENTE.....	635
<i>Alexandre Pesserl / Guilherme Coutinho Silva</i>	
ROL DE COAUTORES	667

A man with glasses and a beard is shown in profile, looking out over a residential neighborhood. The scene is overlaid with a semi-transparent light green filter. The man is on the left side of the frame, and the neighborhood with various houses and trees is on the right. The text 'PARTE I' is centered in the middle of the image.

PARTE I

Propriedade Industrial

CAPÍTULO

1

**DIREITO
INTERNACIONAL
DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL**

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LATINOAMÉRICA Y SU ROL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Intellectual property in Latin America and its role in the economic and social development

RETO M. HILTY*

PEDRO HENRIQUE D. BATISTA**

FRANCISCO BENEKE***

ROXANA CARMEN BLASETTI****

SUELEN CARLS***

JUAN IGNACIO CORREA*****

MATTHIAS LAMPING***

GONZALO NAZAR DE LA VEGA***1**

RESUMO

O texto trata do estabelecimento e evolução dos direitos da propriedade intelectual na América Latina. Perpassa os contextos nos quais esses direitos foram incorporados ao arcabouço legal doméstico. Ainda que as economias latino-americanas sejam mais ou menos frágeis do ponto de vista da propriedade intelectual, as conclusões apontam que há diversos desafios a serem enfrentados, mas que os países da região têm potencial para superá-los e avançar na proteção e na utilização dos seus ativos intelectuais.

Palavras-chave: propriedade intelectual; américa latina; acordos de livre comércio.

¹ *Profesor Doctor, Director, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia.

**Investigador, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia.

***Doctor(a), Investigador(a) Principal, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia.

****Doctora, Investigadora Asociado, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia.

*****Investigador Asociado, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia.

Los autores forman el equipo de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponible em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

ABSTRACT

This article deals with the establishment and evolution of intellectual property rights in Latin America. It goes through the contexts in which these rights have been incorporated into the domestic legal framework. Although Latin American economies are more or less fragile from the point of view of intellectual property, the conclusions indicate that there are several challenges to be faced, but that the countries of the region have the potential to overcome them and advance in the protection and use of their intellectual assets.

Keywords: *intellectual property; latin america; free trade agreements.*

SUMÁRIO

1. Introducción; 2. Los derechos de propiedad intelectual en América Latina; 2.1. La incorporación en las legislaciones nacionales; 2.2. El avance de la propiedad intelectual con la adopción de los ADPIC; 3. Los Tratados de Libre Comercio (TLC); 3.1. Los estándares ADPIC plus en los TLC; 3.2. El Acuerdo “en principio” entre la UE y el Mercosur; 3.3. Questionamientos a la inclusión de estándares ADPIC plus en los TLC; 4. Potencial de América Latina y los Derechos de Propiedad Intelectual; 4.1. Recursos genéticos y conocimientos tradicionales; 4.2. Signos distintivos de calidad vinculados al origen y a los procesos productivos; 4.3. La economía naranja o industria creativa; 4.4. Flexibilidades del Acuerdo ADPIC en materia de patentes; 4.5. Transferencia Internacional de Tecnología; 5. El potencial no explotado por los países de América Latina; 6. Conclusión; Referencias.

1 INTRODUCCIÓN

Como es sabido, el desarrollo económico y social en América Latina tiene una historia larga y compleja. Luego del proceso de colonización comenzado en el siglo XV, los estados latinoamericanos se volvieron políticamente independientes a partir del siglo XIX. Sin perjuicio de ese proceso político, la independencia económica sigue siendo uno de los grandes desafíos desde entonces.

En términos generales, la democracia en la mayoría de países es muy joven e inestable y en algunos casos inexistente. De acuerdo con el índice de democracia desarrollado por The Economist Intelligence Unit, encontramos solamente tres países latinoamericanos clasificados como plenamente democráticos – Uruguay, Chile y Costa Rica – trece democracias parciales – entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México – cinco regímenes híbridos y tres regímenes autoritarios.

La situación en términos económicos es similarmente variada. El rango de producto interno bruto per cápita ajustado por poder de paridad de compra en los países más pobres es entre 3 mil y 6 mil USD – donde podemos encontrar a Haití y Nicaragua – y en los países más ricos entre 20 mil y 25 mil USD – entre ellos Panamá, Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina. Aún cuando esta es una medida imperfecta, da una idea de las grandes diferencias en el estándar de vida que se experimenta en la región.

La cooperación intergubernamental tiene un potencial enorme, el cual es facilitado por un lenguaje común. No obstante, se han creado organizaciones para promover integración en varios campos y zonas de la región, el progreso ha sido en general modesto comparado con los esfuerzos en otras partes del mundo, como por ejemplo el Tratado Africano Continental de Libre Comercio y varios grupos subregionales como ECOWAS, WAEMU, y COMESA, por nombrar algunos ejemplos. Tal vez el esfuerzo de integración más avanzado en Latinoamérica es la Comunidad Andina, la cual cuenta con las únicas reglas y corte supranacionales en materia de propiedad intelectual.

Actualmente, en América Latina, y debido a la pandemia del COVID-19 que azota al mundo, muchos países de la región han visto disminuido su crecimiento en alrededor de un uno por ciento, mientras otros se encuentran en retroceso. Esto no sólo resulta preocupante, sino que tampoco es sencillo de concebir si se tiene en cuenta el potencial que la parte meridional del continente siempre ha tenido y sigue teniendo.

Además, en las últimas décadas, el surgimiento de China como potencia económica mundial ha cambiado las relaciones entre los países de América Latina y sus socios comerciales tradicionales. El país asiático tie-

ne una enorme necesidad de alimentos, por lo que no es de extrañar que sea actualmente un socio comercial muy importante, quizás tanto como los Estados Unidos o la Unión Europea para países como Argentina, Brasil, Chile o Perú. En ese contexto la disputa comercial desarrollada en el marco de la OMC entre los Estados Unidos y China, ha puesto en evidencia la modificación del escenario internacional y los actores geopolíticos.

En este contexto, los derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel fundamental. Tienen un impacto en el desarrollo socioeconómico en relación con el acceso a la salud y a las nuevas tecnologías. Así pues, los derechos de propiedad intelectual deben considerarse instrumentos de política pública. Además de otorgar derechos económicos exclusivos a individuos o instituciones, tienen que servir al único propósito de contribuir al bienestar de la sociedad como un todo. Este derecho es, por tanto, un medio para conseguir un fin y no un fin en sí mismo (COMISIÓN SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 2005, p. 47).

De este modo, la propiedad intelectual tiene el potencial de promover un amplio desarrollo humano, que podría ser posible de alcanzar en las economías latinoamericanas, dada su cultura, conocimientos y tradiciones (BORGES BARBOSA; CHON; VON HASE, 2007). Sin embargo, los Estados no tienen enteramente la libertad de establecer su legislación de propiedad intelectual en función de su nivel de desarrollo y sus respectivas necesidades y condiciones económicas. Más bien, se ven forzados a implementar niveles de protección que son el resultado de exigencias internacionales, tanto de acuerdos multilaterales como de tratados de libre comercio.

Teniendo en cuenta ello, para desarrollar el potencial económico de la región, corresponde considerar la implementación de los derechos de propiedad intelectual, lo cual implica necesariamente analizar el impacto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (OMC, 1994) y los tratados de libre comercio (TLC). Como es sabido, la implementación de los estándares de protección del ADPIC (OMC, 1994), si bien ha impulsado la profundización de dicha protección en una parte sustancial de las leyes de propiedad intelectual en América Latina, a veces lo ha hecho en detrimento de otras necesidades sociales vinculadas al desarrollo.

2 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Tras el establecimiento inicial de los derechos de propiedad intelectual en América Latina, el ADIPC y los TLC son responsables de una parte sustancial de los ajustes que ha sufrido esta área del derecho.

2.1 LA INCORPORACIÓN EN LAS LEGISLACIONES NACIONALES

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) se encuentran ampliamente reconocidos en Latinoamérica, y los países de la región han adoptado estándares tanto a nivel nacional, regional como multilateral en materia de DPI. A nivel nacional, las constituciones latinoamericanas presentan disposiciones relativas tanto a la protección de los DPI como a los derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la libertad de expresión, la protección de los pueblos originarios y los conocimientos tradicionales.

En cuanto a los derechos de propiedad intelectual, en muchos casos los textos constitucionales se refieren a la función social de la propiedad intelectual, es decir, el Estado garantiza dichos derechos, pero también determina ciertos límites, como períodos definidos de protección, y exige que contribuyan a cumplir el objetivo de bienestar social. Este enfoque refleja lo que se conoce como la „cláusula del progreso“ que se formuló por primera vez en el artículo I, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos, por la cual se busca „Promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos“. De esta formulación se deduce, en primer lugar, que la protección de las invenciones es una prerrogativa del Estado; en segundo lugar, que el sistema de protección se basa en una justificación económica y social: el progreso de la ciencia y de las artes útiles en beneficio de toda la sociedad; y, en tercer lugar, que la protección se instrumenta a través de un derecho exclusivo concedido por el Estado, descartando que el autor o inventor tenga un derecho „natural“ previo.

Las cláusulas de propiedad intelectual se incluyen en las constituciones modernas en respuesta al interés público. Estas cláusulas no suelen diferenciar el tipo de derechos de propiedad intelectual a los que se aplica la protección constitucional, ya sean patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos. En última instancia, estos derechos se garantizan sobre la base de consideraciones funcionales e instrumentales relacionadas con él. A menudo reflejan la idea de que la propiedad intelectual contribuye al desarrollo de una economía de mercado basada en iniciativas empresariales pluralistas (competitivas), al tiempo que contribuye al enriquecimiento de los conocimientos técnicos, científicos y culturales. Esto adquiere especial relevancia, ya que sugiere que no existe un derecho natural: la protección es un instrumento de una política socioeconómica más amplia.

Las constituciones latinoamericanas han prestado mucha atención a los DPI tempranamente, otorgándoles un lugar en los textos constitucionales. A modo de ejemplo, es interesante resaltar que la primera disposición constitucional sobre los derechos de propiedad intelectual fue ofrecida por la Constitución de las Provincias Unidas, de Argentina, en 1819. En ella se aseguraba que los autores o inventores de establecimientos útiles tendrían derecho a privilegios exclusivos por un tiempo determinado (BORGES BARBOSA; PLAZA, 2015). Asimismo, la primera Constitución brasileña de 1824, incluyó en el considerando de sus derechos civiles y políticos el derecho de los ciudadanos a las patentes.

2.2 EL AVANCE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON LA ADOPCIÓN DE LOS ADPIC

En general, los países e industrias que promueven mayores niveles de protección de la propiedad intelectual predicen una relación simple y directa: más propiedad intelectual significa mayor desarrollo, como resultado de mayores flujos de inversión directa extranjera e innovación local. Sin perjuicio de ello, esa vinculación no tiene base teórica ni empírica suficiente. La historia económica y tecnológica de los siglos XIX y XX demuestra, por otra parte, que los países desarrollados avanzaron en sus procesos de industrialización y sofisticación tecnológica en un marco de propiedad intelectual flexible, el que fue cambiando gradualmente a

medida que los países avanzaban en ese proceso. El régimen de propiedad intelectual permitía a cada país diseñar su sistema de propiedad intelectual conforme a sus fortalezas, sus debilidades y sus objetivos de desarrollo (CORREA, Carlos M., 2005, p. 15). Este sistema flexible se redujo en gran medida, luego de la adopción, en 1994, del Acuerdo sobre los ADPIC. En el marco del mismo, la gran mayoría de los países latinoamericanos se comprometieron con los altos estándares de protección de propiedad intelectual adoptados por los países industrializados para poder formar parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y gozar de la desgravación arancelaria negociada en ese marco². Dicha adopción de elevados estándares de protección, en el marco del desarrollo de las economías latinoamericanas, no redunda en su beneficio, sino principalmente en el de los países desarrollados, circunstancia que se discute poco en la esfera política (BORGES BARBOSA, 2010, p. 151).

Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC lleva incorporadas limitaciones, salvaguardias, flexibilidades y periodos de transición, sus elevadas normas de protección y aplicación han hecho que prácticamente todos los países en desarrollo tuvieran dificultades para su adopción e implementación al principio. Para cumplir con las nuevas normas del Acuerdo sobre ADPIC, estos países tuvieron que apresurarse a modificar sus leyes nacionales de propiedad intelectual. A pesar de esta dolorosa experiencia, algunos países en desarrollo de la región, consiguieron aplicar las nuevas normas adoptadas de forma tal que no limitaran su desarrollo general. Sin embargo, dicha implementación no fue sencilla, ya que, en muchos casos, los países desarrollados buscaron impedir que se apliquen los márgenes de maniobra que dispone dispuestas en el Acuerdo sobre los ADPIC e iniciaron distintas acciones contra estos países a los fines de restringir la implementación doméstica de estas políticas.

Por ejemplo, en el año 2000, Estados Unidos cuestionó en el marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC la compatibilidad de la Ley de Argentina de Patentes 24.481 con el artículo

² La aprobación del ADPIC en América Latina y el Caribe fue bastante expedita. En 1997, 32 países de la región habían suscrito y ratificado este tratado, salvo Bahamas, que lo hizo en 2001 (DÍAZ; UN. ECLAC, 2008, p. 76).

31 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, puso en discusión las disposiciones sobre la disponibilidad y concesión de licencias obligatorias para remediar prácticas anticompetitivas. La objeción de EE.UU. se refería al proceso de concesión de dichas licencias, ya que quería dejar claro que debía haber una intervención y decisión por parte de la autoridad de la competencia. Estados Unidos y Argentina llegaron a un acuerdo que confirmaba que „para justificar el otorgamiento de una licencia obligatoria la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (o el organismo que pudiera sustituirla en el futuro) debe haber analizado la práctica en cuestión y haber emitido una decisión, basándose en la Ley n° 25.156 (Ley de Defensa de la Competencia)”³.

Asimismo, EE.UU. solicitó consultas a Brasil en relación con las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial 9.279 y otras medidas relacionadas que establecían un requisito de „explotación local” para el disfrute de los derechos exclusivos de patente. EE.UU. afirmó que el requisito de „explotación local” sólo podía satisfacerse mediante la producción local – y no la importación – de la materia patentada (OMC, 2001b). Más concretamente, EE.UU. señaló que el requisito de «explotación local» de Brasil estipulaba que una patente estaría sujeta a la concesión de licencias obligatorias si el objeto de la patente no se «explotaba» en el territorio de Brasil (OMC, 2001b). Además, EE.UU. observó que Brasil definía explícitamente la „falta de explotación” como „la falta de fabricación o la fabricación incompleta del producto” o „la falta de utilización completa del procedimiento patentado”; EE.UU. consideró que tal requisito era incompatible con las obligaciones de Brasil en virtud de los artículos 27 y 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, y del artículo III del GATT de 1994 (OMC, 2001b). Al igual que en el proceso argentino, EE.UU. y Brasil llegaron a un compromiso antes del establecimiento de un panel, ya que el Gobierno brasileño acordó que, en caso de que considerara necesario aplicar el artículo 68 para conceder una licencia obligatoria sobre las patentes de las empresas estadounidenses, se mantendrían conversaciones previas sobre el asunto con el Gobierno de EE.UU (OMC, 2001a).

³ Véanse los documentos de la OMC referentes al caso de la protección de patentes para productos farmacéuticos y protección de datos de prueba para productos químicos agrícolas en Argentina (OMC, 2002).

Aunque ambas disputas se resolvieron entre las partes, demuestran que la intención de Estados Unidos de utilizar el ESD como mecanismo para restringir el espacio de los países en la interpretación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, al tiempo que se garantiza la coherencia de las disposiciones nacionales con el mismo, ya había dado lugar a una considerable reducción del margen de maniobra en la aplicación de los DPI a la luz de otras políticas públicas.

La prisa por aplicar las obligaciones derivadas del Acuerdo puede ser una de las razones por las que algunos países no desarrollaron una política de DPI equilibrada, como se demostró años más tarde, por ejemplo, en relación con la patentabilidad de los productos farmacéuticos o las materias patentables (CORREA, Carlos M.; YUSUF, 2016, p. 265–274), o la ampliación del plazo de protección de los derechos de autor (DELADE et al., 2016; GEIGER, 2003; OZDEMIR, 2008; VAN WIJK, 1996; VERMA, [s.d.]). Los efectos del fortalecimiento de los DPI en los países en desarrollo tuvieron un efecto directo en la adquisición de medicamentos para el VIH (SHADLEN, 2010, p. 47–50). Por ejemplo, en Brasil, a finales de la década de 1990 el coste anual por paciente del tratamiento del VIH en Brasil era de casi 5.000 dólares, en una época en la que el tratamiento contaba casi exclusivamente con medicamentos no patentados. A medida que un mayor número de personas comenzaba el tratamiento y que los pacientes migraban a costosos regímenes de segunda línea basados en medicamentos patentados en virtud de la nueva ley de propiedad intelectual de Brasil, el programa sería insostenible. Por ello, Brasil emprendió varias modificaciones de su política de patentes con el fin de mejorar la capacidad local y adquirir versiones genéricas y menos costosas de los nuevos medicamentos, tanto de proveedores extranjeros como locales, consistentes, por ejemplo, en la reforma del régimen de licencias obligatorias (SHADLEN, 2010, p. 4–7).

No sólo la implementación del Acuerdo ADPIC por parte de muchos países latinoamericanos fue prematura, sino que, a pesar de conocer las implicaciones de dicha implementación, como se señaló anteriormente, varios países de la región negociaron TLC que terminarían reduciendo aún más el margen previsto en el Acuerdo ADPIC, como se verá a continuación.

3 LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)

La implementación de los estándares de propiedad intelectual adoptados multilateralmente no obstaculizó la transformación de estas economías emergentes, haciéndolas globalmente competitivas y tecnológicamente competentes. Pero en pleno proceso de incorporación y cuando los países emergentes empezaban a beneficiarse de las normas del ADPIC, los países desarrollados volvieron a impulsar normas de propiedad intelectual más estrictas con estándares más elevados que los acordados en la Ronda Uruguay (YU, 2019, p. 98).

Estas normas denominadas “ADPIC plus” se desarrollaron principalmente mediante la negociación de TLC bilaterales, regionales y plurilaterales. Es en el marco del avance del nuevo regionalismo, en los tratados de libre comercio, que los Estados latinoamericanos renuncian a menudo a las flexibilidades que las reglas multilaterales vigentes admiten, a pesar de que las mismas serían esenciales para que la protección jurídica de los bienes inmateriales pueda beneficiar a sus propias economías nacionales.

Desde la década de 1990, los países latinoamericanos han firmado más de 70 acuerdos de libre comercio con otros países en desarrollo (PED) o desarrollados (PD). En particular, los TLC firmados entre países latinoamericanos y PD han introducido normas ADPIC plus sobre patentes, datos de prueba, derechos de autor, marcas, protección de variedades vegetales y otras categorías de PI.

Resulta interesante que la Unión Europea (UE) no haya celebrado acuerdos con ambiciosas disposiciones de DPI hasta 2006. Antes de eso, las cláusulas eran generales y se centraban más en las indicaciones geográficas (IG). Desde 2006, el nivel de protección solicitado por la UE ha aumentado considerablemente. La nueva política exterior de la UE en materia de DPI parece seguir, en muchos aspectos, la agresiva postura adoptada por EE.UU. en sus propios ALC (MOERLAND, 2017, p. 763). En las siguientes subsecciones se presenta, a modo de ejemplo por su impacto en el margen de maniobra de los países latinoamericanos, una visión general de estas disposiciones ADPIC plus en los dos TLC firmados por EE.UU. y la UE.

3.1 LOS ESTÁNDARES ADPIC PLUS EN LOS TLC

En el ámbito de las patentes, los acuerdos de libre comercio negociados por EE.UU. con Chile⁴, Colombia⁵, Perú⁶, así como el DR-CAFTA⁷, respecto a la Comunidad Andina con la UE⁸ las partes contratantes pueden ampliar el plazo de protección de una patente *para compensar al titular de la misma por el recorte injustificado del plazo efectivo de la patente resultante de la primera aprobación de comercialización de ese producto en esa Parte*.

Por ejemplo, los TLC con EE.UU. requieren que cada parte, a petición del titular de la patente, ajuste la duración de una patente „para compensar los retrasos irrazonables en la concesión de la patente“ (Chile-EE.UU., artículo 17.9.6; DR-CAFTA, artículo 15.9 0.5). Los TLC con EE.UU. (Chile, por ejemplo, artículo 17.10.2 (a); DR-CAFTA, artículo 15.9.6 (b), también contienen una disposición que exige una extensión del plazo de la patente para compensar al titular de la misma por un retraso „irrazonable“ en la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas. En el UE-Colombia/Perú/Ecuador, el artículo 231 incluye la obligación de realizar los „mejores esfuerzos“ para tramitar la solicitud correspondiente de forma expedita con el fin de evitar retrasos injustificados⁹.

En cuanto a los derechos de autor, varios TLC ampliaron la duración de la protección a la vida del autor más setenta años desde su muerte para la mayoría de las obras (incluidas las fotográficas). El plazo de protección de las grabaciones sonoras y las obras audiovisuales también se amplió a setenta años desde su publicación¹⁰. Otras normas introducidas

⁴ Véase el Capítulo 17 *Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América* (2003).

⁵ Véase el Capítulo 16 *Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos* (2006).

⁶ Véase el Capítulo 16 *Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos* (2006).

⁷ Véase el *Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana* (2009).

⁸ Véase, por ejemplo, el artículo 230 del *Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú* (2012); el *Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana* (2009); y el *Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada* (2020).

⁹ Véase el artículo 231 del *Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú* (2012).

¹⁰ Véase, por ejemplo, el artículo 17.5 sobre las obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos del *Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América* (2003);

por los TLC son: los derechos de reproducción de las copias transitorias (como las realizadas en la memoria RAM de un ordenador); el derecho a controlar cualquier forma tecnológica de transmisión de las obras, incluidas las transmisiones interactivas a través de redes electrónicas como Internet, con pequeñas excepciones para las reproducciones analógicas y las transmisiones de grabaciones sonoras e interpretaciones o ejecuciones; las medidas tecnológicas de protección (TPM), con excepciones limitadas¹¹; y la prohibición de eliminar o alterar la información electrónica sobre la gestión de derechos¹².

En cuanto a la protección de las obtenciones vegetales, los TLC firmados por EE.UU. y la UE obligaron a algunos países latinoamericanos a adherirse al UPOV 1991¹³, un régimen menos flexible en comparación con el UPOV 1978, especialmente en relación con el „privilegio del agricultor“. Como resultado, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Panamá y Perú son ahora parte de UPOV 1991.

En cuanto a las marcas, varios TLC de América Latina integran las marcas sonoras como materia obligatoria, y las olfativas como opcional¹⁴. Muchos TLC de EE.UU. prohíben la denegación del registro de una marca por el mero hecho de que el signo que la compone sea un sonido o un aroma. En todos los TLC de EE.UU. y de la UE se prevé también una mayor protección de las marcas notorias. La propiedad intelectual relacionada

el artículo 16.5 sobre las obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos del *Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América* (2003); y el artículo 218 sobre patentes del *Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú* (2012).

¹¹ Véase, por ejemplo, el artículo 17.7.4 sobre las obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos del *Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América* (2003); el artículo 16.7.4 sobre las obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos del *Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos* (2006); los artículos 221-222 sobre patentes del *Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú* (2012).

¹² Véase, por ejemplo, el artículo 230 sobre patentes del *Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú* (2012).

¹³ Véase, por ejemplo, el *Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada* (2020).

¹⁴ Véase, por ejemplo, el artículo 17.2.1 sobre obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos del *Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América* (2003); el artículo 15.2.1 del *Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana* (2009).

con Internet a la que se refieren los TLC de EE.UU. incluye los nombres de dominio. Para abordar los problemas de la ciberpiratería de marcas, y exigen que el dominio de primer nivel de código de país (ccTLD) de una Parte ofrezca un procedimiento de disputa basado en la política uniforme de nombres de dominio (UDP), y el acceso público en línea a una base de datos de información de contacto¹⁵.

Por último, en lo que respecta a las indicaciones geográficas (IG), el TLC firmado entre la UE y Colombia y Perú pone de manifiesto la profunda asimetría de los intereses económicos de las partes con respecto a la protección de estas indicaciones. Mientras que la UE obtuvo el reconocimiento de una lista de varias páginas de IG, sólo se reconocen dos indicaciones colombianas y cuatro peruanas¹⁶. Mientras que el enfoque europeo en el TLC ha sido la forma *sui generis* de protección de las IG tal y como se aplica en los países europeos, los TLC firmados con EE.UU. prevén la protección de las IG a través de marcas o de un sistema *sui generis* u otros medios legales¹⁷. La protección de las IG se ha reforzado considerablemente en los TLC con la UE, pero no en los TLC con otros países. Por ejemplo, en el TLC entre Corea del Sur y Chile, si bien se incluye la protección de las IG, la lista consta de sólo tres IG de Chile (aparte de los vinos, cuyo número es mayor), y el mismo número de Corea del Sur¹⁸, mientras que el TLC entre Corea y la UE incluye un mayor número de IG surcoreanas¹⁹.

¹⁵ Véase, por ejemplo, el artículo 17.3.2 sobre obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos del *Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América* (2003).

El artículo 16.4.2 sobre obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos del *Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos* (2006); el artículo 15.4.2 del *Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana* (2009); el artículo 16.4.2 del *Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos* (2006).

¹⁶ Véase el artículo 230 sobre patentes del *Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú* (2012).

¹⁷ Véase el *Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada* (2020).

¹⁸ Véase los anexos 16.4.3, 16.4.4, 16.4.5 del *Tratado de Libre Comercio Chile - Corea del Sur* (2003).

¹⁹ Véase el Anexo 10-A, parte B del *Tratado de Libre Comercio Chile - Corea del Sur* (2003)

Los enfoques bilaterales y regionales utilizados por EE.UU. y la UE en América Latina (así como en otras regiones)²⁰, aumentaron la tensión entre los DPI y los derechos humanos garantizados por la constitución nacional de los respectivos países. En efecto, al utilizar procesos regionales o bilaterales, en los que los países en desarrollo tienen una capacidad de negociación limitada, los TLC introdujeron obligaciones que pueden socavar la realización de los derechos humanos (YU, 2014, p. 123–125).

Como se señala en un conjunto de principios publicados por el Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia la ampliación continua de la protección y la aplicación de la propiedad intelectual aumenta las posibilidades de que se produzcan conflictos jurídicos y políticos con otras normas del derecho internacional que tienen por objeto proteger la salud pública, el medio ambiente, la diversidad biológica, la seguridad alimentaria, el acceso al conocimiento y los derechos humanos. Al mismo tiempo, esta extensión suele ir en contra, en lugar de facilitar, el objetivo principal de la PI de promover la innovación y la creatividad (RUSE-KHAN et al., 2013).

Las mencionadas disposiciones ADPIC-plus de acuerdo con las normas europeas y estadounidenses sobre DPI, tal como se incorporan a través de los TLC, no suelen adaptarse a la situación y las necesidades de las jurisdicciones receptoras. Es decir, que estas disposiciones, no dejan mucho espacio político para una correcta adaptación durante la fase de implementación (CORREA, Carlos M, 2017, p. 27), lo que produce el efecto, en el país que debe adoptar estándares ajenos a su realidad, de contar con normas que no son acordes a sus sistemas de promoción de la innovación, generando entonces un efecto negativo sobre la misma (HO, 2011). También es importante señalar que las excepciones, limitaciones y otros controles y equilibrios presentes en el sistema nacional de la UE no se transcriben en su mayoría en los TLC (MOERLAND, 2017, p. 695).

²⁰ DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir (ed.). *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?* (MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20), Springer, Berlin and Heidelberg 2014, XIV + 303 pp. Disponible en: <https://www.ip.mpg.de/en/publications/details/eu-bilateral-trade-agreements-and-intellectual-property-for-better-or-worse.html>. Acceso en: 21 out. 2021.

3.2 EL ACUERDO “EN PRINCIPIO” ENTRE LA UE Y EL MERCOSUR

Mención especial tiene el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La negociación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados miembros del MERCOSUR y la Unión Europea tiene una larga historia. Se inició en 1999, cuando se celebró la Primera Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del MERCOSUR y la Unión Europea. Desde entonces, las negociaciones fueron suspendidas y reiniciadas varias oportunidades. La última ronda se inició en 2016. Desde las primeras reuniones birregionales del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual MERCOSUR-UE, el MERCOSUR había rechazado la demanda de la UE de incorporar un capítulo específico sobre propiedad intelectual en el TLC, bajo el supuesto de que la UE pretendería imponer obligaciones ADPIC-plus como contrapartida al acceso al mercado agrícola. En su lugar, el MERCOSUR propuso un „diálogo birregional“ sobre el tema. El motivo de la negativa del MERCOSUR era evitar las normas establecidas en los capítulos de PI negociados por la UE con otros países en desarrollo, que habían incluido muchas obligaciones ADPIC-Plus (BLASETTI; CORREA, 2021, p. 5). A pesar de estas preocupaciones, el resultado de la negociación es un texto con compromisos equilibrados, con la única excepción de las disciplinas sobre las IG.

No hay compromisos significativos en el ámbito del derecho de patentes. La sección de patentes incluye una disposición de „mejores esfuerzos“ en relación con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); ésta es la única disposición relativa a las patentes. Esto es muy significativo, ya que es la primera vez que la UE hace una concesión de este tipo en un TLC. Al no establecer disposiciones relativas a las patentes, el TLC preserva el espacio político con respecto a la aplicación nacional de las políticas de patentes, por ejemplo, en relación con el acceso a los medicamentos. Es importante señalar que Argentina, Paraguay y Uruguay no son miembros del PCT, mientras que Brasil es miembro desde 1978. La evidencia disponible sobre el impacto del PCT en los países latinoamericanos que, como resultado de los TLC, se vieron obligados a adherirse al mismo, muestra que los principales beneficiarios del funcionamiento del

Tratado han sido los solicitantes extranjeros, particularmente en campos tecnológicos de patentamiento intensivo como el farmacéutico²¹.

A diferencia de otros TLC firmados por la UE, la sección de variedades vegetales permite a las Partes cumplir con UPOV 78 o 91 indistintamente²², preservando así la elección de la mayoría de los países del MERCOSUR que adoptaron UPOV 78' (sólo Brasil ha ratificado el Acta UPOV 1991).

Es posible identificar varias disposiciones ADPIC plus en el ámbito de los derechos de autor. Incorporan recursos legales contra la elusión de medidas tecnológicas²³. Se establece la responsabilidad civil cuando el acto se realiza deliberadamente y con fines comerciales. En cuanto a los términos de protección, el TLC permite a los miembros del MERCOSUR mantener los términos previstos para las obras literarias y artísticas, las obras anónimas, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los organismos de radiodifusión (BLASETTI, 2020, p. 12) por el Convenio de Berna y, si son superiores, por sus leyes nacionales. También introduce el derecho de participación o *droit de suite*²⁴, aunque la disposición no es obligatoria para las Partes. Todos los países del MERCOSUR, excepto Argentina, han introducido este derecho en su legislación nacional (ADAGP, [s.d.]).

En el ámbito de las marcas, al igual que en el USMCA (“Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada”, 2020), el texto indica que las partes no pueden negar la protección de las marcas notorias. Entre los motivos para dicha protección se incluye que la marca debe estar registrada en la parte que proporciona la protección o registrada en otra jurisdicción. A diferencia del USMCA, las partes „tendrán debidamente en cuenta los principios establecidos“ por las Recomendaciones conjuntas de la OMPI relativas a las disposiciones

²¹ Véase en general Correa, Juan; Correa (2020) y De La Cruz; Boca; Rocca (2007).

²² Véase el artículo X.41 del *Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea* (2019).

²³ Véase el artículo X.19 del *Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea* (2019).

²⁴ Entendido como el derecho que tienen en muchas legislaciones los artistas visuales, como pintores, escultores, dibujantes y fotógrafos, a participar en un porcentaje del precio obtenido en cada reventa de sus obras. Véase Jewell (2017).

sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas²⁵. La sección de marcas del capítulo de PI también incluye la „coexistencia“ entre las marcas y las indicaciones geográficas²⁶.

Por último, las normas generales relativas a la protección concedida a las IG se encuentran en los artículos 33 a 39. MERCOSUR acordó ampliar la mayor protección para los vinos y las bebidas espirituosas prevista en el artículo 23 del ADPIC a todos los productos agrícolas. Por lo tanto, mejoró las normas de protección del ADPIC incorporando la evocación como una infracción a los derechos del titular, y la renuncia a invocar las excepciones permitidas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Un componente crucial del TLC es el Anexo II, que contiene la lista de las indicaciones geográficas mutuamente aceptadas. Las que se encuentran en la lista tendrán el nivel de protección otorgado por el TLC que sustituye al otorgado por las leyes nacionales, lo que significa que las normas que rigen en el campo de las IG (mutuamente) reconocidas son las del TLC (BLASETTI, 2020, p. 14).

Una característica distintiva de la sección de las IG es el artículo 35.9, que enumera los „casos particulares“ en los que se define un nivel específico de protección para los países del MERCOSUR que no equivale a una protección plena de las respectivas IG. Esta disposición permite lo que se conoce como cláusula del „abuelo“. Se garantiza el uso continuado de los términos por parte de los usuarios anteriores, pero „sujeto a ciertas condiciones“. Las condiciones se especifican para cada IG, pero básicamente exigen que el término se haya utilizado de buena fe y de forma continuada sin utilizar referencias al origen real de la IG en la etiqueta. También es destacable que el uso continuado sólo beneficia a los usuarios anteriores que están incluidos en una lista para cada país del MERCOSUR²⁷.

Si el TLC entra en vigencia, la aplicación de la sección de las IG podría ser engorrosa, ya que requerirá abordar los conflictos de intereses entre los usuarios previos de los países del MERCOSUR y los titulares de derechos de las IG europeas. El derecho del usuario previo es más débil

²⁵ Véase el artículo x.24 del *Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea* (2019).

²⁶ Véase el artículo x.25 del *Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea* (2019).

²⁷ Véase Blasetti (2020).

que el del titular de la IG, ya que está sujeto a la prueba del cumplimiento de las condiciones prescritas. Por lo tanto, puede surgir la preocupación de que los usuarios previos puedan ser objeto de litigios con el objetivo de excluirlos del mercado.

El TLC también tiene normas sobre los términos genéricos. El artículo 35(10) establece que las IG protegidas no se convertirán en genéricas en los territorios de las partes. Esta es la norma principal. Sin embargo, también se prevé que una IG protegida en una parte contratante no podrá ser protegida en otra parte contratante si el término (idéntico a la IG) es considerado un nombre común de los productos en cuestión en el territorio de esta última parte (art. 35(6)). Sin embargo, el TLC no establece los criterios para considerar una IG como „genérica“ en otra parte contratante – las normas nacionales determinarán si el término es genérico o no (DE ALMEIDA; CARLS, 2021).

En una decisión reciente, un tribunal argentino rechazó el registro de una marca basada en la preeminencia de una indicación geográfica en Europa. En este caso, el tribunal rechazó la solicitud de registro de “Gorgonzola” como marca por parte del consorcio italiano Gorgonzola (gestor de la IG Gorgonzola) basándose en el razonamiento de que no resulta lo suficientemente distintivo frente al término genérico que identifica a este tipo particular de queso. El tribunal también sostuvo que, en virtud de la legislación argentina sobre marcas, las indicaciones geográficas nacionales o extranjeras no pueden registrarse.

3.3 CUESTIONAMIENTOS A LA INCLUSIÓN DE ESTÁNDARES ADPIC PLUS EN LOS TLC

Desde un punto de vista académico, y especialmente entre los académicos de los países de la región, esta actitud a favor de la protección elevada es a menudo criticada, porque se percibe como contradictoria con los intereses nacionales (ROFFE; SANTA CRUZ, 2006, p. 47). De hecho, varios aspectos ponen en duda si la protección jurídica a los DPI que se ha implementado en América Latina puede proporcionar beneficios desde una perspectiva social y económica. Los fundamentos centrales del mencionado cuestionamiento se sintetizan a continuación:

- Una fuerte protección de las patentes no aporta ventajas a países que no producen mucha innovación por sí mismos, sino que dependen de las importaciones de productos o tecnologías para abastecer a su propia población (por ejemplo, con medicamentos). Por lo general, los ingresos procedentes de esas innovaciones tampoco benefician a la economía nacional, ya que la gran mayoría de las patentes otorgadas en los países de la región pertenecen a titulares en el extranjero y no a desarrollos locales.
- El desarrollo biotecnológico, combinado con una fuerte protección de las patentes que protegen los eventos modificados, puede afectar el uso del suelo y el crecimiento equilibrado de las producciones agropecuarias (LOUWAARS, 2018). Asimismo, en algunos casos, las ramas tradicionales de la producción están siendo desplazadas para satisfacer la demanda de otros países (por ejemplo, de China para la soja).
- Desde el punto de vista cultural, los países latinoamericanos tienen un enorme potencial; la cinematografía y música de la región son populares y están muy extendidas, incluso en Asia. Sin embargo, es dudoso que la protección de los derechos de autor y el sistema de gestión colectiva de los derechos, tal como están diseñados y gestionados actualmente, sea efectiva para que los artistas latinoamericanos cobren por sus producciones artísticas.
- La incomparable diversidad biológica de América Latina atrae a investigadores e industrias de todo el mundo. Los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, por ejemplo, constituyen una base importante para ciertas ramas de la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. Sin embargo, los países poseedores de una rica diversidad biológica y que tienen conocimientos asociados a estos recursos genéticos no pueden obtener beneficios económicos de ello, y por el contrario, en general dichos recursos y conocimientos son explotados por empresas transnacionales que no declaran el origen del recurso o el conocimiento asociado (NATALIA URIBE PANDO et al., 2013).

- La presencia de los productos agroalimentarios en los mercados mundiales dista mucho de reflejar el potencial productivo de la región. En general existe una primarización de las exportaciones, siendo que podría incorporarse valor agregado en origen a través de instrumentos de diferenciación de la calidad, que permitirían acceder al mercado mundial con productos de mayor valor, lo cual redundaría en directo beneficio de los productores locales.

Es interesante remarcar cómo los tribunales judiciales de los países de América Latina han considerado la coherencia de las normas de PI establecidas a nivel nacional/regional en línea con los compromisos adquiridos a través de acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales. Por ejemplo, Chile adoptó en 2007 una ampliación del plazo de las patentes (protección complementaria de las patentes)²⁸ mediante una modificación de la ley de propiedad industrial (Ley 20.160)²⁹. Un estudio de 12 medicamentos comercializados por nueve empresas – que solicitaron la protección suplementaria de las patentes presentadas bajo el sistema anterior a la Ley 19.996 – determinó que se verían afectadas las ventas por unos 11.000 millones de pesos al año (FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, 2016a). El mismo informe señaló que “a noviembre de 2015 existían 475 solicitudes de patentes en trámite que, de ser aceptadas para su registro, también podrían solicitar protección suplementaria, agravando los efectos del problema detectado por la FNE (Fiscalía Nacional Económica)”. Esta prórroga retrasa significativamente la entrada de la competencia de los genéricos, como en el caso de los medicamentos contra el cáncer, la diabetes y el glaucoma. En promedio, las patentes han durado 25,5 años (FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, 2016b).

En Argentina, dos acciones legales cuestionaron la aplicación del artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley de Patentes de Argenti-

²⁸ Resultado de sus compromisos internacionales en un TLC.

²⁹ En caso de retrasos injustificados, la legislación chilena permite obtener un certificado de protección suplementario hasta 5 años después del fin de la vigencia de la patente (Ley 20.160 artículos 53^{bis}).

na establece que las plantas no están sujetas a la protección de patentes, ya que están sujetas a una protección sui generis establecida por la „Ley de Semillas“ y el Convenio de la UPOV de 1978. Los tribunales dictaminaron que la ley argentina había hecho uso del margen de maniobra del Acuerdo sobre los ADPIC y que no se había producido ninguna violación del mismo³⁰.

Al tiempo que introducía un nuevo régimen de patentes en 1996, Brasil adoptó un mecanismo de „pipeline“ (SAMPAT; SHADLEN, 2015, p. 9–10) que permitía el reconocimiento retroactivo de patentes – hasta entonces prohibidas – para productos y procesos farmacéuticos³¹ sobre la base de solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, siempre y cuando las invenciones cubiertas no hubieran sido comercializadas previamente en ningún mercado, o no se hubieran hecho preparativos serios para la explotación de la invención en Brasil³². En 2012, un Tribunal Federal de Río de Janeiro declaró inválida una patente relativa a „Kaletra“, un medicamento antirretroviral, que había sido concedida en virtud del mecanismo de „pipeline“ y la consideró inconstitucional (TAYLOR, 2012).

Más recientemente, en mayo de 2021, el Tribunal Supremo de Brasil determinó que la ampliación del plazo de la patente de acuerdo con el artículo 40 del Estatuto de la Propiedad Intelectual de Brasil (Ley nº 9.279) era inconstitucional. Esta disposición preveía un plazo mínimo de 10 años de protección de la patente contados a partir de la fecha de concesión, y por lo tanto permitía un plazo adicional más allá de 20 años

³⁰ Véase Antelo (2015).

³¹ En Brasil, la ley anterior no permitía las patentes de producto ni de proceso para los productos farmacéuticos.

³² Aunque la Decisión 344 de la Comunidad Andina no aceptó el principio de „pipeline“, en el marco de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, Ecuador (uno de los miembros de la Comunidad Andina) aceptó esa medida y concedió retroactivamente algunas patentes respecto de productos farmacéuticos que no eran „novedosos“. La Junta del Acuerdo de Cartagena inició una acción contra Ecuador por incumplimiento del régimen andino. El Tribunal Andino de Justicia decidió (el 30 de octubre de 1996) que el requisito de novedad era absoluto y que el Grupo Andino había rechazado explícitamente el principio de canalización. El Tribunal Supremo declaró que las patentes concedidas en Ecuador de acuerdo con dicho principio eran nulas (CALLE Y CALLE, 1997).

(a partir de la fecha de presentación) como compensación en los casos en que hubiera un retraso por parte de la Oficina Brasileña de Patentes (INPI) en el examen y la concesión de la solicitud de patente³³.

En la Comunidad Andina, el Tribunal Andino sostuvo en marzo de 2021 que el artículo 65 de la Decisión 486³⁴ debe ser interpretado restrictivamente. Además, estableció que la expedición de una licencia obligatoria requiere que la autoridad competente del País Miembro acredite, explique y fundamente de manera adecuada y suficiente las razones de interés público, emergencia o seguridad nacional que justifican la adopción de dicha medida. El tribunal observó que la Decisión 486 establece en su artículo 69 que las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del Capítulo VII („Del Régimen de Licencias Obligatorias“) no tendrán efecto legal alguno y, por lo tanto, que dicha disposición estipula límites que la autoridad nacional debe tener en cuenta al otorgar dichas licencias. Asimismo, existen ciertos límites que deben ser observados por el beneficiario de una licencia obligatoria (QUINTERO, 2021).

Los gobiernos de Colombia y Chile tomaron medidas para adherirse a UPOV 1991 de acuerdo con sus obligaciones bilaterales en los TLC. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia rechazó la incorporación del Tratado UPOV 1991 debido a la falta de cumplimiento del principio general de consulta previa con las partes interesadas³⁵. Por otra parte, en Chile, la Corte Constitucional decidió que el Convenio 169 de la OIT obligaba al gobierno a someter la propuesta de adhesión a UPOV 1991 a consulta con las comunidades indígenas. Sin embargo, el Tribunal rechazó la demanda el 25 de junio de 2011. Hasta 2021, ni Chile ni Colombia ratificaron el UPOV 1991.

³³ Véase Toffoli (2021).

³⁴ El artículo 65 de la Decisión 486 se refiere a la posibilidad de expedir una licencia obligatoria cuando exista una declaración de interés público, emergencia o por razones de seguridad nacional por parte de un Estado miembro.

³⁵ Decisión C-1051/12 de diciembre de 2012. La versión de 1978 de la UPOV fue considerada constitucional por la Decisión C-262 de 1996.

4 POTENCIAL DE AMÉRICA LATINA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los recientes avances tecnológicos pueden ofrecer nuevas oportunidades para que los países latinoamericanos asuman un papel de liderazgo. En el contexto de la digitalización, por ejemplo, se pueden identificar ciertos nichos de mercado en los que se podrían crear ventajas competitivas sectoriales para América Latina mediante inversiones específicas en innovación y un diseño de los derechos de propiedad intelectual orientado a la demanda.

Ciertamente, además del derecho de propiedad intelectual, hay muchos otros factores que explican el hecho de que una economía pueda desarrollarse de manera favorable y sostenible. Sin embargo, si bien en los países industrializados y desarrollados se hace mucho hincapié en este aspecto, sería importante que los países de América Latina planteen su propia priorización centrándose en aquellos mercados e industrias que son de particular importancia para la región y que tienen el mayor potencial en lo que respecta a su desarrollo socio-económico.

Por esa razón, el objetivo no debe ser implementar la protección más elevada de los bienes inmateriales cuando la propia economía no tenga ventajas competitivas y tampoco un potencial relevante para desarrollarlas. Más bien, el objetivo debería ser un sistema de protección que se adapte de manera óptima a las condiciones y necesidades específicas de cada sociedad y economía.

Si bien hay condiciones y necesidades diferentes a nivel nacional, los países de la región tienen mucho en común, razón por la cual es recomendable la cooperación y la coordinación de posiciones conjuntas para actuar con mayor fortaleza frente a los socios comerciales internacionales y para afirmar los intereses comunes de forma coordinada.

4.1 RECURSOS GENÉTICOS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Un área con especial potencial para esto son los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Con una vasta diversidad biológica

y cientos de comunidades indígenas, los países de América Latina tienen un gran potencial para aprovechar el uso de estos recursos y conocimientos por parte de terceros a través de los mecanismos de distribución de beneficios previstos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. Entre ellos, existe la posibilidad de compartir beneficios no monetarios, como la formación profesional, la cooperación científica y la transferencia de tecnología, que podrían ofrecer mejores condiciones para que los países latinoamericanos puedan explorar por sí mismos su potencial. Sin embargo, incluso para los países que han ratificado ambos instrumentos, la cantidad de beneficios compartidos sigue siendo insatisfactoria.

En determinadas circunstancias, las actividades coordinadas entre países de América Latina, incluidas las posibles medidas relacionadas con la propiedad intelectual, podrían contribuir a aumentar la eficacia de la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y a un mayor acceso a los beneficios que de ellos se derivan.

Además, con respecto a las comunidades indígenas y locales, el aumento en el número de estudios publicados en los últimos años sobre la atribución de valor al patrimonio cultural a través de la protección de la propiedad intelectual (como derechos de autor, indicaciones geográficas, marcas y patentes) ofrece un impulso para el estudio de la necesidad y la mejor forma de adoptar políticas públicas coordinadas en estos ámbitos.

4.2 SIGNOS DISTINTIVOS DE CALIDAD VINCULADOS AL ORIGEN Y A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

Igualmente, promisorio en términos de cooperación, es la protección de signos distintivos de calidad, que incluyen entre otros instrumentos a las IG. La forma y las razones que impulsarán el desarrollo del agregado de valor a través de diversos signos distintivos en América Latina revelan similitudes, pero también divergencias considerables entre los países. Prestar atención tanto a las similitudes como a las divergencias nos permite concebir el camino a seguir para la evolución de todos aque-

llos signos distintivos de calidad que permitan agregar valor a las producciones regionales en América Latina.

Existen retos a nivel nacional y regional. Dichos retos contemplan las similitudes y las diferencias entre los países. En cuanto a las similitudes, en la mayoría de los países, la visión general normativa que prevalece considera los signos distintivos y las IG sólo como herramientas para el mercado y para la protección de los DPI, lo cual es ciertamente importante. Sin embargo, los signos distintivos y las IG también son herramientas para la promoción del desarrollo, y deberían incluir propósitos como la preservación de las culturas locales, la preservación de la biodiversidad, por ejemplo.

En cuanto a las diferencias, las distintas figuras, nombres y definiciones no ayudan a lograr una interacción en la región. A nivel regional, sería deseable desarrollar procesos de convergencia que permitan una mayor armonización, tanto en la naturaleza de los signos distintivos como en el tipo de protección asociada, formas de registro, reconocimiento mutuo entre los países de la región, entre otros. siendo deseable generar espacios de intercambio y aprendizaje que permitan desarrollar un proceso de convergencia en términos de armonización regional.

4.3 LA ECONOMÍA NARANJA O INDUSTRIA CREATIVA

La economía naranja o industria creativa compuesta por los bienes y servicios de carácter creativo y cultural cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual, es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo, contribuyendo con el 3% del PIB mundial (UNCTAD, 2015). Esta industria representa un espacio fértil para el desarrollo de los países de la región mediante la explotación del potencial cultural que exhibe América Latina en este ámbito, en especial en el sector de la música donde ha demostrado un gran crecimiento en el último tiempo³⁶.

³⁶ A modo de ejemplo, en América Latina, el crecimiento de la música grabada creció en un 15.9%, lo cual la convierte en la región de más rápido crecimiento en el 2020 (IFPILATINA, 2021).

En ese sentido, la contribución a las economías domésticas demuestra su importancia³⁷. Sin embargo, su significación no reside únicamente en su impacto económico, sino también en el fomento de la cultura como un bien público que beneficia a la sociedad en su totalidad. Este doble valor implica una necesidad en los gobiernos latinoamericanos de establecer un marco legal y económico que permita fortalecer la expansión y el desarrollo de sus economías creativas como parte de las estrategias de diversificación económica para estimular la prosperidad y el bienestar. En particular, diseñar un sistema de derechos de autor y derechos conexos balanceado que coadyuve al despliegue este sector de la economía, por ejemplo, fomentando un sistema de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos eficiente y transparente.

4.4 FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO ADPIC EN MATERIA DE PATENTES

En el caso de las patentes, América Latina ha hecho uso de las flexibilidades disponibles en el Acuerdo ADPIC. Por ejemplo, en materia de requisitos de patentabilidad, el ADPIC no definió el alcance de los mismos, por lo que cada país miembro podrá establecerlos mediante normas³⁸, o por su aplicación a través del examen que realicen los técnicos de la autoridad competente en materia de patentes. La falta de definición en materia de patentabilidad le permite a los países, mediante la interpretación de los requisitos, delimitar la concesión de la patente a sólo aquellas invenciones que realmente sean novedosas e inventivas en sus jurisdicciones.

En ese sentido, en relación a la patentabilidad de la materia viva, los países de la región han aclarado en su legislación que las sustancias preexistentes en la naturaleza no son „invenciones“³⁹. La Decisión 344 de la Comunidad Andina consideró que las sustancias que existen en la naturaleza, o que las ‚replican‘ no son patentables. La Decisión 486, que

³⁷ En concreto, el aporte de las industrias creativas al PIB en Brasil fue de un 2,64% en 2016; en Costa Rica, de un 2,2% en 2012; y en México, de un 3.3% en 2016 (RODRÍGUEZ OLIVA, 2018, p. 10–11; 14).

³⁸ Véase, por ejemplo, Lamping (2014).

³⁹ Véase, por ejemplo, Straus (1996, p. 187).

sustituyó a la Decisión 344, considera sustancias no patentables a las que existen en la naturaleza aunque fueran aisladas⁴⁰. Del mismo modo, las leyes mexicanas y argentinas excluyen la patentabilidad de sustancias preexistentes en la naturaleza, aunque no está claro hasta qué punto la materia aislada puede considerarse patentable en el caso de México. El Código brasileño de Propiedad Industrial 1996 es más preciso al respecto. Excluye de la patentabilidad los seres vivos o „materiales biológicos encontrados en la naturaleza”, aun aislados, incluyendo el “genoma o germoplasma” de cualquier ser vivo (artículo 10.IX). La Ley de Biodiversidad de Costa Rica de 1998 establece la no patentabilidad, entre otras cosas, de las secuencias de ADN *per se*⁴¹.

Las leyes de patentes de América Latina en general, excluyen a las plantas y animales de la patentabilidad, en línea con la excepción prevista en el artículo 27.3 (b) del Acuerdo sobre los ADPIC⁴². Sin embargo, los países de la región que han suscrito TLC con los EE.UU. pueden verse obligados por compromisos adoptados en dicho marco, a reconocer patentes sobre las plantas. Chile, por ejemplo, se comprometió mediante este tipo de acuerdos de llevar a cabo „esfuerzos razonables”, a través de un proceso transparente y participativo, para elaborar y proponer legislación con tal finalidad, dentro de cuatro años a partir de la entrada en vigor del acuerdo⁴³. En el RD-CAFTA (“Tratado de Libre Comercio

⁴⁰ Artículo 15 Decisión 486. No se considerarán invenciones: b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

⁴¹ El artículo 78 de la Ley de Biodiversidad nro. 7788 Se exceptúa: 1. Las secuencias de ácido desoxirribonucleico *per se*. 2. Las plantas y los animales. 3. Los microorganismos no modificados genéticamente. 4. Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales. 5. Los procesos o ciclos naturales en sí mismos. 6. Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. 7. Las invenciones que, al ser explotadas comercialmente en forma monopólica, puedan afectar los procesos o productos agropecuarios considerados básicos para la alimentación y la salud de los habitantes del país.

⁴² En el caso de Argentina, la exclusión no está contenida en la ley, sino en el Reglamentación (Decreto 260/96).

⁴³ Sin embargo, pocos esfuerzos se realizaron hasta el momento para introducir las patentes de plantas, probablemente debido a la falta de interés en este tipo de protección

Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana”, 2009) se hizo un compromiso para llevar a cabo todos los esfuerzos razonables para que la protección de patentes para plantas fuera posible para la fecha en que el acuerdo entrara en vigor⁴⁴. Estas obligaciones⁴⁵ harían que la protección de patentes sea posible para las plantas transgénicas, entre otras cosas⁴⁶.

En materia de exclusiones de la patentabilidad, todas las leyes nacionales de América Latina han excluido explícitamente de la patentabilidad (como permite el artículo 27.3 (a) del Acuerdo sobre los ADPIC) los métodos de tratamiento quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico. La exclusión de los métodos terapéuticos puede implicar la no patentabilidad del „segundo uso“ de un producto conocido, ya que las patentes sobre nuevos usos de un medicamento conocido son esencialmente equivalentes a las patentes sobre métodos terapéuticos. Las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina explícitamente excluyen de la patentabilidad los segundos usos⁴⁷. Sobre esta base, la Secretaría de la Comunidad Andina cuestionó la concesión de una patente sobre el segundo uso de Sildenafil

entre los actores chilenos relevantes en la materia (PLAZA, 2012). Además, un proyecto de ley se presentó en 2008 al Congreso para adoptar la protección de variedades vegetales bajo UPOV 1991, como también fuera requerido por los EE.UU en el TLC. Sin embargo, este proyecto debió ser retirado posteriormente por el gobierno debido a la fuerte oposición de organizaciones agrarias al cambio de legislación.

⁴⁴ Sin embargo, las variedades de plantas todavía no son patentables en la mayoría de los países del DR-CAFTA.

⁴⁵ Compromisos similares están contenidos en los acuerdos de libre comercio entre los EE.UU, Perú y Colombia.

⁴⁶ No se establece una obligación equivalente con respecto a los animales. Esto ha suscitado las críticas del grupo consultivo del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), IFAC-3, el que señaló su decepción porque no hay ningún requisito explícito en el CAFTA para implementar la protección de patentes a animales transgénicos: „IFAC-3 señala que los Estados Unidos prevé la concesión de patentes sobre animales novedosos, que entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial y que el TLC con Singapur requiere el patentamiento de plantas y animales transgénicos (USPTO, 2004).

⁴⁷ Artículo 21 de la Decisión 486: ‘Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’ (COMUNIDAD ANDINA, 2000b).

(Viagra) por la oficina de patentes de Ecuador⁴⁸, mientras que el Tribunal Andino de Justicia declaró posteriormente la patente inválida⁴⁹.

En otras jurisdicciones de la región, la concesión de patentes por segundos usos depende de los criterios aplicados por la oficina de patentes. En Argentina, las directrices de examen de patentes de la oficina de patentes excluyen de la patentabilidad a los segundos usos (ARGENTINA, 2003).

Además, para sacar el máximo provecho en esos y otros ámbitos, el entorno también debe ser competitivo en lo que respecta a los DPI. No se puede olvidar considerar si la concesión de derechos de propiedad intelectual realmente transmite un entorno de competencia más eficiente y estimulante, que fomente la inversión en la investigación, el desarrollo y la expresión, y si eso resulta en un efecto sensible en la economía donde se conceden los DPI. En ese sentido, además de las leyes de propiedad intelectual y de la competencia, hay que conocer la eficacia real de las medidas adoptadas, lo que también está relacionado con las políticas públicas, es decir, con el sistema en su conjunto (BORGES BARBOSA, 2009).

4.5 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA

En cuanto a la transferencia internacional de tecnología, existe también mucho camino por delante en términos de cooperación regional. En muchos países de la región no existe regulación nacional en la materia desde una perspectiva contractual.

Otro aspecto de la transferencia de tecnología susceptible de considerar a nivel cooperación regional es el tema de incentivos fiscales. La necesidad de cooperación es importante para evitar que la competencia fiscal tenga resultados perjudiciales en los presupuestos nacionales en Latinoamérica.

⁴⁸ Véase la Resolución 476 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (COMUNIDAD ANDINA, 2000a).

⁴⁹ Véase el Proceso N° 34-Ai-2001 Sumario por Incumplimiento de Sentencia (TOLEDO, 2003).

Un aspecto muy importante es también la coordinación en materia de competencia para evitar abusos de empresas que cuentan con tecnologías que pueden ser clasificadas como dominantes. La misma es relevante por, entre otras razones, la presencia internacional de las compañías propietarias de tecnologías vitales para el desarrollo (por ejemplo, en el sector agrícola). En este aspecto puede fortalecerse las capacidades nacionales en materia de competencia en casos que tratan directamente con transferencia de tecnología. Por otro lado, la jurisprudencia sobre conductas que pueden considerarse relacionadas con potenciales abusos en materia de transferencia de tecnología – como contratos exclusivos, venta atada y fijación de precios de reventa – está muy bien desarrollada, lo cual sería una buena base cuando las distintas autoridades enfrenten casos que involucren transferencia de tecnología.

5 EL POTENCIAL NO EXPLOTADO POR LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Las razones por las cuales el potencial de los países de América Latina no ha sido desarrollado eficazmente, tiene razones variadas. En primer lugar, los países de América Latina como región, no tienen un instrumento formal que les permita defender conjuntamente sus intereses. Si bien existen esquemas de integración regional, la misma no termina de amparar los distintos intereses y necesidades de los países que integran los distintos esquemas de integración existente. Ello puede ser por razones históricas, económicas, sociales, culturales u otras. En muchos casos los países de la región son competidores de los mismos productos en los mercados externos, dado que no se logró articular una integración productiva regional, si bien todos, excepto Brasil, hablan el mismo idioma.

En ese contexto, los países latinoamericanos individualmente tienden a volverse rápidamente dependientes de terceros países que se constituyen en sus principales socios comerciales. Por ejemplo, China en su misión de su expansión económica, financia proyectos de infraestructura en todo el mundo, lo que a primera vista podría ser positivo. Sin embargo,

estos créditos están sujetos a condiciones estrictas, lo cual conlleva a los países involucrados a limitar su independencia y autodeterminación.

Asimismo, las economías de América Latina dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas – ya sean bienes producidos como la soja, los recursos biológicos disponibles en la naturaleza o los recursos minerales como el cobre o, más recientemente, el litio, por nombrar sólo algunos ejemplos – por lo que están a merced de la turbulencia de la economía mundial. Si los precios internacionales suben, los países se benefician. Pero tan pronto como una crisis surge en algún lugar del mundo, los precios caen y, por lo tanto, la economía del país del que proviene la materia prima sufre el impacto inmediatamente, sin verse implicado en la crisis.

Además, si bien los recursos naturales que posee América Latina contribuyen indirectamente a muchas innovaciones importantes, las innovaciones en sí mismas tienen lugar en gran medida en otros lugares. El litio es un buen ejemplo. Chile y Argentina tienen los mayores yacimientos del mundo, y el litio es conocido por ser un elemento clave en la producción de baterías, que a su vez son necesarias para la movilidad eléctrica. Pero estos dos países no producen a partir de la materia prima directamente o través de sus empresas de capital nacional, sino que dejan la producción los productos derivados del litio como baterías a empresas extranjeras, como así también la investigación para futuros desarrollos. El líder del mercado mundial es China, seguida por Corea del Sur y Japón.

Asimismo, existe en los países de la región una limitada capacidad del sector privado nacional para desarrollar nuevas tecnologías. Argentina, por ejemplo, tiene un potencial natural para la innovación en áreas como la agricultura. Si bien hay un importante sector privado de industria semillera y obtentores, fuerte en la producción de semillas, el país no tiene suficientes capacidades público-privadas nacionales para desarrollar autónomamente las nuevas tecnologías y métodos eficaces, basados en modificación de genes, para superar los métodos tradicionales de mejoramiento. Estas nuevas tecnologías se están extendiendo rápidamente y son comparativamente baratas. Pero la titularidad de los DPI, especialmente en materia de patentes biotecnológicas, corresponde

principalmente a empresas extranjeras, por lo cual, si Argentina no logra desarrollar innovaciones nacionales, otros hacen el negocio, en última instancia a expensas de la fertilidad del suelo, del agua, del desarrollo de variedades locales y de los agricultores. En Perú o Brasil, lo mismo ocurre en algunos casos con respecto a la biodiversidad que existe allí, que constituye la base de importantes innovaciones, por ejemplo, en el sector farmacéutico. Así pues, la naturaleza ofrece un enorme potencial en estos países, pero deben fortalecerse los institutos de investigación público-privados nacionales para que estos países puedan beneficiarse principalmente de estos recursos por sí mismos.

Los ejemplos son muchos, pero lo que preocupa fundamentalmente es una cuestión de principio: ¿Por qué a los países de América Latina les resulta difícil desarrollar su propia innovación, y beneficiarse de sus recursos? Precisamente aquí es donde América Latina difiere fundamentalmente de los países asiáticos, que, con escasos recursos naturales propios, están creciendo exponencialmente en base a los desarrollos tecnológicos. En sólo tres décadas, por ejemplo, China ha logrado pasar de ser un país industrialmente subdesarrollado, a convertirse en una nación altamente industrializada.

Antes que aquel país, Japón, más tarde Corea del Sur, pero también Taiwán hicieron lo mismo. Todos comenzaron con productos sencillos de baja tecnología, que sin duda copiaron. Poco a poco aprendieron hasta que ellos mismos desarrollaron suficiente poder innovador. Mientras tanto, China también se ha convertido en un líder en muchas áreas y se está volviendo cada vez más independiente, especialmente de los Estados Unidos. India, por su parte, ha logrado alcanzar posiciones de liderazgo en algunos sectores, incluido el farmacéutico, y el de la tecnología de la información.

Cabe destacar que los países asiáticos mencionados hicieron su desarrollo tecnológico en un período anterior al Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico no se inició en esos países porque en ellos existía un alto nivel de protección, sino todo lo contrario: ningún derecho de propiedad intelectual se interponía en el camino de la innovación tecnológica (BORGES BARBOSA, 2010).

6 CONCLUSIÓN

Es en base a los elementos expuestos, que emerge el tema central del debate. El problema sin duda no es que no existan reglas suficientes con elevados estándares de protección de los DPI en América Latina, especialmente en relación con el derecho de patentes. Ya hemos visto que dichos elevados estándares de protección no parecen ser la llave del desarrollo tecnológico. Más vale todo lo contrario.

Como casi todos los países del mundo, América Latina tuvo que aceptar un acuerdo multilateral con la capacidad de abarcar todas las reglas del comercio (OMC) a mediados de la década de 1990. Ello implicó que los países que desearan participar en el comercio mundial, deberían adoptar los estándares de protección de DPI que vigentes en los países industrializados, se constituyeron en estándares multilaterales vinculantes. cristalizados en el Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta el día de hoy, la justificación de los altos estándares de protección ha sido que, en última instancia, dichos estándares sirven a desarrollar la propia fuerza innovadora al interior de cada país.

Sin embargo, la globalización ha generado dos fenómenos completamente diferentes: la producción se trasladó a países menos desarrollados con salarios bajos y, al mismo tiempo, se abrieron nuevos mercados de ventas con el consiguiente crecimiento de los ingresos locales. Naturalmente, esto aumentó el riesgo de uso ilegal de la tecnología de los países industrializados en esos nuevos mercados, por lo que era importante lograr un nivel de protección aún más elevado en los países menos desarrollados.

El hecho de que sean en gran medida las empresas extranjeras las que utilizan estos sistemas de protección en los países menos industrializados puede observarse en la región Latinoamericana. Por supuesto, las cifras fluctúan, pero aún hoy en día en Argentina, por ejemplo, aproximadamente 10 veces más patentes son registradas por extranjeros que por nacionales. Esto no sólo permite que los titulares de patentes extranjeras puedan vender sus productos caros en Argentina. También significa que las empresas argentinas que quieren ser innovadoras pueden entrar en conflicto con los titulares de patentes extranjeras.

Sin embargo, como se ha dicho, hay que remarcar que el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, permite que se tengan en cuenta las necesidades nacionales. De hecho, existe una cierta flexibilidad que puede ser utilizada por los legisladores nacionales. Pero la utilización de dichas flexibilidades no ha sido ni uniforme ni significativa en los países de la región. Ello se ha visto dificultado, en la primera década de este siglo y hasta hoy, por los TLC antes mencionados, que se utilizaron principalmente para persuadir a los países latinoamericanos de que el acceso a los mercados externos tenía como *trade off* niveles de protección más elevados que los estándares multilaterales, o sea ADPIC plus.

La realidad ha demostrado que dichos compromisos no guardan relación con las necesidades de desarrollo de los países de América Latina y en muchos casos han perjudicado significativamente a las industrias nacientes nacionales.

Es por ello, que para crecer de manera sostenible y ejercer su potencial de desarrollo económico y social, los países latinoamericanos necesitan, entre otras cosas, políticas de propiedad intelectual equilibradas y adecuadas a las necesidades de su población y su industria. Esto significa que, al implementar políticas de DPI, los países deben hacer uso al máximo de los márgenes de maniobra dispuestos en los acuerdos multilaterales y no realizar concesiones que restrinjan el uso de flexibilidades mediante TLC.

Visión opuesta es la de los países industrializados de Europa y Asia que pretenden que un endurecimiento de los DPI en los países de América Latina, pues la configuración de su sistema de propiedad intelectual más beneficioso para los titulares de DPI es fundamental para lograr sus objetivos.

Es por ello que, a pesar de restringir relativamente la libertad de regulación y a pesar de la presión de los países desarrollados por una interpretación más beneficiosa para ellos, el Acuerdo ADPIC ofrece a los países latinoamericanos la flexibilidad suficiente para adoptar medidas de propiedad intelectual adecuadas a su realidad. Las medidas relativas a la aplicación de licencias obligatorias y varias decisiones de los tribunales nacionales contra una mayor protección de los derechos de exclusividad

demuestran que los límites de protección son más bajos que los reclamados por naciones e industrias extranjeras. En este sentido, los países de la región deben estar alertas pues esta flexibilidad puede verse considerablemente restringida a través de TLC firmados entre países latinoamericanos e industrializados, que a menudo tienen cláusulas que extienden el nivel de protección de la propiedad intelectual más allá del establecido en el acuerdo ADPIC.

Los países de América Latina interesados en fortalecer sus sectores agrícola, industrial y cultural y garantizar derechos importantes, como los relacionados el acceso a los medicamentos, a la cultura o a la alimentación, así como con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, deben establecer una política de propiedad intelectual consciente y adecuada a sus capacidades y evitar el establecimiento de cláusulas ADPIC plus en los TLC que puedan ser contrario a sus intereses.

Además, los países latinoamericanos deben considerar la posibilidad de cooperación académica, política e institucional a nivel regional. Si se elabora de manera eficiente y constructiva, la cooperación puede no solo disminuir la influencia de intereses externos, sino contribuir en la determinación de las políticas públicas nacionales para el logro de los objetivos comunes que persigan los países latinoamericanos, y favorecer el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la innovación priorizando las necesidades de dichos países y las potencialidades de los mismos. Los estudios sobre los fundamentos de los derechos de propiedad intelectual, las similitudes y diferencias en la regulación entre países latinoamericanos y el potencial de cooperación regional en este ámbito, como los realizados por la iniciativa Smart IP para América Latina⁵⁰, son de gran importancia en este sentido. Es en esa línea trabajo que los países de la región podrán concretar el fin que la propiedad intelectual como instrumento de política pública, concebidos como un medio para propiciar el desarrollo tecnológico y económico de un país (BORGES BARBOSA, 2010, p. 24).

⁵⁰ El sitio web de la iniciativa Smart IP for Latin America está disponible en: <https://sipla.ip.mpg.de/es/index.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

REFERENCIAS

Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú. Disponível em: <http://europa.eu>. Acesso em: 1 out. 2021.

Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea. Disponível em: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue>. Acesso em: 9 out. 2021.

Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos. Disponível em: http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/Index_s.asp. Acesso em: 1 out. 2021.

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos. Disponível em: http://www.sice.oas.org/Trade/PER_USA/PER_USA_s/index_s.asp. Acesso em: 1 out. 2021.

ADAGP. *Indicative list of countries whose legislation provides for the resale right.* Disponível em: <https://www.adagp.fr/en/indicative-list-countries-whose-legislation-provides-resale-right>. Acesso em: 9 out. 2021.

Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada. [S.l: s.n.], 2020.

ANTELO, Guillermo Alberto. *Causa n° 8.044/07/CAI “Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”.* [S.l: s.n.], 26 nov. 2015

ARGENTINA. Resolución N° P-243 Del INPI que aprueba las Directrices de Patentamiento de la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)., 20 dez. 2003.

BLASETTI, Roxana. Geographical Indications: A Major Challenge for MERCOSUR. *GRUR International*, v. 69, n. 11, p. 1113–1122, 1 nov. 2020.

BLASETTI, Roxana; CORREA, Juan. Intellectual Property in the EU-MERCOSUR FTA: A Brief Review of the Negotiating Outcomes of a Long-Awaited Agreement. 2021.

BORGES BARBOSA, Denis. The Creation of a Competitive Environment in the Field of the Intellectual Property Rights - the South American Case. *SSRN Electronic Journal*, 6 jul. 2009.

BORGES BARBOSA, Denis. *Uma introdução à propriedade intelectual.* Rio de Janeiro: [s.n.], 2010.

BORGES BARBOSA, Denis; CHON, Margaret; VON HASE, Andrés Moncayo. Slouching Towards Development in International Intellectual Property. *Michigan State Law Review*, v. 2007, p. 71, 2007.

BORGES BARBOSA, Denis; PLAZA, Charlene de Ávila. Intellectual property in decisions of constitutional courts of Latin American countries. *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, p. 236–252, 27 fev. 2015.

CALLE Y CALLE, Juan José. PROCESO 2-AI-96 Acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República del Ecuador. . [S.l: s.n.], 1997

COMISIÓN SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, 2005.

COMUNIDAD ANDINA. Decisión 476 Seguimiento de la Política Exterior Común. [S.l: s.n.], 27 abr. 2000a.

COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión. . [S.l: s.n.], 2000b.

CORREA, Carlos M. *Propiedad intelectual y políticas de desarrollo*. 7. ed. Buenos Aires-Madrid: Ciudad Argentina, 2005.

CORREA, Carlos M.; YUSUF, A A. *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement: The TRIPS Agreement*. [S.l.]: Wolters Kluwer, 2016.

CORREA, Carlos M. Mitigating the regulatory constraints imposed by intellectual property rules under Free Trade Agreements. 2017.

CORREA, Juan; CORREA, Carlos. Impact of the Patent Cooperation Treaty in Latin America. *GRUR International*, v. 69, n. 8, p. 803–822, 1 ago. 2020.

DE ALMEIDA, Alberto Ribeiro; CARLS, Suelen. The Criteria to Qualify a Geographical Term as Generic: Are We Moving from a European to a US Perspective? *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, p. 1–24, 16 mar. 2021.

DE LA CRUZ, Juan; BOZA, Sandy; ROCCA, Santiago. Impacto de la adhesión del Perú al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. *Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente*, p. 485–523, 2007.

DELATE, Richard et al. *Promoting innovation and access to health technologies*. [S.l: s.n.], 2016.

DÍAZ, Álvaro; UN. ECLAC. *América Latina y el Caribe: la propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. Santiago do Chile: Libros de la CEPAL, 2008.

DREXL, Josef; RUSE-KHAN, Henning Grosse; NADDE-PHLIX, Souheir (ed.). *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?* (MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20), Springer, Berlin and Heidelberg 2014, XIV + 303 pp. Disponível em: <https://www.ip.mpg.de/en/publications/details/eu-bilateral-trade-agreements-and-intellectual-property-for-better-or-worse.html>. Acesso em: 21 out. 2021.

FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. *Estudio sobre el sistema de protección suplementaria de patentes en Chile y sus efectos en materia de libre competencia*. [S.l: s.n.], 2016a.

FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. FNE detecta extensión errada de patentes en al menos 12 medicamentos. 2016b.

GEIGER, Christophe. *Droit d'auteur et droit du public à l'information: approche de droit comparé*. 2003. 539 f. f. 2003.

HO, Cynthia M. An Overview of “TRIPS-Plus” Standards. 2011.

IFPILATINA. *Informe Global de la Musica 2021*. Disponível em: <https://www.ifpilatina.org/informe-global-de-la-musica-2021>. Acesso em: 9 out. 2021.

JEWELL, Catherine. *The artist's resale right: a fair deal for visual artists*. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/03/article_0001.html. Acesso em: 7 out. 2021.

LAMPING, Matthias. Declaration on Patent Protection. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2014 45:6, v. 45, n. 6, p. 679–698, 22 ago. 2014.

LOUWAARS, Niels P. Plant breeding and diversity: A troubled relationship? *Euphytica*, v. 214, n. 7, 19 jul. 2018.

MOERLAND, Anke. Do Developing Countries Have a Say? Bilateral and Regional Intellectual Property Negotiations with the EU. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2017 48:7, v. 48, n. 7, p. 760–783, 6 out. 2017.

NATALIA URIBE PANDO et al. *Recursos naturales: riqueza o espoliación?* Girona, Lleida, Tarragona: [s.n.], 2013.

OMC. Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio. 15 abr. 1994, p. 79–102.

OMC. *Brazil — Measures Affecting Patent Protection: Notification of Mutually Agreed Solution* (G/L/454 ; IP/D/23/Add.1 ; WT/DS199/4 - G/L/454 IP/D/23/Add). [S.l: s.n.], 19 jul. 2001a.

OMC. *DS171: Argentina — Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals*. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds171_e.htm. Acesso em: 1 out. 2021.

OMC. *DS199: Brazil — Measures Affecting Patent Protection*. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds199_e.htm. Acesso em: 1 out. 2021b.

OZDEMIR, Aysegul. TRIPS Agreement and Access to Essential Medicines [article]. *Ankara Bar Review VO - 1*, n. 1, p. 90, 2008.

PLAZA, Rafael Mellafe. *Patentes en Chile: Aspectos Económicos e Institucionales*. 2012. Universidad de Chile, Santiago, 2012.

QUINTERO, Luis Rafael Vergara. *Interpretación Prejudicial Consultante - Proceso 144-IP-2019*. [S.l: s.n.], 16 mar. 2021.

RODRÍGUEZ OLIVA, Lázaro I. *Economía creativa en América Latina y el Caribe: Mediciones y desafíos*. (Alejandra Luzardo, Org.). Washington, D.C.: [s.n.], ago. 2018.

ROFFE, Pedro; SANTA CRUZ, Maximiliano. *Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países*. [S.l: s.n.], 2006.

RUSE-KHAN, Henning Grosse et al. *Princípios aplicables a las disposiciones sobre propiedad intelectual en acuerdos bilaterales y regionales*. 2013.

SAMPAT, Bhaven N.; SHADLEN, Kenneth C. TRIPS Implementation and Secondary Pharmaceutical Patenting in Brazil and India. *Studies in Comparative International Development*, v. 50, n. 2, p. 228–257, 5 jun. 2015.

SHADLEN, Kenneth C. The politics of patents and drugs in Brazil and Mexico: the industrial bases of health policies Article (Accepted version) (Refereed). *Comparative politics*, n. 1, p. 41–58, 2010.

Smart IP for Latin America. Disponible en: <https://sipla.ip.mpg.de/es/index.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

STRAUS, Joseph. Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent Law. In: BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICK, Gerhard (Org.). *From GATT to TRIPS Agreement. trade-related Asp. Intellect. Prop. rights*. Weinheim; New York: IIC Studies, 1996.

TAYLOR, Lynne. *Brazilian judge annuls Abbott's Kaletra patent*. Disponível em: http://www.pharmatimes.com/news/brazilian_judge_annuls_abbotts_kaletra_patent_975520. Acesso em: 1 out. 2021.

TOFFOLI, José Antonio Dias. *Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529 Distrito Federal*. . [S.l: s.n.], 15 maio 2021

TOLEDO, Ricardo Vigili. *Sumario por Incumplimiento de Sentencia* . . San Francisco de Quito: [s.n.], 5 fev. 2003

Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana. Disponível em: http://www.sice.oas.org/Trade/CAFTA/CAFTADR/CAFTADRin_s.asp#IPRz. Acesso em: 1 out. 2021.

Tratado de Libre Comercio Chile - Corea del Sur. Disponível em: http://www.sice.oas.org/Trade/Chi-Skorea_s/ChiKoreaind_s.asp. Acesso em: 6 out. 2021.

Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América. Disponível em: http://www.sice.oas.org/Trade/chiusa_s/Text_s.asp#Chap17s. Acesso em: 1 out. 2021.

UNCTAD. *Creative Economy Outlook and country profiles: Trends in international trade in creative industries*. Harvard Business Review. [S.l: s.n.], 2015.

USPTO. *The U.S.-Dominican Republic Free Trade Agreement (FTA) The Intellectual Property Provisions Report of the Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC-3) Prepared By the Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC-3)*. [S.l: s.n.], 2004.

VAN WIJK, Jeroen. How does stronger protection of intellectual property rights affect seed supply? Early evidence of impact. *Natural Resource Perspectives*, v. 13, n. 13, p. 1–10, 1996.

VERMA, S K. TRIPS Agreement and Access to Medicines. [s.d.].

YU, Peter K. Development bridge over troubled intellectual property water. In: ROFFE, Pedro; CORREA, Carlos; SEUBA, Xavier (Org.). *Intellect. Prop. Dev. Underst. Interfaces Lib. amicorum Pedro Roffe*. [S.l.]: Springer Singapore, 2019. p. 97–118.

YU, Peter K. EU Economic Partnership Agreements and International Human Rights. In: DREXL J.; GROSSE RUSE - KHAN H.; NADDE-PHLIX S. (Org.).

YU, Peter K. *EU Bilateral Trade Agreements Intellect. Prop. Better or Worse?* [S.l.]: Springer, Berlin, Heidelberg, 2014. p. 109–131.

MEDIACIÓN EN LITIGIOS RELATIVOS A CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL: INCIDENCIA DE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE LA COMISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL (CNUDMI)

Mediation in litigation relating to intellectual property contracts: application of the new agreements from the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

GUILLERMO PALAO MORENO¹

RESUMO

A contratação em matéria de propriedade intelectual pode originar diversos tipos de conflitos, cuja complexidade aumenta nos casos de natureza internacional. Para resolvê-los, as partes dispõem de diferentes mecanismos para sua resolução, destacando-se o aumento gradativo do uso da mediação nessa área. A ordenação dos procedimentos de mediação é dominada, até à data e principalmente, por meio das regras de origem estaduais, tendo lugar de destaque a autocomposição e a soft Law. No entanto, a publicação de diversas iniciativas da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial (UNCITRAL) garantem um novo marco regulatório que favorece sua maior utilização em uma perspectiva global. Como é o caso com a aprovação em 2018 da Convenção das Nações Unidas sobre Acordos de Transação Internacional Resultantes da Mediação (Convenção de Singapura) e a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Mediação Comercial Internacional e Acordos de Transação Internacional Resultantes da Mediação de Mediação, 2018 (que altera a Lei Modelo da UNCITRAL, 2002). Instrumentos plenamente aplicáveis para à resolução de conflitos surgidos no

¹ Catedrático de Derecho Internacional privado, Universitat de València (España). Miembro del Grupo de Investigación de Excelencia MedArb GIUV2013-090, del Proyecto Prometeo 2018/111 y de la Red Iberoamericana de Propiedad Intelectual (RIA-PI). E-mail: Guillermo.palao@uv.es.

âmbito dos contratos de propriedade intelectual que permitam um impulso ao recurso à mediação para a sua gestão jurídica.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Contratos internacionais. Mediação. UNCITRAL.

ABSTRACT

Contracting in intellectual property matters may give rise to several types of conflicts, whose complexity increases in cases of international nature. To resolve them, parties have different mechanisms at their disposal, being highlighted the gradual increase in the use of mediation in this area. The ordering of the mediation procedures is dominated, to date and mainly, through the rules of state origin, having place of prominence self-composition and soft Law. However, the publication of several initiatives by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) guarantees a new regulatory framework that favors its greater use in a global perspective. As is the case with the approval in 2018 of the United Nations Convention on International Transaction Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention) and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Transaction Agreements Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law, 2002). Fully applicable instruments for the resolution of disputes arising in the context of intellectual property contracts that allow boosting the use of mediation for its legal management.

Keywords: intellectual property; international contracts; mediation. UNCITRAL.

SUMÁRIO

1. Introducción; **2.** Beneficios de la mediación y su nuevo marco normativo internacional; **3.** Particularidades de la mediación en relación con los litigios en materia de contratos de propiedad intelectual; **3.1.** En relación con el procedimiento de mediación; **3.2** Al respecto del acuerdo de mediación y su circulación transfronteriza; **4.** Para concluir; Referencias.

1 INTRODUCCIÓN

1. La explotación de los derechos de propiedad intelectual², se lleva a cabo a través de una multiplicidad de tipos contractuales –como pueden ser los contratos de licencia, de cesión, o de transferencia de tales derechos, entre otros-; que, a efectos expositivos, englobaremos bajo la denominación genérica de contratos de propiedad intelectual. Una amplia categoría contractual que, a pesar de estar caracterizados por su atipicidad, complejidad y diversidad en su ordenación³, coinciden fundamentalmente en su finalidad y objeto permitiendo una caracterización y tratamiento conjunto a efectos de referirnos a las controversias que se suscitan en supuestos transfronterizos⁴.

Lo cierto es que la propia dinámica de este tipo de acuerdos es susceptible de dar lugar, a su vez, a una multiplicidad de conflictos –tanto de naturaleza estrictamente contractual, como no contractual o vinculado a su régimen de titularidad-; que son susceptibles de generar un elevado nivel de incertidumbre jurídica. Un riesgo que se verá exponencialmente incrementado en situaciones de naturaleza internacional, debido a la dispersión de los elementos de la relación y del litigio en distintas jurisdicciones estatales. De ahí la conveniencia en adoptar una postura preventiva frente a las eventuales controversias que pudieran producirse, por medio de la incorporación de –entre otras- una “cláusula de resolución

² En sentido *lato sensu* y amplio, haciendo referencia a los derechos de autor y conexos, así como a los derechos de propiedad industrial. En este sentido, OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C. Retos para la protección transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual. In: SERRANO GÓMEZ, E. (Dir.) *Cuestiones de derecho de autor en la Unión Europea*. Madrid: Reus, 2017, p. 5-42, p. 5.

³ DE MIGUEL ASENSIO, P.A. *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*. Pamplona: Aranzadi, 2000, p. 54-60; MEISELLES, M.; WHARTON, H. *International Licensing Agreements. IP, Technology Transfer and Competition Law*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2018, p. 358-364.

⁴ GUERRERO GAITÁN, M. Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. *Revista de Propiedad Inmaterial*, n. 13, 2009, p. 199-252, p. 206; PEÑA VALENZUELA, D. Tendencias actuales de la contratación sobre transferencia de tecnología, In: ZAPATA DE ARBÉLAEZ, A. (Comp.) *Derecho Internacional de los Negocios. Alcances*. T. I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 159-185, p. 164-165.

de controversias” en los contratos de propiedad intelectual –más aún si la relación posee un carácter transfronterizo-⁵.

A la hora de la incorporación de este tipo de cláusulas se ha de actuar de forma cautelosa, teniendo en consideración la existencia de una diversidad de mecanismos –jurisdiccionales y extrajurisdiccionales-, que las partes tienen a su disposición para poder atender de forma adecuada a los eventuales conflictos que se pudieran suscitar en el marco de este tipo de contratos⁶. De entre todos ellos, se advierte como en la práctica comparada e internacional está ganando un creciente peso el recurso a la mediación, para atender este tipo de conflictos en relación con los contratos de propiedad intelectual⁷. Por lo que, en la actualidad, resulta habitual que se lleve a cabo su previsión en el clausulado de este tipo de contratos, ya sea por medio de la incorporación en el mismo de una “cláusula de mediación”, o previendo su empleo como primera opción en las conocidas como “cláusulas escalación” o “a escala” (“*escalation clauses*”) -conocidas igualmente como “cláusulas multinivel” (“*multi-tiered clauses*”)-⁸. Una incorporación que, sin embargo y siempre se aconseja, ha de hacerse de forma cauta, por las consecuencias que se podrían derivar de las mismas⁹.

⁵ MEISELLES, M.; WHARTON, H., cit., p. 437; PLANT, D.W. *Resolving International Intellectual Property Disputes*. París: CCI (Pub. CCI n. 592), 1999, p. 9-10.

⁶ MARGELLOS, T. et al (Eds.) *Mediation: Creating Value in International Intellectual Property Disputes*. La Haya: Kluwer Law International, 2018, p. 27-46; TAN, J.A. *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts*. Ginebra: OMPI, 2018, p. 20.

⁷ DE CASTRO, I.; CHALKIAS, P. Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes. *Singapore Academy of Law Journal*, n. 24, 2012, p. 1059-1081, p. 1065-1066; HATANAKA, A.W. Optimising Mediation for Intellectual Property Law – Perspectives from EU, French and UK Law. *IIC*, n. 49, 2018, p. 384-412, p. 408; MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 86 y 168-169; PLANT, D.W. cit., p. 14.

⁸ COOK, T.; GARCÍA, A. *International Intellectual Property Arbitration*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2010, p. 352-353; LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, A. Multi-Step Dispute Resolution Clauses, In: FERNÁNDEZ-BALLESTER, M.A.; ARIAS, M. (Eds.) *Liber Amicorum Bernardo Cremades*. Madrid: Wolters Kluwer España, 2010, p. 733-745; MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 51-54.

⁹ ALMOGUERA, J. Arbitration and Mediation Combined. The Independence and Impartiality of Arbitrators, In: FERNÁNDEZ-BALLESTER, M.A.; ARIAS, M. (Eds.) cit., pp. 101-130; ESPLUGUES MOTA, C. Quo vadis arbitratio?, In: BARONA VILAR, S. (Ed.) *Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de Justicia*. Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2016, p. 393-419, p. 401

2. Ha sido en este contexto de incremento de recurso a la mediación –con carácter general y en relación con las disputas relacionadas con contratos de propiedad intelectual- donde, para favorecer su empleo en supuestos internacionales, han surgidos distintas iniciativas regulatorias. Las cuales, hasta la fecha, han tenido un origen estatal, salvo la excepción europea dominada por la Directiva 2008/52/CE, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles¹⁰. En esta línea, destacan los recuents esfuerzos llevados a cabo por parte de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o, en sus siglas en inglés, UNCITRAL), cuyo resultado han sido la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación (la conocida como Convención de Singapur)¹¹, al igual que –diseñada para cubrir las lagunas del texto convencional y ser aplicados conjuntamente- la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, de 2018 (por la que se modifica la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional, de 2002)¹².

Ambos instrumentos van a resultar, en línea de principio, plenamente aplicables a los conflictos internacionales que pudieran surgir en relación con los contratos de propiedad intelectual, como se verá seguidamente. Por lo que, en particular, este trabajo tiene por objetivo examinar los beneficios que se derivan de este novedoso marco regulador en relación con este tipo de conflictos, con el objeto de promocionar su empleo. Para ello resulta aconsejable, de forma previa, referirse a los beneficios que posee el recurso a la mediación en estos casos, para destacar las particularidades de estos mecanismos en tales supuestos, haciendo referencia al nuevo marco normativo internacional que implican la Convención de Singapur (vigente desde el 12 sept. 2020) y la Ley Modelo de 2018.

¹⁰ DO L 136, 24 mayo 2008.

¹¹ A/RES/73/198.

¹² A/RES/73/199.

2 BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN Y SU NUEVO MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

3. De forma previa al análisis de las recientes iniciativas de la UNICITRAL en materia de mediación y su juego a las controversias derivadas de los contratos de propiedad intelectual, resulta conveniente hacer mención tanto a las ventajas (y límites) que ofrece el empleo de este mecanismo extrajudicial y autocompositivo, como a la aplicabilidad de la Convención de Singapur y la Ley Modelo de 2018 a este tipo de conflictos.

2.1 BENEFICIOS (Y LÍMITES) QUE OFRECE LA MEDIACIÓN PARA LOS LITIGIOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

4. La mediación constituye un procedimiento de resolución alternativa de litigios extremadamente flexible -aunque normalmente estructurado-, que cuenta con una naturaleza privada, autocompositiva y voluntaria –encontrando su base en la autonomía de la voluntad-, por medio del que las partes persiguen por sí mismas y asistidas por un tercero que no puede imponerles una solución (el mediador) alcanzar un acuerdo (acuerdo de mediación) que ponga fin a su conflicto¹³. Su cercanía a la conciliación –término que se emplea de forma preferente en ciertas jurisdicciones estatales- puede generar problemas en su delimitación respectiva¹⁴. No obstante, a efectos del presente estudio trataremos ambos mecanismos como equivalentes y nos referiremos a ambos como mediación –a pesar de sus diferencias-, tal y como se colige en el ámbito internacional del art. 2.3 de la Convención de Singapur y se destaca en el art. 1.3 de la Ley Modelo de 2018¹⁵.

¹³ ESPLUGUES MOTA, C. *Mediación civil y comercial. Regulación internacional e Iberoamericana*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 51-58; GARDNER, N. Mediation and its relevance to intellectual property disputes. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 9, n° 7, 2014, p. 565-574, p. 574.

¹⁴ MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 34; MOURA VICENTE, D. *A tutela internacional da propriedade intelectual*. Coimbra: Almedina, 2008, p. 442-443; TAN, J.A. cit., p. 23.

¹⁵ La Nota 1 de la Ley Modelo 2002 dispone que: “En los textos ya aprobados y demás documentos pertinentes, la CNUDMI utilizó el término “conciliación” en el entendimiento de que los términos “conciliación” y “mediación” eran intercambiables. Al

5. Las peculiares características de este mecanismo convierten a la mediación en un mecanismo especialmente útil y beneficioso para las partes, en relación con las controversias que pueden suscitarse en el marco de los contratos internacionales como los de propiedad intelectual. No ya sólo por contar habitualmente con un componente altamente técnico¹⁶; sino también por su flexibilidad que permite su adaptación a las circunstancias del conflicto y a las necesidades de las partes, favoreciendo así la generación de soluciones creativas y la continuidad de las relaciones en este tipo de contratos (normalmente celebrados *intuitu personae*)¹⁷. Unos beneficios que, además, se ven reforzados cuando la controversia posea un carácter internacional, debido a su mayor complejidad y costes. Entre otros motivos, por favorecer una solución global que ofrece un elevado nivel de seguridad jurídica¹⁸, y permitir reducir los costes que entraña la litigación internacional ante los tribunales ordinarios estatales en estos casos¹⁹.

Lo cierto es que durante los últimos años no sólo se han multiplicado las instituciones que promueven fomentan el empleo de este mecanismo autocompositivo, asimismo al respecto de los conflictos vinculados a los contratos de propiedad intelectual²⁰, sino que resulta habitual que las Cortes de Arbitraje y de Mediación dispongan de Reglamentos de Mediación²¹. En esta línea, desde una perspectiva internacional y a modo

preparar esta Ley Modelo, la Comisión decidió utilizar en cambio el término “mediación”, para tratar de adaptarse al uso que efectivamente se hace de estos términos en la práctica y con la expectativa de que el cambio facilite la promoción de la Ley Modelo y aumente su visibilidad. Este cambio en la terminología no tiene consecuencias de fondo ni conceptuales”.

¹⁶ DIAMANT, M.H. ADR in Technology and Applied Science Cases: a better way. *Dispute Resolution Journal*, v. 70, n. 1, 2015, pp. 77-83, p. 78; GARDNER, N. cit., p. 570; HATANAKA, A.W. cit., p. 408; TAN, J.A. cit., p. 23.

¹⁷ COLLAR FERNÁNDEZ, C.; SPOLTER, J. International Intellectual Property Dispute Resolution. Is Mediation the Sleeping Giant? *Journal of World Intellectual Property*, 1998, p. 555-569, p. 559; COOK, T.; GARCÍA, A. cit., p. 367-369; MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 60 y 167-168; TAN, J.A. cit., p. 19.

¹⁸ HECKMANN, F.; BAUSCH, T. The Use of Mediation in Settling Patent Disputes. *International In-house Counsel Journal*, v. 11, n. 45, 2018, p. 1-8, p. 1.

¹⁹ MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 61.

²⁰ COOK, T.; GARCÍA, A. cit., p. 350; HATANAKA, A.W. cit., p. 389-399.

²¹ COLLAR FERNÁNDEZ, C.; SPOLTER, J. cit., p. 566.

de ejemplo, cabe hacer mención a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI²² o, de modo particular, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI²³ y su Reglamento de Mediación elaborado por esta institución²⁴. Y ello, además de por la experiencia atesorada por su Centro de Arbitraje y Mediación, debido a que por medio de este Reglamento se favorece el tratamiento especializado y garantizar que se preserve la necesaria confidencialidad que este tipo de conflictos exige²⁵.

6. A pesar de los evidentes beneficios que posee el recurso a la mediación en relación con las disputas vinculadas a los contratos de propiedad intelectual internacionales, su empleo ha de verse rodeado de cautelas, debido a sus limitaciones en este ámbito. Así, de un lado, hay que tener presente que la conveniencia de que las partes actúen de buena fe y mantengan una postura colaborativa durante el procedimiento de mediación²⁶, de cara a evitar comportamientos oportunistas que impliquen retrasos en la solución del conflicto²⁷. A su vez, de otro lado, hay que tener presente que a pesar del carácter normalmente privado y disponible de este tipo de conflictos²⁸, podría suscitar dudas su carác-

²² En: <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/>. Acceso en: 15 sept. 2021. Vid. COLLAR FERNÁNDEZ, C.; SPOLTER, J. cit., p. 565.

²³ DE CASTRO, I.; CHALKIAS, P. cit., p. 1059-164; GURRY, F. The WIPO Arbitration Center and its services. *American Review of International Arbitration*, v. 5, n. 1-4, 1994, p. 197-201; MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 116-126. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/index.html>. Acceso en: 15 sept. 2021.

²⁴ El Reglamento, en su versión a fecha de 1 enero 2020, se encuentra disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/>. Acceso en: 15 sept. 2021. Un análisis del mismo en: KABOTH, D. *Das Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000, p. 70-96.

²⁵ SZAMOSI, K. New ways for resolving legal dispute. WIPO mediation and Arbitration rules. *Hungarian Trademark News*, 1996, p. 11-14.

²⁶ BÜHRING-UHLE, CH. *Arbitration and Mediation in International Business*. La Haya: Kluwer Law International, 2006, p. 229; GIL SEATON, A. *Arbitraje y Propiedad Industrial*. Madrid: Wolters Kluwer, 2020, p. 56; PLANT, D.W. cit., p. 78 y 101-102.

²⁷ GARDNER, N. cit., p. 570; MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 64-65; MOURA VICENTE, D. cit., p. 445.

²⁸ BARONA VILAR, S. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 113-120; MONTERO AROCA, J. Las materias de libre disposición

ter mediable en ocasiones o que, a pesar de serlo, resultase aconsejable derivar la controversia a una autoridad judicial –por ejemplo, porque no existiera un precedente legal o para solicitar pedir la adopción de medidas cautelares-²⁹.

2.2 RECIENTES INSTRUMENTOS DE LA CNUDMI EN LA MATERIA Y SU JUEGO EN RELACIÓN CON ESTE TIPO DE LITIGIOS

7. Como se ha expuesto, el recurso a la mediación en supuestos internacionales se va a ver favorecido por razón del nuevo marco normativo elaborado por la CNUDMI; afectando directamente a los conflictos que pudieran suscitarse con ocasión de los contratos de propiedad intelectual con un carácter transfronterizo. El cual, a partir de los esfuerzos y compromisos alcanzados en el Grupo de Trabajo II de la CNUDMI³⁰, cuenta en la actualidad con un doble componente regulador.

- a) Por un lado, la Convención de Singapur, un instrumento conciso de 16 artículos, esencialmente flexible y funcional³¹, que se encuentra fuertemente inspirado en la Convención de Nueva York de 1958, sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras³² –siguiendo así su exitosa estela; aunque aportando soluciones originales al incorporar un modelo avanzado de circulación internacional de los acuerdos de me-

en el arbitraje y en la mediación, *In: La mediación: algunas cuestiones de actualidad*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 47-61.

²⁹ COOK, T.; GARCÍA, A. cit., p. 371-373; HECKMANN, F.; BAUSCH, T. cit., p. 1 y 7; GARDNER, N. cit., p. 570; MOURA VICENTE, D. cit., p. 444-445.

³⁰ MORRIS-SHARMA, N.Y. Constructing the Convention on Mediation. The Chairperson's Perspective. *Singapore Academy of Law Journal*, n. 31, 2019, p. 487-519, p. 416-517; SCHNABEL, T. The Singapore Convention on Mediation: A framework for Cross-Border recognition and Enforcement of Mediated Settlements. *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, n. 19, 2019, p. 1-60, p. 6-7; EDNA SUSSMAN, cit., pp. 48-50.

³¹ DEVAUX, C., Entrée en vigueur de la Convention de Singapour: de nouveaux horizons pour la médiation commerciale internationale. *Journal du Droit International*, n. 4, 2020, p. 875-896, p. 878; NATALIE Y. MORRIS-SHARMA, cit., p. 517.

³² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, n° 4739.

diación³³. En esta línea, constituye un texto multilateral de *Hard Law* esencialmente centrado en favorecer la ejecución del acuerdo de mediación, por medio del que se procura solucionar una de las dificultades que mayores obstáculos genera para el desarrollo y el mayor empleo de la mediación: la eficacia internacional de los acuerdos resultantes de un procedimiento de mediación³⁴. A los cuales se refiere, de modo algo complejo, como “*acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación*”³⁵. Y ello, en definitiva, mediante la superación de la tradicional caracterización puramente contractual de este tipo de acuerdos, a través de la creación de un título deslocalizado y dotado de fuerza ejecutiva directa en el país requerido³⁶.

- b) Un instrumento convencional que, por otro lado, y debido a la limitación de sus objetivos, está llamado a jugar conjuntamente con la Ley Modelo de 2018 –como réplica de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (modificada en 2006)³⁷. Por medio de la cual, y con una tramitación paralela, la Convención se acompaña de un instrumento de *Soft Law* de aplicación complementaria. El cual, en sus 20 artículos, contienen

³³ CLAXTON, J. *The Singapore Convention for Mediation: From Promotion to Workable Standards by Way of New York*, 2020. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3612380>. Acceso en: 15 sept. 2021.

³⁴ STRONG, S.I. Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report of Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation. *School of Law. University of Missouri. Legal Studies Research Paper Series*, n. 28, 2014, p. 1-53, p. 43-45.

³⁵ BARONA VILAR, S. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España*. cit., p. 359-360 y 433-520; SÁNCHEZ LÓPEZ, B. La eficacia transfronteriza de los acuerdos de mediación y la Convención de Singapur: ¿Grandes esperanzas? *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 12, 2020, p. 1406-1445, p. 1428.

³⁶ ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur de 2018 sobre mediación y la creación de un título deslocalizado dotado de fuerza ejecutiva: una apuesta novedosa, y un mal relato. *Revista Española de Derecho Internacional*, n. 72, 2020, p. 53-80, p. 61-66.

³⁷ Documento de Naciones Unidas A/40/17, Anexo I, Suplemento nº 17. Enmienda de 2006 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional (Documento de Naciones Unidas A/61/17, Suplemento nº 17). Vid. BINDER, P. *International Commercial Arbitration and Mediation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2019, p. 5-548.

una ordenación algo más completa, relativa a las diversas cuestiones que suscita el procedimiento de mediación que no aborda la Convención (establecidos principalmente en su Capítulo 2) y, de este modo, colmar las lagunas que presenta el instrumento convencional.

8. Por lo que hace al ámbito de aplicación temporal y territorial de la Convención de Singapur –aspecto no abordado en la Ley Modelo, debido a su carácter inspirador para el legislador estatal-, ya se ha expuesto que este instrumento resulta de plena aplicación desde el 12 sept. 2020, a partir de lo previsto en su art. 9. Junto a ello, la Convención de Singapur se aplica únicamente *inter partes*; siendo que de los 53 países originalmente firmantes el 7.8.2019, hoy por hoy únicamente obliga a 6 de ellos³⁸.

9. Sin embargo, para el presente estudio posee un mayor interés hacer referencia a su ámbito de aplicación material, para determinar su aplicabilidad a los conflictos que se susciten en el marco de los contratos de propiedad intelectual. Una cuestión regulada en los arts. 1 y 2 del Convenio de Singapur, con una dicción prácticamente idéntica en los arts. 1, 3 y 16 de la Ley Modelo. Así, tomando como referencia el texto convencional, su art. 1 dispone que la Convención será aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que se hubiera celebrado por escrito, por medio de los que se resuelva una controversias comercial con un carácter internacional³⁹. Son 4, por tanto, los elementos que hay que tener presente para su juego:

- a) Primero, como establece su apartado 1º, ha de tratarse de un acuerdo resultante de una mediación. El cual se ve interpretado en el art. 2.3 (al igual que en el art. 1.3 de la Ley Modelo) de modo muy amplio y extenso, al hacer mención a “*todo procedi-*

³⁸ Arabia Saudita, Belarús, Ecuador, Filipinas, Qatar y Singapur.

³⁹ ALEXANDER, N.; CHONG, S. *The Singapore Convection on Mediation. A Commentary*. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2019, p. 21-66; DEASON, E.E. What´s in a Name? The terms “Commercial” and “Mediation” in the Singapore Convention on Mediation. *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, pp. 1149-1172.

miento mediante el cual las partes traten de llegar a un arreglo amistoso de su controversia con la asistencia de uno o más terceros (el “mediador”) que carezca de autoridad de imponerles una solución”⁴⁰. No obstante, como aclara el art. 1.3, se limita a aquellos acuerdos resultantes de un procedimiento de mediación, eliminando de su ámbito los acuerdos resultantes de un procedimiento judicial y que pudieran ejecutarse como una sentencia o incorporados en un laudo arbitral⁴¹.

- b) Segundo, en el mismo numeral 1º se establece la necesidad de que el acuerdo se celebre por escrito. A lo que se suman los requisitos establecidos en los arts. 4 y 5. Esta exigencia formal prevé de modo flexible y se relaciona con que quede constancia del mismo de alguna forma –como sería el intercambio de correos– (como destaca el art. 2.2), vinculándose a la necesidad de que se pruebe la existencia de la mediación, incluyendo la necesidad de que figuren las firmas de las partes⁴². Se vincula así a un objetivo anti-formalista no exento de dificultades en los supuestos analizados, cuando se discuta sobre derechos reales⁴³; aunque en plena consonancia con el auge del empleo de comunicaciones electrónicas al permitir sus efectos cuando se pudiera “acceder a la información contenida en ella para su ulterior consulta”⁴⁴.
- c) Tercero, como se deriva del apartado 2º, el conflicto resuelto por medio de mediación ha de tener un carácter comercial, incluyendo las vinculadas a operaciones de inversión extranjera⁴⁵.

⁴⁰ DEVAUX, C. cit., p. 879; SCHNABEL, T. cit., p. 15-17.

⁴¹ ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur. cit., p. 62; ROSNER, N. The Singapore Convention: reflections on articles 1.3 on scope, 8.1(b) on reservations, and 12 on Regional Economic Integration Organizations. *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, p. 1259-1263, p. 1260-1263. También, arts. 3.7 y 16.3 de la Ley Modelo. No obstante, el art. 3.6 de la Ley Modelo no restringe tanto su juego, al regular el procedimiento de mediación.

⁴² SCHNABEL, T. cit., p. 27-34.

⁴³ ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur. cit., p. 71; SÁNCHEZ LÓPEZ, B. cit., p. 1430-1431. Cfr. SCHNABEL, T. cit., p. 33-34.

⁴⁴ DEVAUX, C. cit., p. 887.

⁴⁵ SCHNABEL, T. cit., p. 22-23.

Esto es, excluyendo aquellas controversias en las que el principio autonomista se ve restringido, como sucede con los relativos a transacciones de consumo y laborales, o las relaciones de familia y sucesiones⁴⁶. Por lo tanto, la Convención resulta plenamente aplicable a la mayor parte de los conflictos que pudieran generarse en el marco de contratos de propiedad intelectual, debido a su naturaleza privada⁴⁷.

- d) Cuarto, en el apartado 1º igualmente se hace mención al carácter internacional del acuerdo de mediación cuando éste se hubiera celebrado. Algo que no excluye su empleo por el legislador estatal para las situaciones puramente internas⁴⁸. El mencionado apartado (al igual que el art. 16.4 y 5 de la Ley Modelo) establece que su internacionalidad derivará de extremos como que las partes tuvieran su establecimiento en distintos países o, si fueran varios, aquél más vinculado con otro país (al tener que ejecutarse una parte sustancial del mismo), o residualmente donde se estuviera su residencia⁴⁹. No será relevante a estos efectos, sin embargo, la sede de la mediación, ya que la Convención de Singapur se fundamenta en un título ejecutivo “deslocalizado” donde carece de importancia el lugar donde se hubiera desarrollado el procedimiento de mediación⁵⁰.

⁴⁶ TASENDE ITURVIDE, I.J. Reflexiones sobre la nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacional resultantes de mediación (“Convención de Singapur”). *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo*, n. 37, 2020, p. 71-91, p. 79; PATRICIA NOVAIS SATHLER OLIVEIRA CALMON, P.; RAIZER BORGES MOSCHEN, V. A função narrativa da Convenção de Singapura sobre mediação nos conflitos familiares transnacionais. In: *Direito Internacional em Expansão*, 2020, Sao Paulo: Arraes, p. 211-225.

⁴⁷ COOK, T.; GARCÍA, A. cit., p. 362-369.

⁴⁸ SCHNABEL, T. cit., p. 20.

⁴⁹ La Convención de Singapur, sin embargo, no delimita el concepto de “establecimiento”, resultando posible acudir a los conceptos existentes en otras Convenciones CNUDMI. Vid. ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur. cit., p. 62; TASENDE ITURVIDE, I.J. cit., p. 79-80.

⁵⁰ SÁNCHEZ LÓPEZ, B. cit., p. 1432; SCHNABEL, T. cit., p. 21-22.

3 PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN EN RELACIÓN CON LOS LITIGIOS EN MATERIA DE CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

10. Una vez contrastados los beneficios que posee el empleo de la mediación en relación con los conflictos derivados de contratos de propiedad intelectual, así como la plena aplicabilidad material a los mismos de la Convención de Singapur y de la Ley Modelo de 2018, nos referiremos a las peculiaridades que entrañaría este nuevo marco a los supuestos analizados. Para ello, tras hacer mención de las cuestiones relativas al procedimiento de mediación, se hará mención a las cuestiones que suscita la circulación de los acuerdos de mediación en relación con las disputas examinadas.

3.1 EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

11. Las cuestiones relativas al procedimiento de mediación escapan del ámbito de aplicación de la Convención de Singapur, viéndose reguladas sin embargo en el capítulo 2 de la Ley Modelo –arts. 3 a 15-, titulado “Mediación comercial internacional”. Una naturaleza internacional a la que se refiere su art. 3, en sus apartados 2 y 3, en los mismos términos antes referidos al analizar el art. 1.1 de la Convención de Singapur, aunque haciendo mención no al acuerdo de transacción, sino al acuerdo por el que las partes convengan someter una controversia a mediación; aunque con la inclusión de la posibilidad de que la mediación devenga en internacional por la mera voluntad de las partes, como prevé su apartado 4º cuando establece su aplicación “*cuando ls partes convengan en que la mediación internacional o que el presente capítulo sea aplicable*”; dando cabida a la “internacionalización” de mediaciones puramente internas con el fin de que se ordene por medio de los establecido en la Lay Modelo.

El procedimiento de mediación se va a caracterizar, por su extraordinaria disponibilidad y flexibilidad⁵¹, así como por su menor duración

⁵¹ ESPLUGUES MOTA, C. *Mediación civil y comercial*. cit., p. 263-268.

temporal (en comparación con el arbitral o jurisdiccional); estando informado por los principios de voluntariedad, independencia, imparcialidad, equidad y confidencialidad, como se desprende de lo previsto en los arts. 4, 5, 6. 4 y 5, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Modelo⁵². Unas características que resultan muy ventajosas y apropiadas para resolver las controversias surgidas en el marco de contratos de propiedad intelectual, por permitir a las partes disponer del procedimiento en todas sus fases, la reducción de los costes (en términos de tiempo y dinero), que se atiende a su especialidad y por garantizar la confidencialidad (en relación con el objeto y elementos de la controversia) de tanta relevancia en este tipo de contratos⁵³.

Desde una perspectiva personal, en el procedimiento de mediación van a intervenir las partes del contrato y el mediador. Aunque, por razón de la eventual complejidad y carácter técnico de los contratos de propiedad intelectual, se podría aconsejar a las partes que se acompañen de sus abogados y de expertos⁵⁴. El mediador (o mediadores, como prevé el art. 6.1 de la Ley Modelo)⁵⁵ constituye una pieza clave en el procedimiento y su función principal consiste en facilitar la comunicación entre las partes⁵⁶; resultando aconsejable que ésta se lleve a término de modo presencial –ya sea de forma conjunta o por separado (esto es, el conocido como caucus), como dispone el art. 8 de la Ley Modelo⁵⁷. Por lo tanto, y en línea de principio, no entraría en sus funciones la de proponer soluciones a las partes, aunque en el art. 7.4 de la Ley Modelo se contempla que pueda

⁵² Cfr. COOK, T.; GARCÍA, A. cit., p. 334-338.

⁵³ BLAKE, S.; BROWNE, J.; SIME, S. *A practical approach to Alternative Dispute Resolution*. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 271; COOK, T.; GARCÍA, A. cit., p. 369; COLLAR FERNÁNDEZ, C.; SPOLTER, J. cit., p. 558-561; GARDNER, N. cit., p. 570; HATANAKA, A.W. cit., p. 388 y 404; MARGELLOS, T. et al. (Ed.) cit., p. 48-49, 55-60 y 86-87; MEISELLES, M.; WHARTON, H. cit., p. 442; MOURA VICENTE, D. cit., p. 445-446; NEAL, N.Y.; RINCON, C.E. *ADR and Intellectual Property: a prudent option*. *IDEA. The Journal of Law and Technology*, v. 36, n. 4, 1996, p. 601-607, p. 603-606.

⁵⁴ GOLDSCHIEDER, R. The employment of experts in mediating and arbitrating Intellectual Property disputes. *American Review of International Arbitration*, v. 6, n. 4, 1995, p. 399-407.

⁵⁵ Cfr. COLLAR FERNÁNDEZ, C.; SPOLTER, J. cit., p. 564; KOWALCHYK, A.W. *Resolving Intellectual Property Disputes Outside of Court: Using ADR to Take Control of Your Case*. *Dispute Resolution Journal*, 2006, p. 28-37, p. 33.

⁵⁶ KOWALCHYK, A.W. cit., p. 32; MEISELLES, M.; WHARTON, H. cit., p. 442.

⁵⁷ PLANT, D.W. cit., p. 21.

hacerlo. Junto a ello y relacionado con los principios de imparcialidad y confidencialidad, el art. 13 subraya que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el mediador “no podrá actuar como árbitro en una controversia que haya sido o sea objeto del procedimiento de mediación ni en otra controversia que haya surgido a raíz del mismo contrato o relación jurídica o de cualquier contrato o relación jurídica conexos”

12. A su vez, de gran importancia en el procedimiento de mediación va a ser el acuerdo celebrado entre las partes en virtud del que convengan de común acuerdo someter una controversia a este mecanismo, el cual se conoce habitualmente como “compromiso de sometimiento a mediación”. Este acuerdo, sin embargo, carece de una ordenación mínima en la Ley Modelo. Algo que obliga a acudir a la normativa aplicable a los contratos internacionales⁵⁸. En todo caso, resulta aconsejable que este acuerdo recoja un compromiso inequívoco de las partes y que se plasme por escrito (incluidos medios electrónicos equivalentes)⁵⁹.

Como sucede con toda “cláusula de resolución de controversias” se ha de prestar una especial atención a la redacción de este acuerdo, para evitar problemas interpretativos y que nos encontremos ante una cláusula patológica. En este sentido, conviene que este acuerdo se refiera a extremos como el objeto de la controversia o la sede donde deba desarrollarse el procedimiento; pudiendo las partes remitirse al Reglamento de un Centro de Mediación o hacerlo el mediador a falta de este acuerdo (como recoge el art. 7.1 y 2 de la Ley Modelo), para determinar el modo en que se va a sustanciar la mediación, al respecto de cuestiones como el número de mediadores (incluido el modo de su designación), las fases del procedimiento o incluso el idioma⁶⁰.

⁵⁸ ESPLUGUES MOTA, C. *Mediación civil y comercial*. cit., p. 345-346.

⁵⁹ Cfr. LAGARDE, X. *L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation*. *Revue de l'arbitrage*, n. 2, 2000, p. 377-401, p. 385-399.

⁶⁰ BARONA VILAR, S. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España*. cit., p. 359-360; BLAKE, S./BROWNE, J./SIME, S., *op.cit.*, p. 278; COLLAR FERNÁNDEZ, C.; SPOLTER, J. cit., p. 567; TAN, J.A. cit., p. 23-24.

13. Una vez surgida la controversia, tanto el inicio como la sustanciación del procedimiento de mediación va a depender, en gran medida, de la voluntad de las partes; destacando su flexibilidad, al no exigirse en la Ley Modelo que el mismo tenga un carácter estructurado. Así, para empezar, en el art. 5.1 se dispone que el procedimiento comenzará el día en que las partes acuerden iniciarlos. Sin embargo, debido a su carácter voluntario, en el apartado 2º se consigna que, si pasados 30 días desde que una de las partes remitiera una invitación para su inicio sin recibir respuesta, se entenderá que la otra parte habría rechazado la misma.

Cuando hubiera dado inicio el procedimiento de mediación, su estructura y las distintas fases en las que se va a sustanciar van a depender de nuevo de la voluntad de las partes -ya sea directamente o de forma indirecta, por medio de la designación del Reglamento de mediación de un Centro concreto-, siendo el mediador quien lo disponga a falta de tal elección o, como último recurso, según se establezca en la normativa estatal de mediación del lugar de su sede⁶¹. Recordemos, en todo caso, que ni la Convención de Singapur, ni la Ley Modelo nada dicen sobre estas cuestiones; no exigiendo ni tan siquiera su carácter estructurado, en apoyo de la máxima flexibilidad del procedimiento.

14. Al respecto de la sustanciación del procedimiento hay que tener en consideración las peculiares relaciones que éste va a mantener con los procesos judiciales ante tribunales estatales o procedimientos arbitrales. No hay que olvidar, en relación con ello, que la mediación constituye un mecanismo plenamente voluntario para las partes –a pesar de la firma del compromiso o del inicio del procedimiento-, que no puede evitar la existencia de otros “paralelos” que sí pueden llegar a resultar obligatorios para las partes (jurisdiccionales o arbitrales)⁶². Una circunstancia que puede suscitar problemas de coordinación, afectar al respeto de los prin-

⁶¹ A modo de ejemplo, por lo que respecta al procedimiento establecido en el Reglamento de Mediación de la OMPI: <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/principal-steps.html>. Acceso en: 15 sept. 2021.

⁶² BÜHRING-UHLE, CH. cit., p. 232.

cipios que han de orientar la mediación –como los de imparcialidad y confidencialidad- e incluso amparar posturas oportunistas.

En particular, la Convención de Singapur y la Ley Modelo de 2018 se enfrenta a estas complejas relaciones en determinados supuestos de interés. Así, mientras que la Convención aborda esta materia en sus arts. 1.3 y 6, la Ley Modelo tanto en su Capítulo 2 (arts. 3, 11, 13 y 14), como en el 3 (arts. 16 y 20). Para empezar con el primero de estos Capítulos, el art. 3 dispone en su apartado 6º la aplicación de su Capítulo 2 con independencia de la razón por la que se lleve a cabo la mediación, incluida la derivada de una obligación establecida por ley, las instrucciones o indicaciones de un órgano judicial, un tribunal arbitral o una autoridad competente. Sin embargo, en el apartado 7º se excluye su juego a la acción encaminada a facilitar que se alcance un arreglo entre las partes por un juez o un árbitro, en el curso de un proceso judicial o arbitral.

Junto a ello, y para preservar el principio de confidencialidad que guía a la mediación –y de singular importancia en relación con las controversias sobre contratos de propiedad intelectual-, en el art. 11 se contempla de modo detallado cómo las partes, le mediador y terceros relacionados *“no podrán no podrán hacer valer ni presentar pruebas, ni prestar declaración o prueba testimonial en un proceso arbitral, judicial o de índole similar”*. De igual modo y como ya se adelantó, el art. 13 prohíbe al mediador actuar como árbitro en una controversia en la que hubiera mediado o conectada con la misma.

En esta línea, hemos de ser conscientes de que el compromiso de sometimiento a mediación y su inicio van a desplegar efectos positivos y negativos que pueden afectar a los procesos judiciales y arbitrales. Así, en relación a los positivos, el art. 14 in fine dispone que el inicio de un proceso arbitral o judicial no significa una renuncia a los efectos que despliega el compromiso. Por lo que hace a los segundos, el art. 14 contempla cómo este compromiso podría llegar a impedir a estos tribunales conocer de las controversias sometidas, por medio de la declinatoria solicitada por la parte interesada –como una suerte de “excepción de mediación”. Además, su inicio podría llegar a implicar, en línea de principio, que se

suspendieran los plazos de prescripción o de caducidad de las acciones judiciales que se hubieran entablado por las partes previamente⁶³.

15. Ya en el ámbito de los acuerdos de transacción concluidos por las partes y su circulación internacional (cuestión que ocupa a la Convención de Singapur y al Capítulo 3 de la Ley Modelo), recordar como el art. 1.3 de la Convención y el 16 de la Ley Modelo excluyen de su ámbito de aplicación tanto los acuerdos de transacción resultantes de un proceso ante un órgano judicial o que pueda ser ejecutado como una sentencia, al igual que los incorporados en un laudo arbitral que pueda ser ejecutado como tales. Junto a ello, Sin embargo, esta exclusión puede no llegar a evitar plenamente su interferencia y complementariedad⁶⁴. De ahí que tanto el art. 6 de la Convención de Singapur como el art. 20 de la Ley Modelo incluyan una respuesta sobre las eventuales reclamaciones “paralelas” ante una autoridad judicial o arbitral⁶⁵; previendo que la autoridad estatal requerida pueda, a instancia de la parte interesada y si lo considera competente, aplazar su decisión sobre las medidas para hacer valer un acuerdo de transacción (previstas en los arts. 4 de la Convención y 18 de la Ley Modelo) e incluso solicitar a la otra para que conceda las garantías adecuadas a tal fin⁶⁶.

3.2 AL RESPECTO DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN Y SU CIRCULACIÓN TRANSFRONTERIZA

16. Cuando el procedimiento de mediación fuera exitoso podría finalizar con la adopción de un “acuerdo de mediación” -un “acuerdo de transacción” según la terminología utilizada por la CNUDMI-. Aunque, debido a su voluntariedad, el art. 12 de la Ley Modelo indica que también

⁶³ BARONA VILAR, S. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España*. cit., p. 149-156.

⁶⁴ ANDERSON, D.Q. The Singapore Convention on Mediation: Supplying the missing piece of the puzzle for dispute resolution. *Journal of the Malaysian Judiciary*, 2020, p. 194-220, p. 198-199.

⁶⁵ ALEXANDER, N.; CHONG, S. cit., p. 149-153.

⁶⁶ TASENDE ITURVIDE, I.J. cit., p. 89.

podrá darse por terminado el procedimiento de mediación por medio de una declaración del mediador o las partes (o una de ellas) en la que se indique que no hay razones para seguir adelante o que se da por terminado en una fecha concreta. En esta línea, esta misma voluntariedad se encontraría detrás del significativo nivel compromiso de las partes, incidiendo en el número de los acuerdos alcanzados⁶⁷, al igual que en su mayoritario cumplimiento voluntario⁶⁸.

Sin embargo, esta misma voluntariedad incide en su carácter vinculante y ejecutabilidad, al respecto de los supuestos en los que las partes no lo hicieran *motu proprio*. En este sentido, hay que tener en cuenta que la respuesta dada a esta cuestión varía significativamente entre los países, oscilando entre la determinación de su carácter contractual, la declaración de su ejecutividad o su equivalencia a un laudo arbitral⁶⁹. En relación a este extremo, sin embargo, destaca como el art. 15 de la Ley Modelo dispone con total claridad que, si las partes alcanzaran un acuerdo por medio del que se resolviera la controversia, “ese acuerdo será vinculante y susceptible de ejecución”. Una afirmación que resulta lógica en el contexto de las nuevas iniciativas de la CNUDMI, con el objeto de facilitar su ejecutabilidad directa transfronteriza.

17. La circulación internacional del acuerdo de mediación constituía una asignatura pendiente hasta fechas recientes. La ausencia de un marco normativo convencional y multilateral dificultaba su ejecución transfronteriza, afectando negativamente a la implantación y al mayor empleo de la mediación, también en relación con las controversias relacionadas con contratos de propiedad intelectual. De ahí el interés que han mostrado sobre esta cuestión, conduciendo a una paulatina internacio-

⁶⁷ 70% de las controversias en el marco de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>. Acceso en: 15 sept. 2021. Vid. GARDNER, N. cit., p. 566.

⁶⁸ Autores como ESPLUGUES MOTA lo sitúan entre el 85 y el 90 %. ESPLUGUES MOTA, C. *Mediación civil y comercial*. cit., p. 339.

⁶⁹ MEISELLES, M.; WHARTON, H. cit., p. 441-442; MOURA VICENTE, D. cit., p. 447. Sobre la normativa arbitral, WEISS, D.; HODGKINSON, B. *Adoptive Arbitration: an alternative approach to enforcing cross-border Mediation Settlement Agreements*. *American Review of International Arbitration*, v. 25, 2014, p. 275-287.

nalización del marco rector de la ejecución internacional de los acuerdos de mediación. Así, al margen de las iniciativas regionales –como la antes citada Directiva de la UE, 2008/52/CE- destacan las iniciativas elaboradas desde la CNUDMI, tanto de naturaleza de *Soft Law* –como la Ley Modelo de 2002, sustituida por la más reciente de 2018, como instrumentos *Hard Law* –así, la Convención de Singapur.

La Convención de Singapur establece, por vez primera, un marco uniforme y multilateral que facilita la circulación transfronteriza de los acuerdos de mediación (“*acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación*”, en la terminología que utiliza la Convención de Singapur), cuya regulación se ve parcialmente replicada en el Capítulo 3 de la Ley Modelo de 2018 (titulado “*Acuerdos de transacción internacionales*”). Si nos centramos en el texto convencional –fuertemente inspirado en la Convención de Nueva York de 1958, en materia arbitral-, se observa como a partir del mismo se genera *ex novo* un original título diseñado para circular de modo libre y directo entre los países que sean Parte de la Convención –mejorando así la posición de los laudos arbitrales en aplicación del texto neoyorquino⁷⁰. Una originalidad fruto del consenso alcanzado en el Grupo de Trabajo II que no sólo reside en la naturaleza ejecutable directa que va a dotarse al acuerdo, así como evita conceptos que pudieran resultar conflictivos como el de “reconocimiento”⁷¹, que sustituye por medio del empleo de términos como “*ejecución*”, “*invocar*”, “*hacer valer*” u “*otorgar medidas*”⁷².

18. Sin ánimo de llevar a cabo un examen exhaustivo de la Convención de Singapur –al margen de lo expuesto respecto de su ámbito de aplicación y su relación con procedimientos “paralelos”-, en su art. 3 (al igual que en el art. 17 de la Ley Modelo) se establecen los principios que

⁷⁰ CHUA, E. The Singapore convention on mediation. A brighter future for Asian dispute resolution. *Asian Journal of International Law*, 2019, p. 1-11, p. 11; DEVAUX, C. cit., p. 881-882; SCHNABEL, T. cit., p. 9-11 y 13-14.

⁷¹ Ibid., p. 35.

⁷² ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur. cit., p. 67-69.

lo fundamentan, contando⁷³, al hacer mención a la doble función positiva y negativa del acuerdo de mediación. En este sentido, en sus numerales 1 y 2 establece que la parte que así lo desee podrá invocarlo con el fin de solicitar su ejecución (como una “espada”), o acreditar que la controversia ya se ha resuelto (como un “escudo”)⁷⁴. Para ello, no sólo se habrá de cumplir con los requisitos establecidos en la Convención, sino también aquellos que se disponga en la normativa estatal de aplicación para su ejecución directa.

Las condiciones que, con carácter exclusivo, ha de cumplir el acuerdo para su circulación internacional directa se establecen en su art. 4 (y, con idéntica dicción, en el art. 18 de la Ley Modelo)⁷⁵. En su apartado 1º se contempla que la parte interesada debe aportar a la autoridad del país Parte requerido el acuerdo firmado por las partes –pero no resultando precisa la del mediador–, así como los elementos probatorios que acredite que se llegó al acuerdo –por ejemplo, incluyendo la firma del mediador o un documento separado donde se realice mención al mismo, un certificado emitido por la institución administradora, u otros que así lo demuestren-. El numeral 2º dispone que el requisito de la firma puede verse cumplido por medios electrónicos, siempre que se acredite la identidad de las partes o del mediador y su propósito (en caso negativo, siempre que resultara tan fiable como fuera posible para tales los fines), como cuando cumpliera con tales exigencias por sí mismo o con el respaldo de otras pruebas, tales exigencias. A su vez, mientras el apartado 3º permite a la autoridad competente solicitar una traducción del acuerdo a su idioma propio; en el 4º estará autorizado también a solicitar la documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Convención. En todo caso, como exige el apartado 5º, esta autoridad deberá realizar este examen de los requisitos del acuerdo con celeridad.

⁷³ ALEXANDER, N.; CHONG, S. cit., p. 67-74.

⁷⁴ SCHNABEL, T. cit., p. 35-36 y 39-40.

⁷⁵ ALEXANDER, N.; CHONG, S. cit., p. 75-84; SITT, A.J. The Singapore Convention: When has a Mediation Taken Place (Article 4)? *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, p. 1173-1180.

19. El sistema de la Convención de Singapur se contempla con un precepto donde se recogen los motivos para denegar “*el otorgamiento de medidas*” como el previsto en su art. 5 (al igual que en el art. 19 de la Ley Modelo)⁷⁶; un precepto inspirado, pero no completamente fiel, en el art. V de la Convención de Nueva York de 1958 para los laudos arbitrales⁷⁷. Así, coinciden que las causales de denegación han de contar con una aplicación restrictiva al constituir un *numerus clausus*⁷⁸, al igual que en su estructura –distinguiendo entre motivos alegable *ex parte* y otros *ex officio*-. Sin embargo, la Convención de Singapur no hace referencia alguna ni a la ley rectora aplicable a la mediación ni a la ley del país de la sede u origen del acuerdo de transacción –al tratarse de título ejecutivo directo y deslocalizado-.

- a) Sobre las causales de denegación *ex parte* (previstas en su numeral 1º, letras a) a f)), la letra a) se refiere a la incapacidad de las partes, incluyendo sus circunstancias personales (como la minoría de edad) y la falta de disponibilidad de la controversia (“mediabilidad subjetiva”), extremo que se ha ido flexibilizando en el Comercio internacional, autorizando a participar a las autoridades públicas cuando actúen *iure gestionis*. La letra b) menciona diversos motivos que afectan al acuerdo de transacción, como su nulidad, ineficacia, la imposibilidad de su cumplimiento o de que sea vinculante, su carácter no definitivo o su modificación posterior. Directamente vinculado a ello, la letra c) incluye las causas vinculadas a las obligaciones incorporadas en el acuerdo, ya fuera por su cumplimiento o por presentarse como poco claras o incomprensibles. La letra d) añade la imposibilidad motivada por ser contraria su ejecución con los términos del acuerdo de transacción.

Las letras e) y f), se refieren a las causales vinculadas con el mediador y su comportamiento durante la mediación⁷⁹, destacando

⁷⁶ ALEXANDER, N.; CHONG, S. cit., p. 85-147; ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur. cit., p. 69-77; SCHNABEL, T. cit., p. 41-47.

⁷⁷ Cfr. ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur. cit., p. 57-58.

⁷⁸ Ibid., pp. 57-58 y 69-77.

⁷⁹ JALLIPETIS, M. Singapore Convention Defences Based On Mediator’s Misconduct: Articles 5.1 (e) (f). *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, p. 1197-1208.

su carácter excepcional en cuanto a las previsiones convencionales relativas al control del procedimiento y a su calidad -salvo la enunciación de los principios realizada en su momento-⁸⁰. A este respecto, en la letra e) se refiere a los casos en los que esta persona hubiera incumplido gravemente la normativa que fuera de aplicación a este sujeto o al procedimiento, siempre que se diera una relación causal entre este incumplimiento y el acuerdo de transacción. Por su parte, en la letra f) incluye los casos en los que el mediador no hubiera revelado las circunstancias que pudieran incidir negativamente en su imparcialidad o su independencia, aunque únicamente cuando no se habría llegado al acuerdo si se hubieran conocido en su momento.

- b) Las causales de denegación de los efectos del acuerdo de mediación alegables *ex officio*, s recogen en el numeral 2º del art. 5, letras a) y b). La primera de ellas incorpora el motivo basado en la contrariedad del acuerdo de transacción con el orden público propio del ordenamiento del país requerido, pero sin incluir la necesidad de su “manifiesta incompatibilidad” que exige su interpretación de forma muy restrictiva. La letra b) contiene la exigencia de la “mediabilidad objetiva” de la controversia –extremo que se ha ido ampliando en los últimos años, permitiendo acudir a este mecanismo en relación con las controversias derivadas de contratos de propiedad intelectual-, en atención únicamente de lo previsto en la normativa del país requerido, al no contar la mediación con una “sede” y no poder hacerse mención a la normativa del país de origen del acuerdo de transacción.

4 PARA CONCLUIR

20. La mediación constituye un mecanismo de resolución de controversias comerciales internacionales que cuenta con un exponencial crecimiento en los últimos años. Esta aceptación y creciente empleo se advierte

⁸⁰ DEVAUX, C. cit., p. 888-893.

igualmente en los contratos internacionales de propiedad intelectual (en sentido amplio), resultando cada vez más frecuente encontrar el recurso al mismo en las cláusulas de resolución de controversias que se incorporan en este tipo de contratos. Su progresión se encuentra, sin embargo, limitada por la ausencia de un marco normativo internacional que ofrezca la necesaria certeza legal a las partes, como elemento clave para su mayor empleo.

De este modo, no cabe duda de que las recientes iniciativas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) en materia de mediación comercial internacional, están llamadas a relanzar la utilización de la mediación para atender a los complejos conflictos que se suscitan en el contexto de la contratación internacional en materia de propiedad intelectual. Tal y como sucede con la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación (Convención de Singapur) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (por la que se modifica la Ley Modelo de la CNUDMI, de 2002), ambas publicadas 2018.

Su reciente entrada en vigor (como sucede con la Convención de Singapur en 2020) no permiten llevar a cabo una evaluación, más que provisional, sobre el significado que este instrumento multilateral va a desplegar para relanzar el recurso de la mediación en el ámbito de los contratos analizados. Sin embargo, el esfuerzo codificador y de compromiso que ha implicado, así como su inspiración en la exitosa Convención de Nueva York de 1958 en el ámbito arbitral, invitan a aventurar un prometedor futuro para la mediación en la resolución de las controversias que surjan en relación con los contratos de propiedad intelectual en su dimensión transfronteriza.

REFERENCIAS

ALEXANDER, N.; CHONG, S. *The Singapore Convention on Mediation. A Commentary*. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2019.

ALMOGUERA, J. Arbitration and Mediation Combined. The Independence and Impartiality of Arbitrators, *In*: FERNÁNDEZ-BALLESTER, M.A.; ARIAS, M.

(Eds.) *Liber Amicorum Bernardo Cremades*. Madrid: Wolters Kluwer España, 2010, pp. 101-130.

ANDERSON, D.Q. The Singapore Convention on Mediation: Supplying the missing piece of the puzzle for dispute resolution. *Journal of the Malaysian Judiciary*, 2020, p. 194-220.

BARONA VILAR, S. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.

BINDER, P. *International Commercial Arbitration and Mediation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2019.

BLAKE, S.; BROWNE, J.; SIME, S. *A practical approach to Alternative Dispute Resolution*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

BÜHRING-UHLE, CH. *Arbitration and Mediation in International Business*. La Haya: Kluwer Law International, 2006.

CHUA, E. The Singapore convention on mediation. A brighter future for Asian dispute resolution. *Asian Journal of International Law*, 2019, p. 1-11.

CLAXTON, J. The Singapore Convention for Mediation: From Promotion to Workable Standards by Way of New York, 2020. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3612380>. Acceso en: 15 sept. 2021.

COLLAR FERNÁNDEZ, C.; SPOLTER, J. International Intellectual Property Dispute Resolution. Is Mediation the Sleeping Giant? *Journal of World Intellectual Property*, 1998, p. 555-569.

COOK, T.; GARCÍA, A. *International Intellectual Property Arbitration*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2010.

DE CASTRO, I.; CHALKIAS, P. Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes. *Singapore Academy of Law Journal*, n. 24, 2012, p. 1059-1081.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A. *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*. Pamplona: Aranzadi, 2000.

DEASON, E.E. What's in a Name? The terms "Commercial" and "Mediation" in the Singapore Convention on Mediation. *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, pp. 1149-1172.

DEVAUX, C., Entrée en vigueur de la Convention de Singapour: de nouveaux horizons pour la médiation commerciale internationale. *Journal du Droit International*, n. 4, 2020, p. 875-896.

DIAMANT, M.H. ADR in Technology and Applied Science Cases: a better way. *Dispute Resolution Journal*, v. 70, n. 1, 2015, pp. 77-83.

ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur de 2018 sobre mediación y la creación de un título deslocalizado dotado de fuerza ejecutiva: una apuesta novedosa, y un mal relato. *Revista Española de Derecho Internacional*, n. 72, 2020, p. 53-80

ESPLUGUES MOTA, C. *Mediación civil y comercial. Regulación internacional e Iberoamericana*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.

ESPLUGUES MOTA, C. Quo vadis arbitratio?, In: BARONA VILAR, S. (Ed.) *Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de Justicia*. Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2016, p. 393-419.

GARDNER, N. Mediation and its relevance to intellectual property disputes. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 9, n° 7, 2014, p. 565-574.

GIL SEATON, A. *Arbitraje y Propiedad Industrial*. Madrid: Wolters Kluwer, 2020.

GOLDSCHIEDER, R. The employment of experts in mediating and arbitrating Intellectual Property disputes. *American Review of International Arbitration*, v. 6, n. 4, 1995, p. 399-407.

GUERRERO GAITÁN, M. Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. *Revista de Propiedad Inmaterial*, n. 13, 2009, p. 199-252.

GURRY, F. The WIPO Arbitration Center and its services. *American Review of International Arbitration*, v. 5, n. 1-4, 1994, p. 197-201.

HATANAKA, A.W. Optimising Mediation for Intellectual Property Law –Perspectives from EU, French and UK Law. *IIC*, n. 49, 2018, p. 384-412.

HECKMANN, F.; BAUSCH, T. The Use of Mediation in Settling Patent Disputes. *International In-house Counsel Journal*, v. 11, n. 45, 2018, p. 1-8.

JALLIPETIS, M. Singapore Convention Defences Based On Mediator's Misconduct: Articles 5.1 (e) (f). *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, p. 1197-1208.

KABOTH, D. *Das Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000.

KOWALCHYK, A.W. Resolving Intellectual Property Disputes Outside of Court: Using ADR to Take Control of Your Case. *Dispute Resolution Journal*, 2006, p. 28-37.

LAGARDE, X. L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation. *Revue de l'arbitrage*, n. 2, 2000, p. 377-401.

LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, A. Multi-Step Dispute Resolution Clauses, In: FERNÁNDEZ-BALLESTER, M.A.; ARIAS, M. (Eds.) *Liber Amicorum Bernardo Cremades*. Madrid: Wolters Kluwer España, 2010, p. 733-745.

MARGELLOS, T. et al (Eds.) *Mediation: Creating Value in International Intellectual Property Disputes*. La Haya: Kluwer Law International, 2018.

MEISELLES, M.; WHARTON, H. *International Licensing Agreements. IP, Technology Transfer and Competition Law*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2018.

MONTERO AROCA, J. Las materias de libre disposición en el arbitraje y en la mediación, In: *La mediación: algunas cuestiones de actualidad*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.

MORRIS-SHARMA, N.Y. Constructing the Convention on Mediation. The Chairperson's Perspective. *Singapore Academy of Law Journal*, n. 31, 2019, p. 487-519.

MOURA VICENTE, D. *A tutela internacional da propriedade intelectual*. Coimbra: Almedina, 2008.

NEAL, N.Y.; RINCON, C.E. ADR and Intellectual Property: a prudent option. *IDEA. The Journal of Law and Technology*, v. 36, n. 4, 1996, p. 601-607.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C. Retos para la protección transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual. In: SERRANO GÓMEZ, E. (Dir.) *Cuestiones de derecho de autor en la Unión Europea*. Madrid: Reus, 2017, p. 5-42.

PEÑA VALENZUELA, D. Tendencias actuales de la contratación sobre transferencia de tecnología, In: ZAPATA DE ARBÉLAEZ, A. (Comp.) *Derecho Internacional de los Negocios. Alcances*. T. I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 159-185.

PLANT, D.W. *Resolving International Intellectual Property Disputes*. París: CCI (Pub. CCI n. 592), 1999.

ROSNER, N. The Singapore Convention: reflections on articles 1.3 on scope, 8.1(b) on reservations, and 12 on Regional Economic Integration Organizations. *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, p. 1259-1263.

SÁNCHEZ LÓPEZ, B. La eficacia transfronteriza de los acuerdos de mediación y la Convención de Singapur: ¿Grandes esperanzas? *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 12, 2020, p. 1406-1445.

ESPLUGUES MOTA, C. La Convención de Singapur de 2018 sobre mediación y la creación de un título deslocalizado dotado de fuerza ejecutiva: una apuesta novedosa, y un mal relato. *Revista Española de Derecho Internacional*, n. 72, 2020, p. 53-80

SCHNABEL, T. The Singapore Convention on Mediation: A framework for Cross-Border recognition and Enforcement of Mediated Settlements. *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, n. 19, 2019, p. 1-60.

SITT, A.J. The Singapore Convention: When has a Mediation Taken Place (Article 4)? *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, n. 20, 2019, p. 1173-1180.

STRONG, S.I. Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report of Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation. *School of Law. University of Missouri. Legal Studies Research Paper Series*, n. 28, 2014, p. 1-53.

SZAMOSI, K. New ways for resolving legal dispute. WIPO mediation and Arbitration rules. *Hungarian Trademark News*, 1996, p. 11-14.

TAN, J.A. *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts*. Ginebra: OMPI, 2018.

TASENDE ITURVIDE, I.J. Reflexiones sobre la nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacional resultantes de mediación ("Convención de Singapur"). *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo*, n. 37, 2020, p. 71-91. PATRICIA NOVAIS SATHLER OLIVEIRA CALMON, P.; RAIZER BORGES MOSCHEN, V. A função narrativa da Convenção de Singapura sobre mediação nos conflitos familiares transnacionais. In: *Direito Internacional em Expansão*, 2020, Sao Paulo: Arraes, p. 211-225.

WEISS, D.; HODGKINSON, B. Adoptive Arbitration: an alternative approach to enforcing cross-border Mediation Settlement Agreements. *American Review of International Arbitration*, v. 25, 2014, p. 275-287.

OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL POR MEIO DE MEDIDAS DE FRONTEIRA NO BRASIL: ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO ADUANEIRO PELAS AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS À LUZ DO ACORDO TRIPS E DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NACIONAIS¹

Observance of intellectual property rights through border measures in Brazil: analysis of customs enforcement by customs authorities in the light of the TRIPS Agreement and national judicial precedents

HELOÍSA GOMES MEDEIROS²

RESUMO

A propriedade intelectual caracteriza-se pela imaterialidade, a intangibilidade e a tendência a transnacionalidade, o que leva ao entendimento de que para sua proteção efetiva é necessário tanto a tutela internacional destes direitos como a disponibilização de diversos instrumentos no âmbito interno dos países para os titulares fazerem valer seus direitos. Nesse sentido, o objeto da presente pesquisa são as normas de observância de

¹ Este trabalho reproduz em grande parte o livro da autora sobre o tema: MEDEIROS, Heloísa Gomes. *Medidas de fronteira TRIPS-plus e os direitos de propriedade intelectual*. Curitiba: Juruá, 2012.

² Mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora do Grupo de Estudo em Direito Autoral e Industrial da UFPR (GEDAI). Vice-presidente do Instituto Observatório de Direitos Autorais (IODA). Professora do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) e do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) - ponto focal Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Assessora da Agência Maranhense de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão. Advogada.

direitos de propriedade intelectual por meio de medidas de fronteira, em especial, no Brasil.

Palavras-chave: propriedade intelectual; regulamento aduaneiro; precedentes judiciais nacionais.

ABSTRACT

Intellectual property is characterized by immateriality, intangibility, and transnationality, which leads to the understanding that, for its effective protection, both the international protection of these rights and the availability of various instruments within the countries is necessary for their owners to enforce their rights. In this sense, the object of the present research is the rules of enforcement of intellectual property rights through border measures, especially in Brazil.

Keywords: *intellectual property; customs regulation; national judicial precedents.*

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Os direitos de propriedade intelectual e sua observância por meio de medidas de fronteira; **2.** Tutela jurídica das medidas de fronteira no Acordo TRIPS; **3.** Medidas de fronteira no Brasil à luz do acordo TRIPS e dos precedentes judiciais nacionais; Considerações finais; Referências.

INTRODUÇÃO

As medidas de fronteira em matéria de direitos de propriedade intelectual foi tema de extensa pesquisa realizada durante o mestrado da autora deste trabalho. Retoma-se aqui a temática como forma de homenagem ao professor Denis Borges Barbosa, que avaliou a dissertação e contribuiu sobremaneira para a sua consolidação no livro intitulado “Medidas de fronteira TRIPS-plus e os direitos de propriedade intelectual”, publicado em 2012, pela editora Juruá.

Para além de todos os comentários valiosos no momento da avaliação e da indicação para publicação, reconhece-se o professor Denis Borges Barbosa como uma das pessoas mais generosas quanto a partilha do co-

nhecimento. Sua sabedoria teórica e prática sobre a propriedade intelectual, transmitida em suas incontáveis publicações, a maioria a disposição do público de forma gratuita e on-line, foram também saboreadas em muitas aulas, cursos, palestras, bancas e agradáveis conversas ao fim de extenuantes dias de trabalho.

Porém, a pesquisa outrora desenvolvida não foi completa e arrasta dívidas com o professor Denis Borges Barbosa, que se pretende extinguir, ao menos parcialmente, com as ideias aqui expostas. A dissertação acabou ficando limitada a área de concentração de Relações Internacionais, cursada no Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade Federal de Santa Catarina. Por isso, naquele momento, a delimitação abrangia apenas os aspectos internacionais que envolviam o problema.

Amplia-se, então, o objeto de pesquisa no presente trabalho para as medidas de fronteira em propriedade intelectual no âmbito nacional, em especial, a aplicação das disposições do regulamento aduaneiro pelas autoridades alfandegárias, analisando-as à luz do Acordo TRIPS e dos precedentes judiciais nacionais. Esse foi o pedido do professor Denis Borges Barbosa na banca de avaliação.

Diante disso, indaga-se: Como as autoridades alfandegárias brasileiras estão aplicando as normas de observância de direitos de propriedade intelectual por meio de medidas de fronteira estipuladas pelo regulamento aduaneiro, Decreto 6.759/2009, tendo em vista o que dispõe o Acordo TRIPS e à luz das decisões dos tribunais brasileiro?

Acredita-se, como hipótese a ser testada neste trabalho, que, com base no Acordo TRIPS, as medidas de fronteira em propriedade intelectual estipuladas pelo regulamento aduaneiro, Decreto 6.759/2009, ao prever a possibilidade de atuação *ex officio* da autoridade aduaneira brasileira e em casos de exportação, são medidas TRIPS-plus. Já por meio da análise dos precedentes judiciais, a aplicação dessas normas na prática sugerem que o poder público vem substituindo o titular do direito em defesa de seus direitos privados e, dessa forma, ultrapassam as atribuições estabelecidas no regulamento aduaneiro, causando embaraços ao livre trânsito de mercadorias.

Para tanto a pesquisa utiliza o método hipotético-dedutivo e, como métodos auxiliares, a abordagem qualitativa, a técnica de pesquisa documental e bibliográfica para a busca do material teórico referente ao tema, o procedimento teórico - a partir do conjunto de obras e documentos recolhidos, o que não impede analisar o caráter prático ou propositivo da pesquisa -, e a pesquisa descritiva e prescritiva.

No primeiro tópico, explica-se os principais conceitos sobre direitos de propriedade intelectual e medidas de fronteira como mecanismo de observância desses direitos. Em seguida, no segundo tópico, objetiva-se compreender a tutela internacional sobre medidas de fronteira e apontar o que poderiam ser consideradas medidas TRIPS-plus. Por fim, no terceiro tópico, analisa-se a aplicação do regulamento aduaneiro pelas autoridades alfandegárias à luz do Acordo TRIPS e dos precedentes judiciais nacionais.

O professor Denis Borges Barbosa tinha razão ao salientar a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a temática, pois muito precisa ser revisto em relação a medidas de fronteira em matéria de direitos de propriedade intelectual para que o Brasil alcance os padrões internacionais da atuação alfandegária de forma a promover o livre fluxo e o desenvolvimento do país.

1 OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUA OBSERVÂNCIA POR MEIO DE MEDIDAS DE FRONTEIRA

A propriedade intelectual compreende o direito exclusivo sobre bens imateriais, isto é, a ordem jurídica garante ao criador o direito de explorar sozinho, ou sob seu consentimento, sua criação intelectual. É um direito disposto em lei sobre os resultados da atividade desenvolvida pelo intelecto, nos campos industrial, científico, literário e artístico.

Estes direitos possuem um vasto campo de atuação, abrangendo a propriedade industrial, que corresponde à atividade intelectual nos campos industrial e científico, e o direito do autor, marcado pela atividade intelectual nos campos literário e artístico. Esta divisão clássica da pro-

priedade intelectual não mais satisfaz as necessidades criadas pelos novos direitos deste ramo, como o programa de computador e as cultivares, tidos como direitos *sui generis*. Porém, para os fins deste trabalho, far-se-á uso da divisão entre propriedade industrial e direito de autor.

Na propriedade industrial estão incluídas, de acordo com o artigo 1.2, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1979), as patentes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas registradas, as marcas de serviço, os nomes comerciais, as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Já o direito de autor é constituído, de acordo com o artigo 2.1, da Convenção da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (1979), por todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão. Abrange uma gama de bens intelectuais, dos quais se destacam, exemplificativamente, os livros, as obras dramáticas, as obras coreográficas, as composições musicais, as obras cinematográficas, os desenhos, as pinturas, as esculturas, as obras fotográficas.

Além de proteger bens distintos, estas duas modalidades possuem diferenças quanto à forma de aquisição, sendo constitutiva, no caso da propriedade industrial, que necessita da expedição de certificado conferido por ato administrativo, ou declaratória, no caso do direito autoral, a proteção surge de forma automática no momento da criação da obra.

Ressalta-se, no entanto, que a propriedade intelectual, sob todas as suas formas, não está vinculada somente à questão da proteção de um direito tendo em vista seu criador. A propriedade intelectual é imbuída de uma relação exterior a esta ligação, que se traduz no estímulo à concorrência (ASCARELLI, 1970) e, conseqüentemente, na criação de novas obras.

Os bens intelectuais são formados basicamente pela informação, que se caracteriza por ser um bem público ou ubíquo, ou seja, as informações não são diretamente apropriáveis. Para que a informação seja objeto da propriedade intelectual é necessário, primeiramente, que ela seja exte-

rriorizada e que alcance os requisitos estabelecidos para as formas protegidas. (ASCARELLI, 1970; BARBOSA, 2009) Somente a informação que possui distintividade pode ser passível de ser exclusiva, o que demonstra a natureza pró-competitiva da propriedade intelectual. (CARVALHO, 2007)

A proteção dada pelo direito, por meio da propriedade intelectual, à informação, tornando privado o que outrora era público, é que lhe garante a característica de bem econômico, que, uma vez no mercado, garante ao titular retorno financeiro, “como um efeito *mediato* do reconhecimento da proteção”, visto que o imediato é fomentar a concorrência. (GRAU-KUNTZ, 2010b)

Discorrer sobre propriedade intelectual é tangenciar, então, a economia moderna, pois este direito consiste em instrumento de organização econômica dos bens intelectuais (GRAU-KUNTZ, 2010a). Assim, considera-se primeiramente nesta análise que a ordem econômica global é regida pelo capitalismo e caracteriza-se, essencialmente, pela economia de mercado, isto é, os agentes econômicos atuam de forma livre. Porém, esta livre concorrência é abalada pela natureza complexa do próprio mercado e dos que nele atuam, exigindo uma intervenção do Estado em aspectos da economia para que sejam mantidas as próprias liberdades econômicas. (SALOMÃO, 2007)

Para o desenvolvimento das atividades mercantis a livre iniciativa e a livre concorrência são pressupostas, e a preservação do livre fluxo deve ser garantida com atuação do Estado, que, no entanto, deve ser mínima (GRAU, 2006). A livre concorrência permite a competição entre aqueles que desenvolvem atividades econômicas (bens e serviços), garantindo benefícios aos consumidores por meio de melhores preços. Além de tutelar o consumidor, a livre concorrência do ponto de vista político é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, e, do ponto de vista social, “deve gerar extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como garantia de uma sociedade mais equilibrada”. (FERRAZ JÚNIOR *apud* GRAU, 2006, p. 210)

É nesta estrutura de mercado que se encontra a propriedade intelectual, como um direito de exclusiva outorgado pelo Estado com vistas à concorrência. A exclusividade, como salienta Denis Borges Barbosa, inci-

de no momento em que o bem imaterial adentra o mercado, tornando-se um “bem-de-mercado”. (BARBOSA, 2010)

Porém, os bens imateriais, diferentemente dos bens materiais, são bens públicos e caracterizados pela não-rivalidade de consumo e não-exclusividade de benefícios (DREXEL, 2005), cuja consequência da sua entrada no mercado é a perda do valor econômico. Uma vez no mercado estes bens são facilmente reproduzíveis e suscetíveis de fruição simultânea por vários indivíduos, surgindo a necessidade de criar um instrumento capaz de suprir esta falha de mercado (*market failure*). Tal falha de mercado é corrigida “através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos”, que dá origem a propriedade intelectual (BARBOSA, 2010, p. 191).

Assim, a propriedade intelectual surge como uma exceção a livre concorrência, princípio base da economia de mercado. O Estado intervé no mercado provocando uma escassez artificial dos bens imateriais, que conseqüentemente gera concorrência ao estimular a criação de novas tecnologias, que, por sua vez, garantem o bem-estar social. No entanto, como preleciona Tullio Ascarelli (1970, p. 266, tradução nossa):

[...] as criações intelectuais [...] são suscetíveis de fruição simultânea e plural e sua distribuição (fruto recente do desenvolvimento jurídico) constitui uma limitação, juridicamente estabelecida, a possibilidade natural de desfrute simultâneo das mesmas por parte de um número indefinido de sujeitos e por isso precisamente necessita de uma peculiar justificação e unicamente pode ser disposta nos limites da consideração que a justifica.

Observa-se que deve haver uma justificativa à indisponibilidade de uso por todos da criação intelectual, e que esta apropriação deve ser concedida nos limites desta razão. De acordo com Ascarelli (1970) o que justifica os direitos exclusivos da utilização de criações intelectuais é o interesse em promover o progresso cultural ou técnico ou assegurar na concorrência o direito de escolha do consumidor. Para ele, a justificativa última da tutela reside no interesse público.

O direito de exclusiva conferido pela propriedade intelectual consiste em qualquer forma de utilização por quem é titular, desde a usar e fruir à comercializar, excluindo terceiros, que não possuem autorização, das atividades econômicas em que o bem intelectual encontra-se presente. Porém, se estruturalmente os direitos de propriedade intelectual assemelham-se ao instituto da propriedade, garantindo direito ao uso e disposição do bem, funcionalmente tais direitos enquadram-se no âmbito da disciplina da concorrência (ASCARELLI, 1970), que regula o uso do bem no mercado para que este mantenha-se de forma competitiva.

Nesse contexto, as medidas de fronteira relativas a propriedade intelectual se referem aos mecanismos que podem ser adotados por autoridades aduaneiras ou tribunais para controlar a circulação de bens que infrinjam direitos de propriedade intelectual através da fronteira do território de um país (CORREA, 2009a).

As normas que regulam esse tipo de medida caracterizam-se por serem de direito privado, cujo objetivo principal é fornecer ao detentor de um direito de propriedade intelectual meios para fazer valer seus direitos quando há suspeitas fundadas de que um produto é pirateado ou contrafeito, isto é, conferir-lhe mecanismos para atuar junto às autoridades aduaneiras impedindo a entrada em circulação destes bens.

Como forma de garantir que o objetivo das medidas de fronteira seja alcançado, concede-se ao próprio titular do direito a faculdade de acionar, por meio de requerimento, as autoridades aduaneiras, pois, “por conhecer melhor que ninguém os detalhes característicos dos bens legítimos, o proprietário dos direitos de propriedade intelectual exerce uma função central na obtenção de ação alfandegária na luta contra a pirataria e a contrafação” (PIMENTEL, 2005, p. 135).

Cabe às autoridades aduaneiras aplicar os procedimentos legais previsto nas legislações nacionais, visto que, com o fluxo comercial internacional cada vez maior, elas têm papel primordial no apoio aos objetivos político-econômicos dos países e nas questões relativas às infrações à propriedade intelectual. Em todo o globo, há uma pressão muito forte para que mais atribuições sejam dadas às aduanas na repressão a contrafação e a pirataria.

Internacionalmente, no âmbito destas repartições, destaca-se a Organização Mundial de Aduanas (OMA)³, organização intergovernamental constituída para trocar informações entre as autoridades do ramo e realizar atividades de assistência técnica em operações aduaneiras. A OMA é constituída por 174 administrações aduaneiras que operam em todos os continentes e seus membros respondem por 98% do fluxo do comércio internacional. Quanto à propriedade intelectual, a OMA é responsável por desenvolver padrões internacionais com o objetivo de garantir o respeito a estes direitos (WCO).

As medidas de fronteira podem evitar que os direitos de uso exclusivo do titular sejam usurpados e que maiores prejuízos sejam contabilizados. Sua utilização funciona, portanto, como importante meio impeditivo do comércio de mercadorias falsificadas ou contrafeitas que podem prejudicar a saúde, a segurança e diversos interesses econômicos.

Tendo em vista que as medidas de fronteira, como espécie de norma de observância, têm a função de combater infrações à propriedade intelectual, infere-se que tais medidas são instrumentos eficazes das políticas de concorrência, visto que combatem a atividade ilícita no mercado de terceiros que se beneficiam de direitos dos titulares. As medidas de fronteira, quando aplicadas de forma eficaz, servem como garantia do livre mercado, proteção dos titulares e dos consumidores, e crescimento e desenvolvimento econômico dos países.

As medidas de fronteira foram criadas com o objetivo de tornar efetivos os direitos de propriedade intelectual. Isto porque são mecanismos a serem utilizados pelos titulares de direitos de propriedade intelectual para fazerem valer seus direitos de exclusiva. Sua finalidade,

³ O surgimento da OMA possui como precursor um grupo de estudo sobre a possibilidade de estabelecer uma ou mais uniões aduaneiras entre países europeus baseadas nos princípios do GATT, estabelecido na esfera da Organização para Cooperação Econômica Europeia (OCEE), no ano de 1947. A partir de tal grupo, foram estabelecidos dois comitês: um comitê econômico, que deu origem a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); e um comitê aduaneiro, de onde surgiu o Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), em funcionamento desde 1952. Em 1994, o CCA adotou o nome de World Customs Organization (WCO) – em português, Organização Mundial de Aduanas (OMA) -, para refletir melhor a transição para uma organização intergovernamental genuinamente global.

destarte, é evitar ou impedir que terceiros não autorizados utilizem indevidamente o objeto destes direitos e causem danos econômicos advindos da infração ao desrespeitarem o direito de exclusiva temporária outorgada pelo Estado.

De nada adiantaria da perspectiva tanto dos titulares quanto dos governos estabelecer direitos de exclusiva temporários sem previsão de um sistema que garanta a aplicação desses direitos. As medidas de fronteira realçam fortemente o caráter internacional da propriedade intelectual, já que envolvem a proteção deste direito quando realizadas trocas comerciais internacionais. O tratamento jurídico internacional sobre a matéria encontra-se no Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio - ADPIC (em inglês, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS), realizado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

2 TUTELA JURÍDICA DAS MEDIDAS DE FRONTEIRA NO ACORDO TRIPS

O Acordo TRIPS caracteriza-se por ser o marco legislativo internacional de maior relevância para o alcance da propriedade intelectual, pois estabelece os padrões mínimos que devem ser observados pelas legislações nacionais dos países-membros signatários. As medidas de fronteiras encontram-se disciplinadas nos artigos 51 a 60 do referido acordo, denominadas de “exigências especiais relativas a medidas de fronteira”.

Daniel Gervais (2006) atenta para o fato de quão detalhado são estes dispositivos, constituindo um grande avanço para as regras de observância dos direitos de propriedade intelectual, tendo em vista todos os outros acordos anteriores ao Acordo TRIPS sobre a matéria.

O artigo 51, denominado suspensão de liberação pelas autoridades alfandegárias, estabelece os fundamentos básicos sobre medidas de fronteira, determinando que:

Os Membros deverão, em conformidade com as disposições a seguir enunciadas, adotar os procedimentos para permitir que um titu-

lar, que tenha motivos válidos para suspeitar que a **importação de bens com marca contrafeita ou pirateados** possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito **junto às autoridades competentes, administrativa ou judicial**, para a suspensão pelas autoridades aduaneiras da liberação para livre circulação dessas mercadorias. Os Membros **podem permitir que tal pedido seja feito em relação a mercadorias que envolvam outras infrações a direitos de propriedade intelectual**, desde que os requisitos da presente seção estejam preenchidos. Os Membros também **podem prever processos correspondentes relativos à suspensão pelas autoridades aduaneiras da liberação de bens que violem direitos de propriedade intelectual destinados à exportação dos seus territórios**. (grifos nosso)

De acordo com este artigo a suspensão de liberação pelas autoridades aduaneiras é exigido apenas nos casos de importação de bens, facultando a cada Estado-membro estabelecer regras desta natureza em relação aos bens destinados à exportação. Porém, neste último caso, “estes seriam requisitos TRIPS-plus que não são obrigatórios para os membros da OMC” (CORREA, 2009a, p. 48). O próprio Acordo, na nota 13, do artigo 51, explicita que não há obrigação de aplicar estes procedimentos a importação de bens colocados no mercado de um terceiro país pelo titular do direito ou com o seu consentimento, assunto relativo à importação paralela, nem a bens em trânsito.

Destaca-se que à autoridade aduaneira compete apenas a execução de medidas cautelares decididas por “autoridades competentes, administrativa ou judicial” quanto a questão de uma mercadoria ser contrafeita ou pirateada. Apesar de em alguns países as autoridades administrativas coincidirem com as próprias autoridades aduaneiras esta não é uma disposição do Acordo TRIPS, possibilitando que seja competência exclusiva do judiciário ou de outra autoridade administrativa (UNCTAD, 2005).

Além disso, estas medidas são aplicadas somente no caso de infrações de bens com marca contrafeita ou bens pirateados. Para os efeitos do Acordo TRIPS, entende-se por “bens de marca contrafeita” quaisquer bens que usem sem autorização uma marca que seja idêntica à marca

registrada relativa a tais bens ou que não pode ser distinguida da marca genuína, e por “bens pirateados” entende-se por quaisquer bens que constituam cópias efetuadas sem o consentimento do titular, infringindo direitos de autor.

Carlos Correa (2009a) observa que na contrafação de marcas não está incluído casos de marcas que possam encontrar confusão com outras marcas protegidas, e quanto a bens pirateados esta expressão não abrange os casos de plágio, quando, por exemplo, passagens escritas de um trabalho são copiadas sem consentimento.

Justifica-se que estas medidas sejam apenas para bens que visivelmente infringjam direitos, isto é, que apenas com inspeção visual se possa detectar a infração, pois as autoridades aduaneiras podem não ser devidamente preparadas para identificar outros tipos de infração, como por exemplo, no caso de uma patente ou uma topografia de circuito integrado, que exigem exame técnico mais apurado e sua infração não são facilmente perceptíveis (GERVAIS, 2006; UNCTAD, 2005).

Outros aspectos relevantes do artigo 51 do Acordo TRIPS são que, em regra, esta disposição não se aplica a outros direitos de propriedade intelectual, como patentes; e não existe disposição que obrigue as autoridades aduaneiras adotarem medidas cautelares *ex officio*, sendo necessário um requerimento específico do detentor do direito para a autoridade aduaneira agir. (CORREA, 2009a)

O objetivo de suspender a entrada de mercadorias que se suspeite infratora é:

[...] dar ao titular dos direitos um prazo razoavelmente extenso para que se inicie os procedimentos judiciais contra que presume que seja o autor da infração, sem correr o risco de que a mercadoria que ele suspeita que esteja infringindo seus direitos desapareça no mercado após ter sido autorizada a sua entrada pelas autoridades aduaneiras. (PIMENTEL, 2005, p. 135)

Observa-se que as medidas de fronteira são procedimentos privados à disposição dos titulares de propriedade intelectual para fazerem

valer seus direitos. Aos Estados, em respeito ao estabelecido no Acordo TRIPS, compete apenas prever tais mecanismos, não devendo assumir custos e responsabilidades pela sua execução (CORREA, 2009), como se pode extrair da leitura do artigo 41.1, do referido Acordo:

Os Membros **assegurarão que suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a aplicação de normas de proteção** como especificadas nesta Parte, **de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual** previstos neste Acordo, inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo. (grifos nosso)

De maneira geral, o Acordo TRIPS, quanto às medidas de fronteira, segue o padrão de estabelecer regras de patamar mínimo da mesma forma que o restante do Acordo, deixando aos Estados-membros espaço considerável para estabelecer suas regras de controle sobre infrações contra a propriedade intelectual neste âmbito.

O artigo 51 estabelece basicamente que: a) cabe ao titular requerer a suspensão da liberação de bens pela autoridade aduaneira; b) deve haver motivos válidos para suspeitar a infração; c) a suspeita diz respeito ao caso de importação; d) os direitos de propriedade protegidos são relacionadas a infração de marca contrafeita ou bens pirateados; e) o requerimento é feito por escrito e encaminhado às autoridades competentes (administrativa ou judicial).

De acordo com o artigo 52, o titular que queira ter a suspensão de liberação de que trata o artigo 51, deverá “fornecer provas adequadas para satisfazer as autoridades competentes, de acordo com a legislação do país de importação, que existe *prima facie*, uma violação do direito de propriedade intelectual”, por meio de uma “descrição suficientemente detalhada dos bens, de forma a que sejam facilmente reconhecidos pelas autoridades alfandegárias” (artigo 52, primeira parte).

O primeiro requisito a ser satisfeito exige que as provas apresentadas possam identificar à primeira vista, sem maiores dilações, que o bem importado infringe o direito do requerente. A infração de que trata este artigo deve referir-se à legislação do país de importação.

A exigência de suficiência na descrição dos bens objetiva facilitar o reconhecimento da infração pelas autoridades alfandegárias e deve ser analisada caso-a-caso. Como salienta Daniel Gervais (GERVAIS, 2006), mais informações podem tornar a suspensão de liberalização um processo mais rápido e eficiente.

Preenchidos os requisitos acima, estando o requerimento devidamente instruído, “as autoridades competentes informarão ao requerente, dentro de um prazo de tempo razoável, se aceitaram o requerimento e, quando determinado pelas autoridades competentes, o prazo em que agirão as autoridades alfandegárias” (artigo 52, segunda parte).

O prazo de tempo razoável para as autoridades informarem ao requerente sobre a aceitação do requerimento deve ser determinado pelas leis nacionais de cada país (UNCTAD, 2005), e, quando as autoridades competentes estabelecerem um período para que a entrada dos bens se mantenha suspensa pelas autoridades alfandegárias, a notificação deve incluir tal informação.

Com o objetivo de proteger o requerido e evitar abusos, o artigo 53.1 prevê poder às autoridades competentes de exigir depósito de caução ou garantia equivalente pelo requerente, que não deverá deter despropositadamente o recurso aos procedimentos de medidas de fronteira.

Trata-se de uma discricionariedade da autoridade competente, que deve ser exigida principalmente nos casos em que haja alguma dúvida sobre a veracidade das provas apresentadas de que o bem importado infringe direitos de propriedade intelectual. E deve ser encarada como “elemento dissuasor de práticas anticoncorrenciais” (UNCTAD, 2005, p. 613).

Como ressalta a parte final do artigo 53.1 a caução ou garantia não deverá deter despropositadamente o recurso a esses procedimentos, isto significa que o valor exigido não pode ser elevado ao ponto de fazer com que os titulares de direitos não utilizem medidas de fronteira para fazer valer seus direitos. (UNCTAD, 2005)

Já o artigo 52.2 prevê a possibilidade do proprietário, importador ou consignatário, conseguir a liberação de mercadorias suspensas desde que: a liberação de bens envolva desenhos industriais, patentes, topografias de circuito integrado ou informações confidenciais⁴; tal suspensão tiver sido realizada pelas autoridades alfandegárias, com base numa decisão que não tenha sido tomada por uma autoridade judicial ou por outra autoridade independente; que o prazo estipulado no art. 55 (10 dias úteis) tenha expirado sem a concessão de alívio provisório pelas autoridades devidamente capacitadas; tenha sido realizado depósito de caução suficiente para proteger o titular do direito de qualquer violação; que todas as outras condições de importação tenham sido cumpridas.

O pagamento da caução para liberação das mercadorias de que trata o artigo 52.2 não restringe o direito a outros remédios disponíveis para o titular do direito. Caso este desista de litigar dentro de um prazo razoável, a ser determinado por cada país, a caução será liberada.

É previsto no artigo 54 que o importador e o requerente serão prontamente notificados quando houver uma suspensão da liberação dos bens nos termos do artigo 51. Pelo termo “prontamente” presume-se que tal notificação deve ser realizada assim que possível, pois a demora injustificada deste procedimento poderá acarretar em sérios prejuízos econômicos às partes.

O artigo 55 estabelece que tanto no caso de importação como de exportação, cumpridos seus demais requisitos, os bens serão liberados após no máximo 10 dias úteis⁵, depois da notificação ao requerente da suspensão da liberalização (artigo 54), desde que as autoridades alfandegárias não tenham sido informadas de que: (a) um processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tenha sido iniciado por outra parte que não o réu; (b) ou que a autoridade devidamente capacitada tenha adotado medidas cautelares prolongando a suspensão da liberação dos bens.

⁴ Esta é uma disposição bastante incomum, tendo em vista que o artigo 51 prevê que são obrigatórias medidas a bens que tenham marca contrafeita ou sejam bens pirateados. Neste sentido ver: UNCTAD, op. cit., p. 614.

⁵ Este é o primeiro prazo estipulado pelo Acordo TRIPS no que diz respeito a medidas de fronteira. Em todos os outros artigos existe uma liberdade para cada país regular o que consideram como “sem atraso”, “prontamente”, “imediatamente” etc.

Em relação à primeira condição, se o referido procedimento for realizado pelo próprio requerente, os bens devem ser liberados sob a perspectiva de que uma decisão de mérito já tenha sido requerida para a mesma autoridade que aprovou a medida provisória. (UNCTAD, 2005)

Em casos apropriados, a serem estabelecidos por cada legislação nacional ou caso-a-caso, esse limite de tempo pode ser estendido por 10 dias úteis adicionais pela autoridade que ordenou a primeira suspensão.

Tal artigo prevê ainda que se o processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tiver sido iniciado, haverá, quando solicitada pelo réu, uma revisão, inclusive o direito de ser ouvido, a fim de se decidir, dentro de um prazo razoável, se essas medidas serão modificadas, revogadas ou confirmadas. No entanto, quando a suspensão da liberação dos bens for efetuada ou mantida de acordo com uma medida judicial cautelar, serão aplicadas as disposições do artigo 50.6, isto significa que o prazo não será superior a 20 dias úteis ou a 31 dias corridos, o que for maior.

O pagamento de uma compensação adequada, a ser determinada pelas autoridades pertinentes (aduanas, administrativa ou judicial), por qualquer dano causado ao importador, ao consignatário e ao proprietário dos bens que ocorra em detrimento de retenção injusta dos bens ou pela retenção de bens liberados de acordo com o art.55, é previsto no artigo 56.

Mais uma vez o Acordo utiliza termos como “compensação adequada” que permite que cada país legisle sobre o que venha a ser tal expressão ou que se decida de acordo com as especificações de cada caso.

Ainda faz referência a “qualquer dano causado” às três partes que podem ter prejuízos pela retenção injusta de mercadorias, sem especificar se diz respeito a danos econômicos, se cobre custo de advogados e taxas administrativas ou judiciais. Correa atenta para o fato de que se trata de uma responsabilidade objetiva, já que não depende da comprovação de má-fé ou de intenção maliciosa do requerente (CORREA, 2007).

De acordo com o artigo 57, sem prejuízo da proteção de informações confidenciais, as autoridades competentes terão o poder de conceder, ao titular do direito e ao importador, oportunidade suficiente para que quaisquer bens detidos pelas autoridades alfandegárias sejam inspecio-

nados. Nisto consiste o direito de inspeção, cujo objetivo é fundamentar as pretensões do titular do direito.

Outro direito protegido por este artigo é o direito à informação, que consiste na possibilidade dos Membros de prover às autoridades competentes o poder de informar ao titular do direito os nomes e endereços do consignador, do importador e do consignatário e da quantidade de bens em questão. Este direito só pode ser exercido quando a decisão de mérito for pela procedência do pedido e sem prejuízo da proteção de informações confidenciais.

Tanto o direito a inspeção como o direito a informação auxiliam o titular do direito a ingressar com a ação ao fornecer dados sobre os bens infringidos e sobre os infratores.

O Acordo TRIPS não impõe a obrigação de que os Membros atuem *ex officio*, porém quando existir esta previsão na legislação de algum destes países, atuando as autoridades competentes por conta própria, deverão proceder de acordo com o artigo 58.

Assim, quando houver suspensão de liberação de ofício de bens em relação aos quais tenham obtido elementos de prova *prima facie* de que um direito de propriedade intelectual esteja sendo violado: (a) as autoridades competentes podem buscar obter, a qualquer momento, do titular do direito qualquer informação que possa assisti-las a exercer esse poder; (b) o importador e o titular do direito serão prontamente notificados da suspensão.

Quando o importador tiver apresentado uma medida contra a suspensão junto às autoridades competentes, a suspensão estará sujeita, *mutatis mutandis*, às condições estabelecidas no art.55 (prazo de até 10 dias úteis); (c) os Membros só poderão isentar autoridades e servidores públicos de estarem sujeitos a medidas apropriadas de reparação quando os atos tiverem sido praticados ou pretendidos de boa-fé.

O artigo 59 prevê que as autoridades competentes terão o poder de determinar a destruição ou a eliminação de bens que violem direitos de propriedade intelectual, de acordo com os princípios estabelecidos no artigo 46. A aplicação de tais medidas não prejudicará os demais direitos

de ação a que faz jus o titular do direito e ao direito do réu de buscar uma revisão por uma autoridade judicial.

O artigo 46 diz respeito à retirada de circulação comercial dos bens que infrinjam direitos de propriedade intelectual e seus princípios são: a inexistência de qualquer forma de compensação; de forma a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito; ou, quando esse procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos.

Com relação a bens com marca contrafeita, as autoridades não permitirão sua reexportação sem que sejam alterados nem os submeterão a procedimento alfandegário distinto, a não ser em circunstâncias excepcionais. Esta redação permite o entendimento de que se houver alteração ou retirada da marca contrafeita é possível exportar o bem objeto da suspensão.

A importação de *minimis* estabelecida pelo artigo 60 refere-se a possibilidade dos Membros poderem deixar de aplicar as disposições relacionadas a medidas de fronteira no caso de pequenas quantidades de bens, de natureza não comercial, contidos na bagagem pessoal de viajantes ou enviados em pequenas consignações.

Correa aponta duas razões para a existência desta provisão: a dificuldade das autoridades aduaneiras controlarem a importação de pequenas quantidades e o fato de que os titulares de direito normalmente não terão interesse suportar os custos dos procedimentos de execução nesses casos (CORREA, 2007)

O surgimento de novas tecnologias tem feito alguns países repensarem sobre estas questões, visto que é possível armazenar em computadores cópias não autorizadas de diversas músicas, textos e obras audiovisuais, que poderão ser compartilhadas com outras pessoas e causar danos para os detentores destes direitos (GERVAIS, 2006).

As normas estabelecidas sobre medidas de fronteira do Acordo TRIPS foram internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 1.355/1994, que promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, re-

produzidas em parte na Lei de Propriedade Intelectual, e outra parte pelo Decreto 4.345/2002, revogado pelo Decreto 6.759/2009, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.

3 MEDIDAS DE FRONTEIRA NO BRASIL À LUZ DO ACORDO TRIPS E DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NACIONAIS

O regulamento aduaneiro brasileiro é o principal marco legislativo que estabelece normas sobre medidas de fronteira em matéria de propriedade intelectual no Brasil, disciplinando, em especial sobre a possibilidade de apreensão de mercadorias com marcas falsificadas e violação de direitos autorais (artigos 605 a 610).

Estabelece o artigo 605, quanto às marcas que poderão ser retidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Destaca-se, primeiramente, que o Acordo TRIPS não impõe a obrigação de que os Membros atuem *ex officio*, assim, a previsão da retenção de mercadoria ocorrer de pela autoridade aduaneira, expandindo o direito da autoridade aduaneira a agir por iniciativa própria, diz respeito a uma regra TRIPS-plus.

Conceder mais atribuições às aduanas, como no caso da suspensão *ex officio*, atravanca o comércio de mercadorias, torna-o mais lento e caro tanto para o comerciante, como para o governo e a sociedade, além de trazer diversos problemas “como o aumento da corrupção entre as autoridades aduaneiras, dificuldades na valoração das mercadorias, diminuição na arrecadação de tributos, imprevisibilidade e atrasos na liberalização de mercadorias, dentre outros” (SCORZA, 2008, p. 65).

Na agenda sobre a matéria é evidente a tendência internacional de imputar ao poder público a responsabilidade pelo cumprimento, por meio da atuação de ofício, de obrigações tidas como de direito privado (ROFFE,

2007). Contudo, no caso dos países em desenvolvimento, como o Brasil, é desaconselhável a adoção de medidas que responsabilizem demasiadamente o poder público, tendo em vista tantas outras preocupações de cunho estritamente público e de necessidades básicas como a proteção dos direitos humanos, segurança pública e acesso à saúde e educação. Como observa Carlos Correa:

As normas de observância geram custos para os países em desenvolvimento que não podem ser compensados por meio dos benefícios que se alegam. De fato, os custos podem exceder os benefícios, em particular, quando os países têm que substituir aos titulares dos direitos em defesa de seus direitos privados e assumem responsabilidades que correspondem a estes últimos. (CORREA, 2009b, p. 200, tradução nossa)

A adoção de medidas *ex officio* é uma das principais formas encontradas pelos países desenvolvidos para elevar os padrões de efetivação dos direitos de propriedade intelectual. Entretanto, tais intervenções, alerta Carlos Correa (2009a, p. 52, tradução nossa) “transfere a responsabilidade pelos danos para o Estado e deve ser limitada para situações muito excepcionais em que há uma justificação para substituir provisoriamente o titular do direito em defesa de seus direitos privados”.

De acordo com o artigo seguinte do regulamento aduaneiro brasileiro, o artigo 606, após a retenção de que trata o artigo 605, a autoridade aduaneira notificará o titular dos direitos da marca para que, no prazo de dez dias úteis do da ciência (prorrogável a pedido do titular, em casos justificados, uma única vez, por igual período, nos termos §1º, artigo 606), promova, se for o caso, a correspondente queixa e solicite a apreensão judicial das mercadorias. Estabelece ainda no artigo 607 que, se no referido prazo a autoridade aduaneira não tiver sido informada de que foram tomadas pelo titular da marca as medidas cabíveis para apreensão judicial das mercadorias, o despacho aduaneiro destas poderá ter prosseguimento, desde que cumpridas as demais condições para a importação ou exportação.

Este procedimento é bastante compatível com as normas e padrões internacionais sobre prover o titular de meios para fazerem valer seus direitos após uma primeira atuação da aduana. A atuação da autoridade alfandegária consiste apenas em informar o titular do direito de propriedade intelectual a existência de uma provável violação aos seus direitos. Os demais atos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual propriamente dito passam, então, a ser encargo do titular que deverá, se interessado, tomar todas as medidas cíveis e penais cabíveis contra o suposto infrator.

A partir desse momento, esgota-se a participação da autoridade aduaneira, que deverá apenas executar medidas cautelares concedidas por autoridades competentes, administrativa ou judicial, como aponta o precedente judicial abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. SUSPEITA DE CONTRAFAÇÃO. AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. ATRIBUIÇÃO. RETENSÃO TEMPORÁRIA E INFORMAÇÃO AO TITULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL TIDO POR SUPOSTAMENTE VIOLADO. LEI N. 9.279/96, ART. 198. DECRETO N. 4.543/2002. DESTRUIÇÃO DA MERCADORIA E INDENIZAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem falsa indicação de procedência (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1.996, art. 198). Após a apreensão de que trata o art. 544, a autoridade aduaneira notificará o titular dos direitos da marca para que, no prazo de dez dias úteis da ciência, promova, se for o caso, a correspondente queixa, e solicite a apreensão judicial das mercadorias (Lei n. 9.279, de 1996, art. 199, e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigo 55, aprovado pelo Decreto Legislativo n. 30, de 1.994, e promulgado pelo Decreto n. 1.355, de 1.994). (Redação dada pelo Decreto n. 4.765, de 24.6.2003). 2 - Notificada a suspeita de falsificação e

identificados os possíveis responsáveis pela violação do direito de propriedade industrial, esgota a medida atribuída pela Lei 9.279/96, à Autoridade Alfandegária, tipificando os atos de destruição da mercadoria importada bem como a reparação dos prejuízos suportados, efeitos de natureza exclusivamente patrimonial e restritos às empresas envolvidas. Ausência de legitimidade passiva da União e, por conseguinte, de competência da Justiça Federal. Precedente: TRF4. AMS 200270080015772/PR, PRIMEIRA TURMA, RELATOR VILSON DARÓS, publicado no DJ de 18.12.2006. 3 - Agravo regimental desprovido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (grifos nossos)

Nesse contexto, é possível ainda que o titular da marca, de acordo com o artigo 608 do regulamento aduaneiro, tendo elementos suficientes para suspeitar que a importação ou a exportação de mercadorias com marca contrafeita venha a ocorrer, poderá requerer sua retenção à autoridade aduaneira, apresentando os elementos que apontem para a suspeita, como base nos artigos 51 e 52 do Acordo TRIPS.

Nota-se, mais uma vez, a adoção de uma medida TRIPS-plus ao fazer referência a aplicação dessas medidas em caso de exportação e não apenas importação.

É preocupante a concessão de amplos poderes a funcionários aduaneiros no controle do fluxo de importações e exportações de mercadorias, pois há suspeita de estarem infringindo direitos de propriedade intelectual, o que pode levar a criação de barreiras ao comércio (BIADGLEN; TELLEZ, 2008). Afinal, discute-se internacionalmente, justamente a facilitação do comércio, com esforços para a diminuição dos custos das operações de comércio exterior.

No caso dos países menos desenvolvidos e dos países em desenvolvimento a ineficiência aduaneira é ainda mais preocupante, fazendo com que estes sejam os maiores prejudicados com mais barreiras não-tarifárias. Por esta razão, deve-se zelar pela simplificação e otimização dos procedimentos aduaneiros.

Destaca-se quanto a diminuição de barreiras, harmonização e simplificação do comércio internacional o tratado internacional denominado Convenção de Quioto Revisada, de 1973, proposto no âmbito da Organização Mundial das Aduanas e marco fundamental de modernos procedimentos aduaneiros no âmbito internacional (MORINI, 2015). O Brasil, recentemente, aderiu ao instrumento por meio do Decreto nº 10.276/2020, e deverá ser adequar ao novo marco regulatório que entra em vigor a partir de 13 de março de 2023, o que exige uma revisão das práticas administrativas realizadas pelas aduanas em matéria de medidas de fronteira em propriedade intelectual que de alguma forma criem embaraço a livre circulação de mercadorias.

Ainda de acordo com o parágrafo único, do artigo 608, do regulamento aduaneiro brasileiro, a autoridade aduaneira poderá exigir que o requerente apresente garantia, em valor suficiente para proteger o requerido e evitar abuso, nos moldes do art. 53, do Acordo TRIPS.

Os artigos 609 e 610, são aplicáveis as obras fonográficas, literárias e audiovisuais protegidas por direito autoral, e se resumem a estabelecer que se aplica, no que couber, às importações ou às exportações de mercadorias onde haja indício de violação ao direito autoral, o disposto nos artigos 606 a 608 já comentados.

Além das medidas TRIPS-plus apontadas na legislação nacional, a interpretação dada pelos tribunais brasileiros por meio de diversos precedentes demonstra que, na prática, a atuação das autoridades aduaneiras no país extrapolam ainda mais os limites sobre a temática. Aponta-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MERCADORIA IMPORTADA. LEI Nº 9.279/96. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. VIOLAÇÃO. TITULAR DO DIREITO. AÇÃO PRIVADA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. ASTREINTES. 1. A Lei da Propriedade Industrial emprestou caráter nitidamente privado à proteção dos direitos de patente de invenção, não se compreendendo que a Receita Federal, no exercício de seu poder de polícia aduaneira, determine a aplicação da pena de perdimento das mercadorias com fundamento na

proteção de um direito cuja defesa foi legalmente incumbida, de modo exclusivo, ao domínio particular. 2. Em se tratando de propriedade industrial, a competência atribuída à autoridade alfandegária resume-se no dever legal de representar a violação do direito ao seu titular, o que não a autoriza a tomar para si a defesa do direito lesado. 3. Constitui intromissão indevida e desvio de poder de órgão público, a pretexto de defender direito estritamente privado, restringir a atividade econômica das empresas com base apenas em prova produzida pelo próprio interessado, como se estivesse a serviço dele. 4. A Lei da Propriedade Industrial não exige do importador a verificação do pagamento de royalties aos detentores dos direitos intelectuais. 5. Deve ser presumida a boa-fé da impetrante, pela existência de importações semelhantes anteriormente realizadas por ela, tendo sido livremente desembaraçadas junto à Receita Federal. 6. Para a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461A do CPC, é necessário que haja resistência injustificada por parte do ente público. (TRF4, APELREEX 5000886-20.2010.4.04.7208, Primeira turma, D.E. 01/02/2012.)⁶

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PATENTE INDUSTRIAL. RETENÇÃO. INTERRUPTÃO DO DESEMBARÇO ADUANEIRO PARA ALÉM DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 545 DO DECRETO Nº 4.543/02. PELA AUTORIDADE COATORA. É injustificada a interrupção de processo de desembarço aduaneiro de mercadoria importada para além do prazo de 10 dias previsto no art. 545 do Decreto nº 4.543/02, aplicável quando presentes indícios de que a importação afronta direitos autorais, sob pena de se caracterizar que a Fiscalização está a proteger direito privado, o que não é sua função. (TRF4, APELAÇÃO/

⁶ No mesmo sentido: TRF4, APELREEX 2003.70.08.001123-0, Segunda Turma, D.E. 02/07/2009. TRF-4 - APELREEX: 50000799720104047208 SC 5000079-97.2010.4.04.7208, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/08/2011, PRIMEIRA TURMA. TRF4, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2002.70.08.001577-2, 1ª Turma, Des. Federal VILSON DARÓS, POR UNANIMIDADE, D.E. 18/12/2006

REEXAME NECESSÁRIO Nº 2008.72.08.004183-2/SC, Segunda Turma, D.E. 14-01-2010).

PENA DE PERDIMENTO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. CONTRAFAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Em não adotando o titular da marca as medidas para apreensão judicial das mercadorias em relação às quais há suspeita de falsificação, deve a autoridade aduaneira dar prosseguimento ao despacho aduaneiro, sendo descabida a aplicação da pena de perdimento. (TRF4, APELREEX 5002608-92.2019.4.04.7008/PR, Segunda Turma, DJE 13/05/2020.)

DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CARTA PATENTE. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. LEI Nº 9.279/96. DECRETO Nº 4.543/02 (REGULAMENTO ADUANEIRO). A autorização do titular do direito de patente, prevista no artigo 42 da Lei nº 9.279/96, não constitui formalidade essencial ao desembaraço aduaneiro. É o detentor do direito de patente que deve manejar as ações - civis e criminais - que a legislação brasileira lhe confere para proteger seus interesses. O desembaraço aduaneiro tem outras finalidades. A análise do mandado de segurança cinge-se à legalidade do ato emanado da autoridade coatora que decretou o perdimento das mercadorias por não ter sido apresentada, por ocasião do desembaraço aduaneiro, a autorização do detentor do direito adquirido de patente. Neste particular, o fisco extrapolou sua competência exigindo documento não previsto na legislação aduaneira para o desembaraço das mercadorias. A competência da autoridade coatora vai até a apreensão da mercadoria [“Poderão ser apreendidos...”(art. 198, Lei nº 9.279/96)]. Não há previsão legal de que, apreendidas as mercadorias, seguir-se-á o procedimento administrativo visando o seu perdimento. Ao contrário, a previsão legal, nos termos do art. 184 combinado com o art. 199, ambos da Lei nº 9.279, é de que a empresa interessada deve dar início a ação penal própria, requerendo, inclusive, a busca e apreensão das mercadorias. E na hipótese do titular da

patente não tomar as medidas cabíveis, o despacho aduaneiro deve prosseguir normalmente. Não se diga que assim decidindo o Judiciário acaba por encorajar a violação dos direitos de patente. Não, isso não, mas apenas questiona-se a legalidade dos atos de Autoridade Administrativa no exercício de sua função. Efeito suspensivo ativo concedido para autorizar a imediata liberação da parcela das mercadorias apreendidas cuja legalidade é incontroversa. (TRF-4 - AMS: 1577 PR 2002.70.08.001577-2, Relator: VILSON DARÓS, Data de Julgamento: 29/11/2006, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 18/12/2006)

Extraí-se dos julgados algumas práticas das autoridades alfandegárias que devem ser revistas: (i) o poder público substituindo, sem justificativas razoáveis e para além das atribuições do regulamento aduaneiro, o titular do direito em defesa de seus direitos privados; (ii) a insuficiência de provas para aplicação de sanções severas como a pena de perdimento; (iii) a não observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório para aplicação de penas severas; (iv) a extensão do prazo de 10 dias para que o titular realize atos para defesa de seus direitos em desfavor do livre fluxo de mercadorias; (v) a usurpação das funções do poder judiciário e de outras instâncias administrativas competentes; (vi) a ilegalidade dos atos de autoridade administrativa aduaneira no exercício de sua função.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O combate a contrafação e a pirataria constam como objetivo das políticas dos países de todo o mundo. Países desenvolvidos e em desenvolvimento preocupam-se em garantir efetividade ao sistema de propriedade intelectual tanto por reconhecerem a importância econômica e social que fundamentam a existência destes direitos quanto em razão dos compromissos assumidos internacionalmente.

Se um Estado prevê a existência de exclusividade de um direito, que sem esta atribuição jurídica é de uso livre, deve também garantir

meios de impor tais direitos perante terceiros. Neste sentido, as medidas de fronteira cumprem, por meio das alfândegas, tornarem efetiva tal exclusividade em transações comerciais internacionais.

A entrada, saída e permissão de circulação de bens, protegidos ou não por um direito de propriedade intelectual, procedentes de um país com destino a outro ocorre mediante atuação das autoridades aduaneiras. Assim, o uso da estrutura desta repartição governamental mostra-se um instrumento ágil e eficiente para reprimir infrações à propriedade intelectual antes de causarem prejuízos aos titulares, consumidores e Estado.

Porém, existem limites ao uso desta estrutura, tendo em vista a finalidade última da propriedade intelectual de garantir o interesse público, que se encontra presente na promoção do avanço da cultura e da tecnologia, no estímulo à concorrência, na maximização do bem-estar social e econômico.

Nesta pesquisa foi possível confirmar que o regulamento aduaneiro brasileiro, ao prever a possibilidade de atuação *ex officio* da autoridade aduaneira brasileira e em casos de exportação, apresenta medidas TRIPS-plus, o que por si só são bastante preocupantes pelos custos desnecessários que recaem sobre o Estado. Ademais, quanto à análise dos precedentes judiciais, observou-se o uso inadequado da estrutura das aduanas brasileiras quanto a observância dos direitos de propriedade intelectual, em especial: (i) o poder público substituindo, sem justificativas razoáveis e para além das atribuições do regulamento aduaneiro, o titular do direito em defesa de seus direitos privados; (ii) a insuficiência de provas para aplicação de sanções severas como a pena de perdimento; (iii) a não observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório para aplicação de penas severas; (iv) a extensão do prazo de 10 dias para que o titular realize atos para defesa de seus direitos em desfavor do livre fluxo de mercadorias; (v) a usurpação das funções do poder judiciário e de outras instâncias administrativas competentes; (vi) a ilegalidade dos atos de autoridade administrativa aduaneira no exercício de sua função.

Em tempos simplificação e da modernização de procedimentos aduaneiros, todas essas medidas precisam ser revistas tendo em consi-

deração que a livre-iniciativa e a livre-concorrência são pressupostos do para o desenvolvimento das atividades mercantis, e, para isso, o Estado deve garantir a preservação do livre fluxo.

REFERÊNCIAS

ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Tradução de E. Verdera e L. Suárez-Llanos. Barcelona: Ed. Bosch, 1970.

BARBOSA, Cláudio R. *Propriedade intelectual: introdução a propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BIADGLEN, Ermias Tekeste; TELLEZ, Viviana Munoz. *The changing structure and governance of intellectual property enforcement*. 2008. Disponível em: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Structure-and-Governance-of-IP-Enforcement_EN.pdf. Acesso em: 15 set. 2021.

CARVALHO, Nuno Pires. *A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CORREA, Carlos M. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: a commentary on TRIPS Agreement*. New York: Oxford, 2007.

CORREA, Carlos M. The push for stronger enforcement rules: implications for developing countries. In: INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD). *The global debate on the enforcement of intellectual property rights and developing countries*. Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No.22, Geneva, Switzerland, 2009a.

CORREA, Carlos M. *Derechos de propiedad intelectual, competencia y protección del interés público: la nueva ofensiva en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual y los intereses de los países en desarrollo*. Montevideo; Buenos Aires: Editorial B de F, 2009b.

DREXEL, Josef. The critical role of competition law in preserving public goods in conflict with intellectual property rights. In: MASKUS, Keith E., REICHMAN, Jerome H. *International public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2005.

GERVAIS, Daniel J. The international legal framework of border measures in the fight against counterfeiting and piracy. In: VRINS, Oliver; SCHNEIDER, Marius. *Enforcement of intellectual property rights through border measures*. New York: Oxford University Press, 2006.

GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

GRAU-KUNTZ, Karin. Ainda sobre a questão das peças de reposição. *Revista eletrônica do IBPI*. São Paulo, Edição especial: Sobre a questão das peças de reposição *must-match*, p. 71-82, jan. 2010a. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-revel-especial-sobre-a-questao-das-pecas-de-reposicao-must-match>. Acesso em: 15 set. 2021.

GRAU-KUNTZ, Karin. *O que é direito de propriedade intelectual e qual a importância de seu estudo?*. 2010b. Disponível em: <http://www.ibpibrasil.org/44072.html>. Acesso em: 5 set. 2012.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. *Medidas de fronteira TRIPS-plus e os direitos de propriedade intelectual*. Curitiba: Juruá, 2012.

MORINI, Cristiano. A Convenção de Quioto Revisada e a modernização da administração aduaneira. In: TREVISAN, Rosaldo (Org.). *Temas atuais de direito aduaneiro*. v. 2. São Paulo: Lex, 2015, p. 163-198.

PIMENTEL, Isabella. A observância aos direitos de propriedade intelectual nos tratados internacionais administrados pela OMPI e no Acordo TRIPs. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Coord.). *Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005.

ROFFE, Pedro. *América Latina y la nueva arquitectura internacional de la propiedad intelectual*. Buenos Aires: La Ley, Facultad de derecho UBA, 2007.

SALOMÃO, Calixto Filho. *Direito concorrencial: as estruturas*. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

SCORZA, Flavio Augusto Trevisan. Facilitação do comércio e controle aduaneiro: as negociações multilaterais e as normas brasileiras. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio; Correa, Carlos M. *Direito, desenvolvimento e sistema multilateral de comércio*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

UNCTAD. *Resource Book on TRIPS and development*. New York: Cambridge University Press, 2005.

CAPÍTULO

2

**SIGNOS
DISTINTIVOS
E ATIVOS
INTANGÍVEIS**

A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELLECTUAL E A DISTINTIVIDADE: UMA HOMENAGEM, EM FORMA DE ENSAIO, À MARCA DEIXADA POR DENIS BORGES BARBOSA

*The protection of intellectual property and
distinctiveness. A tribute, in the form of an essay,
to the impact left by Denis Borges Barbosa*

GABRIEL SCHULMAN¹

*It is better to fail in originality than to succeed in
imitation*

Herman Melville, Poetry, Volume 1

*Adoro viajar por mares proibidos e desembarcar em
costas selvagens*

Herman Melville, Moby Dick

¹ Doutor em Direito pela UERJ. Mestre e Bacharel em Direito pela UFPR. Especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra. Professor da Universidade Positivo (UP) e Ex-Professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Integra a lista de árbitros da CAMES. Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito Imobiliário e da Especialização em Direito Empresarial e Societário da Universidade Positivo. Professor convidado em diversos cursos de Pós-Graduação (Universidade Positivo, Escola Superior da Magistratura Federal (PR, SE), Escola Superior da Advocacia, Academia Brasileira de Direito Constitucional). Pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação em Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Autor do livro: “Planos de Saúde: Saúde e Contrato na Contemporaneidade”. Advogado. Atua principalmente nos seguintes temas: Direito Privado (Civil, Empresarial e Societário). Direito Imobiliário, Direito à Saúde, Saúde e Direito, Direito Contratual, Direito do Consumidor, Direito Civil-Constitucional. Foi Vice-Presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB/PR.

RESUMO

Como se lê nas lições de Denis Borges Barbosa, a marca para ser registrável deve ser possível distinguir, a partir da percepção do público, de tal maneira que o signo permita identificar e diferenciar o produto ou o serviço. Assim sendo, o estudo traz sua abordagem, na perspectiva de que a marca leva em conta, essencialmente, a motivação do signo em face de seu objeto.

Palavras-chave: propriedade intelectual; distintividade; marca.

ABSTRACT

As it is read in the lessons of Denis Borges Barbosa, to be registerable the trademark must be possible to distinguish, from the public perception, in such a way that the brand allows identifying and differentiating the product or service. Thus, this study brings its approach from the perspective that the sign takes into account, essentially, the motivation of the brand in the face of its object.

Keywords: intellectual property; distinctiveness; impact.

SUMÁRIO

1. Ao Mestre Denis, com carinho; **2.** A distintividade da marca; **3.** Originalidade, inspiração e uma pausa para o cafezinho; Referências.

1 AO MESTRE DENIS, COM CARINHO

Conheci Denis Borges Barbosa por intermédio de seu filho, Pedro Marcos, com quem cultivo amizade fraternal. Advogado notável, o Dr. Denis atuou como consultor para a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Organização da Saúde, o International Centre on Trade and Sustainable Development (ICTSD), o Sistema Econômico Latino-Americano, o Itamaraty, o INPI, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Cade². Foi advogado das Furnas Centrais Elétricas; assessor do presidente do INPI; procurador Geral do Instituto; assessor

² BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, apresentação.

especial do ministro da Indústria e Comércio; Secretário Executivo da Comissão Ministerial sobre Serviços de Engenharia; e Assessor para o CONIN, Conselheiro do Conselho Nacional de Seguros Privados³.

Sua inteligência e conhecimento se associavam a uma memória fenomenal, inclusive para contar histórias. Antes de qualquer consideração, meditava profundamente sobre o tema. Como é habitual dos oráculos, por alguns instantes parecia que ele não estava mais conosco, e então saía do estado de concentração plena para dar uma resposta brilhante por ângulos que jamais haviam ocorrido ao interlocutor.

Tive a oportunidade de ouvi-lo sobre muitos temas, quase sempre em seu escritório, onde havia uma aura especial. Era como se ali fosse um templo sagrado, ou melhor, sempre foi. Suas respostas refletiam sua preocupação com a excelência na técnica jurídica, com a solução equilibrada em relação aos interesses juridicamente relevantes,⁴ com um olhar atento aos direitos humanos e com desenvolvimento.

A apurada técnica jurídica não o impediu de transcender uma interpretação “fria” dos conceitos e abraçar uma preocupação com a pessoa concreta, como se observa quando ressalta que “Razões éticas e práticas induziram, durante muito tempo, à negativa de patente para toda matéria viva”⁵, assim como ao advertir:

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 gentes⁶.

³ Morre no Rio de Janeiro o jurista e professor Denis Borges Barbosa. *Conjur.* 4 de abril de 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-04/morre-rio-jurista-professor-denis-borges-barbosa>. Acesso em: 09 set. 2021.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 408. Seção 2, item 7, § 3.6.

⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, vol. II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 45.

⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, 227. Sobre o tema, veja-se também: BARBOSA, Denis Borges;

Sua experiência no exterior não reduziu seu carinho e atenção ao Brasil e aos brasileiros, ao contrário, sua preocupação social esteve sempre presente. Realizava inúmeras atividades, inclusive de ensino, graciosamente, além de prestar consultoria e confeccionar pareceres como forma de contribuir com a sociedade difundindo seu conhecimento ímpar.

Profundo conhecedor dos meandros da proteção da propriedade intelectual⁷, sempre cuidou de disponibilizar grande parte de sua proteção para consulta gratuita, inclusive artigos e livros que escreveu em vários idiomas. Sua prática era coerente com sua visão de que proteger a propriedade intelectual não significa negar o acesso⁸, mas fomentá-lo por meio da proteção equilibrada e razoável na solução de tensões⁹ premissa que permeou sua obra¹⁰.

Preocupado com a efetividade das normas, salientava a necessidade de um direito atento a realidade e operacional¹¹. Boa praça, amante da

BARBOSA, Ana Beatriz; GRAU-KUNTZ, Karin. *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

⁷ Em lição clássica, afirmava-se “As diversas produções da inteligência e do engenho humano [...] dividem-se em dois grupos principais: O primeiro grupo denomina-se, geralmente, *propriedade literária científica e artística*, em oposição à propriedade industrial, que designa a propriedade literária, científica e artística, abrangendo os direitos relativos às produções intelectuais na literatura, ciência e artes; e, no campo da indústria: a propriedade industrial, abrangendo os direitos que têm por objeto as invenções e o desenho e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial”. GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos*. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 70. Esta obra viria posteriormente a ser atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.

⁸ BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga e WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Direito da Propriedade Intelectual*. Curitiba: Juruá, 2006. GRAU-KUNTZ, Karin. Domínio público e Direito de Autor: Do requisito da originalidade como contribuição reflexivo-transformadora. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 6. 2012.

⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 107, 287-295, 310, 334, entre outras passagens.

¹⁰ “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”. BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 406.

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. Por uma visão imparcial das perdas e danos em propriedade industrial. In: PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila; SANTOS, Nivaldo dos; TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco; MARIN, Eriberto Beviláqua. Organizadores. *Grandes*

música, do humor, da comida, do Rio de Janeiro e de suas contradições, era ao mesmo tempo ávido por solucionar casos jurídicos complexos e uma referência de simplicidade e humildade. Amava o Rio, e chorava o descaso, a desigualdade social, o preconceito e a corrupção.

Com interesses múltiplos, exerceu crítica literária no Jornal do Brasil, foi solista na Orquestra Sinfônica Brasileira nos anos 1970, além de ter publicado obras de ficção, cinquenta livros, e ter proferido centenas de palestras¹².

2 A DISTINTIVIDADE DA MARCA

Como se lê nas lições de Denis Borges Barbosa, a marca para ser registrável deve ser possível distinguir, a partir da percepção do público, de tal maneira que o signo permita identificar e diferenciar o produto ou o serviço. Esta distintividade implica que não pode ser objeto de marca símbolos comuns¹³, razão pela qual não podem ser objetos de registro letras, algarismos ou datas isolados (Lei n. 9.279/1996, art. 124).

A discussão sobre a marca se constrói na interface entre linguagem-comunicação, direito e semiótica¹⁴. O conhecimento de arte de De-

temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovação tecnológica e bioenergia. P. 183-228. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça recentemente citou a doutrina de Denis Borges Barbosa sobre o tema. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, AREsp: 1807740, Rel. Min. Humberto Martins, DJ: 10.03.2021.

¹² BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um elogio a (produtiva) vida de Denis Borges Barbosa. *Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, v. 10, n. 2, jul. 2016. Morre no Rio de Janeiro o jurista e professor Denis Borges Barbosa. *Conjur.* 4 de abril de 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-04/morre-rio-jurista-professor-denis-borges-barbosa>. Acesso em: 09 set. 2021. INPI. *Nota de falecimento do advogado e professor Denis Borges Barbosa.* 4 de abril de 2016.

¹³ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual.* 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 326.

¹⁴ “Corresponding to the semiotic relation of value, differential distinctiveness describes the extent to which a trademark’s signifier is distinctive from other signifiers in the trademark system. This reconceptualization recommends, among other things, a new approach to trademark infringement analysis. To determine whether a trademark falls within the subject matter of anti-infringement protection, a court should consider whether or not it possesses source distinctiveness. To determine the scope of anti-infringement protection an eligible trademark should receive, a court should

nis Borges Barbosa¹⁵ não deixaria passar tal perspectiva despercebida. “A marca, como outras criações e cunho simbólico, sofrem incidência inevitável com campo semiológico”¹⁶. Sobre o tema, em passagem brilhante, registra Barthes:

Os lingüistas não são os únicos a suspeitar da natureza lingüística da imagem; a opinião geral também considera – confusamente – a imagem como um centro de resistência ao sentido, em nome de uma certa idéia mítica da Vida: a imagem é representação, isto é, ressurreição, e sabe-se que o inteligível é tido como antipático ao vivenciado. Assim, de ambos os lados, a analogia é considerada como um sentido pobre: uns pensam que a imagem é um sistema muito rudimentar em relação à língua; outros, que a significação não pode esgotar a riqueza indizível da imagem. Ora, mesmo – e sobretudo – se a imagem é, de uma certa maneira, limite [com grifo no original] do sentido, permite-nos, no entanto, voltar a uma verdadeira ontologia da significação. Como o sentido chega à imagem? Onde termina o sentido? E se termina, o que existe *além dele*?¹⁷

“A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a motivação do signo em face de seu objeto”, explica o professor Denis.¹⁸ Apropriando-nos do termo e de sua essência¹⁹, é fácil constatar a

consider the extent of its differential distinctiveness”. BEEBE, Barton. The Semiotic Analysis of Trademark Law, *UCLA Law Review*, n. 621, p. 2004.

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. On artefacts and middlemen: a musician´s note on the economics of copyright. *International Journal of Intellectual Property Management*, v.4, no.1/2, p. 23-44, 2010. BARBOSA, Denis Borges, et. al. *Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 406.

¹⁷ BARTHES, Roland. *O óbvio e o obtuso*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 27.

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. *A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*. 2011.

¹⁹ “O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição”. ANÁLISE do requisito de distintividade do sinal marcário. *INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial*. Disponível em: <http://>

distintividade de Denis Borges Barbosa. Foi celebrado advogado privado, mas também foi procurador do município do RJ, por concurso, procurador-assessor do Procurador Geral, diretor do centro de estudos da Procuradoria, subchefe de Gabinete do Prefeito e subsecretário do Gabinete do Prefeito. Professor nos programas de Mestrado e Doutorado da Academia do INPI, do PPED-UFRJ, e na especialização em Propriedade Intelectual da PUC-Rio.

Mantidas aqui as analogias e as alegorias, alguns poderiam pensar em questionar se “Denis” não seria uma designação que já existia antes, e existirá depois. Ocorre que a criação da marca, diferente da proteção literária, não exige uma novidade absoluta nos termos, eis que pode decorrer de sua vinculação à determinada atividade²⁰ entre os significantes que estejam disponíveis (*rectius*, não ocupados²¹). No Brasil, pode-se exemplificar com a marca Telefônica, que individualiza uma empresa, sem criar um novo termo. Por seu trabalho pode-se dizer, a título de homenagem, que o professor Denis ressignificou seu nome para torná-lo sinônimo de propriedade intelectual. É exatamente o oposto da generificação, ou generalização,²² que como se base, é o fenômeno em que uma marca perde a distintividade²³ por ser empregada para designar o produto: cotonete, xerox, gillete, chiclete, band-aid²⁴.

Não se dando por satisfeito no campo artístico, Denis Borges Barbosa decidiu se destacar no mundo do direito. Nesse sentido, o peso do seu nome assume significado especial no campo jurídico. Permitindo

manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 13 set. 2021.

²⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Novos Estados de Propriedade Intelectual*. 2011-2013. V.1. Rio de Janeiro: IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, p. 51.

²¹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. V.1. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. v. 1. p. 182.

²² CORREA, José Antonio B. L. Faria. O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, *Revista da ABPI*, Nº 37 - Nov./Dez. 1998.

²³ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. V.1. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. v. 1. p. 182.

²⁴ Sobre o tema, e citando a doutrina de Denis Borges Barbosa, cf. TJSP, 1006519-42.2019.8.26.0152, Relator: Jane Franco Martins, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe: 27.08.2021.

aqui mais uma transposição, também assim se opera a proteção da marca haja vista que, de modo geral, estará relacionada a determinado ramo de atividade econômica e aptidão de gerar ou não confusão e dúvida ao consumidor²⁵.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência:

Como de sabença, a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/1996 enumera vários sinais não registráveis, tal como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124, inciso VI)²⁶.

A marca exige ainda que seja possível a percepção pelo público e a distinção em relação aos concorrentes. Uma discussão interessante sobre o tema foi travada no exame da colidência de marcas “Red Bull” e “Power Bull”²⁷. Entre outros fatores singulares na demanda, vale ressaltar:

- a. As empresas possuíam registro no INPI das respectivas marcas;
- b. A perícia concluiu pela legalidade do registro da marca por considerar que a substância taurina utilizada remeteria ao Bull;
- c. A marca Red Bull foi depositada em 1993, mas não era notória em 1999;
- d. O consumidor seria capaz de diferenciar os produtos de um originador daqueles do outro.

No tocante ao tema da data de depósitos, explica Denis Borges Barbosa que “o exame das condições de proteção de marcas se faz à data do

²⁵ Uma das funções econômicas (e não necessariamente jurídicas) da marca passa a ser a eleição do produto/serviço pelo consumidor, em virtude da imagem que tem do *signo distintivo*. BARBOSA, Pedro Nunes Marcos. *E-Estabelecimento*. São Paulo, Quartier Latin, 2017, p. 257.

²⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso especial nº 1583007. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. Turma. DJe 10/05/2021.

²⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso especial nº 1922135, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª. Turma, DJe 16/04/2021.

depósito do pedido”²⁸. Isso não afasta a possibilidade de, posteriormente, haver a declaração da nulidade da marca, como ocorreu no caso em tela.

O argumento utilizado para diferenciar as marcas, adotado na perícia, é no mínimo questionável: “o consumidor de bebidas energéticas é, em sua maioria, jovem, esclarecido e, conseqüentemente, menos sujeito a confundir produtos assinalados por marcas que contenham expressões em comum”. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade por colidência de marcas e condenar as rés a se absterem do uso.

Resgatando o voto vencido proferido no Tribunal, foi considerado que o fato do termo *bull*, em inglês, remeter a taurina, que é utilizada para fabricar as bebidas envolvia estabelecer um conjunto de conexões muito longo para que se pudesse admitir que haja uma vínculo direto entre o termo (*bull*) e o produto (bebida energética).

Como apontou o acórdão do Tribunal de Justiça: “é do conhecimento geral dos consumidores esta peculiaridade do composto ativo das bebidas energéticas ter sido isolado da bile de um touro?”. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, transcreve então a seguinte lição de Denis Borges Barbosa:

(...) 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 comum²⁹.

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual*. 2014-2015. V.1. Rio de Janeiro: IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, p. 290.

²⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003.

Vale lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige para que a marca seja vista como comum, genérica ou evocativa que não haja relação entre uma marca (específica) e o produto, porém, os demais concorrentes não utilizam o termo *bull*: “Monster, Burn, TNT, Fusion”. De maneira razoável, a alegação de que a embalagem permitiria a diferenciação não foi acolhida pela Corte Superior, afinal, “mesmo que inexista a possibilidade de confusão quanto ao conjunto marcário (cor, embalagem, layout, nome), a legislação em tela proíbe, ainda, a reprodução parcial ou total de marca que possa causar associação indevida com marca alheia”³⁰.

Outro aspecto interessante do julgado foi a análise da perda de força da marca “bull” no âmbito internacional. Concluiu-se que a “diluição internacional ou, no caso, a ofensa à unicidade, não é suficiente para afastar a distintividade da marca registrada no Brasil”³¹.

A distintividade permite afirmar que o “Dr. Denis” era inconfundível, embora, certamente, sua personalidade jamais admitisse este tipo de comparação. Como ensina, “O valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade”³². Justamente assim é que Denis Borges Barbosa que foi sendo reconhecido entre os profissionais da propriedade intelectual e do direito, respeitado inclusive pelos representantes da parte adversa. Dessa maneira, de um simples docente, professor e advogado o homenageado erigiu sua reputação de *autoridade epistêmica* pela *acreditação coletiva* na qualidade de sua produção intelectual.

Para ser mais técnico, “Denis” não registrou seu nome/marca no INPI ao qual tanto se dedicou, no entanto, é preciso recordar que a marca

³⁰ É o que aconteceu na discussão sobre duas marcas de arroz. Na conclusão do Tribunal: “A impressão de conjunto deixada pela apreciação sucessiva dos sinais ‘ARROZ FACCIO’ e ‘ARROZ FÁCCIO’ é muito semelhante e capaz de induzir o público consumidor de arrozes a erro ou associação indevida”. TRF-2, Apelação Cível n. 0129572-44.2017.4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Vice-Presidência, Dje: 07/12/2020.

³¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n° 1583007. Rel. Min. Luis Felipe Salomão 4ª, Turma, DJe 10/05/2021.

³² BARBOSA, Denis Borges. *Novos Estados de Propriedade Intelectual*. 2011-2013. V.1. Rio de Janeiro: IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, p. 60.

não registrada também recebeu proteção no direito brasileiro, ainda que em grau distinto da marca registrada³³.

3 ORIGINALIDADE, INSPIRAÇÃO E UMA PAUSA PARA O CAFEZINHO

A marca assume sentidos que conjugam diferentes linguagens. Por exemplo, a emergência da marca Starbucks é uma soma de muitas linguagens concorrentes, que convergem em um momento histórico próprio: há signos variados, como a imagem da proa de um navio, a sereia, o mar, o nome, a ambiência das lojas, constituída para envolver o consumidor. Sentidos, visão e fala se reúnem para traduzir uma filosofia, apropriar e construir sentidos, para resgatar um traço do suprassensível que represente a idealidade da relação proposta.

Starbucks é uma marca mundialmente conhecida. Nasceu como um pequeno café, e seguiu com uma incrível história, como se lê no site da companhia:

Em 1981, Howard Schultz (presidente, CEO e presidente do conselho da Starbucks) entrou pela primeira vez em uma loja Starbucks. Já no primeiro copo de Sumatra, Howard ficou empolgado com a empresa, na qual ingressou um ano mais tarde. Um ano depois, em 1983, Howard viajou para a Itália e se encantou com as cafeterias italianas e o aspecto romântico da experiência de tomar café. Ele teve a visão de levar a tradição das *coffehouses* italianas para os Estados Unidos. Um lugar para conversar, com um senso de comunidade. Um lugar intermediário entre trabalho e casa. Howard saiu da Starbucks por um breve período para abrir sua própria cadeia de cafés, *Il Giornale*, e retornou em agosto de 1987 para comprar a Starbucks com ajuda de investidores locais³⁴.

³³ BARBOSA, Denis Borges. Da proteção real da marca não registrada no Brasil. *PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, v. 02, p. 73-117, 2013.

³⁴ PEIPER, Heide. *Howard Schultz and Starbucks: 25 moments to remember*. 25.06.2018. Disponível em: <https://stories.starbucks.com/stories/2018/howard-schultz-and-starbucks-25-moments-to-remember/>. Acesso em: 09 set. 2021.

Vale ressaltar que Howard Schultz comprou a Starbucks quando a empresa já existia, após uma viagem para Itália criou seu negócio inspirado no modelo italiano e depois comprou a própria Starbucks. Com novos sócios, em 1996, abriu sua primeira loja fora da América do Norte, em Tóquio, Japão, e hoje é um líder mundial, inclusive com um café em Milão³⁵. A história da Starbucks é também uma narrativa sobre criatividade, originalidade e inspiração no que já havia sido criado antes.

Algo similar se pode afirmar também sobre a famosa logomarca da enorme rede de cafés (e chás!). Para começar, vale lembrar sua versão atual, reproduzida a partir de seu site:³⁶



O famoso logo, originalmente, se inspira em uma figura da mitologia, assim como no clássico literário “Moby Dick”³⁷. Em seu famoso livro, Melville, por sua vez, se utiliza de inúmeras referências bíblicas, como as referências aos personagens Ismael, Ahab e Raquel. Segundo Nathalia

³⁵ STARBUCKS. *Sobre a Starbucks*. Disponível em: <https://www.starbucks.com.br/sobre>. Acesso em: 09 set. 2021.

³⁶ STARBUCKS. *Sobre a Starbucks*. Disponível em: <https://www.starbucks.com.br/sobre>. Acesso em: 09 set. 2021.

³⁷ MELVILLE, Herman. *Moby Dick*. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

WRIGHT, Melville alude a uma centena de personagens bíblicos em suas obras. Há também forte inspiração em Shakespeare³⁸.

Assim há quem diga que “O mais importante efeito do uso da linguagem shakespeariana foi dar a Melville um conjunto de vocabulário para expressar paixões muito além do que ele teria sido antes capaz de expressar”³⁹. A sereia do logo, como dito, é evocativa da famosa história da baleia. Por seu turno, “Starbucks”, era o nome da personagem do imediato do baleeiro, capitaneado por Ahab, na perseguição a famosa baleia⁴⁰.

A marca da Starbucks ao mesmo tempo simboliza o espírito da empresa e sua conexão com o mar; é uma alegoria ao fato de que a Starbucks foi fundada em Seattle, uma cidade portuária, em Puget Sound (uma área quase dentro do mar) e os cafés chegam em grandes navios⁴¹. Seguindo o site da Starbucks⁴²:

A inspiração original para a figura mitológica de cauda dupla foi uma xilogravura antiga encontrada em um antigo livro marinho. Ela se tornou o centro do primeiro logotipo da empresa, muito pare-

³⁸ “Melville’s appropriation of this body of material is most evident in his imagery, which is vastly enriched by Biblical allusion”. WRIGHT, Nathalia. *Biblical Allusion in Melville’s Prose. American Literature*, Duke University Press, v. 12, No. 2 pp. 185-199, Maio, 1940. Stout aponta diversos “ecos” do Livro de Jó, em *Moby Dick*. STOUT, Janis. *Melville’s Use of the Book of Job. Nineteenth-Century Fiction*, University of California Press v. 25, n. 1, p. 69-83, 1970. SCHLARF, Damien B. *Amerikastudien / American Studies*, Universitätsverlag WINTER GmbH, v. 62, n. 1 pp. 87-107, 2017.

³⁹ LAWRENCE, D.H. *Moby Dick*. In: MELVILLE, Herman. *Moby Dick*. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 622. A versão original deste texto está disponível em LAWRENCE, D.H. *Studies in Classic American Literature*, 1923.

⁴⁰ Como esclarece: “Nossa afirmação neste passo é que – enquanto exercendo a função expressiva – as imagens de personagens ficcionais, pois reconhecíveis pelo público como presentificação de um universo ficcional preexistente e notório, serão protegidos no campo do direito autoral”. BARBOSA, Denis Borges. *Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral*. 2012. BARBOSA, Denis Borges, O Direito de Propriedade Intelectual das Celebidades. *PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Constituição (PIDCC), Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.41- 81, Jun/2013.

⁴¹ FLANDREAU, Michelle. Who is the Starbucks Siren? *Starbucks.com*, Disponível em: <http://www.starbucks.com/blog/so-who-is-the-siren>. 18 de set. de 2015. Acesso em: 09 set. 2021.

⁴² STARBUKS. The Story Behind the Siren on Starbucks Anniversary Blend. *Starbucks.com*, Disponível em: <https://stories.starbucks.com>. 18 de set. de 2015. Acesso em: 09 set. 2021.

cida com a de séculos atrás, circundada por uma faixa marrom com as palavras “Starbucks Coffee, Tea and Spices”. Sua imagem estava pendurada na entrada da primeira loja da empresa e em pacotes de papel simples do café arábica em grão integral torrado e vendido pela Starbucks.

A marca também foi transformada, denotando o dinamismo típico das propriedades imateriais que acompanham o *geist* de atração da clientela. Em 2015, Victor Melendez designer sênior da Starbucks, repensou a marca, o que também se mostra interessante do ponto de vista da proteção da concepção da marca como representação artística⁴³ e a possibilidade de sua modificação, na ponte entre proteção da arte, em suas múltiplas projeções⁴⁴ e da finalidade comercial das marcas. No tocante à obra “Moby Dick”, vale lembrar que já teve cessada o período de monopólio legal de sua impressão⁴⁵, mantidos, os direitos morais de autor (art. 24 a 27 da Lei 9.610/1998)⁴⁶.

⁴³ Há uma divergência sobre a dupla proteção na propriedade intelectual, no entanto, neste caso se trata de duas projeções distintas – a imagem artística do desenho do logo e sua incorporação como um elemento que compõe a marca. Sobre o elemento figurativo, há reconhecimento da proteção: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, REsp: 57449, Rel. Min.: SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª. Turma, DJ 08.09.1997. Extraí-se da ementa: “I- TODO ATO FÍSICO LITERÁRIO, ARTÍSTICO OU CIENTÍFICO RESULTANTE DA PRODUÇÃO INTELECTUAL DO HOMEM, CRIADO PELO EXERCÍCIO DO INTELLECTO, MERECE A PROTEÇÃO LEGAL, O LOGOTIPO, SINAL CRIADO PARA SER O MEIO DIVULGADOR DO PRODUTO, POR DEMANDAR ESFORÇO DE IMAGINAÇÃO, COM CRIAÇÃO DE CORES, FORMATO E MODO DE VEICULAÇÃO, CARACTERIZA-SE COMO OBRA INTELECTUAL. II- SENDO A LOGOMARCA TUTELADA PELA LEI DE DIREITOS AUTORAIS, SÃO DEVIDOS DIREITOS RESPECTIVOS AO SEU CRIADOR, MESMO LIGADA A SUA PRODUÇÃO A OBRIGAÇÃO DE CORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO”.

⁴⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; CASTRO, Murad Ribeiro de Castro. Graffiti Art Copyright Protection in Brazil: a short analysis. *Revista de Direito da Cidade*, v. 11, p. 362-380, 2019. Como refletem: “In the twenty first century it would be contradictory – towards the despotic exile after a long period of tyranny – to use State power to promote the destruction of masterpieces, censorship, or to diminish democratic access to street art”.

⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 316.

⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2013. SOUZA, Allan Rocha de. Direitos morais do autor. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 2, n. 1, jan.-mar./2013.

Esta relação entre a proteção da propriedade intelectual, originalidade⁴⁷, a distintividade, a atividade inventiva⁴⁸ e a novidade corresponde a outro aspecto de grande importância, destacado na obra do consagrado autor⁴⁹. No campo da propriedade intelectual, as noções de original e novo e sua proteção⁵⁰ são mais complexas e interessantes do que uma hipotética (e impraticável) concepção de algo elaborado do “zero”, ou criado *ex nihilo* como descreveria Denis Borges Barbosa. Na lição lapidar de Lavoisier, outro sábio que exerceu a advocacia, mas atuou em outros campos, “Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”⁵¹.

Na proteção da propriedade industrial, vale realçar, de patentes de invenção, modelos de utilidade e desenhos industriais, a novidade é requisito⁵². Segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996):

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

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

⁴⁷ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 15, p. 33-48, Jan./Mar. 2018. Para uma leitura do tema no campo do Fashion Law, cf. MAIA, Lúvia Barboza. A proteção do direito da moda pela propriedade intelectual. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, v. 141, p. 3-20, Mar./Abr. 2016.

⁴⁸ “Nosso cérebro está sempre nos incentivando a combater o monótono e o previsível, buscando um equilíbrio entre o conhecido e a novidade”. EAGLEMAN, David; BRANDT, Anthony. *Como o cérebro cria*. O poder da criatividade humana para transformar o mundo. São Paulo, Intrínseca, 2020, p. 87.

⁴⁹ BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. *Revista Criação*, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009.

⁵⁰ Um leitura interessante é colhida em: SCHIRRU, Luca. *Direito autoral e games: a engenharia reversa de programas de computador e o seu potencial como fonte de inovação*. Curitiba: Juruá, 2019.

⁵¹ A frase é um resumo da ideia. LAVOISIER, Antoine. *Traité élémentaire de chimie*. Paris, 1789, p. 101. Disponível em: http://www.lavoisier.cnrs.fr/ice/ice_page_detail.php?lang=fr&type=text&bdd=lavosier&table=Lavoisier&bookId=89&typeofbook=Des=&pageOrder=101&facsimile=off&search=no. Acesso em: 09 set. 2021.

⁵² BARBOSA, Denis Borges. Da novidade nos desenhos industriais. *PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.41- 81, Jun/2013.

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.

Por fim, frisa-se que no desenho industrial a proteção se diferencia porque o aspecto ornamental depende de sua aplicação a um produto suscetível de tipo industrial⁵³. Assim, a novidade pode ser tanto do desenho, quanto da forma de aplicação. Além da novidade, em todas as modalidades da propriedade intelectual, a concessão de exclusividade depende de “contribuição mínima à sociedade”⁵⁴, segundo pensamento de Denis Borges Barbosa. Dessa maneira, se por um lado propriedade intelectual⁵⁵ nem todo novo é tutelado, porque é preciso que seja merecedor da proteção, mediante aferição de seu contributo a justificar o direito exclusivo⁵⁶. Segundo o Manual do INPI de Desenhos Industriais⁵⁷:

Novidade: requisito de caráter objetivo e comparativo; qualidade do novo, refere-se ao não conhecido antes do momento do depósito.

Originalidade: qualidade do original; atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo a este um caráter individual, distintivo.

Transpostas as categorias da propriedade industrial para o direito autoral, Denis Borges Barbosa apresentou em sua carreira contribuição

⁵³ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 59.

⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 77 e 81.

⁵⁵ BARBOZA, Livia Maia, *et al.* A Jurisprudência sobre o Uso de Links Patrocinados como Instrumento de Concorrência Desleal, *Revista da ABPI*, nº 144, Set./Out., 2016.

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 81. Veja-se também: BARBOSA, Denis Borges. MAIOR, Rodrigo Souto. RAMOS, Carolina Tinoco. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

⁵⁷ INPI. *Manual de Desenho Industrial*. Resolução INPI/PR nº 232/2019.

nova e original, com simplicidade e profundidade, com humor e seriedade, dedicou-se com afinco à propriedade intelectual e outros ramos do direito e teve contribuição ímpar, e deixou sua marca em seus livros e em nossos corações.

“Não é série do Netflix, é tudo real de onde eu venho”.

MV Bill

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, apresentação.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade intelectual*. 2. ed. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017

BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual*. 2014-2015. V.1. Rio de Janeiro: IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, p. 290.

BARBOSA, Denis Borges. *Novos Estados de Propriedade Intelectual*. 2011-2013. V.1. Rio de Janeiro: IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

BARBOSA, Denis Borges. *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. Da novidade nos desenhos industriais. *PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.41- 81, Jun/2013.

BARBOSA, Denis Borges. Da proteção real da marca não registrada no Brasil. *PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, v. 02, p. 73-117, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. O Direito de Propriedade Intelectual das Celebridades. *PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Constituição (PIDCC), Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.41- 81, Jun/2013.

BARBOSA, Denis Borges. *Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral*. 2012.

BARBOSA, Denis Borges, et. al. *Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BARBOSA, Denis Borges. *A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*. 2011.

BARBOSA, Denis Borges. MAIOR, Rodrigo Souto. RAMOS, Carolina Tinoco. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. On artefacts and middlemen: a musician's note on the economics of copyright. *International Journal of Intellectual Property Management*, v.4, no.1/2, p. 23-44, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. *Revista Criação*, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. Por uma visão imparcial das perdas e danos em propriedade industrial. In: PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila; SANTOS, Nivaldo dos; TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco; MARIN, Eriberto Beviláqua. Organizadores. *Grandes temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovação tecnológica e bioenergia*. P. 183-228. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga e WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Direito da Propriedade Intelectual*. Curitiba: Juruá, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. V.1. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, vol. II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz; GRAU-KUNTZ, Karin. *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 15, p. 33-48, Jan./Mar. 2018.

BARBOSA, Pedro Nunes Marcos. *E-Estabelecimento*. São Paulo, Quartier Latin, 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um elogio a (produtiva) vida de Denis Borges Barbosa. *Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PI-DCC)*, v. 10, n. 2, jul. 2016

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; CASTRO, Murad Ribeiro de Castro. Graffiti Art Copyright Protection in Brazil: a short analysis. *Revista de Direito da Cidade*, v. 11, p. 362-380, 2019.

BARBOZA, Livia Maia, *et al.* A Jurisprudência sobre o Uso de Links Patrocinados como Instrumento de Concorrência Desleal, *Revista da ABPI*, nº 144, Set./Out., 2016.

BARTHES, Roland. *O óbvio e o obtuso*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990

BEEBE, Barton. The Semiotic Analysis of Trademark Law, *UCLA Law Review*, n. 621, p. 2004.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, AREsp: 1807740, Rel. Min. Humberto Martins, *DJ*: 10.03.2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso especial nº 1583007. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. Turma. *DJe* 10/05/2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso especial nº 1922135, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª. Turma, *DJe* 16/04/2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, REsp: 57449, Rel. Min.: SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª. Turma, *DJ* 08.09.1997.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 1583007. Rel. Min. Luis Felipe Salomão 4ª, Turma, *DJe* 10/05/2021

CONJUR. Morre no Rio de Janeiro o jurista e professor Denis Borges Barbosa. 4 de abril de 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-04/morre-rio-jurista-professor-denis-borges-barbosa>. Acesso em: 09 set. 2021.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, *Revista da ABPI*, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

EAGLEMAN, David; BRANDT, Anthony. *Como o cérebro cria*. O poder da criatividade de humana para transformar o mundo. São Paulo, Intrínseca, 2020.

FLANDREAU, Michelle. Who is the Starbucks Siren? *Starbucks.com*, Disponível em: <http://www.starbucks.com/blog/so-who-is-the-siren>. 18 de set. de 2015. Acesso em: 09 set. 2021.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos*. Rio de Janeiro: Forense, 1946

GRAU-KUNTZ, Karin. Domínio público e Direito de Autor: Do requisito da originalidade como contribuição reflexivo-transformadora. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 6. 2012.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: http://manual-demarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 13 set. 2021.

INPI. *Manual de Desenho Industrial*. Resolução INPI/PR nº 232/2019.

INPI. *Nota de falecimento do advogado e professor Denis Borges Barbosa*. 4 de abril de 2016.

LAVOISIER, Antoine. *Traité élémentaire de chimie*. Paris, 1789, p. 101. Disponível em: http://www.lavoisier.cnrs.fr/ice/ice_page_detail.php?lang=fr&type=-text&bdd=lavosier&table=Lavoisier&bookId=89&typeofbookDes=&pageOrder=101&facsimile=off&search=no. Acesso em: 09 set. 2021.

LAWRENCE, D.H. Moby Dick. In: MELVILLE, Herman. *Moby Dick*. São Paulo: Cosac Naify, 2008

MAIA, Lívia Barboza. A proteção do direito da moda pela propriedade intelectual. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, v. 141, p. 3-20, Mar./Abr. 2016.

MELVILLE, Herman. *Moby Dick*. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

PEIPER, Heide. *Howard Schultz and Starbucks: 25 moments to remember*. 25.06.2018. Disponível em: <https://stories.starbucks.com/stories/2018/howard-schultz-and-starbucks-25-moments-to-remember/>. Acesso em: 09 set. 2021.

SCHIRRU, Luca. *Direito autoral e games: a engenharia reversa de programas de computador e o seu potencial como fonte de inovação*. Curitiba: Juruá, 2019.

SCHLARB, Damien B. *Amerikastudien / American Studies*, Universitätsverlag WINTER GmbH, v. 62, n. 1, 2017.

SOUZA, Allan Rocha de. Direitos morais do autor. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 2, n. 1, jan.-mar./2013.

STARBUCKS. *Sobre a Starbucks*. Disponível em: <https://www.starbucks.com.br/sobre>. Acesso em: 09 set. 2021.

STARBUCKS. The Story Behind the Siren on Starbucks Anniversary Blend. *Starbucks.com*, Disponível em: <https://stories.starbucks.com>. 18 de set. de 2015. Acesso em: 09 set. 2021.

STOUT, Janis. Melville's Use of the Book of Job. *Nineteenth-Century Fiction*, University of California Press v. 25, n. 1, p. 69–83, 1970.

TRF-2, Apelação Cível n. 0129572-44.2017.4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Vice-Presidência, Dje: 07/12/2020.

WRIGHT, Nathalia. Biblical Allusion in Melville's Prose. *American Literature*, Duke University Press, v. 12, No. 2 pp. 185-199, Maio, 1940.

DA MARCA DE FATO

Of the de facto brand

KARIN GRAU-KUNTZ¹

RESUMO

O presente artigo tem por objeto a proteção da marca de fato no direito brasileiro. Opto, por tratar da marca de fato, matéria vinculada à tese de Doutorado do Prof. Denis Borges (“O fator semiológico na construção do signo marcário”), especificamente estudada em um trabalho com o título “Da proteção da marca de fato no Brasil” e abordada em outros textos, divergindo em um aspecto dos escritos do Professor para uma reflexão com maior intensidade ao tema.

Palavras-chave: marca de fato; marca registrada; concorrência.

ABSTRACT

This article has as object the protection of the de facto trademark in Brazilian law. I choose, to deal with de facto trademarks, a subject linked to the doctoral thesis of Professor Denis Borges (“O fator semiológico na construção do signo marcário” [«The semiological factor in the construction of the trademark sign»]), specifically studied in a paper entitled “Da proteção da marca de fato no Brasil” [“On the protection of the trademark in fact in Brazil”] and addressed in other texts, differing in one aspect of the writings of the Professor for a reflection with greater intensity to the subject.

Keywords: *de facto brand; trademark; competition.*

SUMÁRIO

Conclusão; Referências.

¹ Doutora e mestre em direito pela Ludwig-Maximilians-Universität München; Pós-doutoranda pela UFPR, Coordenação Acadêmica IBPI.

Há cinco anos o Professor Denis Borges Barbosa nos deixou. Apesar de sempre presente em minha memória e como uma referência intelectual, com sua partida perdi um genial parceiro de “intellectual sparring”. Ele, no Rio de Janeiro, eu, em Puchheim, debatíamos, por meio de correio eletrônico, intensamente sobre temas jurídicos. Discordávamos em alguns aspectos e, considerando que, na minha forma de sentir, são especialmente as divergências que nos levam a refletir com intensidade, que nos impulsionam para a frente, muito devo ao amigo querido.

No presente artigo opto por tratar da marca de fato, matéria vinculada à tese de Doutorado do Prof. Denis Borges (“O fator semiológico na construção do signo marcário”), especificamente estudada em um trabalho com o título “Da proteção da marca de fato no Brasil” e abordada em outros textos.

Na tradição de nossos debates escolho o tema indicado porque, divergindo em um aspecto dos escritos do Professor, se tivéssemos tido a oportunidade de sobre ele conversar, teríamos, Denis e eu, indubitavelmente iniciado mais uma das nossas longas conversas, das quais sinto grande falta.

I. O vocábulo marca reporta, em aceção ampla, ao sinal apostro a um objeto com o fim de fazê-lo reconhecer. LAUPNER classifica a marca na categoria dos “sinais de tipo”, ou seja, dos sinais que reportam a um determinado “tipo” do gênero. A marca deve, então, ser capaz de desencadear um processo associativo no intelecto humano, que culmina na individualização e diferenciação.²

Sob uma perspectiva econômica, a marca, quando empregada nos mercados e percebida pelos sujeitos que neles atuam, desencadeia um processo associativo no intelecto humano que culmina na individualização e conseqüente diferenciação de um produto/serviço de outros produtos/serviços do mesmo gênero oferecidos por concorrentes no mercado.

² LAUPNER, 1958.

A marca, assim, é fator que viabiliza a concorrência nos mercados, *i.e.*, a disputa dos agentes econômicos pela preferência dos consumidores.³ Isto em conta, só poderão servir como marca aqueles sinais capazes de individualizar.⁴

Para além de funcionar como meio de individualização e distinção de produtos/serviços, a marca faz ainda vezes de referencial de qualidade do produto/serviço oferecido ao mercado, servindo, adicionalmente, como meio de propagação desta qualidade.

Em miúdos, o consumidor alimenta, em relação à marca, expectativa de constância quanto às características dos produtos/serviços por ela assinalados, o que, a seu turno, fomenta a criação de um vínculo de confiança entre consumidor e agente econômico. O vínculo de confiança influencia sobremaneira o processo de escolha e preferência no mercado, além de revestir o sinal com valor de propaganda.⁵

³ Em uma situação de inexistência de marcas, a diferenciação entre produtos/serviços nos mercados só seria viável pela diferenciação de preços. Nesse sentido afirma-se que a marca viabiliza a concorrência, enriquecendo o processo informativo e, assim, fazendo possível a concorrência.

⁴ A palavra vinho, por exemplo, quando empregada para diferenciar o produto “vinho” não será adequada para compor a marca, pois não é capaz de individualizar o vinho produzido por uma determinada vinícola, do gênero vinho. A condição básica para a formação da marca, será, então, que a forma escolhida tenha força distintiva. Vide BITZI, 1972.

⁵ Quanto as funções da marca vide GRAU-KUNTZ, 1998: “A função original da marca era informar ao consumidor a *origem* do produto (ou serviço), ou seja, ela representava para o consumidor um meio de apuração da *identidade* do seu titular. Hoje em dia, tendo em vista a oferta de diferentes produtos, a produção em massa, o comércio mundial, as estruturas complexas das empresas, nem sempre é possível ao consumidor identificar através dela um determinado produtor. A marca não é mais capaz de fornecer uma informação direta sobre a sua origem, mas antes indica que os produtos provêm de uma empresa determinada, apesar de anônima. O consumidor sabe que o produto assinalado com a marca, ou o serviço por ela apresentado, é “aquele” com as características desejadas, ou seja, a marca é o sinal que reporta as características determinadas do produto ou do serviço. Do ponto de vista do produtor a situação é outra. Uma vez que ele conta a informação adicional de que aquele produto foi produzido por si, ou que aquele serviço é por ele prestado, a função de identificação da marca implicará na função de origem. A função de garantia da marca manifesta-se na confiança do consumidor em encontrar no produto ou no serviço marcado as características que constatou através de sua experiência pessoal com o produto ou com o serviço, ou que viu prometidas pela publicidade. Note-se, porém, que o titular da marca não está obrigado a manter a qualidade do produto ou do serviço, mas antes tem ele a liberdade de

Em síntese, a marca é um instrumento de comunicação voltado a viabilizar e contribuir para a eficiência de um processo de informação essencial para o funcionamento dos mercados pautados pela livre concorrência (individualização e determinação do produto/serviço oferecido ao mercado por um agente econômico), cumprindo, ainda, função de catalisador de valor concorrencial (referencial de qualidade dos produtos/serviços oferecidos ao mercado por um agente econômico; valor de propaganda do sinal).

Em sua tese de doutorado, com o título “O fator semiológico na construção do signo marcário”, o homenageado, de forma concisa e certa, assim se referiu à marca como símbolo em ambiente concorrencial:

A marca é um signo. Esse simples fato parece ter sido negligenciado pela doutrina jurídica na elaboração da história relativamente longa do instituto.

A marca é um signo num ambiente competitivo. Ela existe como um meio de distintividade diferencial, para designar - primeiramente - os bens em competição, e, a seu tempo, para criar bens numa economia que é mais e mais simbólica. As complexas inter-relações entre sua eficácia simbólica e seu impacto econômico merecem uma análise atenta.

A marca é um signo num ambiente competitivo, cujo valor é realçado pelo sistema jurídico com os predicados da propriedade. A natureza complexa dos ajustes da marca aos sistemas constitucional e legal se faz de forma muito singular. Esta tese indica o entrelaçamento de um sistema jurídico de tradição romanística com a natureza competitiva e semiológica da marca.

A marca é um signo num ambiente competitivo, cujo valor é realçado pelo sistema jurídico com os predicados da propriedade, embora sua natureza econômica e semiológica desafie essa contenção a sistemas jurídicos individuais. A economia e a linguagem perfuram

preservá-la, ou modificá-la, o que fará por sua conta e risco. Como elo entre produto (serviço) e consumidor, a marca também serve como meio de propaganda. O consumidor satisfeito verá na marca uma recomendação para um novo produto. Daí dizer que a marca também acumula um potencial de atração e sugestão.” (notas de rodapé suprimidas).

as fronteiras jurídicas e conduzem a um balanceamento difícil e certamente instável. Esse é o tema dessa tese.⁶

II. Mercado é instituição jurídica constituída pelo direito positivo.⁷
A noção de mercado pressupõe, a seu turno, a livre concorrência.

No que tange à livre concorrência, diante da realidade de falta de homogeneidade dos mercados, agentes econômicos os disputam com vistas a excluir ou superar seus concorrentes. Enquanto a disputa por mercado se vale de meios que não colocam em risco a existência e/ou a qualidade das relações concorrenciais, a disputa é legítima e desejada. Quando, porém, os meios empregados colocam em risco a existência e/ou a qualidade da concorrência, a disputa é indesejada, pois poderá comprometer o próprio sistema de organização do mercado.

Uma ordem jurídica que tenha na concorrência o princípio organizador dos acontecimentos no mercado deve, por um lado, proibir condutas que limitem a liberdade de concorrência (direito da concorrência) e, por outro lado, coibir comportamentos que afetem a qualidade da concorrência (direito que coíbe as práticas desleais).⁸

No que tange às marcas, no contexto da proteção da qualidade da concorrência, o agente econômico que conquista mercado agregando valor concorrencial ao sinal que emprega para individualizar e distinguir seus produtos/serviços dos de seus concorrentes age, mesmo que sob pena de exclusão de seu concorrente, por meio de prestações positivas (leais).⁹

⁶ BARBOSA, 2006

⁷ Sob uma perspectiva econômica o vocábulo *mercado* reporta ao ambiente real ou virtual onde, na presença de oferta e demanda, os agentes econômicos interagem entre si formando o preço. Sob a perspectiva jurídica o mercado é considerado como instituição, i.e., como um sistema integrado de regras que estrutura a interação econômica entre agentes.

⁸ Nesse contexto o postulado em outra ocasião: “As leis antitruste ocupam-se com a liberdade da concorrência, enquanto que as normas sobre concorrência desleal se ocupam da qualidade da concorrência. Ambas, liberdade e qualidade pressupõem, necessariamente, existência da concorrência: daí afirmar que a proteção à concorrência se procede por duas vias.” GRAU-KUNTZ, 2016.

⁹ Idem.

Por outro lado, o agente econômico que, ao invés de se esforçar para agregar um valor concorrencial a sinal próprio, se apodera daquele usado pelo seu concorrente, confundindo o público consumidor, age por meio de prestações negativas (desleais).¹⁰ Dessa forma, abusa de seu direito de liberdade de concorrência, prejudicando a qualidade da concorrência e violando o direito de seus concorrentes de, nas palavras de Gama Cerqueira, “não ser(em) molestado(s) nas suas relações com a clientela pelas manobras desleais de um competidor inescrupuloso”.¹¹

Isto em conta encontra-se o *objeto* de tutela do direito de marcas na proteção da qualidade da concorrência, ao passo que sua *gênese* alude à utilização do sinal para cumprir com os fins de identificar e distinguir produtos/serviços no mercado, transformando-o, pela agregação de valor comercial, em *marca*.¹²

III. Enquanto o direito de marca emana da função da concorrência de organizar os acontecimentos no mercado, especificamente da necessidade de proteção da qualidade da concorrência, o Estado intervém nesse contexto para, na lição clássica de Gama Cerqueira, promover o *certamento*, ou organização jurídica, dessa situação de fato.¹³ E assim o faz, por uma, pela previsão de normas que têm por objeto a repressão à concorrência desleal e, por outra, pela introdução de um sistema de registro de marcas. Enquanto as normas voltadas à repressão da concorrência desleal são dotadas de caráter geral, a índole daquelas que introduzem e organizam o sistema de registro de marcas é de direito especial. Vale destacar, no entanto, que o direito especial está contido no direito geral.¹⁴

No Brasil, as normas que coíbem as condutas desleais e aquelas que instituem e organizam o sistema de registro de marcas estão contidas na Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial, doravante denominada LPI.

¹⁰ GRAU-KUNTZ, 2016.

¹¹ CERQUEIRA, 2010, p.1274

¹² Vide SILVEIRA, 2018, pág. 25: “É que tudo o que cerca o produto e permite seu reconhecimento pelo consumidor é marca, na medida de seu valor distintivo.”

¹³ CERQUEIRA, 2010, p. 839.

¹⁴ Vide nessa linha BERCOVITZ, 1975, págs. 61-82.

Reportando à lição de ASCARELLI¹⁵, estando destinadas a cumprir um mesmo fim, qual seja o de proteção da qualidade da concorrência, há entre o direito voltado à repressão da concorrência desleal e a proteção oriunda do sistema jurídico de registro de marcas uma relação integrativa não derogatória. Nesse sentido é o disposto no art. 2º da LPI, cujos incisos III e V estipulam que a proteção aos direitos de propriedade industrial (categoria ampla que abarca a proteção a marcas) é implementada pela concessão de registros de marca e pela repressão à concorrência desleal.

IV. Nos termos do inciso XXIX do art. 5 da Constituição Brasileira, a lei assegurará proteção à propriedade da marca.¹⁶ A propriedade da marca é, por sua vez, assegurada por meio de um sistema de registro de marcas, previsto e regulado na LPI.¹⁷

O direito de marca, como acima explicado e como será demonstrado com mais vagar a seguir, precede o direito de propriedade garantido no art. 129 da LPI. Nessa linha e apesar de que partindo de uma compreensão diversa da gênese do direito de marca¹⁸, destaca-se a lição de

¹⁵ ASCARELLI. 1970, p. 178.

¹⁶ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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;

¹⁷ Art. 129, LPI: 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.

¹⁸ CERQUEIRA entendia ver o fundamento do direito de propriedade industrial no direito natural. Vide, neste sentido, especialmente o Capítulo II - Natureza e Fundamentos dos direitos relativo à propriedade industrial, Volume I, de seu Tratado da Propriedade Industrial (CERQUEIRA, 2010). A noção de direito natural parte do princípio de que se pode retirar o conceito do certo e do errado da ordem natural. Expressando este princípio nos termos usados pela filosofia do direito, diz-se que o direito natural parte da possibilidade de extrair-se do ser (realidade) o dever ser (norma). Na era pós-industrial e frente à necessidade de dar solução para as situações que se criam nos mercados, o entendimento clássico da propriedade intelectual vai sendo substituído por uma compreensão concorrencial da propriedade industrial. A despeito deste aparte e

CERQUEIRA no sentido de o registro de marca, em relação ao direito de marca, ser sempre *declarativo* deste último. Chamando a atenção para a dificuldade de compreensão desta relação, o autor explicou que, enquanto o registro é sempre *declarativo* do direito de marcas, seus *efeitos* poderão ser atributivos ou declarativos.¹⁹

No caso do direito brasileiro os *efeitos* do registro do sinal marcário são atributivos de um direito especial (direito de propriedade), que se sobrepõe ao direito de marca, que o precede. Isto em conta desponta, de plano, evidente a não-identidade entre direito de marca e a proteção originária do registro (propriedade).

Este entendimento é confirmado pela concorrência de dois tipos de marcas juridicamente protegidas pelo direito brasileiro, quais sejam, a) as marcas registradas, objeto de proteção pelo direito especial oriundo do registro da marca (art. 129 da LPI) e b) as marcas de fato (marcas não registradas), protegidas pelo direito que coíbe a concorrência desleal, especificamente pelo inciso III do art. 195, da LPI (proteção penal) e pelo art. 209 do mesmo diploma legal (proteção civil).²⁰

Nessa linha SILVEIRA defende que a marca está ligada ao empresário que originalmente a explora (como sinal distintivo de bens e produtos negociados no mercado) por uma relação de *titularidade*. Segundo o autor, a adoção do termo *titularidade* tem por fim denominar uma relação jurídica protetiva mais ampla do que a *propriedade*, que só faz referência ao sinal registrado.²¹

Ainda, o chamado “direito de precedência de registro”, que garante um direito de precedência para proceder ao registro àquele que, de boa-fé,

dos acertos devidos (o direito à marca não nasce da *ocupação* do sinal), a lição clássica de CERQUEIRA continua atual e é lamentável vê-la esquecida na produção da doutrina brasileira. Sobre o jusnaturalismo vide GRAU-KUNTZ, 2009.

¹⁹ CERQUEIRA, 2010, p. 839.

²⁰ Na lição de SILVEIRA, 2018, pág 22: “Tanto o direito do proprietário da marca registrada como o do titular da marca de fato se exercem contra concorrente – e que com eles colabore na infração-, aplicando-se, em ambos os casos, o princípio da especialidade. O fundamento do direito é o mesmo: tutelar o aviamento e a liberdade de concorrência. Diferem os pressupostos de constituição do direito e o âmbito de proteção.”

²¹ *idem*

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, dá respaldo ao entendimento (vide par. 1 do art. 129 da LPI).

Uma vez que o direito de marca se origina da aplicação do sinal no mercado para cumprir com seus fins de individualizar e distinguir, aquele que pelo uso transformou o sinal em uma marca de fato terá prioridade para requerer o direito especial que emana do registro.

Destaca-se, nesse passo, que o dispositivo explicitamente denomina de *marca* o sinal não registrado, sob o qual recai o direito de precedência, reconhecendo, desse modo, haver *marca* antes do registro. Por conta disso há vozes na doutrina brasileira que entendem que os efeitos do registro de marca não seriam puramente atributivos, classificando-os como mistos, ao entenderem que seus efeitos, no que tange o direito de precedência, são declarativos.²²

Contrapostos *direito de marca*, que tem sua gênese na utilização concorrencial do sinal, e *direito de propriedade*, que tem sua gênese no registro de marca, cabe, então, determinar o conteúdo desse último, que, como será demonstrado a seguir, não garante ao titular do registro um direito de propriedade nos moldes daquele garantido em relação às coisas.

Para tanto, destaca-se, em particular, as seguintes peculiaridades do direito assegurado pelo registro de marcas:

²² De acordo com BARBOSA, 2005, este entendimento é defendido no Brasil por Lélío Schmidt e José Carlos Tinoco Soares. No trabalho citado BARBOSA, tecendo considerações sobre os efeitos atributivos e declarativos do registro de marca, comete um equívoco ao postular que, *por esse sistema* [atributivo] *nenhuma pessoa tem o direito ao uso da marca, mesmo se já estivesse fazendo uso dela anteriormente*. A assertiva não só contradiz o que o autor defendeu em trabalho específico sobre as marcas de fato (vide nota 15, infra) mas, ainda, vai de encontro com o seguinte trecho do mesmo texto: *a disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, pela concorrência desleal*. No equívoco vem bem plasmado os problemas inerentes à utilização do termo “propriedade” para designar o direito garantido pelo registro: suscitando a ideia de uso, seduz a suposição de que o registro garantiria um direito de uso a marca, o que deixa fora de consideração o fato deste direito não ter sua gênese no registro, mas na proteção da qualidade da concorrência, precedendo, deste modo, o sistema de registro.

- a) natureza do direito – a natureza do direito garantido pelo registro é concorrencial. Seja o direito especial oriundo do registro ou o direito de marca, ambos têm por fim precípua proteger a qualidade da concorrência (concorrência leal);
- b) especialidade da marca – como reflexo das funções que cumprem nos mercados, quais sejam, individualizar e distinguir os produtos/serviços de um agente econômico oferecidos em um mercado específico frente aos produtos/serviços do mesmo gênero oferecidos por terceiros em idêntico mercado, a proteção garantida à marca se esgota nos limites do gênero de atividades que ela designa.
- c) dever de utilizar concorrencialmente a marca – nos termos do art. 143 da LPI:

O registro da marca caducará se, decorridos cinco anos da concessão da marca, sua exploração não tenha sido iniciada no Brasil ou, se seu uso tenha sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou ainda 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.

Evidentemente, e ao contrário do que se encontra vez ou outra em escritos sobre a matéria, o lapso de tempo para que o titular do registro inicie o uso de sua marca não implica em poder afirmar que o registro é concedido independentemente de exploração da marca. Ser *marca* pressupõe o emprego do sinal para individualizar e distinguir produtos/serviços oferecidos ao mercado; um sinal que não é utilizado para esse fim não é marca. Assim, se o registro tem por fim garantir proteção à *marca*, o emprego do sinal para o fim mencionado é pressuposto.

Um sistema que permitisse proteção ao sinal sem a exigência de uso estaria, ademais, abrindo as portas a registros de sinais com a mera finalidade de dificultar ou impedir seus usos por concorrentes. Este tipo de conduta reporta a uma prestação concorrencial negativa, em contra-

posição ao objetivo da proteção jurídica destinada à marca, que é o de proteger a qualidade da concorrência.

- d)** Conteúdo e objeto do direito – do registro não decorre um direito de marca. Este, como demonstrado, o precede, decorrendo da efetiva aplicação do sinal no mercado para cumprir função identificadora e distintiva.²³

Por meio do registro é atribuída proteção especial à marca - pela garantia de um direito que o legislador entendeu por denominar de propriedade. Como já é possível aferir da leitura dos itens acima, o direito de propriedade conferido pelo registro difere do direito “clássico” de propriedade, cuja natureza, por exemplo, não é concorrencial, ou em relação ao qual não vigora um dever de uso.

As diferenças não se esgotam com o acima exposto.

Recorda-se que do direito de propriedade “clássico” decorrem os direitos de uso, de fruir e de dispor do objeto da propriedade. No que toca à proteção das marcas, tem-se insistido no curso do presente artigo no fato de que, da utilização concorrencial de um sinal para os fins de individualizar e distinguir e da necessidade de proteção da qualidade da concorrência como um meio de viabilização da instituição jurídica dos

²³ Uma questão interessante neste contexto é aquela que envolve a proteção concorrencial de sinais efetivamente utilizados no comércio (exercendo função individualizadora e distintiva) e que não podem ser registrados como marca por razões de ordem pública. Um caso que merece menção é o do comerciante italiano de vinhos que marca seus produtos com as controvertidas figuras históricas de Mussolini, Hitler, Lenin, etc. No que toca o sinal caracterizado pela figura de Hitler (“Hitler-Wein”, como é conhecido pelos alemães), apesar de seu registro como marca não ser possível, do ponto de vista concorrencial as etiquetas cumprem evidentemente com a função de identificar e distinguir os produtos do comerciante italiano. Na mesma linha dois casos recentes nos Estados Unidos merecem menção, nomeadamente aquele que envolveu a marca REDSKINS (detida pelo time de futebol americano Washington Redskins e supostamente ofensiva para com indígenas americanos) e o caso *Matal v. Tam* (que versou sobre o nome da banda musical The Slants, considerado ofensivo à população asiática). A despeito das diferenças dos sistemas jurídicos dos Estado Unidos e do Brasil, é interessante mencionar a conclusão da corte distrital no caso *Matal v. Tam* no sentido de que a querela envolvia o registro da marca e não a marca em si. Esses exemplos suportam a exposição presente e, ainda, reforçam a máxima de interpretação jurídica que não se deve perder de vista, no sentido de que é necessário compreender o registro de marcas e o tal direito de propriedade por ele assegurado no contexto do sistema jurídico, e não como um instituto isolado.

mercados, decorre um direito de marca. Por sua vez, como consequência jurídica deste direito, o ordenamento legal protege o uso da marca, a fruição econômica de seu valor concorrencial, o que, a seu turno, implica na possibilidade jurídica de dela dispor. O direito de uso, de fruir e de dispor da marca não decorre, por consequência, do direito de propriedade assegurado pelo registro, mas sim do direito de marca que o precede.

Nesse sentido as lições de CERQUEIRA, mencionando que o registro é sempre declarativo do direito de marca, e de CARVALHO DE MENDONÇA nos termos seguintes:

A lei reconhece o direito da marca anterior ao registro, originando no uso do titular, uso amparado simplesmente pelas normas de direito comum, que não conferem mais do que a ação civil de reparação do dano no caso de efetiva concorrência. Por meio do registro, ela garante, não o ato da aquisição nem o uso das marcas, mas a exclusividade desse uso com relação a terceiros. (grifo adicionado)²⁴

Para definir o conteúdo do direito de propriedade que decorre do registro, convém, por razão de natureza didática, comparar a proteção da marca de fato com aquela garantida pelo registro da marca.

Como acima mencionado, a LPI prevê, em relação às marcas de fato, proteção penal (Art. 195, III da LPI) e, ainda, garante reparações civis e interdição de comportamentos não previstos no tipo do número III do art. 195 da LPI (art. 209 da LPI).

Aprofundando na proteção da marca de fato recorda-se que o ser “marca” pressupõe utilização do sinal para cumprir com os fins de individualizar e distinguir produtos/serviços oferecidos ao mercado, de forma que, para incidir a proteção garantida à marca de fato, a exemplo do que ocorre com a marca registrada, a utilização concorrencial efetiva do sinal para os fins mencionados é condição necessária.

Nesse contexto e tendo em conta que o direito de marca tem por fim proteger a qualidade da concorrência, o agente econômico deverá,

²⁴ MENDONÇA, 1963, nº. 226, p. 221

evidentemente, fazer uso do sinal de boa-fé, dever que também se estende ao agente econômico que registra sua marca.

Repise-se, neste diapasão, a distinção em relação à caracterização das normas voltadas à repressão da concorrência desleal como norma geral de proteção da marca, enquanto as normas centradas no registro de marca foram caracterizadas como direito especial.

Considerando que a marca de fato é protegida pelo direito geral – normas voltadas a coibir a concorrência desleal, o agente econômico titular de direito em relação à marca de fato deverá, para excluir terceiro do uso do sinal, demonstrar estar em relação de efetiva concorrência com o terceiro contra o qual reclama o uso do sinal. Nessa linha a proteção da marca de fato incide limitada ao âmbito territorial no qual o agente econômico exerce suas atividades e a empresa como sinal individualizador e distintivo. Ainda, por esta mesma razão a marca de fato é indissociável do respectivo aviamento, cuja tutela fundamenta a proteção que lhe é dispensada.

Em contraposição à proteção assegurada pelas normas que coíbem a concorrência desleal, o direito especial oriundo do registro assegura a seu titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Na prática isto significa que a extensão do direito atribuído pelo registro, em comparação àquela garantida à marca de fato, é mais ampla. Ademais, e como consequência da garantia de um direito de ampla extensão, o titular do registro não precisará demonstrar, para fazer valer o seu direito, existir uma relação de efetiva concorrência em relação ao terceiro contra o qual reclama o uso, bastando a sua potencialidade.

Em síntese, pelo registro, em escala nacional, o titular pode excluir terceiros que não entraram em concorrência efetiva com ele, seja no lugar ou no tempo, bastando a sua potencialidade, possibilidade que não é garantida ao titular da marca de fato, que só poderá excluir terceiros em efetiva relação de concorrência, o que, a seu turno, limita o espaço e o tempo em que pode fazer valer seu direito de exclusão.

O conteúdo da proteção especial do direito de propriedade assegurado pelo registro é, por conseguinte, encontrado na *ampla extensão* da prerrogativa de exclusão de terceiros (direito negativo).

Nessa linha a menção de “uso exclusivo” no art. 129 da LPI faz referência à exclusividade; o direito de uso da marca, como demonstrado, nasce do direito que precede o registro. Ainda, a similaridade com o direito de propriedade clássico em relação à oponibilidade ampla do registro explica a adoção do termo “propriedade” para designar o direito assegurado pelo registro.²⁵

CONCLUSÃO

Nota-se, a título de conclusão e para além do acima exposto, que o registro da marca não visa unicamente atender os interesses individuais dos agentes econômicos, mas, recordando que a proteção jurídica das marcas na era pós-industrial não tem mais um objetivo protecionista estatal, sendo encontrada a sua relevância pública em seu potencial de meio poderoso de viabilização, proteção e estímulo à concorrência, também ele persegue o fim da proteção da qualidade da concorrência.²⁶ O sistema de registro de marca contribui para este fim gerando segurança jurídica, o que afeta positivamente interesses gerais e individuais.²⁷ A segurança jurídica é fomentada pela determinação, pelo legislador, de condições que devem ser cumpridas para que o sinal possa ser objeto de registro, expressas, por exemplo, pelos requisitos de distintividade (incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI), de veracidade (inciso X do art. 124 da LPI) e de disponibilidade do sinal (arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII,

²⁵ A lição de BARBOSA, expressa em trabalho dedicado especificamente ao tema da proteção da marca de fato (BARBOSA, 2003), dá suporte ao presente estudo. Em miúdos, o autor a) afirma a proteção da marca de fato; b) entende que a marca é criada através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada e c) entende que o direito a marca preexiste ao registro. Contrapondo o direito de precedência ao sistema de registro da marca e comparando a proteção da marca de fato em relação àquela garantida à marca registrada, o autor evidentemente percebe que a especificidade do direito assegurado pelo registro está na amplitude da exclusividade sem, porém, desenvolver o raciocínio até o fim, tirando suas consequências no sentido de que a especialidade do direito oriundo do registro toma corpo na amplitude do direito de exclusão de terceiros do uso da marca.

²⁶ Vide SALOMÃO, 2006.

²⁷ Vide SILVEIRA, 2018, pág. 15 s: “O sistema de registro de marcas e concessão de patentes de invenção e modelos é formalista e atende à necessidade de segurança e rapidez das relações comerciais.”

XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, e 126 da LPI) e por sua função de dar publicidade aos atos relativos à concessão de registros, à sua extinção, às mutações de titulares etc., para conhecimento de terceiros.

REFERÊNCIAS

ASCARELLI. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Madrid: Bosch, 1970

BARBOSA, Denis Borges. Da proteção da marca de fato no Brasil, *PIDCC*, Edição nº 02/13, disponível em: http://www.pidcc.com.br/artigos/022013/022013_05.pdf. Acesso em: 19 out. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. *O fator semiológico na construção do signo marcário*, 2006, disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 19 out. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. *Direito de precedência ao registro de marcas*, 2005, disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/40015738/direito-de-precedencia-ao-registro-de-marcas-denis-borges->. Acesso em: 19 out. 2021.

BERCOVITZ. *La formación del derecho de competencia*, Actas de Derecho Industrial, Tomo 2, 1975.

BITZI, Bruno. *Der Familienname als Marke*. Bern - Frankfurt M., Herbert Lang/ Peter Lang, 1972.

CERQUEIRA, José da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, Volume I e 2, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

GRAU-KUNTZ, Karin. Da defesa da concorrência, *Revista do IBPI* N. 14, 2016

GRAU-KUNTZ, Karin. Jusnaturalismo e propriedade intelectual, *Revista da ABPI* Nr. 100, 2009

GRAU-KUNTZ, Karin. *Do nome das pessoas jurídicas*, Editora Malheiros, 1998

LAUPNER, Jean Pierre. *Die rechtliche Ordnung des Individualisierens und Kennzeichnens von Dingen*, Diss. Zurich, 1958

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial*. Vol. V, Parte I, 1963

SALOMÃO Filho, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público, *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, 2006

SILVEIRA, Newton, *Propriedade Intelectual*, Barueri: Manole, 2018

SIGNOS DISTINTIVOS DE USO COLETIVO NECESSITAM DE UM INTERPRETANTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR DO INSTITUTO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA A PARTIR DA COMUNICAÇÃO

Distinctive signs of collective use need an interpretant: an interdisciplinary look from communication at the institute of geographical indication

CÍNTIA BRENNER ACOSTA FRANCO¹

KELLY LISSANDRA BRUCH²

ANA PAULA MATEI³

RESUMO

As Indicações Geográficas (IG) são consideradas uma importante ferramenta de valorização da cultura, da tradição e do saber fazer de um território. Os produtos com IG têm características únicas, identidade, personalidade e contam uma história, que comunica sua origem. Diante disso, este artigo tem como objetivo destacar como as estratégias de comunicação podem contribuir para o desenvolvimento das IG, especialmente após o seu reconhecimento no INPI.

Palavras-chave: propriedade intelectual; signo; indicação geográfica.

ABSTRACT

Geographical Indications (GI) are considered an important tool for valuing the culture, tradition and know-how of a territory. Products with GI have unique characteristics, identity, personality and tell a story, which communicates their origin. Given

¹ Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT IFRS, Embrapa Clima Temperado.

² Doutora em Direito - UFRGS/Université Rennes I, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

³ Doutora em Desenvolvimento Rural - UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

this, this article aims to highlight how communication strategies can contribute to the development of GIs, especially after their recognition in the Brazilian Patents and Trademark Office (INPI).

Keywords: *intellectual property; sign; geographical indication.*

SUMÁRIO:

1. Introdução; **2.** Revisão da Literatura; **2.1.** Indicações Geográficas; **2.2.** Benefícios e Desafios; **2.3.** O desconhecimento dos consumidores; **3.** Considerações Finais; Referências.

1 INTRODUÇÃO

A proteção dos ativos intangíveis é um tema atual, relevante e que consiste em um diferencial com potencial para agregação de valor e geração de renda. Em um contexto marcado pela globalização e pela crescente homogeneização de produtos, cresce a necessidade de inovar e diferenciar-se. Bruch e Vieira (2016) apontam que, apesar do movimento de massificação, vários outros movimentos têm buscado um caminho de retorno às tradições e à cultura, bem como da valorização do saber fazer e das origens. Niederle (2009) também afirma que há uma demanda por produtos vinculados à origem e a certos modos de produção, ao mesmo tempo em que ocorre a globalização e a homogeneização dos mercados.

A Indicação Geográfica (IG) é um dos direitos protegidos pela propriedade intelectual, que tem suas bases no passado, na reputação ou tradição, à exceção dos demais, que são fruto de uma novidade, de uma criação. Ao longo do tempo, cidades, localidades ou regiões adquiriram fama por seus produtos ou serviços. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (2020) aponta que “quando qualidade e tradição se encontram num espaço físico, a indicação geográfica surge como fator decisivo para garantir a diferenciação do produto”.

Inicialmente utilizada para coibir fraudes e adulterações, especialmente no mercado de vinhos, atualmente é considerada uma importante ferramenta de valorização da cultura, da tradição e do saber fazer relacionado a um território. Os produtos com IG têm características únicas, identidade, personalidade e contam uma história, que “comunica” a sua origem.

Para Tonietto (2005) as IG, como sinal distintivo de qualidade, “podem gerar riqueza, agregar valor, diferenciar e qualificar a produção, bem como gerar desenvolvimento através da valorização da propriedade intelectual”.

No Brasil, a regulamentação das Indicações Geográficas se deu por meio da Lei nº 9.297, de 14 de maio de 1996. Após 25 anos, o país conta com 88 IG brasileiras concedidas pelo INPI (Setembro, 2021), dessas 68 são indicações de procedência (IP) e 20 são denominações de origem (DO). Além disso, há reconhecidas no Brasil 09 DO estrangeiras.

FIGURA 1 - MAPA DAS IG BRASILEIRAS



Fonte: DataSebrae (consulta em 19/05/2021)

O Rio Grande do Sul foi pioneiro no tema no Brasil. No início dos anos 1990, antes mesmo da regulamentação das IG pela Lei nº 9.297/96, um estudo publicado pelo pesquisador Jorge Tonietto, da Embrapa Uva e Vinho, trouxe o conceito de denominação de origem como uma opção para o setor vitivinícola⁴. A partir daí, produtores de vinho da região se interessaram pelo tema e com a união de esforços dos setores público e privado, em 2002 se consolidou a primeira Indicação Geográfica do país, a Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos⁵, fortalecendo a imagem do vinho brasileiro (TONIETTO, 2005). De lá pra cá, o estado passou a contar com 14⁶ IG, liderando o ranking nacional ao lado de Minas Gerais (INPI, 2021a; INPI, 2021b).

Enquanto na União Europeia, assim como em outros países desenvolvidos, as Indicações Geográficas são amplamente utilizadas como instrumentos de proteção, acesso a mercados, valorização de produtos e desenvolvimento local, a participação dos países em desenvolvimento ainda é muito baixa, correspondendo a menos de 10% das 10 mil IG reconhecidas no mundo (GIOVANNUCCI, 2008 apud MASCARENHAS e WILKINSON, 2014).

Essa força e a longa trajetória do sistema de proteção europeu, possibilitam um fácil reconhecimento por parte de seus consumidores, enquanto a realidade brasileira é diferente, dada a recente regulamentação. Chimento e Fernandes (2016) alertam que “sem conhecimento sobre o significado da indicação geográfica, tanto por produtores quanto pelos consumidores, não é possível usá-la como ferramenta para o desenvolvimento”.

Em artigo sobre sistemas de garantia da qualidade relacionados à agricultura familiar, Medaets (2005), traz uma visão que pode ser aplica-

⁴ TONIETTO, J. *O conceito de denominação de origem: uma opção para o desenvolvimento do setor vitivinícola brasileiro*. Bento Gonçalves: EMBRAPA, 1993. 20p.

⁵ Aqui estamos considerando as IG registradas no INPI, não computando a IG da Cachça, reconhecida por meio do Decreto 4062/2001.

⁶ O Vale dos Vinhedos foi reconhecido como Indicação de Procedência em 2002 e, mais tarde, como Denominação de Origem, em 2012. Neste número, ambas estão sendo consideradas, já que de acordo com informações da Aprovale, há produtos no mercado com os dois tipos de IG.

da à realidade das Indicações Geográficas, visto que o reconhecimento de ambos ocorre por intermédio de signos distintivos, componentes visuais presentes nos produtos. O autor diz que “todo o esforço de padronização que visa à diferenciação de produtos materializa-se nos diferentes mercados a partir da capacidade de reconhecimento desses produtos pelos consumidores.”

Em 2015, Chimento propôs uma análise das Indicações Geográficas na imprensa visto que “o potencial de valorização dos produtos com Indicação Geográfica depende do reconhecimento deste registro perante a opinião pública como um signo distintivo”. O autor também destacou o caráter bidirecional do reconhecimento das Indicações Geográficas e o papel da comunicação neste processo para que o consumidor compreenda o que a IG representa e possa considerá-la como um fator de decisão de compra.

Isso pode significar que a concessão do registro pelo INPI não basta por si só para reposicionar o produto perante o mercado interno e externo. Chimento e Fernandes (2016) questionam se o registro deveria vir acompanhado de ações de sensibilização da sociedade através dos meios de comunicação. Assim, pode-se dizer que a Indicação Geográfica tem potencial de tornar-se um diferencial competitivo à medida que o consumidor percebe o registro como tal e está disposto a valorizar o produto, porque esse é percebido e reconhecido como diferenciado.

Diversos estudos realizados sobre as IG brasileiras apontam desconhecimento de consumidores e o que isso significa. Por outro lado, a Indicação Geográfica é relacionada a atributos positivos como qualidade, segurança e origem. A questão do desconhecimento torna-se ainda mais importante, quando estes mesmos trabalhos mostram que os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos diferenciados em função de sua qualidade e origem (ALMEIDA et al., 2014; BRANDÃO et al., 2012; COAN, 2018; LE GUERROUÉ, 2020; MORAES et al., 2016; NUNES & MELLO, 2013; SOUSA, ALBUQUERQUE & COSTA, 2017).

Nesse sentido, este estudo apresenta como tema as indicações geográficas e tem como problema de pesquisa o seguinte questionamento: “Quais as contribuições da comunicação para o desenvolvimento das In-

dicações Geográficas?”. Com isso, o objetivo geral é avaliar como as estratégias de comunicação podem contribuir para o desenvolvimento das IG.

O estudo caracteriza-se como descritivo exploratório. Dessa forma, pretende-se contribuir para uma aproximação das áreas da Comunicação e da Propriedade Intelectual e Inovação - visto que ainda há poucos estudos que articulem essas áreas do conhecimento (SANTOS & FRANCA-ROCHA, 2017), colaborando para o desenvolvimento das Indicações Geográficas e outras modalidades de propriedade industrial.

Para atingir o proposto, este estudo está estruturado da seguinte forma: primeiramente é realizada uma contextualização acerca do instituto das indicações geográficas. Após, são analisados os benefícios e desafios trazidos pela literatura acerca do uso das IGs. Por fim, analisa-se, com base na literatura pesquisada, o reconhecimento dos consumidores em relação aos produtos com indicação geográfica.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A propriedade intelectual atua na proteção das criações intelectuais, abrangendo um conjunto de princípios e regras que estabelecem a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre ativos intangíveis. Vale ressaltar que são considerados para efeitos da proteção os ativos intangíveis diferenciadores, suscetíveis de utilização no comércio, e que servem de distinção em relação aos concorrentes (BRUCH, 2017).

Para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI ou WIPO em inglês, uma das razões de os países manterem leis para proteção da propriedade intelectual é o incentivo ao comércio justo e a contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Bruch (2017) pontua que os direitos intelectuais “abrangem os elementos diferenciadores que apresentem: novidade — que diferencia quanto ao tempo; originalidade — que diferencia quanto ao autor; e distinguibilidade — que diferencia quanto ao objeto”.

Fávero (2010) observa que os direitos protegidos pela propriedade intelectual são fruto de uma novidade, de uma criação, à exceção da Indi-

cação Geográfica, que tem suas bases no passado, na reputação ou tradição. Todavia, o traz as IG para o escopo da proteção da propriedade intelectual é o componente que a esta se estende a proteção: a exclusividade do uso dos signos distintivos que representam uma indicação geográfica. É por este caminho que a IG entra no escopo dos direitos intelectuais: a proteção ao direito de exclusividade.

Neste item é apresentado o referencial teórico que serve como base para a análise das estratégias de comunicação adotadas pelas Indicações Geográficas brasileiras. Para isso, é importante entender os aspectos básicos de propriedade intelectual, contexto no qual as IG estão inseridas. A seguir são apresentados histórico, regulamentação, benefícios e desafios das indicações geográficas. Por fim, aborda-se o reconhecimento por parte, principalmente, de consumidores das IG no Brasil e as repercussões decorrentes da comunicação.

2.1 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A ideia de referir-se a uma origem geográfica, por meio de um Signo é antiga e foi sendo desenvolvida junto com a história da humanidade. Há muito tempo, produtos e seus respectivos locais de origem são relacionados, remetendo à percepção de que determinadas características especiais devem-se à sua procedência. Desde os tempos bíblicos é possível encontrar referências sobre essa percepção, como os vinhos de En-Gedi (Cânticos, I, 14) e o cedro do Líbano (Cânticos, III, 9, e Reis, V, 6) (BRUCH; VIEIRA, 2016).

Oficialmente, a primeira intervenção estatal na proteção de uma indicação geográfica ocorreu em 1756, quando o governo português registrou por decreto o nome “Porto” para vinhos, criando, assim, a primeira Denominação de Origem protegida. Na ocasião, os produtores do Vinho do Porto, procuraram o então Primeiro-Ministro Marquês de Pombal, devido à redução nas exportações do produto para a Inglaterra. Ocorria que, por sua notoriedade, outros vinhos estavam utilizando-se da denominação “do Porto”. Os produtores foram então agrupados e criou-se a Companhia dos Vinhos do Porto. A partir daí, a região de produção - do

Douro - foi delimitada, o produto descrito e estudado para, em seguida, definir e fixar as características do Vinho do Porto e suas regras de produção (FÁVERO, 2010). Dessa forma, buscou-se garantir a qualidade do produto, reprimir fraudes e, conseqüentemente, proporcionar um melhor preço ao vinho.

O Acordo de Madrid, de 1891, foi o primeiro tratado internacional que abordou a questão das Indicações Geográficas. Porém, não se tratava de uma proteção positiva. A proteção baseava-se na repressão às falsas indicações de procedência, no contexto da concorrência desleal. A Convenção de Paris para a Propriedade Intelectual (CUP), de 1883, em um de suas revisões, apresenta a mesma repressão às falsas Indicações Geográficas (BRUCH, 2011).

Mesmo o Brasil sendo signatário desde a CUP e o Acordo de Madrid, a construção de uma proteção positiva no Brasil para as Indicações Geográficas somente se dá a partir dos desdobramentos da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994, e, por conseguinte, do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). Uma vez que a aprovação do Acordo TRIPS é um requisito obrigatório para membros da Organização Mundial do Comércio, qualquer país que deseje entrar facilmente nos muitos mercados internacionais abertos pela OMC deve adotar leis orientadas pelo TRIPS. Podemos dizer, portanto, que o Acordo TRIPS é a ferramenta multilateral mais importante para a globalização das leis de propriedade intelectual.

É nesse contexto, com o objetivo de adequar a legislação brasileira aos preceitos do Acordo TRIPS, que o país elabora um novo marco jurídico interno, a Lei de Propriedade Industrial, que regulamenta, entre outros aspectos da propriedade industrial, as Indicações Geográficas.

Em face disso, a proteção positiva às Indicações Geográficas é relativamente recente no Brasil. E, no caso brasileiro as Indicações Geográficas foram divididas em duas modalidades. A Indicação de Procedência (IP) é o nome geográfico (país, cidade, região ou localidade) que se tornou conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. A Denominação de Origem (DO), por sua vez, é o nome geográfico que designa um pro-

duto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio, incluindo fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996, art. 177 e 178). Há inúmeras críticas ao uso do termo “indicação de procedência” (TONIETTO, BRUCH, 2021), em face de sua origem remeter ao Acordo de Madri de 1891 e ao Protocolo de Harmonização do Mercosul N° 8/1995 (1995) e não necessariamente à definição e nomenclatura trazida pelo próprio TRIPS.

Percebe-se, assim, que as definições adotadas pela legislação brasileira divergem da definição de indicação geográfica do Acordo TRIPS, pois

Indicações geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica (TRIPS,1994).

O legislador brasileiro manteve a separação entre indicação de procedência e denominação de origem. Além disso, estendeu a proteção aos serviços; no entanto, restringiu à utilização de nomes geográficos, enquanto o TRIPS permite o uso de qualquer nome, desde que sugira uma localização geográfica. A limitação das Indicações Geográficas brasileiras a nomes geográficos dificultou o reconhecimento da cachaça como indicação geográfica no Brasil, por exemplo, o que acabou sendo realizado por decreto presidencial.

Para além do nome, a proteção também se aplica à representação gráfica ou figurativa utilizada pela IG, “[...] bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica”, conforme o Art. 179 da LPI. Todavia, no Art. 180, a lei estabelece que quando o nome geográfico tiver se tornado de uso comum para designar produto ou serviço, não poderá ser considerado indicação geográfica (BRASIL, 1996). Contudo, não são estabelecidos parâmetros específicos para se entender o que seria considerado um nome comum ou genérico, também conhecido como tipo, o que tem impedido que produtos tradicionais resgatem sua distintividade, enquanto permite

que direitos marcários se apropriem delas, como é o caso do “queijo minas”. E para estes casos, por falta de regulamentação própria, utilizam-se os princípios marcários para dirimir questões relacionadas às indicações geográficas. Contudo, deve-se ressaltar a diferença: marcas de produtos e serviços referem-se a direitos privados individuais. Indicações geográficas referem-se a direitos coletivos.

No Art. 181, fica autorizado o uso do nome geográfico como elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que este não constitua indicação de procedência ou denominação de origem, não induzindo à falsa procedência (BRASIL, 1996). Bruch e Vieira (2016) exemplificam essa situação com o caso da marca das Casas Bahia. Apesar de ter o nome do Estado, não leva o consumidor a concluir que seus produtos têm origem na Bahia, não causando confusão com a IG. Contudo, uma definição mais clara referente a conflitos entre IG e marca, para além do disposto nos incisos IX e X do art. 124, da LPI, têm criado inúmeros conflitos, resultando inclusive na diluição da distintividade das IGs pela permissão do registro de marcas em outras classes que não aquela estritamente relacionada ao produto da IG, por exemplo, aplicando-se equivocadamente o princípio da especialidade marcário às IGs.

A Indicação Geográfica só pode ser utilizada por produtores e prestadores de serviço daquela localidade reconhecida, conforme o Art. 182 da LPI. O mesmo dispositivo estabelece a exigência de atendimento de requisitos de qualidade em relação às denominações de origem (BRASIL, 1996).

A legislação brasileira aborda o tema em poucos artigos, cabendo ao INPI a publicação de resoluções e instruções normativas que orientem a matéria. As condições para o registro das Indicações Geográficas foram estabelecidas por diversas resoluções e instruções normativas. Mas recentemente pela Instrução Normativa INPI 095/2018, de 28 de dezembro de 2018, atualmente em vigor.

A IN 095/2018 estabelece que o requerente da IG tem de estar fixado no território correspondente, ser representativo da coletividade e ter seu quadro de sócios formado total ou predominantemente por membros da cadeia produtiva em questão. Podem atuar como substitutos proces-

suas associações, sindicatos ou outra entidade que atenda aos requisitos. Caso exista apenas um único produtor ou prestador de serviço no local com legitimidade para o uso da Indicação Geográfica, este estará autorizado a solicitar o registro. Segundo Barbosa (2014) “constituem direito de uso restrito, conferido a todos seus titulares, independentemente da formação ou manutenção de associação dos mesmos titulares”. Portanto, a titularidade da Indicação Geográfica é coletiva, uma vez que os produtores e prestadores de serviço estabelecidos na área demarcada podem utilizá-la, desde que atendam aos requisitos descritos no caderno de especificações técnicas (CET) e se submetam ao controle estabelecido e delimitado no CET.

2.2 BENEFÍCIOS E DESAFIOS

Pode-se dizer que a Indicação Geográfica atribui uma identidade própria ao produto ou serviço, uma vez que o nome geográfico estabelece uma ligação entre suas características e sua origem. De acordo com o INPI,

seu registro reconhece reputação, qualidades e características que estão vinculadas ao local. Como resultado, elas comunicam ao mundo que certa região se especializou e tem capacidade de produzir um artigo/prestar um serviço diferenciado e de excelência. (INPI, 2020)

Desta forma, a proteção é um ato de reconhecimento público em que uma condição diferenciadora é criada entre o produto ou serviço daquele território e os demais disponíveis no mercado. Isso porque, para além da origem, as IG também atestam que a produção cumpre determinadas normas acordadas entre produtores e formalizadas em Regulamentos de Uso - atualmente denominados de Cadernos de Especificação Técnica, conferindo função de qualificação e padronização de processos (BUSCH, 2013 apud NIEDERLE; MASCARENHAS; WILKINSON, 2017).

A Indicação Geográfica, como ferramenta coletiva, também tem um papel de preservação de processos produtivos, assegurando, além

de reputação, transferência às futuras gerações do saber fazer local. O Brasil é um país com muitas peculiaridades regionais, com tradições, cultura e costumes que o tornam único e, ao mesmo tempo, múltiplo. Assim, a proteção da cultura, do saber fazer e da tradição por meio das indicações geográficas, pode ser uma estratégia interessante para disponibilizar produtos com identidade própria, qualidade e personalidade, e ocupar espaços tanto no mercado interno como externo (BRUCH; VIEIRA, 2016).

Para além de proteger o consumidor, Bruch e Vieira (2016) apontam mais dois objetivos almejados pelo produtor: o acréscimo no preço, pela agregação de valor gerada pelo reconhecimento; e a concretização do reconhecimento de um lugar com originário do produto, trazendo consigo a história de uma região, de seu povo e sua reputação. Este último componente poderia garantir além de mercado, a permanência no lugar, contribuindo na questão da sucessão familiar.

Kakuta *et al* (2016) afirma que as Indicações Geográficas são uma importante ferramenta de promoção e desenvolvimento regional e poderiam ajudar a manter a tradicionalidade da produção, através da agregação de valor, especialmente em áreas onde há baixos volumes e escala. Outra função apontada é de que

[...] as Indicações Geográficas também são uma ferramenta de preservação da biodiversidade, do conhecimento regional e dos recursos naturais, e podem oferecer contribuições extremamente positivas para as economias locais e o dinamismo de cada região (KAKUTA *et al*, 2016).

Entre os benefícios relacionados às IG, além dos já citados, Kakuta *et al* (2016) ainda traz a geração de empregos, estímulo à melhoria dos produtos, reconhecimento internacional, o incentivo ao turismo nas zonas rurais, valorização dos imóveis da região e a satisfação, o orgulho do produtor.

Enquanto ferramenta de desenvolvimento territorial, Niederle (2009) alerta sobre a dificuldade de evidenciar o papel das IG:

[...] No entanto, ainda que muitos destes impactos possuam comprovação empírica, as tentativas de generalização de um território para outro raramente são válidas e, posto que estas dimensões sejam abordadas de modo fragmentado, ainda não há como demonstrar claramente o papel das IG's no desenvolvimento territorial rural (NIEDERLE, 2009).

O autor também aponta alguns fatores limitantes do ponto de vista de produtores, como os altos custos de manutenção da IG, o que inclui controle dos processos produtivos, investimento em marketing, entre outros. Niederle, Mascarenhas e Wilkinson (2017) propõem uma análise da governança das Indicações Geográficas no Brasil, identificando os fóruns que participam desta construção.

A governança das IG envolve ampla rede de atores públicos e privados atuando em diferentes escalas territoriais: das associações locais de produtores às organizações multilaterais globais; dos ministérios e autarquias governamentais aos escritórios privados de assessoria jurídica; das entidades de pesquisa e desenvolvimento aos movimentos sociais de valorização da gastronomia regional (NIEDERLE; MASCARENHAS; WILKINSON, 2017).

Para os produtores, as IG representam principalmente um mecanismo de inovação para ampliar a competitividade, perspectiva reforçada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pelo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Por outro lado, outros atores, como o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), privilegiam a valorização dos recursos territoriais e o reconhecimento das práticas e saberes tradicionais. Inclusive diversos *trade off* surgem dessas visões que podem, em determinadas situações, ser bastante conflitantes e resultar em iniciativas inócuas.

Os autores ainda abordam a questão da fragilidade da gestão pós-registro, o que coloca em risco a sustentabilidade de algumas Indicações Geográficas. Algumas deixaram de ser utilizadas pela relação entre o retorno monetário e o custo de adequação aos padrões; outras sequer

avaliaram a conformidade dos produtos, que não chegaram a mencionar a IG. Assim, o sucesso da iniciativa dependeria mais da capacidade de gerar mudanças no território do que do registro em si. “O conjunto dos atores presentes na arena pública estão reconhecendo que o vínculo entre propriedade intelectual e desenvolvimento territorial é menos automático do que inicialmente se projetava” (NIEDERLE; MASCARENHAS; WILKINSON, 2017).

Em material técnico do Sebrae (2014), Cláudio Dupim, coordenador de Indicação Geográfica do INPI, destaca o potencial de marketing e que o consumidor deve entender as vantagens de adquirir um produto único. Ele ainda complementa que “[...] não basta apenas que o produto tenha a Identificação Geográfica, é preciso que o consumidor compreenda a importância e o diferencial da IG, assim como, perceba uma vantagem em adquirir o produto frente à concorrência” (SEBRAE, 2014).

O Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, foi pioneiro no Brasil, reconhecido com a primeira Indicação Geográfica nacional em 2012. Também possui pioneirismo internacional, pois foi a primeira IG de um país em desenvolvimento, protegida na Europa. Rogério Valduga afirma que para além do reconhecimento, os produtores investiram em estratégia de divulgação do produto reconhecido e protegido e, além disso, encontraram no turismo uma forma de potencializar a IG e atrair investimentos para a região (SEBRAE, 2014).

2.3 O DESCONHECIMENTO DOS CONSUMIDORES

A questão do reconhecimento e valorização dos consumidores em relação aos produtos com IG vem sendo objeto de diversos estudos. Le Gerroué (2020) aponta a questão como importante, podendo significar um entrave ao desenvolvimento das Indicações Geográficas, já que há uma disposição do consumidor em pagar mais pelos produtos reconhecidos. Em questionário aplicado durante a feira Agrobrasília 2018 (Brasília/DF) o autor identificou que embora exista um forte desconhecimento da noção de IG (64,9%), 92% dos consumidores estão dispostos a desembolsar mais por um produto de qualidade superior.

Brandão *et al* (2012) ao avaliar a confiança e agregação de valor em carnes com IG no Brasil evidenciou que, com relação ao consumo, a maioria dos respondentes, 65,4%, não havia consumido o produto. Entretanto, dos 34,6% que afirmaram já ter consumido, 16,2% o fez mais de 10 vezes, demonstrando fidelização do consumidor. Os consumidores também consideraram que a IG indica qualidade (81%), segurança (91,1%) e confiança (79%), estando, em sua maioria (69,9%) dispostos a pagar mais pelo produto com o registro.

Almeida (2014) entrevistou consumidores e empresas doceiras em 2013, durante a Feira Nacional do Doce (Fenadoce), sobre a Indicação Geográfica dos doces de Pelotas/RS. O estudo indicou baixo conhecimento sobre a IG e sua implantação e a autora sugere que seriam necessários mais investimentos em divulgação. Os consumidores associam a Indicação Geográfica à identidade da região e mostraram-se dispostos a pagar mais por um doce certificado. A autora também apontou que a IG é percebida não apenas como um aparato ao resgate histórico-cultural da herança dos doces tradicionais, mas também como mais um selo de garantia de qualidade. Entre as seis empresas consultadas, duas apontaram a questão da falta de divulgação e três acreditavam que os consumidores ainda não diferenciavam os doces certificados dos demais.

Coan (2018), ao avaliar a visão do setor supermercadista em relação aos vinhos produzidos com o registro de Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe na cidade de Criciúma/SC, constatou que todos os *sommeliers* tinham conhecimento do que é uma IG. No entanto, sob a visão deles, a maior parte dos consumidores não têm esse conhecimento, o que demonstra, segundo o autor, “[...]que ainda há muito o que se fazer para que os consumidores tenham maiores informações dos vinhos registrados com IG no Brasil”. Em seu estudo, constatou que apesar de todos os supermercados comercializarem vinhos e espumantes com Indicação Geográfica, o volume de compras ainda era baixo em relação ao total comprado.

Ao avaliar a percepção de consumidores sobre carne bovina com IG de raças locais em Cuiabá/MT, Moraes *et al* (2016), constatou que 51,5% dos consumidores nunca ouviu falar em IG, entretanto, dos 48,5% que conheciam produtos com esta característica, 66% já haviam consumido.

Quando esclarecidos sobre o que significa a IG, os consumidores a reconheceram como um indicador de qualidade e demonstraram disposição em pagar mais pelo produto. O grupo de consumidores que já conhecia produtos com IG, associou o registro à qualidade, saúde e segurança. Em 2009, o mesmo autor, em pesquisa sobre carnes com IG no Rio Grande do Sul, encontrou percentual elevado de desconhecimento sobre o significado de IG (60,3%), alto grau de confiança na IG em termos de segurança (89,7%) e forte intenção de compra (88,6%).

Em trabalho sobre a indicação de procedência (IP) do Queijo do Serro, em Minas Gerais, Nunes e Mello (2013) ouviram a opinião de comerciantes, consumidores e produtores. Segundo eles, do ponto de vista dos comerciantes, a IP é extremamente importante para o produto (83%) e os clientes pagariam mais por um produto de qualidade. Entre os consumidores, 19% não conheciam o tema da IP; 25% já tinham ouvido falar mas não sabiam o significado e 56% afirmaram ter conhecimento, percentual maior que os estudos mostrados anteriormente. Entretanto, isto não se refletiu entre os produtores, onde o grau de desconhecimento foi maior que entre os consumidores. Apenas 37% afirmou conhecer e saber o que IP significa, enquanto 33% não conheciam e 37% já tinham ouvido falar mas não sabiam o que quer dizer. Apesar da falta de conhecimento, os produtores mostraram disposição em investir na obtenção da IP, sendo que 83% dos produtores confiavam no retorno em resultados positivos. Quanto ao preço, 75% dos entrevistados estavam dispostos a pagar mais por um queijo reconhecido com IP.

Menapace *et al* (2011), avaliou se os consumidores canadenses de azeite extravirgem reconheciam e valorizavam os produtos com selos de Indicação Geográfica ou de país de origem. Os consumidores demonstraram estar dispostos a pagar mais por azeites com selo de país de origem ou IG sobre os sem IG.

Nossos achados são consistentes com a hipótese de que os consumidores valorizam rótulos de origem geográfica e que o valor está aumentando junto com o conteúdo informativo sobre a qualidade do produto⁷ (MENAPACE *et al*, 2011).

⁷ Tradução livre

Em Portugal, uma pesquisa desenvolvida por Sousa, Albuquerque e Costa (2017), constatou que a maioria dos consumidores consultados (80,2%) reconhece pelo menos um dos símbolos associados às Indicações Geográficas da União Europeia. Apesar disso, o consumo ainda é considerado baixo. Questionados sobre a divulgação, 95% considerou que é importante existir mais informação e divulgação sobre os produtos, colocando os meios de comunicação como os principais responsáveis por tal tarefa (41%). Ainda de acordo com esse trabalho, 56% dos consumidores estariam dispostos a pagar um valor superior por este tipo de produto.

Os estudos apresentados apontam o desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre as Indicações Geográficas. Verifica-se que no cenário internacional, há maior reconhecimento, embora a questão da divulgação ainda surja como um desafio. Esse fator pode ser um limitante ao sucesso desta importante ferramenta, uma vez que, para que a indicação geográfica cumpra seu papel como agregadora de valor, promotora de desenvolvimento, abertura de novos mercados, entre outros, o público tem que entender o que a IG significa e o que ela comunica.

Kakuta *et al* (2016), afirma que o tema ainda é desconhecido de consumidores e público em geral.

Todo o esforço da implementação de uma IG, que objetiva a proteção de determinado produto típico por meio de um selo distintivo de diferenciação, materializa-se nos diversos mercados através da capacidade de reconhecimento desses produtos pelos consumidores. Se eles ainda não sabem bem o que é uma Indicação Geográfica e qual a sua importância para o País, é fundamental que se tenha uma estratégia de comunicação, informando-os sobre os diferenciais que o produto com o selo de IG apresenta, em relação aos demais (KAKUTA *et al*, 2016).

Essa visão é reforçada por Niederle, Mascarenhas e Wilkinson (2017) que apontam entre outros desafios da governança das IG a necessidade de uma política de promoção e marketing e da promoção das IG perante os consumidores.

Chimento (2015) defende que o reconhecimento da Indicação Geográfica perante a opinião pública é decisivo para que estes produtos sejam valorizados. O autor também destaca o caráter bidirecional do reconhecimento das IG, reforçando que “a ideia é que os produtos mais conhecidos que possuem Indicação Geográfica valorizam o registro e, com isso, a IG também amplia o valor dos produtos que acabaram de conquistá-la, elevando-os de patamar.”

Neste sentido, o Brasil tem discutido a ideia de um selo único para as Indicações Geográficas, a exemplo dos selos utilizados pela União Europeia (Figura 2), visto que atualmente cada IG brasileira possui seu próprio elemento visual (Figura 3), o que se discute se contribui para a confusão ou desconhecimento do consumidor. Nesse sentido, inclusive, o INPI lançou a Consulta Pública n. 02/2021, sobre a temática, em 03 de agosto de 2021, cujo foco foi solicitar críticas e sugestões relativas à minuta de ato normativo que instituirá os «Selos Brasileiros de Indicação Geográfica” e disporá sobre sua finalidade, direito de uso e formas de utilização (BRASIL, 2021).

FIGURA 2 - SELOS DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DA UNIÃO EUROPEIA



Fonte: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en#geographicalindications

FIGURA 3 - EXEMPLOS DE IG BRASILEIRAS



Fonte: Site do INPI (2021)

Chimento e Fernandes (2016) apontam ainda que “diante de três expressões ligadas ao tema da Indicação Geográfica, mas hierarquizadas e com sentidos diversos, torna-se evidente um dos motivos de incompreensão por parte do público”. Os autores referem-se aos termos IG, IP e DO, sendo que os dois últimos são os que figuram nas embalagens dos produtos e que precisam ser reconhecidos pelo público para que sejam diferenciados dos demais.

Niederle, Mascarenhas e Wilkinson (2017) e Le Gerroué (2020) consideram a criação do selo nacional único/padronizado como uma medida importante para as Indicações Geográficas brasileiras. Um estudo de prospecção foi realizado, abordando experiências internacionais como na

UE, Japão, Suíça, Chile, Turquia, Indonésia, Camboja e Argentina e discutindo o interesse e necessidade de utilização deste modelo para o Brasil, em que teríamos dois selos, um para indicação de procedência (IP) e outro para denominação de origem (DO). Os resultados foram apresentados em seminário em 2018, porém não foi possível concluir a discussão do tema, percebendo-se a necessidade de continuidade do estudo. (SANTIAGO et al., 2019). Tão pouco a consulta pública, supramencionada, divulgou resultados referente a esta questão.

Le Gerroué (2020) aponta como ponto estratégico para reverter esta situação “o engajamento das associações numa forte política de promoção das suas IG”. O autor ainda afirma que “as IG com forte dinâmica de crescimento apresentam toda uma forte política de promoção”, embora dados não tenham sido apresentados neste sentido.

Desta forma, reforça-se o papel da comunicação nesse processo para que o consumidor compreenda o que a Indicação Geográfica representa e possa considerá-la como um fator de decisão de compra, possibilitando que todo o potencial das IG seja revertido em benefícios para produtores, consumidores e a sociedade em geral.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Indicações Geográficas (IG), consideradas importantes ferramentas de valorização da cultura, da tradição e do saber fazer de um território e atribuem aos seus produtos características únicas, identidade e personalidade. Além disso, constroem narrativas que comunicam a origem e a história de cada produto. Entretanto, o registro pelo INPI por si só não basta para ressignificar o produto perante os consumidores. Daí a importância do papel da comunicação, para que todo o potencial das IG possa ser explorado de forma planejada e com objetivos claros, revertendo-se em benefícios para produtores, consumidores e sociedade.

Como resultados, verificou-se que não foram encontradas pesquisas já realizadas que avaliassem efetivamente a relevância da comunicação, especialmente no pós-IG. Embora haja pesquisas que revelem a importância do reconhecimento pelo consumidor final do signo distintivo,

estratégias específicas de comunicação para concretização desse reconhecimento não foram ainda mapeadas, analisadas e testadas.

Como limites ao presente trabalho, ressalta-se que se trata de uma pesquisa descritiva exploratória que visa analisar, na literatura existente, a influência da comunicação nas indicações geográficas. Estudos futuros devem ser realizados objetivando testar em pesquisas aplicadas as premissas colhidas na análise realizada.

4 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Sabrina C. *et al.* *Percepção dos agentes locais na adoção da certificação de indicação geográfica: o caso dos doces de Pelotas*. 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/6610>. Acesso em: 19 maio 2020.

BARBOSA, Denis Borges. *Da titularidade múltipla das indicações geográficas*. 2014. Disponível em: <https://ibpieuropa.org>. Acesso em: 20 maio 2021.

BRANDÃO, Fernanda S. *et al.* Confiança e agregação de valor em carnes com indicação geográfica. *Arquivo brasileiro de medicina veterinária e zootecnia*, v. 64, n. 2, p. 458-464, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/abmvz/v64n2/a28v64n2.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2020.

BRASIL. *Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 27 set. 2020.

BRASIL. *Consulta Pública nº 2, de 3 de agosto de 2021*. Selos Brasileiros de Indicação Geográfica. Ministério da Economia/Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Publicado em: 03/08/2021 | Edição: 145 | Seção: 1 | Página: 22. DOU. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-2-de-3-de-agosto-de-2021-335760490>. Acesso em: 20 ago. 2021.

BRUCH, Kelly L. *Signos distintivos de origem: entre o velho e o novo mundo vitivinícola*. 2011. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115635>. Acesso em: 27 set. 2020.

BRUCH, Kelly L. *Propriedade Intelectual para Engenharia*. Disponível em: <https://medium.com/@kellybruch/propriedade-intelectual-f3ce2f6f0a95> 2017. Acesso em: 10 dez. 2019.

BRUCH, Kelly L.; VIEIRA, Adriana C. P. Glocal: a indicação geográfica como forma de proteção aos conhecimentos tradicionais. *PIDCC: Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo*, v. 10, n. 2, p. 91-107, 2016. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6747782>. Acesso em: 01 jun. 2020.

CHIMENTO, Marcelo Rutowitsch *et al.* Contribuição da comunicação na agregação de valor das indicações geográficas protegidas de arroz. *Revista GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias*, v. 4, n. 1, p. 489-503, 2014. Disponível em: <http://revistageintec.net/index.php/revista/article/view/237>. Acesso em: 20 maio 2020.

CHIMENTO, Marcelo R.; FERNANDES, Lúcia R. R. M. V. Indicação geográfica na mídia: o desafio da simplificação do tema para a opinião pública. *Comunicação e Sociedade*, v. 38, n. 3, p. 113-136, 2016. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/view/5641>. Acesso em: 27 set. 2020.

COAN, Arthur P. *Visão do setor supermercadista em relação aos produtos com registro de indicação de procedência dos Vales da Uva Goethe*. 2018. Monografia (Graduação em Administração). Universidade do Extremo Sul Catarinense. Disponível em <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5711>. Acesso em: 27 set. 2020.

FÁVERO, Klenize C.. *As indicações geográficas como instrumento de proteção jurídica internacional do conhecimento tradicional: harmonizando propostas de OMC, ONU e OMPI*. 2010. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/94483/285387.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 21 nov. 2019.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, 2019. *Homepage*. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 18 nov. 2019.

INPI. *Instrução Normativa n.º 95/2018*. Disponível em: www.gov.br/inpi. Acesso em: 01 out. 2020.

KAKUTA, Susana M. *et al.* *Indicações geográficas: guia de respostas*. Porto Alegre: Sebrae/RS, 2016.

LE GUERROUÉ, Jean-Louis. Um freio ao desenvolvimento das indicações geográficas: o desconhecimento dos consumidores. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 8, p. 59013-59021, 2020. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/15131/12482>. Acesso em: 18 out. 2020.

MASCARENHAS, Gilberto; WILKINSON, John. Indicações geográficas em países em desenvolvimento: potencialidades e desafios. *Revista de Política Agrícola*,

v. 23, n. 2, p. 103-115, 2014. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/109727/1/indicacoes-geograficas-em-paises.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2020

MENAPACE, Luisa *et al.* Consumers' preferences for geographical origin labels: evidence from the Canadian olive oil market. *European Review of Agricultural Economics*, v. 38, n. 2, p. 193-212, 2011. Disponível em: <https://academic.oup.com/erae/article-abstract/38/2/193/405525>. Acesso em: 05 nov. 2020.

MERCOSUL/CMC/DEC. N° 8/1995 *Protocolo de harmonização de normas sobre propriedade intelectual no mercosul, em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem*. Disponível em: <http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec0895p.asp>. Acesso em: 20 ago. 2021.

MORAES, A. S. *et al.* Percepções de consumidores sobre carne bovina com indicação geográfica de raças locais brasileiras em Cuiabá-MT. Embrapa Soja - Artigo em periódico indexado (ALICE), 2016. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1059120>. Acesso em: 27 set. 2020.

NIEDERLE, Paulo A. Controvérsias sobre a noção de indicações geográficas enquanto instrumento de desenvolvimento territorial: a experiência do Vale dos Vinhedos em questão. In: *Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural*. 2009. Disponível em: https://www.academia.edu/download/28208013/artigo_sober_2009_-_controvArsias_sobre_a_noAAo_de_indicaAA%C2%B5es_geogrAficas....pdf. Acesso em: 18 out. 2020.

NIEDERLE, Paulo A.; MASCARENHAS, Gilberto C. C.; WILKINSON, John. Governança e Institucionalização das Indicações Geográficas no Brasil. *Rev. Econ. Sociol. Rural, Brasília*, v. 55, n. 1, p. 85-102, jan. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032017000100085&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 set. 2020.

NUNES, Karine S. MELLO, RC de. Um estudo de caso sobre a indicação geográfica como estratégia para comercialização do Queijo Minas Artesanal do Serro. *Rev. Eletr. Admin. Ciênc. Contábeis*, v. 2, n. 1, p. 1-20, 2013. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170724174142.pdf. Acesso em: 08 nov. 2020.

PELLIN, Valdinho. Indicações Geográficas e desenvolvimento regional no Brasil: a atuação dos principais atores e suas metodologias de trabalho. *Interações (Campo Grande)*, Campo Grande, v. 20, n. 1, p. 63-78, Jan. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-70122019000100063&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 24 out. 2020.

SANTIAGO, Débora G. *et al.* Ministério da Agricultura e o fomento às indicações geográficas no Brasil. In: *Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional*, Vol. 2, p. 73-96. Erechim: Deviant, 2019.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. *Resposta Técnica Indicações Geográficas*. 2014. Disponível em: <https://bis.sebrae.com.br/bis/download.zhtml?t=D&uid=a9b9d2b7b7a0b0b64fe4ff3ff051f2c3>. Acesso em: 24 out. 2020.

SOUSA, Edite; ALBUQUERQUE, Tânia G.; COSTA, Helena S. Conhecimento, percepção e preferências dos consumidores relativamente aos produtos agrícolas e géneros alimentícios com denominação registada. *Boletim Epidemiológico Observações*, v. 6, n. 18, p. 36-39, 2017. Disponível em: <http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/4716>. Acesso em: 27 set. 2020.

TONIETTO, Jorge; BRUCH, Kelly L. . A *Indicação de Procedência da Lei nº 9.279/1996 e demandas de aprimoramento do Marco Legal*. Série Documentos (CNPUV), v. 123, p. 1-27, 2021.

WIPO. *Intellectual Property Handbook*. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. Acesso em: 07 jun. 2019.

CAPÍTULO

3

**PATENTES
LIMITAÇÃO
DO PRAZO E
LICENCIAMENTO
COMPULSÓRIO**

A QUESTÃO DA LIMITAÇÃO DO PRAZO DAS PATENTES – A ADI 5529

The question of limitation of the patent term - ADI 5529

NEWTON SILVEIRA¹

RESUMO

Este artigo tem como propósito analisar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5529) do parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial, à luz de pareceres reproduzidos ao longo deste estudo.

Palavras-chave: Ação Direta de Inconstitucionalidade; Patentes; Invenção; Vigência; Temporariedade.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the judgment of the Direct Unconstitutionality Action (ADI 5529) of the sole paragraph of art. 40 of the Brazilian Industrial Property Law, in light of the opinions reproduced throughout this study.

Keywords: *temporariness; patents; direct action of unconstitutionality*

SUMÁRIO

1. Invenção sem patente; 2. ...Mas com pedido de patente; 3. Equilíbrio. Referências.

¹ Professor Sênior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Mestre em Direito Civil e Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

1 INVENÇÃO SEM PATENTES

A finalidade do presente estudo é avaliar o julgamento da ADI 5529 mediante manifestações através de pareceres a seguir resumidos.

Em 23/06/2021, Pedro Marcos Nunes Barbosa e Ruy Pereira Camilo Pereira escreveram sob o título Futuro do INPI após o julgamento da ADI 5529 pelo STF (JOTA):

O finado parágrafo único, do art. 40 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), gerava graves distorções na economia e na liberdade de iniciativa e concorrência. Por exemplo, tal resultava que, em alguns casos, produtos que se encontravam à disponibilidade competitiva em países vizinhos (e no eixo Norte) há quase uma década seguissem interditados aos não-proprietários de patentes no Brasil. Pagar mais caro, por mais tempo, para utilizar tecnologias obsoletas no exterior parecia a solução adequada aos defensores do tipo reconhecido como inconstitucional por um placar mais elástico (9x2) do que o Brasil vs. Alemanha na fatídica Copa do Mundo de 2014.

A propósito da questão, emiti parecer em 2018, sob o tema²:

1. Invenção sem Patente

“II. A AÇÃO INICIAL E SEU DESFECHO

Em apertada síntese e quanto ao mérito do litígio, a Autora ‘C’ pretende que a Ré ‘B’ (Consultente) seja condenada: a) à contenção da produção e venda de defletores de água para portas de automóveis, idênticos, similares ou semelhantes àqueles pré-fabricados pela autora; b) ao pagamento de indenização correspondente ao lucro obtido pela ré, calculado a partir da data da expedição do certificado pelo INPI.

² SILVEIRA, Newton. *Novos Estudos e pareceres*: propriedade intelectual / Newton Silveira. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. Págs. 47 a 63.

A controvérsia trazida nos autos da demanda refere-se à discussão quanto aos efeitos decorrentes da averbação do contrato de transferência de tecnologia perante o INPI.

No mérito, a autora afirma que a averbação do contrato de transferência de tecnologia junto ao INPI é suficiente para lhe garantir exclusividade na exploração dos defletores de água, gerando, portanto, efeitos perante terceiros e, que, à época, a tecnologia adquirida era desconhecida no Brasil.

Em suma, a discussão envolve a averbação do contrato de transferência de tecnologia perante o INPI e se tal formalidade seria suficiente para garantir exclusividade na exploração da tecnologia importada, gerando, inclusive, efeitos perante terceiros.

Inicialmente a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o ofício encaminhado pelo INPI confirmara a versão da ré de que o contrato de transferência de tecnologia tem como objeto o fornecimento de conhecimentos ou técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados no país, portanto, não tem 'efeito patentário'.

Inconformada com a prolação da sentença de improcedência a autora interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e sustentou os mesmos argumentos da inicial com relação à alegada proteção e exclusividade do contrato de transferência de tecnologia averbado perante o INPI.

O Acórdão deu provimento ao recurso de apelação e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para realização de prova pericial.

Com o retorno dos autos foi realizada prova pericial que chegou à conclusão de que os produtos possuem 'semelhanças consideráveis' (cf. fls. 538) e que 'o produto constante do catálogo da empresa ré possui diversas semelhanças com o produto da autora constante dos autos, além de fazer uso das inovações também pertencentes à autora - PI XXXXXX-X' (cf. fls. 646).

A nova sentença prolatada nos autos julgou a ação procedente para condenar a ré a abster-se da produção e comercialização do produto defletor de água para porta de automóvel, objeto de discussão nos autos, no período de 04/06/2003 a 04/06/2008, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Contra referida decisão a ré (Consulente) interpôs recurso de apelação alegando que a sentença merece ser reformada e julgada improcedente.

Em seu recurso a ré se manifesta dizendo que o contrato particular de transferência de tecnologia averbado pelo INPI não tem ‘efeitos patentários’.

Afirma, ainda, que não existia na época da propositura da ação, como continua não existindo, qualquer patente em nome da autora, ou mesmo um contrato de licenciamento, os quais poderiam gerar direito de exclusividade.

Alega que a manutenção da sentença concedendo exclusividade da exploração da tecnologia objeto do contrato teria por nefasta consequência a criação de um direito não previsto na Lei de Propriedade Industrial.

A contestação aponta que no caso em tela não existe depósito de patente em nome da autora e que a patente americana, depositada no Brasil dentro do prazo legal, está em domínio público em território nacional.

Segue alegando, que ainda que existisse ‘feito patentário’ dado ao contrato de transferência de tecnologia averbado perante o INPI, o processo de fabricação dos vedadores utilizados pela ré era diverso daquele que a autora afirma ser objeto do contrato recebido da EXCELLO.

A ré juntou aos autos notas fiscais que demonstrariam a venda do produto por ela desde 1996.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reforma da sentença com a consequente improcedência da demanda.

A apelação aguarda julgamento perante a 9ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

III. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Impugnam-se, desde logo, as seguintes afirmações da sentença de 24/03/2017, verbis:

1) *Sustenta que goza de todos os privilégios conferidos pelo I.N.P.I. e que tem proteção contra tudo e contra todos, (...).*

2) *(...) o contrato entabulado entre a autora e a empresa norte-americana, devidamente registrado no I.N.P.I., reveste a autora de privilégios na utilização da tecnologia para produção e comercialização do produto objeto da avença.*

Quanto aos efeitos do contrato, após registro no órgão, conforme documento de fls. 49, apresentado na medida cautelar em apenso, tem-se que referida avença opera efeitos erga omnes, ainda que não

haja pedido de patente, ao menos pelo prazo determinado, qual seja, a partir de 04/06/2003 (data do certificado de averbação junto ao I.N.P.I.), por cinco anos.

3) Consequentemente, a conduta da ré em produzir e comercializar produto idêntico ao da autora na vigência de privilégios concedidos decorrentes do contrato registrado no I.N.P.I. ofende a titularidade da autora com relação ao produto em referência.

4) (...) não há que se falar em abstenção pela ré de produzir e vender defletores de água para portas de automóveis, idênticos, similares, ou, de qualquer forma, semelhantes aos fabricados pela autora, pois não há prova da prorrogação ou concessão da patente, evidenciando-se que perdeu a autora os privilégios e exclusividade após 04/06/2008.

5) (...) em decorrência da queda do faturamento da empresa autora após a prática da concorrência desleal pela ré, no período de 04/06/2003 a 04/06/2008 em que a autora detinha privilégios oriundos do contrato estabelecido com a empresa norte-americana, registrado pelo I.N.P.I., certificado nº 030494/01.

De fato, 2 (dois) meses antes de findar a averbação do contrato (04/06/2008), a autora 'B' depositou perante o INPI o pedido de patente PI XXXXXXX de 25/04/2008 relativo a PELICULA PARA VEDAÇÃO CONTRA A ENTRADA DE ÁGUA E/OU POEIRA DE PORTAS PARA O INTERIOR DE VEÍCULOS E SEU PROCESSO E FABRICAÇÃO.

Este pedido de patente ainda não passou pela homologação prevista na Lei de Propriedade Industrial, após o que será concedido ou denegado o privilégio.

IV. SÓ PATENTE CONFERE PRIVILÉGIO DE FABRICAÇÃO E VENDA

João da Gama Cerqueira, em seu célebre Tratado de Propriedade Industrial, expõe no nº 103 do volume sobre patentes:

103. De acordo com o art. 6º do Cód. da Propriedade Industrial, a patente garante ao invento a propriedade e o uso exclusivo da invenção.

A propriedade assegurada ao inventor compreende, em seu aspecto positivo, as faculdades de usar, gozar e dispor da invenção. No seu aspecto negativo importa a exclusão de qualquer pessoa, pois todo

o direito, como poder de ação, no dizer de CLOVIS BEVILÁQUA, é exclusivo dentro de sua esfera.

O Código, porém, acertadamente pôs em relevo o conteúdo negativo do direito do inventor, declarando garantir também o uso exclusivo da invenção, cuja extensão é determinada pela disposição do art. 169, que enumera os atos que constituem infração do privilégio assegurado pela patente. A defesa especial desse direito encontra-se nas ações que a lei faculta ao concessionário da patente contra os infratores, as quais correspondem ao direito de reivindicação, que constitui a defesa da propriedade do direito civil.

De acordo com as disposições citadas, o direito do inventor encerra as seguintes faculdades:

- a) de explorar a invenção em benefício próprio, auferindo-lhe todos os proveitos econômicos;*
- b) a de explorar, em benefício próprio, a patente de invenção;*
- c) a de impedir que terceiros explorem a invenção patenteada.*

O direito de explorar a invenção compreende a fabricação do objeto patenteado, a sua venda e exposição à venda ou o seu uso industrial. Ao tratar das violações dos privilégios de invenção, teremos ocasião de voltar a este assunto, estudando os caracteres das diversas modalidades da exploração da invenção. O direito de explorar a patente compreende a faculdade de dispor livremente dela, cedendo-a, total ou parcialmente, ou concedendo licença para o uso ou exploração do invento patenteado.

O direito de impedir que terceiros explorem a invenção privilegiada traduz-se no direito de ação contra os infratores do privilégio.

VANDER HAEGHEN inclui as duas primeiras faculdades no direito de agir industrial e comercialmente e a terceira no agir juridicamente.³

³ [...] Alguns autores referem-se ainda ao direito de aperfeiçoar a invenção e ao reivindicá-la, sub-rogando se o inventor nos direitos da patente concedida a terceiro que tenha usurpado o segredo da invenção.

O direito de aperfeiçoar a invenção não resulta da patente, motivo por que não o incluímos entre os direitos do inventor.

Por outro lado, os autores que se referem a esse direito tem em vista a faculdade de o inventor obter *patente de adição* ou de *melhoramento*, que o Código aboliu. Quanto ao

Em decorrência da concessão da patente, terceiros que a explorem individualmente praticam contrafação.

No mesmo volume, GAMA CERQUEIRA escreve:

218. A contrafação, pressupõe dois elementos materiais, que são essenciais ao delito:

*a) **a existência de uma patente válida:***

b) um fato material que constitua ofensa ao direito do concessionário do privilégio.

A lei não protege senão invenções legalmente privilegiadas. Se a patente tiver sido concedida em desacordo com a lei, o privilégio é nulo, podendo a nulidade ser arguida, em defesa, no processo-crime (nº 242 infra). É necessário, também, que o privilégio esteja em vigor quando se verificar o fato incriminado, não havendo infração se a patente tiver sido anulada anteriormente ou incorrido em caducidade. A caducidade superveniente, entretanto, não isenta o infrator das penas da lei, porque a sua declaração não produz efeito retroativo, ao contrário do que ocorre no caso de anulação, cujos efeitos se operam ex tunc (nº 177 supra).

O segundo elemento da contrafação é a ofensa ao direito do titular do privilégio. A lei pune o fato material da contrafação consistente no fabrico do produto privilegiado e demais fatos previstos ou no emprego do processo protegido pela patente. Para que a infração se verifique não é necessário, entretanto, que o produto fabricado seja absolutamente idêntico ao privilegiado, ou que se empregue exatamente o mesmo processo que constitui objeto do privilégio. Como vimos no nº 60 do 1º volume, o objeto do direito do inventor não é o produto material em que se concretiza a invenção, nem o processo ou os meios empregados e descritos pelo inventor. O produto obtido ou o processo criado não constitui senão uma forma de realização do invento. O que importa é a ideia da invenção, a ideia de solução, cuja usurpação caracteriza o delito. Assim, como teremos ocasião de ver mais detalhadamente, para haver infração punível basta que se realize por qualquer forma a invenção privilegiada. Modificações acidentais introduzidas no produto ou no processo paten-

direito de reivindicar a invenção, o simples enunciado da questão indica que se trata de direito anterior à concessão da patente.

*teado, sobretudo modificações de forma ou de aspecto do produto, não excluem a contrafação, desde que a ideia essencial da invenção tenha sido usurpada. Como explica BONNET, “l`objet du droit de l`inventeur, ce n`est pas l`exemplaire dans lequel on retrouve le groupement des moyens désignés dans son brevet. Mais ce n`est pas non plus, et sur ce point il est nécessaire d`insister, le groupement des moyens qu`il a lui-même imagines et decrits pour réaliser son idée. Cela encore ne constitue qu`une forme spéciale de l`invention, et son droit serait singulièrement restreint et menacé s`il se limitait à l`exploitation exclusive de ce modèle unique. Le droit de l`inventeur est plus large, son domaine est plus vaste: il embrasse tous les moyens analogues, **équivalents**, qui sont virtuellement contenus dans sa conception, dans l`idée d`invention. Cette idée d`invention, on peut la définir: la notion idéale, générale et abstraite don`t l`invention concrete n`est que`une des realizations possibles”.*

De acordo com o exposto, a contrafação deve ser apreciada tendo-se em vista mais as semelhanças intrínsecas do que as diferenças de forma ou de aspecto que, na maioria dos casos, tem por fim disfarçar a infração do privilégio.

Convém advertir, ainda, que nos casos de contrafação, não se deve cogitar da semelhança extrínseca entre o produto contrafeito e o privilegiado, nem da possibilidade de confusão entre um ou outro. O que importa, como vimos, é a usurpação da ideia original da invenção.

V. PEDIDO DE PATENTE NÃO CONFERE PRIVILÉGIO

O Professor da Faculdade de Direito de Coimbra João Paulo Remédio Marques escreveu a respeito da CONCORRÊNCIA DESLEAL E DIREITO DA CONCORRÊNCIA, in PIDCC, Aracajú vol. II, nº 2:

3.1 O requerente da patente não goza do poder de ajuizar ação de contrafação de patente; a mera tutela jurisdicional a posteriori

O ato de concessão da patente é o ato constitutivo do direito industrial que permite formar uma barreira mercadológica relativamente aos concorrentes do titular da patente, se e quando estes pratiquem atos não autorizados configuráveis no numerus clausus dos atos previstos no art. 42., II e III da LPI (usar, colocar á venda,

vender ou importar o produto objeto de patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado).

Se o produto ou processo não forem objeto de patente mas apenas de um pedido de patente, o requerente da patente usufrui de uma tutela jurídica bem mais ténue e evanescente face aos seus concorrentes no mercado relevante.

Não poderá sequer dizer-se que, face ao ordenamento jurídico brasileiro, o requerente da patente desfruta de um direito precário e condicional. Isto é assim porque nesse meio tempore (entre a data da publicação do pedido de patente e a data da concessão desta, com trânsito em julgado), como vimos, o art. 44º da Lei 9.279 não lhe permite, uno actu, processar judicialmente eventuais infratores do objeto da patente...uma vez que não há patente. Existe, sim, um direito subjetivo em formação em cujas etapas de gestação a lei brasileira somente confere reparação, a posteriori dos danos eventualmente causados nesse período em competente ação indenizatória – quando o direito subjetivo privado de patente lhe for concedido e os efeitos jurídicos dele decorrentes forem produzidos em pleno⁴.

Este regime jurídico positivo brasileiro não tinha que ser assim; mas, bem ou mal, apresenta esta configuração.

Repare-se que, no Brasil, o regime da proteção do requerente do pedido de patente tão pouco o beneficia com uma proteção provisória, como ocorre em outros ordenamentos jurídicos estrangeiros, aí onde o requerente do direito de patente está salvo de ajuizar ações de

⁴ Lembre-se que, mesmo após a concessão da patente, os concorrentes poderão desencadear *ações judiciais de nulidade* na Justiça Federal do Rio de Janeiro, requerendo (e podendo obter) a suspensão da instância das ações de infração, procedimentos cautelares e tutela de urgência ajuizados em outros órgãos jurisdicionais. O concorrente do titular da patente – este último réu em eventual ação de infração, movida na Justiça Federal pelo titular – pode não estar disposto a enveredar pela alegação incidental na contestação desta ação (isto é, como meio de defesa) da falta de novidade ou atividade inventiva da invenção patenteada. Atenta a dúvida (na doutrina e na jurisprudência brasileiras) sobre se os réus em ações de infração de patentes podem defender-se por via de *exceção* mediante a invocação da nulidade da patente, querendo apenas com isso ser absolvidos dos pedidos formulados pelo autor da ação de infração, a sua estratégia processual pode passar pelo desencadear de uma ação autônoma de nulidade da patente junto da Justiça Federal do Estado em cujo território se situa o INPI, ou seja, no Rio de Janeiro.

*infração, cuja instância é suspensa até ao momento da concessão do ato administrativo de concessão*⁵.

Na verdade, em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros o requerente da patente pode pedir, nessa qualidade de requerente da patente a condenação do réu a abster-se de violar o direito do requerente (que somente se tornará efetivo em caso de concessão da patente⁶ e, cumulativamente, a pagar uma indenização relativamente a fatos anteriores danosos anteriores à concessão da patente e posteriores à data da publicação do pedido de patente⁷ ou somente a pagar uma indenização, excluindo qualquer outra pretensão⁸.

Todavia. Em muitos destes ordenamentos jurídicos, a instância processual é suspensa (normalmente após a fase dos articulados) e as sentenças não podem ser proferidas antes da concessão da patente⁹.

-
- ⁵ Se a patente for concedida a instância processual é reatada e o tribunal aprecia o mérito da pretensão do então já titular da patente, seja no sentido da procedência ou improcedência da ação.
- ⁶ Na Itália, o *Codice de dela proprietà industriale (2005)* é relativamente omissivo – no seu art. 53 e seus vários incisos (onde se lê que os efeitos da patente produzem-se desde a data da publicação do pedido de patente ou da notificação ao eventual concorrente) – sobre se o requerente da patente pode ajuizar procedimentos cautelares (*descrizione, inibitória in corso di causa, sequestro*) e ação de contrafação nesse *medio tempore*. A doutrina majoritária responde afirmativamente, embora só possam tais pretensões ser acolhidas pelos juízes após a concessão do direito de patente, com o que, na prática haverá a *suspensão da instância* até ao momento da concessão da patente – ANGELICCHIO (2009), p. 242 VANZETTI/DI CATALDO (2012), p. 567. Nesta hipótese, a autoridade administrativa italiana competente acelera o procedimento de exame a pedido do depositante (*istanza di concessione anticipata*), mediante a junção de uma certidão da petição inicial ajuizada.
- ⁷ P. ex., na França, nos termos do Art. L 615-4 do *Code de la propriété intellectuelle*, a publicação do pedido de patente confere ao depositante uma proteção provisória, no sentido de que este está livre de ajuizar ação de contrafação ou procedimento cautelar de apreensão de produtos que reproduzem ou imitam a invenção depositada (*saisie-contre-façon*), embora o tribunal suspenda a instância até a data da concessão (eventual) da patente – POLLAUD-DULIAN (2011), pp. 276-277.
- ⁸ É assim por exemplo, na Alemanha. O §33 (1) da *Patentgesetz* determina que “desde a data da notificação efetuada ao abrigo do §32(5) da mesma lei, o requerente da patente pode peticionar uma indenização adequada às circunstâncias a todo aquele que, conhecendo (ou tendo a obrigação de conhecer) o pedido de patente, utilizar o objeto da invenção cuja patente tenha sido requerida” – tradução livre.
- ⁹ Nestes ordenamentos jurídicos que preveem uma proteção provisória do pedido de patente idêntica à que seria conferida após a concessão do direito de patente não se

VI. O EFEITO ERGA OMNES DE UM CONTRATO DE KNOW-HOW AVERBADO PERANTE O INPI NÃO É DE EXCLUSIVIDADE

Nem aqui e nem no Japão!

“Tribunal de Justiça de Tóquio. 5 de setembro de 1966 – “Waukesha”. “No matter how know-how is to be considered under the law, it has property value and yet has not been recognized as a legal right. Under the know-how contract (technological assistance contract), the other contracting party, the licensee (as to the know-how), owes the duty of not disclosing the know-how that it obtains under the contract outside the scope limited by the contract, and such a duty is a contractual obligation. The obligator (not the respondent in this petition) which has revealed the know-how to outsiders in violation of the contract is clearly liable to pay damages under contract law. But if a third person who is not the contracting party is informed of the said know-how by the obligator or obtains the knowledge of it accidentally and engages in manufacturing by using the know-how, it is proper to construe that the claimant is not entitled to an injunction, since there is no specific provision under the present statutes. Although know-how has property value, it cannot be considered, at the present moment, that the law recognizes the effect of a right (whether it is an incorporeal right or right obligation) which is enforceable against a third party. Protection of know-how can only be achieved by an effort of the owner to maintain it as an industrial secret and prevent disclosure to others. The respondent Chûetsu-Waukesha Yûgen Kaisha has the obligator as one of its members, and the latter is a party to the aforementioned contract (contributing 45 percent of the capital) and two of the directors were appointed by obligator company. But the respondent is a third person in a legal sense with regard to the said contract, as admitted by the appellant. Hence, even if it is admissible that the respondent has committed an illegal act by assisting the obligator

autoriza o ajuizamento procedimentos cautelares ou outras medidas provisórias na pendência do pedido de patente contra os concorrentes do requerente da patente. O que se compreende, uma vez que a razão da existência e sindicância do requisito do *periculum in mora* seria completamente postergada: o aguardar a concessão da patente (vários anos após o depósito do pedido de patente e da publicação deste pedido) seria incompatível com a natureza e fins deste tipo de providências, algumas delas de *tutela antecipada*.

company in the nonperformance of the latter`s duty, the cause for a temporary injunction in the instant petition is not clearly stated.¹⁰

O Tribunal afirmou que o know-how não possui direito de exclusividade como o direito de patentes, portanto, entendeu que não havia como proibir liminarmente que a terceira empresa que teve acesso ao know-how (não contratante) e tomou conhecimento pela parte contratante cessasse o uso.

VII. JURISPRUDÊNCIA

Conforme bastante consignado, há, entre os produtos da Recorrente e Recorrida, identidade na FUNCIONALIDADE, o que, claramente, não pode configurar concorrência desleal, mas, sim, livre concorrência, expressamente prevista e protegida em nossa Constituição Federal, em seu art. 170, IV, in verbis:

*“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: (...)*

¹⁰ Tradução livre: Tribunal de Justiça de Tóquio, 5 de setembro de 1966 - “Waukesha”. “Independentemente de como o know-how é considerado perante a lei, ele possui valor proprietário e, contudo, não foi reconhecido como um direito legal. No âmbito do acordo de know-how (acordo de assistência tecnológica), a outra parte contratante, o licenciado (em relação ao know-how) tem o dever de não revelar o know-how que obtém no acordo fora do escopo limitado pelo acordo, e tal dever é obrigação contratual. O obrigado (não o réu nesta petição) que revelou o know-how a terceiros em violação ao acordo é claramente responsável a pagar perdas e danos, de acordo com a lei contratual. Porém, se um terceiro que não é a parte contratante, tomar conhecimento do referido know-how pelo obrigado ou obtiver conhecimento acidentalmente e atuar na fabricação usando o know-how, é adequado interpretar que a parte suscitante não tem direito a liminar, pois não há disposição específica nas leis atuais. Apesar de o know-how ter valor proprietário, não pode ser considerado, no presente momento, que a lei reconhece o efeito de um direito (seja direito incorpóreo ou obrigação de direito), o qual é executável contra terceiros. A proteção do know-how só pode ser alcançada por um esforço do dono em mantê-lo como um segredo industrial e prevenir a divulgação a outros. O obrigado é sócio do réu Chûetsu-Waukesha Yûgen Kaisha, e é parte do referido acordo (contribuindo com 45% do capital) e dois dos diretores foram nomeados pela sociedade obrigada. Porém, o réu é terceiro no sentido legal em relação ao referido contrato, como admitido pelo demandante. Portanto, mesmo que seja admissível que o réu tenha cometido ato ilegal ao ajudar a sociedade obrigada no descumprimento do dever do obrigado, o motivo para uma medida liminar não está claramente apresentada na presente petição.”

IV - livre concorrência;" (grifos nossos).

Na esteira, relevante apontar para o sólido posicionamento da jurisprudência a respeito da livre concorrência:

“Concorrência desleal. Constatação, por laudo pericial, de uma quase identidade entre os produtos fabricados pelas partes que não caracteriza a concorrência desleal pois a autora não lhes detém a propriedade industrial. Aplicação do art. 109 da Lei 9279/96. Considerações sobre a livre concorrência e suas particularidades. Fato de os sócios da requerida serem ex-colaboradores da autora que não acarreta, por si só, concorrência desleal, tampouco caracterizada por a requerida praticar preços inferiores aqueles praticados pela autora. Reconvenção igualmente improcedente. Decisão acertada. Recurso improvido. (...) Ora, na hipótese submetida a julgamento, restou incontroverso que a autora não detém a propriedade industrial destes objetos e peças. Assim, ausente o registro no INPI, inexistente direito de exclusividade da requerente, afastando-se a alegação de prática de concorrência desleal pela apelada ao fabricar produto assemelhado àquele por ela produzido. (...) A ordem econômica constitucional se regula pelo disposto no art. 170 da Constituição Federal: “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: “E estabelece, no inciso IV, o princípio da “livre concorrência”. No parágrafo único, dispõe que “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. O Prof. FÁBIO ULHOA COELHO, em sua clássica obra Curso de Direito Comercial (Cap V, Vol I, Saraiva, 12ª Edição), após discorrer sobre o princípio da livre concorrência, baseado na livre iniciativa e na igualdade de acesso, lembra que a livre concorrência só encontra limites na concorrência ilícita, que se subdivide em duas naturezas: a desleal e a praticada com abuso de poder. Não há na prova nenhuma das duas hipóteses.(...) Sempre foi difícil diferenciar a concorrência leal da desleal porque ambas visam à captação da clientela e o aumento dos lucros ou dos negócios, objetivo final de toda atividade empresarial. A diferença se dá no que tange à forma porque as perdas de um não

significam que o ganho do outro se deu deslealmente. E não há, insista-se, prova de que a forma usada tenha sido ilícita e, consequentemente, desleal (artigo 373, I, do CPC/2015). (...)” (Apelação nº 0029222-04.2012.8.26.0451, Relator(a): Maia da Cunha; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 18/05/2016; Data de registro: 20/05/2016; grifos nossos);

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Fabricação de sandália plástica colidente à fabricada pela autora – Fato comprovado por perícia técnica - Hipótese, no entanto, em que esta não provou que o seu produto estivesse protegido por patente ou registro industrial – Inexistência de direitos de exclusividade sobre o referido produto – Violação de direitos de propriedade industrial e artística não caracterizada – Concorrência desleal não verificada – Recurso desprovido.” (Apelação nº 9215541- 29.2006.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rui Cascaldi, j. 18.05.2010; grifos nossos);

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE – SISTEMA DRY-WASH – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA APELANTE – PRODUTOS E PROCESSOS SIMILARES, MAS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO. A Constituição Federal atribuiu inegável valor à livre iniciativa, alçando-a ao patamar de fundamento, não apenas do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput e inciso IV da CF), como também da Ordem Econômica (artigo 170 caput da CF), assegurando a todos os indivíduos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Princípio constitucional da livre concorrência que se apresenta como forma eficaz de garantir acesso mais amplo a toda sociedade aos diversos produtos e serviços disponíveis no mercado. **Nesta linha de raciocínio, os produtos e procedimentos utilizados por ambas as partes são distintos, além do que há inúmeros produtos e processos no mercado destinados à lavagem de veículos a seco, inclusive, patenteados pelo INPI e que, não necessariamente, utilizam a mesma fórmula da apelante. Desse modo, a prova de que os produtos e processos são idênticos era ônus da apelante, consoante a regra do artigo 333,***

I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RESULTADO: Apelação desprovida.” (Apelação nº 0012590-33.2010.8.26.0010Relator(a): Alexandre Coelho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/12/2015; Data de registro: 12/12/2015; grifos nossos).

Aliás, bastante providencial que o Juízo de Primeiro Grau tenha trazido à tona o caso concreto envolvendo aparelho de ginástica denominado “air climber”.

Em todas as ações intentadas envolvendo tal produto vê-se como fundamento um contrato de transferência de tecnologia e, por meio deste, há pretensão para que outras empresas se abstenham de produzir e comercializar aparelhos com a mesma funcionalidade.

Repise-se, o único caso em que houve vitória – parcial e temporária – foi no citado pelo Juízo a quo. Em todas as demais, e mesmo na decisão final do caso concreto mencionado pelo D. Julgador na sentença fustigada, apontaram para o sepultamento completo da ideia de que um mero contrato de transferência de tecnologia pudesse gerar qualquer exclusividade para a parte que recebe o know how.

Vejamos:

*“MARCAS E PATENTES - INDENIZAÇÃO - Tutela antecipada (visando que a ré se abstenha de fabricar, comercializar e explorar o aparelho de ginástica ‘MAX CLIMBER’ -Indeferimento - Ausência dos requisitos do art. 273 do CPC - Agravante que, confessadamente, ainda não possui registro de sua marca (AIR CLIMBER) junto ao INPI – **Contrato de licenciamento/fornecimento de tecnologia que, em sede de tutela antecipada, não lhe garante o direito exclusivo à fabricação/ comercialização do aparelho de ginástica em questão** - Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº 990.10.264783-8, em que são agravantes GARY D PIAGET, TRISTAR PRODUCTIONS INC e POLIMPORT COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA sendo agravado GOLDENPACK GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA ME., 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. SALLES ROSSI, j. 30 de junho de 2010; grifos nossos);*

“TUTELA ANTECIPADA Pedido de antecipação da tutela formulado em reconvenção Alegação de violação de direitos oriundos de “Contrato de Fornecimento de Tecnologia” e da pendência de pedido de registro de patente Negativa de antecipação do provimento jurisdicional em primeiro grau que se pautou em nota técnica do INPI e no indeferimento da patente pelo órgão competente Inconformismo recursal que não se sustenta – Pertinência da decisão agravada Pendência do registro de patente que não tem o condão de estender à agravante a proteção almejada, o mesmo raciocínio se aplicando ao “Contrato de Fornecimento de Tecnologia” Impossibilidade, neste momento processual, de impedir de forma prematura, que terceiro explore produto similar Inexistência, ademais, de irreversibilidade dos danos porque, ao final, se o caso, a recorrente poderá ser ressarcida Decisão mantida Agravo improvido. Dispositivo: Negaram provimento. (...) Regularmente processada a demanda, a ré apresentou reconvenção, afirmando possuir direito de exclusividade decorrente da averbação no INPI de “Contrato de Fornecimento de Tecnologia” e, deste modo, pretendendo obter ordem de abstenção da agravada de explorar sob qualquer forma o aparelho “Ahead Stepper”, ou qualquer outro produto que incorpore as mesmas funções e tecnologia do produto “Air Climber”, formulando, ainda, pedido de reparação moral e material em razão da exploração irregular do modelo (fl. 339-364). (...) A recorrente descreve seu direito de exclusividade afirmando que o produto foi desenvolvido e patenteado nos Estados Unidos, tendo obtido o direito de exploração através de “Contrato de Fornecimento de Tecnologia” firmado com empresa legitimada, e regularmente averbado junto ao INPI. O Magistrado indeferiu a ordem de abstenção desejada pela recorrente levando em consideração a fragilidade do argumento da reconvinte quanto à sua suposta exclusividade de exploração do produto, amparando a convicção em nota técnica emitida pelo INPI e na constatação de que o pedido de patente fora indeferido pelo órgão competente. Contra a conclusão judicial, a recorrente sustenta que o indeferimento pelo INPI ainda está pendente de recurso, podendo também ser adotada a compreensão de que é suficiente para resguardar seu direito a averbação do “Contrato de Fornecimento de Tecnologia” que, nos termos do art. 211 da Lei 9.279/96, seria oponível contra terceiros. (...) De

*igual maneira, não se pode considerar a mera averbação de “contrato de fornecimento de tecnologia” no INPI motivo suficiente à concessão da ordem de abstenção. Neste sentido, registrem-se trechos das informações prestadas pelo INPI à empresa recorrida em nota técnica que fundamentou a decisão agravada (fl. 284-289): Embora conste do texto contratual que a TRISTARPRODUCTS INC concede a POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA o direito exclusivo de fabricar ou mandar fabricar o produto, a averbação/registo, **por se tratar de averbação/registo de contrato de Fornecimento de Tecnologia - aquisição de “know how”, o INPI não reconhece tal direito uma vez que não é reconhecido pela legislação brasileira como um direito de propriedade intelectual. Conforme previsto nos artigos 61 e 62 da LPI a POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA não requereu ao INPI a averbação de contrato de licença de exploração do pedido de patente PI0806977-8 “APARELHO DE EXERCÍCIOS”, depositado em 19 de dezembro de 2008 em nome de GARY D. PIAGET, logo não foi averbado pelo INPI/DICIG/CGTEC qualquer contrato de licença de exploração de patentes ou de pedido de patentes. Destacamos com base nas informações acima citadas, que o Art. 61 da LPI estabelece que o titular de patente ou o depositante **poderá celebrar contrato de licença para exploração e que em seu parágrafo único prevê que o licenciamento poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente**, sendo assim o contrato assinado entre o titular, licenciador, e o licenciado poderá conter cláusula concedendo todos os **poderes para agir em defesa da patente e para que o contrato de licença produza efeitos em relação a terceiro** são art. 62 da LPI estabelece que seja averbado no INPI.[...] Finalizando, a patente referente ao pedido de patente PI 0806977-8, ainda não foi concedida e a averbação do contrato de licença da exploração não foi requerida ao INPI. Observa-se, portanto, que há fortes elementos apontando para a **inexistência de juízo positivo acerca da verossimilhança no que pertine ao direito de exclusividade alegado pela recorrente e, não comprovada a existência deste, não se pode concluir pela prática de concorrência desleal também suscitada pela agravante. (...)**” (Agravamento de Instrumento nº 0262390-08.2012.8.26.0000, em que é agravante POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA,***

é agravado GALLANT TRADING COMPANY EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des Ricardo Negrão; j.20/05/2013; grifos nossos).

VIII. CONCLUSÃO

*A regra constitucional do Direito Brasileiro é a da **livre concorrência** (art. 170, IV).*

*A exceção está no art. 5º, XXIX, que garante **privilegio temporário** aos autores de inventos industriais **através da lei** (a lei assegurará...). Ou seja, **de acordo** com a lei que, no caso, é a lei nº 9.279 de 1996.*

*É certo que o art. 211 da Lei, menciona **efeitos em relação a terceiros** em contratos de transferência de tecnologia.*

*Mas é certo também que o § único do art. 61 estabelece que, em contrato de licença de patente, **o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.***

*Terá o fornecedor de tecnologia investido o adquirente de **poderes para agir em defesa da patente?***

De fato não fez, porque ele, fornecedor de tecnologia, não poderia dar mais do que tem.

Se o fornecedor não tem patente no Brasil, não possui aqui direitos de exclusividade.

Como se explica que a empresa estrangeira não possui exclusividade no Brasil e, no entanto, a adquirente da tecnologia se arroga detentora de direitos de exclusividade. Recebidos de quem? Do Governo Brasileiro?

Obviamente os efeitos em relação a terceiros mencionados no art. 211 são os de não tolher o livre exercício da contratação da tecnologia entre as partes. Quanto ao mais, o contrato constitui res inter alios acta, não atinge a liberdade de concorrer da ré-consulente.

O que se deduz é que o Magistrado de 1ª Instância se viu jungido a proceder de acordo com o acórdão que a ele devolveu os autos para novo julgamento. Mas o acórdão estava, obviamente, errado e cumpre corrigir essa distorção antes que transite em julgado.

Este o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 22 de maio de 2018.”

2 ...MAS COM PEDIDO DE PATENTE

Em parecer datado de 26/08/2013 o Prof. Eros Roberto Grau assim se manifestou (excertos):

“Apenas ao titular da patente é conferida exclusividade de exploração econômica do processo ou produto objeto de proteção¹¹. Vale dizer, o titular da patente somente dela poderá se valer após a conclusão do processo de exame do pedido.

Não obstante - este ponto é de importância fundamental - a proteção a ela conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses contados da data de seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante¹². A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96:

“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 concessão da patente” (grifei).

Dai que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos ou processos objeto de pedidos de patente.”

¹¹ Artigo 42 da Lei 9.279/96

¹² §1º do artigo 30 da Lei 9.279/96

Já o saudoso Prof. Denis Borges Barbosa, sobre o mesmo tema, afirmou em parecer de 08 de agosto de 2013:

“Mas a cumulação de meios induz à proteção indevida para o outro lado.

Mas a soma dos dois meios, duplicando a compensação, pode resultar no excesso que Pires de Carvalho classificou, como já visto, como sendo *uma armadilha*.

Entendamos em que consiste tal armadilha.

Primeiro de tudo, como já indicamos, TRIPs não exige prorrogação. Muitíssimos países, e conspicuamente os europeus, não dão prorrogação em caso de atraso. O Brasil, ao incluir o dispositivo do art. 40, parágrafo único, não evitou descumprir TRIPs.

O que o art. 62.2 exige é que os países tomem providência para *evitar*, e não remediar os atrasos indevidos.

Vamos ao outro lado da questão. Não só TRIPs não exige a prorrogação, como a norma brasileira, introduzida na lei interna voluntariamente, não evita a violação de TRIPs. Se o propósito da norma fosse cumprir TRIPs, sua inclusão na lei brasileira foi e continua ser uma absoluta falácia.

Primeiro, a prorrogação não resolve as exigências do art. 62.4, em sua remissão ao art. 41.2. Há neste último dispositivo uma exigência de exame *sem demora injustificada*, não só de duração ou muito menos de prorrogação. Em alguns setores, em especial os de ciclo tecnológico rápido, a prorrogação só aumenta o período de inocuidade, sem garantir efetiva proteção jurídica durante o período em que a técnica ainda não se tornou obsoleta. Assim, a prorrogação não evita a violação das obrigações do Brasil perante TRIPs.

Pior ainda, a prorrogação do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, por apenas atingir casos extremos de demora, também, não livra o Brasil de infração do próprio art. 62.2 de TRIPs.

Mais ainda, a favorecer as indústrias de ciclo longo, em detrimento das de ciclo tecnológico curto, a norma poderia ser arguida como uma violação do art. 27 de TRIPs, que postula uma regra de não-discriminação entre setores tecnológicos.

No entanto, ao favorecer alguns depositantes, em detrimento de outros, e ao premiar tais depositantes em desfavor dos interesses gerais da sociedade, e em especial dos concorrentes, para compensar uma ineficiência da Administração Pública, a prorrogação aparentemente fere a regra constitucional de não-discriminação do caput do art. 5º da CF.

IV EQUILIBRIO

O Prof. Gonzalo Vecina Neto, primeiro presidente da ANVISA, teria afirmado através da imprensa que a decisão da ADI 5529 desestimularia os inventores a inventar. A notícia não era verdadeira, pois, logo a seguir Vecina Neto publicou no jornal Valor Econômico de 01/07/2021 texto intitulado Ponto de Equilíbrio. Destaco:

O reconhecimento da propriedade intelectual por meio da concessão de patentes tem a função de proteger, em primeiro lugar, os direitos intelectuais do inventor, garantindo que ele possa explorar economicamente suas criações com exclusividade. Simultaneamente, esse instrumento permite reconhecer o interesse coletivo pela disseminação ampla das invenções.

Por isso a patente é caracterizada sempre como um privilégio, temporário por definição, não como um direito. Ao fim de certo prazo, que no mundo todo costuma ser de vinte anos, a patente expira e o objeto de sua proteção cai no chamado domínio público. Com isso, mais pessoas podem se apropriar do conhecimento acumulado socialmente, garantindo a continuidade do avanço científico e tecnológico.

A revisão da legislação de patentes torna o país menos hostil à pesquisa tecnológica e ao investimento na atividade inventiva. Sem violar o direito à proteção da propriedade intelectuais, demos um passo importante no caminho da ciência e do desenvolvimento social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 20 out. 2021.

MARQUES, João Paulo Remédio. CONCORRÊNCIA DESLEAL E DIREITO DA CONCORRÊNCIA, *PIDCC*, Aracajú vol. II, nº 2.

SILVEIRA, Newton. *Novos Estudos e pareceres: propriedade intelectual* / Newton Silveira. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. Págs. 47 a 63

VECINA NETO, Gonzalo. Ponto de Equilíbrio. *Valor Econômico*. 01/07/2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/opiniaocoluna/ponto-de-equilibrio.ghtml>. Acesso em: 21 out. 2021.

AS LIÇÕES DA ADI 5.529 EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

The lessons of ADI 5.529 on Intellectual Property in Brazil

JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI¹

RESUMO

O presente artigo expõe, de forma sistematizada, as conclusões do julgamento da ADI 5.529 do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), a partir do delineamento do objeto da discussão, do sentido da decisão e de seus fundamentos, esclarecendo, assim, as teses jurídicas que embasaram a decisão, as quais dão relevante contributo para o avanço do direito e da doutrina em matéria de propriedade intelectual.

Palavras-chave: propriedade intelectual; inconstitucionalidade; patentes.

ABSTRACT

This article presents, in a systematized way, the conclusions of the judgment of ADI 5.529 by the Federal Supreme Court, which declared the unconstitutionality of the sole paragraph of art. 40 of the Brazilian Industrial Property Law (Law No. 9279/1996), from the outlining of the object of the discussion, the meaning of the decision and its fundamentals, thus clarifying the legal theses that supported the decision, which make a relevant contribution to the advancement of law and doctrine on intellectual property.

Keywords: intellectual property; unconstitutionality; patents.

¹ Ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (2018-2020); ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (2014-2016); ex-Advogado-Geral da União (2007-2009); ex-Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República (2003-2005).

SUMÁRIO

1. Introdução; **2.** O objeto da ADI 5.529 e os antecedentes do julgamento; **3.** O julgamento pelo Plenário: a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; **3.1.** Disciplina jurídica das patentes no Brasil: Constituição de 1988, Acordo TRIPS e Lei nº 9.279/1996; **3.2.** O panorama internacional; **3.3.** A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; **3.3.1.** Backlog do INPI e incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI: violação do princípio da eficiência da administração pública; **3.3.2.** Impactos sobre o setor farmacêutico e violação do direito à saúde. **3.3.3.** Violação da segurança jurídica e do inciso XXIX do art. 5º; **3.3.4.** Violação da função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX), do art. 170, inciso III, da CF, da livre concorrência e da defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V, da CF); **3.3.5.** A modulação dos efeitos da decisão; **4.** Conclusão; Referências.

1 INTRODUÇÃO

Em maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529, por meio da qual declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279/1996 -, que dispõe sobre o prazo de vigência das patentes de invenções e de modelos de utilidade.

Em razão da sua elevada complexidade técnica e da acirrada disputa entre organizações com diferentes interesses econômicos, o julgamento foi objeto de intenso debate entre as partes interessadas, tanto nos autos como na esfera pública, inclusive por agentes que representam interesses setoriais importantes para a economia brasileira e que ocupam papel de destaque em matéria de pesquisa e de inovação no País.

O julgamento da ADI 5.529 tornou-se um *hard case* em matéria de propriedade industrial. Nele, duas correntes interpretativas se contrapuseram, cada uma delas encampada por grandes nomes da doutrina constitucional relativa à propriedade intelectual, os quais se manifestaram

nos autos por intermédio de diversas entidades admitidas no processo como *amici curiae*.

Após uma ampla instrução processual, qualificada pela contribuição das autoridades intimadas e dos *amici curiae* – que apresentaram suas informações, suas contribuições teóricas e seus requerimentos² –, o feito foi levado a julgamento do Plenário, cujas manifestações ecoaram as controvérsias havidas nos autos. Não obstante, ao final, prevaleceu, por ampla maioria, o entendimento de que o parágrafo único do art. 40 da LPI é inconstitucional.

O julgamento em tela determinou as balizas a partir das quais se deve compreender o prazo de vigência das patentes no Brasil, tema da maior relevância para os operadores do direito, para os agentes econômicos que lidam com a propriedade industrial e, sobretudo, para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação no país. Daí a grande importância de se compreender o aludido julgado.

Tendo isso em vista, o presente artigo buscará expor, de forma sistematizada, as conclusões do julgamento, delineando o objeto da discussão, os fundamentos da decisão e seu sentido.

O pensamento do professor Dênis Borges, homenageado nesta publicação e referência no estudo da propriedade intelectual, foi diversas vezes citado no julgamento. Suas reflexões teóricas embasaram de forma determinante as conclusões do voto por mim proferido e estiveram presentes nos votos de outros Ministros. Desse modo, pode-se dizer que o referido julgado representa verdadeiro tributo ao pensamento do homenageado.

2 O OBJETO DA ADI 5.529 E OS ANTECEDENTES DO JULGAMENTO

A ADI 5.529 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em maio de 2016, e foi inicialmente distribuída para o eminente Ministro

² O número de peças que compunham os autos virtuais do processo até seu julgamento pelo Plenário (429 no total) ilustra a intensa controvérsia que o caso suscitou (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5529. Processo eletrônico. Disponível em <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadordpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>. Acesso em: 14 out. 2021.).

Luiz Fux. Tendo o eminente Ministro me sucedido na Presidência da Corte, em 14 de setembro de 2020 os autos foram redistribuídos a mim, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

A ação questionava o parágrafo único do art. 40 da LPI, que dispunha sobre o prazo de vigência das patentes de invenções e de modelos de utilidade. Ao passo que o *caput* do art. 40 estabelece que a patente de invenção vigorará por 20 anos e a de modelo de utilidade, por 15 anos, contados a partir da data de *depósito do pedido de patente*, o parágrafo único do mesmo artigo, objeto da ação direta, estabelecia, por seu turno, regra adicional, a qual incidiria na hipótese de demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em analisar o pedido.

Desse modo, o parágrafo único determinava que o prazo de vigência de uma patente não podia ser inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de sua *concessão*. Ou seja, o preceito vinculava a contagem do prazo de vigência à *concessão* da patente. Note-se que, pela regra do *caput*, os prazos de vigência ali previstos começam a contar do *depósito* do pedido.

Assim, na hipótese de o INPI demorar 10 anos para deferir um requerimento de patente de invenção, essa vigeria por mais 10 anos, de modo que, ao final do período, terão transcorrido 20 anos desde o depósito. Em outro exemplo, caso a autarquia levasse 15 anos para deferir o pedido, ao final do período de vigência terão transcorrido 25 anos desde a data do depósito, por força da garantia de haver pelo menos 10 anos de vigência desde a concessão da patente.

No caso, a Procuradoria-Geral da República (PGR) alegou haver violação dos postulados constitucionais da temporariedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX), da isonomia (do art. 5º, *caput*), da defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V), da livre concorrência (art. 170, IV), da segurança jurídica (art. 5º, *caput*), da eficiência da atuação administrativa (art. 37, *caput*) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).

O autor da ação aduziu que o preceito questionado, em síntese, (i) acarretava a indeterminação do prazo de vigência das patentes, (ii) promovia dupla proteção ao titular da patente, visto que seus direitos de

exploração seriam também assegurados pelo art. 44 da LPI, que fixa o direito à indenização por exploração indevida do objeto da respectiva patente entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente e (iii) desvirtuava a função social da propriedade intelectual, por funcionar como instrumento de reserva de mercado.

Em contraposição à tese da PGR, diversos atores do processo sustentaram a constitucionalidade da norma, sob o fundamento de que, durante a tramitação do pedido de uma patente, haveria apenas expectativa de direito à exploração exclusiva por parte do depositante, o qual não teria ainda meios jurídicos para impedir o uso indevido de sua invenção. Sendo assim, o parágrafo único não promoveria, propriamente, uma extensão do prazo de proteção.

Esses atores aduziram, ademais, que o privilégio temporário garantido pelo inciso XXIX do art. 5º da Constituição aos inventores somente surgiria com a concessão da patente³. Desse modo, a norma questionada serviria como uma compensação ao inventor pela demora na análise do pedido pelo INPI. Seria uma garantia de que, após um longo processo administrativo, o inventor ainda pudesse gozar de um prazo relevante de exploração exclusiva de seu invento. Nesse sentido, defendiam que a norma era necessária, tendo em vista o histórico acúmulo de pedidos na autarquia (*backlog*) e a condição crônica de atraso na análise desses pedidos.

Por fim, também se alegava que a garantia de indenização retroativa do detentor da patente, prevista no art. 44 da LPI, corresponderia a uma “proteção fraca” ao direito do inventor, visto que o preceito, por si só, não obstava a exploração do invento por terceiros enquanto ainda pendente o processo administrativo. Uma “proteção forte” somente surgiria com a efetiva concessão da patente.

³ Quanto ao ponto, o sempre Ministro Sepúlveda Pertence aduziu, no parecer de sua autoria apresentado nos autos do processo, que “(a) prerrogativa de poder exigir indenização referente ao período entre a data do depósito e a concessão da patente não faz parte do privilégio; é apenas uma forma que se concebeu para mitigar os danos sofridos pela usurpação ilícita da invenção eventualmente ocorridos durante os procedimentos burocráticos necessários para a concessão da patente. O privilégio constitucional é muito mais amplo” (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *ADI 5529*. Processo eletrônico, doc. 242, p. 11).

As duas teses – pela inconstitucionalidade e pela constitucionalidade da norma – geraram acirrada controvérsia, manifesta nas opiniões das 15 (quinze) entidades admitidas no processo como *amici curiae*. A controvérsia também se refletiu nos diversos pareceres de notáveis juristas – dentre eles o ilustre homenageado, Denis Borges Barbosa, que proferiu parecer pela inconstitucionalidade da norma questionada. Também se manifestaram no processo, na condição de pareceristas, os sempre Ministros do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence, Ellen Gracie e Eros Grau. Os quadros abaixo fornecem um panorama da aludida controvérsia:

AMICI CURIAE	
PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996	PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996
Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO)	Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA)
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA)	Grupo Farmabrazil
Associação de Defesa Vegetal (ANDEF)	Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓ-GENÉRICOS)
Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial (ABAPI)	Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI)
Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L)	Defensoria Pública da União (DPU)
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)	
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE)	
Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI)	

PARECERES	
PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996	PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996
Ministro Sepúlveda Pertence, 24 mar. 2021 (e-STF, doc. 242)	Grupo Direito e Pobreza, 4 dez. 2020 (e-STF, doc. 155)
Cláudio Lucinda, 24 mar. 2021 (e-STF, doc. 243)	Karin Grau-Kuntz, 12 dez. 2020 (e-STF, doc. 162)
Luciano Timm, 18 out. 2020 (e-STF, doc. 193)	Clèmerson Clève, 16 nov. 2020 (e-STF, doc. 160)
Daniel Sarmento, 1º out. 2020 (e-STF, doc. 132)	André Ramos Tavares, 15 nov. 2020 (e-STF, doc. 161)
Ministra Ellen Gracie, 17 ago. 2020 (e-STF, doc. 137)	Gesner Oliveira, ago. 2020 (e-STF, doc. 123)
Floriano Marques de Azevedo Neto, 16 jul. 2020 (e-STF, doc. 138)	Paula Forgioni, 28 jul. 2018 (e-STF, doc. 125)
Nuno Pires de Carvalho, 7 jul. 2020 (e-STF, doc. 133)	Juan Ferres, 25 jul. 2018 (e-STF, doc. 99)
Carlos Ari Sundfeld, 13 mai. 2020 (e-STF, doc. 131)	Celso Antônio Bandeira de Mello, 14 dez. 2016 (e-STF, doc. 69)
	Heloísa Helena Barboza, 15 set. 2014 (e-STF, doc. 68)
	Ministro Eros Grau, 26 ago. 2013 (e-STF, doc. 06)
	Denis Borges Barbosa, 8 ago. 2013 (e-STF, doc. 05)

Sob minha relatoria, o processo foi inicialmente agendado para julgamento em maio de 2021. No entanto, um pedido de tutela provisória de urgência formulado pela PGR em fevereiro de 2021 motivou que eu pedisse a antecipação do julgado, que foi então agendado para 7 de abril do mesmo ano.

No pedido de tutela de urgência, a PGR requeria a suspensão imediata dos efeitos do parágrafo único do art. 40 da LPI. Sustentava a existência de perigo de demora em razão da “grave crise sanitária ocasionada pela epidemia de Covid-19, uma vez que o disposto no art. 40, parágrafo único, da LPI impacta diretamente no direito fundamental à saúde”. Aduziu a PGR que, “enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”.

Na data agendada para o julgamento, não foi possível submeter o feito ao colegiado, por força do ritmo assumido pelas atividades do Plenário, alterado pela inclusão, como primeiro item da pauta, de processo dotado de urgência⁴. Assim, por entender que remanescia a urgência na apreciação do processo, proferi, naquela mesma data, decisão monocrática na qual antecipei o inteiro teor do voto que proferiria em Plenário e deferi parcialmente a liminar requerida pela PGR.

Na decisão, suspendi a eficácia do dispositivo impugnado apenas para patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamento e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos *ex nunc*, por se tratar de decisão liminar. Na ocasião, adiantei meu entendimento no sentido de que a vigência do parágrafo único do art. 40 tendia a elevar sobremaneira os períodos de exploração exclusiva dos inventos, para além da razoabilidade preconizada pela Constituição de 1988 e pelo Acordo TRIPS, o que era especialmente grave no que tange às patentes de medicamentos, tendo em vista o contexto da pandemia da Covid-19.

3 O JULGAMENTO PELO PLENÁRIO: A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI

O julgamento da ADI 5.529 transcorreu durante quatro sessões plenárias, tendo sido finalizado em 12 de maio de 2021, com maioria forma-

⁴ A ação com urgência incluída na pauta do dia 7 de abril foi a ADPF 811 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, *DJe* de 25/6/21), no âmbito da qual a Corte reconheceu a possibilidade de se restringir a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas durante a pandemia da Covid-19.

da no sentido da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, tendo sido os efeitos da decisão modulados, nos termos do voto que proferi como relator.

Divergiram da maioria, quanto ao mérito, votando pela improcedência do pedido, os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux.

O eminente Ministro Roberto Barroso, em douto voto, destacou a necessidade de se garantir ao inventor um prazo de exploração exclusivo apto a garantir o retorno do capital investido. Assinalou que os art. 42 e 44 da LPI somente assegurariam o direito de exclusividade da exploração após a concessão da patente e, que, antes disso, os depositantes deteriam mera expectativa de direito, **não tendo** condições de impedir a exploração do invento por terceiros. Nesse quadro, o parágrafo único buscaria compensar a demora excessiva do processo administrativo.

No mesmo sentido se encaminhou o voto do Ministro Luiz Fux. Sua Excelência ressaltou que, nas hipóteses de longo período entre o depósito da patente e o termo final do direito à exploração exclusiva (25 anos, por exemplo), não haveria domínio do mercado relevante durante todo o interregno, visto que, segundo defendeu, o inventor não possuiria direito consolidado até a expedição da carta-patente. No período entre a publicação do pedido e a concessão da patente, ocorreria o que a doutrina denomina de *pendency*. Asseverou Sua Excelência que “o status de *pendency* e a titularidade da patente dificilmente produzem efeitos econômicos análogos, ao ponto de unificá-los como se monopólio contínuo fossem”⁵. Por fim, enfatizou sua preocupação com os efeitos sistêmicos da declaração de inconstitucionalidade da norma.

Não obstante o brilhantismo de ambos os votos, prevaleceu, ao final do julgamento, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. Essa conclusão, esposada em meu voto, teve como base substancioso estudo a respeito da disciplina jurídica das patentes no âmbito nacional e internacional, a análise comparativa dos prazos de vigência de paten-

⁵ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *ADI 5529*. Processo eletrônico, doc. 440, Inteiro Teor do Acórdão, p. 371. Disponível em <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizador-pub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>. Acesso em: 14 out. 2021.

tes em outras jurisdições e dados técnicos trazidos aos autos relativos às repercussões econômicas e sociais de períodos excessivamente longos de vigência patentária.

Passo, a seguir, a expor o percurso teórico que redundou na conclusão pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

3.1 DISCIPLINA JURÍDICA DAS PATENTES NO BRASIL: CONSTITUIÇÃO DE 1988, ACORDO TRIPS E LEI Nº 9.279/1996

A propriedade industrial é parte integrante do sistema de proteção à propriedade intelectual e consiste em um conjunto de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais de proteção à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, bem como de marcas e denominações de origem. No Brasil, a proteção da propriedade industrial está contemplada no rol de direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição de 1988, mais especificamente em seu inciso XXIX, que assegura, nos termos da lei, aos autores de inventos industriais o privilégio temporário de sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

O dispositivo constitucional transcrito é inequívoco quanto ao caráter temporário do privilégio da proteção à propriedade industrial, bem como quanto a sua sujeição ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.

Atualmente, os marcos jurídicos que disciplinam a proteção industrial têm como principal fundamento o direito internacional, notadamente os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC), de cujo sistema normativo se extrai o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS, na sigla em inglês), resultado da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (1994) e incorporado ao direito brasileiro por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994⁶.

⁶ O Acordo TRIPS foi firmado em Marraquexe, Marrocos, em 1994. A Declaração de Doha da Organização Mundial de Comércio (OMC), que sucedeu ao GATT, de 2001,

O referido acordo internacional estabelece um período mínimo de proteção à propriedade industrial a ser adotado por cada estado-parte, com o intuito declarado de “reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional”, com atenção à necessidade de “[se] promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual” e “[se] assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo”⁷.

Os países membros comprometeram-se a adaptar suas legislações nacionais aos termos do TRIPS, o que, no caso do Brasil, ocorreu por meio da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. O acordo facultava aos países em desenvolvimento o direito de postergar a adoção de medidas de adequação ao documento pelo prazo de quatro anos. Ainda, no caso dos setores tecnológicos anteriormente não abrangidos pela proteção patentária, como era o caso do setor de fármacos no Brasil, teria o país o prazo adicional de cinco anos para que o acordo se tornasse obrigatório. No entanto, o Brasil antecipou-se a esses prazos, tendo renunciado ao período de transição, conforme assinalou o Grupo Direito e Pobreza, da Universidade de São Paulo, em relatório apresentado nos autos da ADI 5.529⁸.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, é o órgão responsável por executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, cabendo-lhe a análise e a concessão de patentes no Brasil. A

foi outro marco histórico na discussão sobre emenda ao acordo no contexto do desafio mundial de combate à AIDS. A delegação brasileira liderou discussões em torno da Declaração de Doha, que levou à incorporação do art. 31bis, por meio de emenda ao acordo. Esse dispositivo prevê o recurso de países à licença compulsória para a quebra de patentes e foi contemplado em Protocolo de 2005, que entrou em vigor em janeiro de 2017, com a adesão de dois terços dos países-membros da OMC. O novo artigo abriu caminho para que a indústria brasileira de medicamentos genéricos pudesse exportar seus produtos para países da América Latina, África e Ásia que não reúnem condições para produzi-los.

⁷ Para a íntegra do texto do decreto presidencial que promulga a Ata Final de incorporação dos resultados da Rodada Uruguai e que contém o Acordo TRIPS, v. BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Decreto 1.355, de 30/12/1994*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 2 set. 2021.

⁸ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *ADI 5529*. Processo eletrônico, doc. 155.

patente é definida como “um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade[] outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação”⁹.

A patente é considerada um instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, pois possibilita aos inventores - ou seja, àqueles que dedicaram tempo e recursos para criar algo novo e útil a toda a sociedade - a apropriação dos resultados econômicos do invento, por meio da dissuasão e da repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros. É, portanto, instrumento que favorece o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor da indústria, ao possibilitar o retorno financeiro aos que assumiram o risco da inovação.

Nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 9.279/1996, são patenteáveis i) a invenção que atenda aos requisitos de novidade e ii) a atividade inventiva, a aplicação industrial e o modelo de utilidade que configurem “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”.

O trâmite processual de um pedido de patente envolve várias etapas administrativas e tem como ponto de partida o depósito do pedido no INPI, no qual constarão, entre outros documentos, o relatório descritivo com as informações detalhadas do objeto para o qual se pleiteia a proteção (art. 19, inciso II) e as reivindicações correspondentes (art. 19, inciso III).

Em seguida, a documentação é submetida a exame formal preliminar, destinado a verificar se o pedido está devidamente instruído. Sendo esse o caso, o pedido é protocolado, considerando-se, para todos os efeitos, a data da sua apresentação como a data de seu depósito (art. 20). O pedido é mantido em sigilo por até 18 meses, contados de seu depósito, período após o qual será publicado, sendo, então, disponibilizados ao público os dados identificadores da demanda, bem como a cópia do relatório

⁹ BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Perguntas frequentes. *Patentes*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#patente>. Acesso em: 25 maio 2021.

descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos relacionados à invenção ou ao modelo de utilidade (art. 30, *caput*, e § 2º).

Assim, embora a patente confira exclusividade para a exploração financeira de seu objeto às pessoas físicas ou jurídicas que figurem como autores de uma invenção ou modelo de utilidade, o processo de sua obtenção acaba por proporcionar o acesso de outros agentes da indústria a informações estratégicas do processo inventivo, acelerando a difusão de conhecimentos no setor.

A partir do depósito do pedido de patente, o interessado tem 36 meses para requerer seu exame técnico, sob pena de arquivamento do pedido (art. 33). Conforme esclareceu o INPI nas informações que apresentou nos autos da ADI 5.529, até que o exame técnico seja requerido pelo depositante, a autarquia não pode proceder à análise de patenteabilidade. Em geral, os pedidos somente são realizados perto do fim desse prazo, de forma que, por até três anos, o processo fica paralisado no INPI.

No que diz respeito aos produtos e processos farmacêuticos, o art. 229-C da LPI exige ainda prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a concessão da patente. O art. 2º da Portaria Conjunta INPI/ANVISA nº 1/2017¹⁰ estabelece que o procedimento para a concessão da prévia anuência será iniciado após o requerimento do pedido de exame a que se refere o art. 33. O processo fica até 36 meses aguardando o pedido de exame, nos termos do art. 33, sendo submetido ao procedimento da anuência prévia pela ANVISA apenas após a realização do pedido.

Na fase de exame técnico, são elaborados o relatório e o parecer acerca da patenteabilidade do pedido, ou da necessidade de adaptação, reformulação, divisão ou atendimento de exigências técnicas (art. 35). Ao fim do exame, é proferida a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de patente (art. 37).

¹⁰ BRASIL. Portaria Conjunta nº 1, de 12 de abril de 2017, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20163436/do1-2017-04-13-portaria-conjunta-n-1-de-12-de-abril-de-2017-20163370. Acesso em: 10 out. 2021.

Deferido o pedido, é expedida a respectiva carta-patente e publicado o ato de concessão (art. 38). De acordo com o disposto no 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 esses propósitos” o produto objeto da patente e o processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. A norma assegura ao titular da patente também o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos mencionados.

É importante destacar que, uma vez expedida a carta-patente, também surge, para o titular, o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto patentado, inclusive em relação ao período entre a publicação do pedido e a concessão da patente, como preceitua o art. 44 da lei¹¹. Assim sendo, uma vez concedida a patente, a proteção por ela conferida retroage ao momento inicial do processo, o que funciona como uma contenção para os concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido.

A proteção patentária, portanto, não se inicia apenas com a concessão da patente, sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI.

Findo o prazo de vigência da patente, a proteção extingue-se e seu objeto passa a ser considerado de domínio público, conforme o art. 78, parágrafo único, da lei.

No que tange ao prazo de vigência da patente, ele é de 20 anos para invenções e de 15 anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito do pedido de patente, conforme o *caput* do art. 40 da lei. Não obstante, a Lei de Propriedade Intelectual previa uma regra adicional no **parágrafo único** do mesmo dispositivo, o qual foi questionado na ADI 5.529: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não seria inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade.

¹¹ Para a íntegra da versão atualizada da lei, v. BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 2 set. 2021.

Conforme apontado nos autos da ADI 5.529, o dispositivo em tela teria sido instituído com o intuito de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (*backlog*) no INPI. Com a vigência do Acordo TRIPS, que tornou novos produtos patenteáveis, a autarquia federal passou a ter um grande passivo de pedidos, visto que não estava equipada para receber a carga adicional de pedidos advinda da extensão da lista de produtos patenteáveis.

O resultado disso é que, por exemplo, na hipótese de o INPI demorar 15 anos para conceder uma patente, o que não era incomum durante a vigência do dispositivo, teriam transcorrido 25 anos entre o depósito do pedido e a extinção da proteção, ou seja, cinco anos além do prazo previsto no *caput* e dos prazos observados internacionalmente, conforme passo a expor.

3.2 O PANORAMA INTERNACIONAL

O Acordo TRIPS, no art. 33, estabelece o seguinte em relação ao prazo de vigência de patentes: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”¹². Assim, o acordo assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do tratado é que o mero depósito do pedido de patente gera uma presunção em favor do requerente, a qual está garantida no *caput* do art. 40 de nossa Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão da patente, conferido a essa pelo parágrafo único do art. 40 não deriva do Acordo TRIPS. O parágrafo único é, assim, norma do tipo TRIPS-plus, ou seja, ela vai além do prazo de proteção exigido pelo Acordo TRIPS, o qual se limita a estabelecer o prazo mínimo de 20 anos para a vigência da patente, contados a partir do depósito.

¹² Para a íntegra do texto do decreto presidencial que promulga a Ata Final de incorporação dos resultados da Rodada Uruguai e que contém o Acordo TRIPS, v. BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Decreto 1.355, de 30/12/1994*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 2 set. 2021.

A manutenção tão somente do art. 40, *caput*, c/c o art. 44 da lei, atende o Acordo TRIPS, por garantir a vigência da patente por 20 anos a partir do respectivo depósito, com a possibilidade de indenização retroativa pela exploração indevida do objeto no período anterior à concessão do privilégio.

Para uma análise sob a perspectiva do direito comparado, é relevante o estudo do Grupo Direito e Pobreza, da Universidade de São Paulo, já mencionado nesse texto e apresentado nos autos da ADI 5.529, o qual sistematizou as legislações pertinentes de 30 jurisdições e decisões a elas vinculadas. A pesquisa concluiu que a norma do parágrafo único do art. 40 da LPI não encontra paralelo em nenhuma das jurisdições estudadas. É correto afirmar que algumas jurisdições no mundo contam com direitos adicionais de exclusividade, instrumentos, porém, essencialmente distintos da prorrogação automática propiciada pela lei brasileira.

Esses instrumentos seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida e limitada a casos específicos, e por não serem direitos automáticos. De fato, não se depreende do direito comparado previsão similar à do parágrafo único do art. 40 da LPI, ou seja, que determine a extensão automática de vigência de patente (independente de pedido, motivação ou qualquer ônus) e geral (sobre todos os setores tecnológicos). Embora existam institutos que se assemelhem ao previsto no parágrafo único, nenhum deles se mostra tão amplo e indiscriminado como o previsto na Lei nº 9.279/1996.

O estudo comparativo do grupo da Universidade de São Paulo identificou duas categorias de extensão da exclusividade, a primeira, relativa ao chamado *Patent Term Extension* (PTE), e a segunda, referente ao *Patent Term Adjustment* (PTA).

Na primeira categoria, incluem-se os *Supplementary Protection Certificates* (SPC), adotados no âmbito da União Europeia. Os SPC europeus são descritos como um direito à extensão de vigência aplicável a alguns produtos farmacêuticos e a produtos químicos de uso agrícola que precisam ser aprovados previamente por autoridades regulatórias, os quais, para tanto, passam por períodos de testes clínicos compulsórios.

O SPC pode estender o prazo de patente de 20 anos por prazo adicional de até cinco anos, podendo contar com seis meses adicionais no caso de medicamentos pediátricos. A análise do pedido de extensão depende de requerimento ao respectivo membro do bloco europeu, e sua duração varia conforme o tempo transcorrido para a tomada de decisão pela autoridade regulatória sanitária¹³.

Verifico que o SPC europeu difere do caso brasileiro, pois, além de estar direcionado a setores específicos, busca compensar especificamente a demora no trâmite perante as agências de vigilância sanitária dos países europeus, e não de todo o procedimento para a concessão da patente. Além disso, ele demanda uma manifestação do requerente para que a extensão ocorra, não havendo automaticidade na prorrogação.

Nos Estados Unidos, onde o prazo total de vigência das patentes também é de 20 anos, a contar do depósito do respectivo pedido, a Lei de Patentes prevê o instituto do *Patent Term Adjustment* (PTA), que consiste no ajuste de um dia de prazo, a contar de 3 anos de processamento do pedido, para cada dia de atraso atribuível ao escritório de patentes, excluídos os dias de atraso por culpa do requerente. Há também o instituto do *Patent Term Extension* (PTE), aplicável aos produtos que demandam análise de autoridades regulatórias antes da decisão do escritório de patentes, como é o caso dos medicamentos. A extensão depende de requerimento do interessado e sua duração equivale à soma dos períodos de teste e de aprovação do produto, até o máximo de cinco anos.¹⁴

Trata-se de instrumentos de extensão diferentes do adotado pelo Brasil. No caso do PTA, a contabilidade do período acrescido ao prazo de vigência decorre da aferição do atraso que é atribuível ao escritório de patentes, subtraída a demora causada pelo próprio requerente, o que implica a análise de cada caso concreto, de acordo com os parâmetros indicados na lei, e não uma prorrogação automática. Por sua vez, o PTE demanda requerimento do interessado, é direcionado a setor tecnológico

¹³ Supplementary protection certificates for pharmaceutical and plant protection products. Disponível em https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates_en. Acesso em: 5 mar. 2021.

¹⁴ Vide 35 U.S.C. § 154 e 35 U.S.C. § 156. Disponíveis em: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf. Acesso em: 5 mar. 2021.

específico e diz respeito ao tempo de decisão de autoridades regulatórias, e não a todo o processo perante o escritório de patentes.

O PTA, originário dos EUA, foi incorporado às legislações do Chile, da Colômbia, da Coreia do Sul, do Peru e de Singapura, valendo destacar que, na Colômbia e no Peru, não se reconhece tal extensão às patentes farmacêuticas, em razão de questões como a do acesso a medicamentos em países em desenvolvimento.

Diante dos elementos analisados, é forçosa a conclusão de que os instrumentos TRIPS-plus adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário, diferentemente do que ocorre com o dispositivo questionado no caso brasileiro.

O Brasil se encontra isolado com relação à comunidade internacional, por ser o único país a prever a extensão de prazo de vigência nos moldes do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, ou seja, de maneira indiscriminada e automática, o que redundava em períodos excessivamente longos de vigência efetiva de patentes.

3.3 A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI

O parágrafo único do art. 40 da LPI é problemático sob diversos aspectos, em razão da circunstância fundamental de que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década.

Essa indeterminação do prazo é circunstância que, por si só, descortina uma série de violações constitucionais que tornam inequívoca a inconstitucionalidade da norma. O prazo indeterminado tem como consequência prática a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil. Isso porque o prazo das patentes sempre esta-

rá condicionado a uma variável absolutamente aleatória, consistente no tempo de tramitação do processo no INPI.

Conforme assinalai no voto que proferi na ADI 5.529, a indeterminação resultante do parágrafo único do art. 40 independe de haver ou não *backlog* no INPI. Isso porque o tempo de processamento pelo escritório de patentes é sempre um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências do trâmite administrativo, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Assim, mesmo que o INPI viesse a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanesceria a inconstitucionalidade da norma.

A ausência de limitação temporal decorrente do preceito em tela redundou no cenário intrigante de termos tido patentes vigendo no País por prazos muito extensos, de quase três décadas, o que desbordava dos limites da razoabilidade e fazia o Brasil destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

No julgamento da ADI 5.529, estava em foco, portanto, o questionamento de uma previsão normativa que, embora travestida de prazo determinado, continha, na realidade, regra arbitrária que tornava automática a prorrogação da vigência de patentes no Brasil e possibilitava a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo, em violação da segurança jurídica; do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88; do princípio da eficiência da administração pública (art. 37, *caput*); dos princípios da ordem econômica (art. 170) e, no caso dos fármacos, do direito à saúde (art. 196).

3.3.1 Backlog do INPI e incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI: violação do princípio da eficiência da administração pública

Com o propósito de mitigar a demora na análise dos pedidos de patentes causada pelo acúmulo de pedidos no INPI, a Lei nº 9.279/1996,

em seu nascedouro, estipulou medidas de compensação, como era o caso do parágrafo único do art. 40.

Observou-se, no entanto, que a prorrogação do prazo de patente prevista no parágrafo único da LPI, ao mesmo tempo que não contribuía para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acabava por induzir o descumprimento dos prazos previstos no *caput* do dispositivo, pois amenizava as consequências da mora administrativa e prolongava o período de privilégio usufruído pelos depositantes em prejuízo dos demais atores do mercado e da própria Administração Pública, tendo presentes, por exemplo, os gastos com a aquisição de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sem minimizar a gravidade do problema no Brasil, convém ressaltar que o *backlog* não é uma exclusividade brasileira, como se infere de estudo apresentado pelo *Intellectual Property Office* em 2010, o qual estimou em 7,6 bilhões de libras esterlinas (R\$ 57 bilhões, pela cotação de setembro de 2021) o impacto na economia global de cada ano de atraso na análise de pedidos de patentes em importantes instituições de proteção à propriedade intelectual no mundo, como o *European Patent Office* (EPO), o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) e o *Japanese Patent Office* (JPO), entre outros¹⁵.

O estudo indica que o atraso mundial no trâmite de processos para concessão de patentes tem sido causado pelo aumento na quantidade de depósitos e pela crescente complexidade técnica dos inventos para os quais se busca proteção, o que desafia a estrutura limitada dos órgãos competentes para a apreciação dos pedidos.

Ademais, a pesquisa mencionada sugere que os próprios requerentes tendem a adotar comportamentos estratégicos para estender ao máximo o período de trâmite dos processos, beneficiando-se do efeito de dissuasão dos demais concorrentes para a exploração do invento, ainda

¹⁵ REINO UNIDO. INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *Patent backlogs and mutual recognition – An Economics Study by London Economics*. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2010. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf. Acesso em: 30 ago. 2021.

que haja pouca probabilidade de que a patente seja, ao fim, concedida. No caso, a lógica é a de que uma patente pendente é melhor do que nenhuma patente (“*a pending application is better than no patent at all*”).

Em que pese o alcance mundial do fenômeno, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) observa que, em comparação com escritórios equivalentes em outros países, a situação brasileira mostra-se extremamente gravosa¹⁶.

Conclusão semelhante foi apresentada pelo Tribunal de Contas da União no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6¹⁷, que analisou o processo de registro de patentes feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera e ao prazo superior a dez anos para concessão das patentes, bem acima da média mundial. A auditoria constatou que a autarquia federal ocupa o topo da lista dos cinco escritórios do mundo com maior demora na análise de patentes¹⁸.

No voto condutor do acórdão do TCU, o relator, Ministro Vital do Rêgo, observou que, embora o número de depósitos de pedidos de patente no Brasil seja muito inferior àquele registrado em outros escritórios de patentes no exterior, como o da China e o dos Estados Unidos, seu tempo de processamento é cinco vezes maior que o observado nessas jurisdições, demorando o INPI em média 10 anos para prolatar uma decisão final.

No que tange aos produtos e processos farmacêuticos, o relatório mostra que, entre 2008 e 2014, a quase totalidade dos pedidos de patentes incidiu na previsão do parágrafo único do art. 40. Atestou-se, ade-

¹⁶ BRASIL. Confederação Nacional da Indústria (CNI). *Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova agenda*. Brasília: CNI, 2014, p. 13. Disponível em: http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2014/07/22/484/V39_PropriedadeIntelectual_web.pdf. Acesso em: 25 fev. 2021.

¹⁷ BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de auditoria. *RA 01536920196*. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/tc%2520015.369%252F2019-6/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520>. Acesso em: 14 out. 2021.

¹⁸ BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de auditoria. *RA 01536920196*, p. 71.

mais, que, em razão da incidência do parágrafo único, era comum a vigência dessas patentes por 29 anos ou mais, considerando o período entre o depósito do pedido e o final da vigência estendida proporcionada pela norma declarada inconstitucional na ADI 5.529¹⁹.

Com o objetivo de analisar dados atualizados sobre o *backlog*, requisitei ao INPI, nos autos da ADI 5.529, informações adicionais atualizadas acerca da matéria, fornecendo um questionário com perguntas essenciais para a compreensão precisa do cenário relativo aos pedidos de patentes. Em sua resposta, a autarquia apresentou uma fotografia do estado processual desses pedidos em 12 de março de 2021, quando havia 143.815 processos pendentes, número bastante elevado²⁰.

Dentre os pedidos pendentes, 8.837 aguardavam concessão havia mais de 10 anos, no caso de invenção, ou de oito anos, no caso de modelo de utilidade.

Em relação ao tempo médio de análise do pedido de patentes, o INPI informou ter havido uma redução considerável entre 2016 e 2020: de 10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020, como resultado dos esforços realizados com o Plano de Combate ao *Backlog*, instituído em agosto de 2019, que visava diminuir em 80%, até dezembro de 2021, o número de pedidos de patente de invenção depositados até 31/12/2016 pendentes de decisão com exame técnico requerido e ainda não iniciado²¹.

Considerando as áreas tecnológicas em que se divide a análise de pedidos de patentes pelo INPI, as que possuem maior tempo médio de decisão, acima da média atual, são as relativas a telecomunicações (10,1 anos), biofármacos (9,9 anos), fármacos I (9,7 anos), fármacos II (9,2 anos), biotecnologia (9,1 anos), mecânica (8,8 anos), necessidades humanas (8,4 anos) e computação e eletrônica (8,2 anos).

¹⁹ BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de auditoria. RA 01536920196, p. 75.

²⁰ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5529. Processo eletrônico, doc. 232.

²¹ O INPI esclareceu que optou por excluir os pedidos sem requerimento de exame técnico, tendo em vista que cabe ao depositante solicitar esse exame, no prazo de três anos, de modo que a ausência de ação do INPI nesse período não deve ser associada a uma ineficiência do instituto.

Esses dados dizem respeito somente ao tempo médio de análise, havendo situações em que esse tempo ultrapassa muito tais patamares médios. Com efeito, o INPI informou que havia, em março de 2021, 36.022 patentes de invenção em vigor há mais de 20 anos por força do parágrafo único do art. 40 da LPI. Desse universo, 21 foram concedidas com 10 ou mais anos de extensão de prazo, totalizando, em tais casos, mais de 30 anos de proteção efetiva.

A autarquia também informou que a grande maioria das patentes então em análise que se beneficiariam da extensão do parágrafo único, caso concedidas, estavam nos setores de telecomunicações e fármacos. Conforme relatado pelo INPI, todas as patentes concedidas para os setores de telecomunicações e de biofármacos em 2021 incidiriam, em alguma medida, no parágrafo único do art. 40.

A demora na análise dos pedidos de patentes pelo INPI está relacionada a uma conjunção de fatores, evidenciados na auditoria realizada pelo TCU, tais como o aumento da complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes ao atendimento da demanda e “até mesmo os atrasos causados de forma deliberada pelo próprio depositante ou por terceiros”²². Portanto, não é possível atribuir ao *backlog* do INPI uma causa isolada.

A auditoria do TCU desenvolveu um diagrama de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (matriz SWOT, ferramenta de planejamento estratégico) relativamente à atuação do INPI na análise de patentes. Na matriz SWOT, forças e fraquezas dizem respeito ao contexto interno, ou seja, aos elementos que podem ser controlados pela organização. Oportunidades e ameaças, por seu turno, se referem ao contexto externo, consistindo em fatores capazes de influir no atingimento das metas pela organização.

Na análise das “fraquezas” (fatores internos), a auditoria do TCU verificou que o INPI opera em situação precária, com processos de trabalho ineficazes, defasagem tecnológica e carência crônica de recursos

²² BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de auditoria. RA 01536920196, p. 11.

humanos, o que evidencia a necessidade urgente de reformulação das práticas do órgão²³.

Dentre as “ameaças” ao procedimento de registro de patentes (fatores não controláveis pelo INPI), por seu turno, o relatório do TCU apontou:

Dispositivo na Lei de Propriedade Industrial de período de patente mínimo de dez anos após concessão, para os exames finalizados após dez anos de depósito (parágrafo único do art. 40), mesmo com proteção ao requerente por meio de possibilidade de indenização em caso de exploração da concorrência após o pedido da patente (retroatividade da patente à data do pedido)²⁴.

Ao analisar especificamente os processos relativos às patentes de medicamentos, a auditoria do TCU identificou o uso por empresas farmacêuticas de estratégias voltadas a maximizar o período de exclusividade na exploração de determinados produtos.

Trata-se do chamado *evergreening*, que consiste no depósito sucessivo de pedidos de patente derivados de uma patente original com o intuito de prolongar a exploração exclusiva, tendo em vista que o mero depósito já tem efeito de inibir a concorrência, dada a possibilidade de indenização retroativa do detentor da patente (art. 44 da LPI).

O relatório cita, como exemplo dessa prática, os pedidos de patente relativos ao princípio ativo “*etanercepte*”, segundo maior entre os totais de compras do governo federal a partir de 2010. O produto foi objeto de 15 pedidos sucessivos de patente, em uma estratégia voltada à maximização da exclusividade de exploração do produto.

²³ Dentre a lista de “fraquezas”, a auditoria listou “(q)uadro de pessoal insuficiente frente à demanda corrente de pedidos de patente”, aspecto confirmado nas informações prestadas pelo INPI na ADI 5.529. O instituto conta com 312 examinadores e uma média de 459 processos pendentes para cada examinador, estando, também, longe de trabalhar com sua capacidade máxima de servidores, pois, dos 810 cargos de pesquisador em propriedade industrial previstos para INPI, 388 encontravam-se vagos quando prestadas as informações, o que representa 52% de taxa de ocupação.

²⁴ BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de auditoria. RA 01536920196, p. 7.

Conforme concluiu a auditoria do TCU, não obstante essa estratégia seja utilizada não apenas no Brasil, aqui o quadro é agravado pela existência do parágrafo único do art. 40 da LPI, que prevê a extensão da vigência das patentes a partir de sua concessão.

A auditoria do TCU também estimou o impacto financeiro nas compras governamentais de medicamentos da ampliação do tempo em que o inventor explora com exclusividade seu invento por força do parágrafo único do art. 40 da LPI. Constatou a auditoria que, entre 2010 e 2019, “apenas para um subconjunto de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde, esse impacto adicional seria da ordem de R\$ 1 bilhão”²⁵.

Além de recomendar uma série de providências administrativas tendentes a racionalizar o procedimento de análise dos pedidos de patentes, o TCU recomendou também a revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI, ressaltando também o contraste entre o sistema adotado no Brasil e o previsto no Acordo TRIPS.

Na mesma linha, a Casa Civil da Presidência da República instaurou discussão interministerial sobre o tema, tendo-se alcançado consenso governamental favorável à revogação do parágrafo único. Prevaleceu o entendimento de que tal medida, “juntamente [com] o esforço em curso no INPI para a redução do tempo de análise de pedidos de patente, criarão condições mais equilibradas e eficientes para a proteção da propriedade industrial e o estímulo à inovação no Brasil”²⁶.

De todo o exposto, conclui-se que a demora crônica na análise de pedidos de patentes não pode ser imputada apenas às falhas operacionais da autarquia federal. Dentre outros fatores, o parágrafo único do art. 40 da LPI comprovadamente estimulava o prolongamento dos processos administrativos na instituição.

Portanto, na ADI 5.529 foram apresentados elementos suficientes para se concluir que o parágrafo único estimulava a *backlog*, em vez de o

²⁵ BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de auditoria. RA 01536920196, p. 75.

²⁶ OFÍCIO Nº 24/2021/AESP/CC/PR, de 9 de março de 2021, da Assessoria Especial da Casa Civil, constante dos autos da ADI 5529.

combater, consubstanciando afronta direta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, *caput*, da CF).

3.3.2 Impactos sobre o setor farmacêutico e violação do direito à saúde

Conforme esclareci em meu voto, o julgamento da ADI 5.529 não se limitava a seu aspecto mais saliente no debate público, o das patentes de medicamentos no Brasil, visto que tanto a LPI quanto a ação não se referiam a um setor tecnológico específico. Por esse motivo, foram admitidos os pedidos de ingresso como *amici curiae* de entidades dos mais diversos campos de atuação, para muito além da indústria farmacêutica, as quais tiveram a oportunidade de trazer contribuições ao debate por meio de manifestações escritas e sustentações orais²⁷.

Não obstante, qualquer análise ficaria incompleta se não tratasse, de forma detalhada, da questão dos medicamentos e do impacto da prorrogação do prazo de patentes para o Sistema Único de Saúde, tendo em vista a relevância da matéria para a concretização do direito fundamental à vida e à saúde e os efeitos negativos da norma impugnada para as políticas públicas pertinentes.

O setor farmacêutico nacional foi particularmente impactado pela edição da Lei nº 9.279/1996, pois a lei de propriedade industrial que a antecedeu, Lei nº 5.772/1971, considerava os medicamentos como invenções não privilegiáveis. Ademais, o setor farmacêutico responde por um dos maiores tempos médios de decisão técnica pelo INPI, conforme demonstrado nas informações apresentadas pela autarquia na ADI 5529.

²⁷ Foram os casos da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO), da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e da Defensoria Pública da União.

Ao comparar o prazo de vigência das patentes farmacêuticas no Brasil com os prazos praticados em outras jurisdições, o relatório do Grupo Direito e Pobreza (USP) demonstrou que uma mesma patente com vigência prolongada no Brasil, de mais de 30 anos, viveu por período muito inferior nas outras jurisdições analisadas. Configura-se, aqui, situação esdrúxula na qual a patente de um produto de empresa internacional permanece vigente no Brasil anos depois de encontrar-se em domínio público no país-sede da matriz da mesma empresa.

O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa a universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil.

O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

Nesse cenário, a extensão da vigência de patentes para além dos 20 anos estipulados pela lei de forma geral (independentemente do caso concreto, de requerimento ou de qualquer outra condição) importa em medida extremamente onerosa aos cofres públicos e prejudicial à capacidade da Administração de executar políticas públicas de saúde. Trata-se, ademais, de medida que contraria a política pública consubstanciada na Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que regulamentou os medicamentos genéricos no Brasil e promoveu o incentivo à concorrência no mercado farmacêutico nacional.

Trabalho acadêmico publicado em 2020 aferiu o custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o SUS. Na pesquisa, constatou-se a existência de medicamentos de alto custo com vigência estendida para os quais já havia equivalentes genéricos no mercado inter-

nacional. Considerando o gasto adicional com a aquisição de medicamentos patenteados, concluiu-se que, em comparação com o que seria pago em produtos genéricos, relativamente a apenas quatro medicamentos, o custo excedente suportado pelo Poder Público pela extensão das patentes chegou ao montante de R\$ 1,2 bilhão²⁸. Usando-se a mesma metodologia e ampliando-se o escopo para nove medicamentos, a conclusão foi a de que a economia seria, em potencial, de R\$ 3,9 bilhões²⁹.

A já mencionada auditoria do TCU constatou que, em decorrência da regra do parágrafo único do art. 40 da LPI, as patentes de produtos farmacêuticos duram em média 23 anos, podendo chegar ao prazo de vigência de 29 anos ou mais. Observou-se também que, quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente, mais o poder público é onerado, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde.

Esse contexto se mostra ainda mais gravoso no cenário de emergência internacional de saúde decorrente da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude – que não é somente uma crise sanitária, mas também econômica e social – envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma geral, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento.

Assim, a discussão acerca da necessidade de superação do parágrafo único do art. 40 da LPI, que já era premente, tornou-se inadiável diante da emergência da crise de saúde pública decorrente da Covid-19, amplificando a relevância de se buscar o bem comum nas decisões públicas.

Por todo o exposto, conclui-se que o prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes revestia-se de caráter injusto e inconstitu-

²⁸ PARANHOS, Julia; MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia. O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, 2020, p. 7. Versão em PDF disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/37vfpd7rVJzFDhzbStQ9YM/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 2 mar. 2021.

²⁹ *Ibidem*, p. 10.

cional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando a prestação de serviços de saúde pública no País de forma extrema e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde. A extensão do prazo de vigência das patentes afetava diretamente as políticas públicas de saúde do País e obstava o acesso dos cidadãos a medicamentos e a ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.

3.3.3 Violação da segurança jurídica e do inciso XXIX do art. 5º

A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito, que é indissociável da ideia de segurança jurídica: ele existe para garanti-la. E, da perspectiva dos agentes econômicos, a importância da segurança jurídica se redobra, visto que eles precisam de um mínimo de previsibilidade para tomar decisões estratégicas a respeito, por exemplo, de investimentos, as quais impactam diretamente o desenvolvimento do País.

O déficit de racionalidade da norma questionada foi apontado por Karin Grau-Kuntz na diferenciação que fez entre o preceito e o SPC europeu, o qual permite a exploração exclusiva do invento por cinco anos depois de decorrido o prazo de 20 anos previsto na legislação. Consoante evidenciou a autora, em parecer apresentado na ADI 5.529, a existência de marcos claros na regulamentação desse último instituto possibilita que o agente econômico proceda aos cálculos necessários à tomada de decisão³⁰.

Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, a exemplo das estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.

³⁰ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5529. Processo eletrônico, doc. 162, p. 33.

Para além de representar ofensa à segurança jurídica, a norma questionada subverte a própria essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, o qual determina que seja assegurada por lei a proteção à propriedade industrial mediante privilégio temporário, com observância do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Por consistir na exclusividade de exploração de determinado produto ou processo produtivo, a patente configura um privilégio e um instrumento de reserva de mercado erigido em prol do fomento à inovação, devendo, no entanto, ser temporária, tendo em vista sua aptidão para barrar a concorrência, impor uma política de preços e reduzir, consideravelmente, a capacidade de escolha dos consumidores.

A temporalidade prevista no texto constitucional deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) com base em regras claras e (ii) depois de decorrido prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas o beneficiário mas também os demais atores da indústria possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente.

Nesse sentido, o dispositivo questionado não observava o quesito da temporariedade, pois, ao vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente, ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, indeterminava o prazo de vigência do benefício, o que concorria para a extrapolação dos prazos previstos no *caput* do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.

O caráter temporário da proteção patentária não pode significar uma mera limitação do privilégio no tempo, pois há direitos individuais e coletivos que surgem a partir da extinção da patente e que demandam regras claras e segurança jurídica para sua plena satisfação. Dessa forma, um prazo determinado mostra-se essencial para a observância da regra constitucional que impõe temporariedade à exclusividade concedida para a exploração econômica de invenções e modelos de utilidade.

É importante ressaltar que prazo determinado não é sinônimo de prazo único. Conforme demonstrado anteriormente, diversos países permitem, em casos específicos, regimes TRIPS-plus, com extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos, os quais trazem maior racionalidade ao sistema, promovendo maior segurança e previsibilidade.

Além de vigência determinada e previsível, a patente deve vigor por prazo razoável. Consoante aponta Karin Grau-Kuntz, se, de um lado, “um privilégio garantido por pouco tempo não seria suficiente como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados ao desenvolvimento de novas soluções técnicas”, de outro, “o privilégio garantido por um período muito longo tem por efeito gerar poder de mercado, i.e., uma nova falha de mercado”³¹.

Há consenso internacional de que o prazo de 20 anos, a contar da data do depósito, é a medida ideal para a vigência de uma patente, sendo esse o parâmetro adotado de forma geral pelos países considerados nos estudos que embasaram meu voto. Quanto mais um período de vigência patentária ultrapassa esse parâmetro, maior é o desequilíbrio entre os interesses do inventor e os interesses de toda a coletividade de gozar dos benefícios de uma invenção de domínio público.

Esse desequilíbrio é mitigado nos casos de extensão não automática e devidamente condicionada e fundamentada, o que, como visto, não se dá na hipótese do parágrafo único do art. 40 da LPI, cuja arbitrariedade não encontra paralelo em outras jurisdições.

Destaco que a busca pelo equilíbrio entre interesse público e privado alicerça o direito internacional da propriedade industrial e o Acordo TRIPS, conforme se depreende dos objetivos e dos princípios inscritos nos arts. 7 e 8 do documento³².

³¹ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *ADI 5529*. Processo eletrônico, doc. 162, p. 5.

³² “ARTIGO 7 Objetivos 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

Ademais, a desproporcionalidade da norma mostra-se explícita quando conjugada com a previsão do art. 44 da LPI, que confere ao titular da patente o direito de pleitear indenização por uso indevido do objeto protegido desde a publicação do pedido pelo INPI, o que torna o dispositivo impugnado, de fato, uma extrapolação do privilégio que não encontra guarida na Constituição Federal.

O entendimento do Professor Denis Borges Barbosa corrobora essa conclusão:

Note-se que a lei prevê que o prazo de vigência não será inferior a dez anos para a patente de invenção e a 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. (...) 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 pressupõe 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 concorrentes³³.

usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

ARTIGO 8 Princípios 1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.”

³³ BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 414.

Não se sustenta o argumento trazido em pareceres a favor do ato questionado de que o art. 44 proporcionaria uma proteção fraca ao requerente da patente, não obstante a excelência de tais manifestações. Primeiramente, porque, em todos os países signatários do acordo TRIPS, o prazo de vigência é contado da data do depósito. Apenas no Brasil garante-se um prazo mínimo de monopólio contado da data de concessão da patente. Em segundo lugar, porque a Lei de Propriedade Industrial prevê a mesma consequência para a exploração indevida tanto de patentes já concedidas quanto de patentes pendentes de decisão final, qual seja, a indenização. Trata-se de mecanismo utilizado em toda a esfera cível para recompor direitos eventualmente lesados e que tem como fundamento não apenas a reparação àquele que sofreu algum prejuízo, mas também a dissuasão daqueles que se prontificarem a cometer um ilícito, diante de seu potencial decréscimo patrimonial.

Assim, conquanto o depositante, até o deferimento do registro, tenha apenas a expectativa de direito de obter a carta-patente, não se devem ignorar os efeitos de mercado gerados pelo mero depósito, pois, conforme bem delineou Karin Grau-Kuntz em seu parecer, “o fato dos pedidos de patente implicarem [a] geração de um risco adicional aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos de patente, a um valor estratégico”³⁴.

Portanto, o que se observa, a partir da análise dos dados levantados na ADI 5.529, é que o parágrafo único do art. 40 da LPI ensejava profunda distorção na lógica de proteção patentária. A regra questionada promovia essa distorção ao viabilizar vantagem excessiva aos detentores do privilégio, em detrimento de interesses caros à sociedade, tais como os valores da livre concorrência e os direitos dos consumidores.

³⁴ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5529. Processo eletrônico, doc. 162, p. 28.

3.3.4 Violação da função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX), do art. 170, inciso III, da CF, da livre concorrência e da defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V, da CF)

O parágrafo único do art. 40 também ensejava violação da função social da propriedade intelectual. Bens incorpóreos, como o direito de exploração exclusiva de um invento, não são exceção à imposição constitucional de observância da função social da propriedade, e, como tais, demandam a harmonização de interesses individuais e coletivos, a qual é realizada, entre outros instrumentos previstos pela Lei de Propriedade Industrial, pela previsão de extinção da patente pela expiração do prazo de sua vigência, com a conseqüente liberação de seu objeto para exploração pelos demais concorrentes.

A propósito, registro a lição do saudoso Professor Denis Borges Barbosa:

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 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.³⁵

A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade, a partir da extinção dos privilégios de sua exploração.

³⁵ BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 413.

A falta de justa limitação temporal das patentes evidencia, ademais, contrariedade à livre concorrência e à defesa do consumidor, a qual se conecta com as ofensas constitucionais já apresentadas aqui.

A livre concorrência figura, no art. 170, inciso IV, da Constituição Federal, como um princípio da ordem econômica e diz respeito à liberdade dos agentes econômicos para o exercício de suas atividades, dentro de determinado mercado, sem embaraços por parte do estado e protegidos do abuso de poder econômico “que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º, da CF/88).

Embora a livre concorrência não comporte intervenções arbitrárias por parte do estado, cabe a ele agir proativamente para garantir que os agentes econômicos usufruam da liberdade em situação igualitária, sem abuso de poder econômico. Nesse sentido, na ordem econômica constitucional, a liberdade é a regra e a restrição, a exceção.

De igual forma, a defesa do consumidor consta como princípio da ordem econômica, nos termos do art. 170, inciso V, estando, por sua vez, intimamente ligada à ideia de livre concorrência. Isso porque a Constituição Federal, ao promover uma ordem econômica em que haja competição entre os agentes do mercado de forma igualitária, busca garantir, também, a liberdade de escolha dos consumidores, cujo exercício depende da multiplicidade de opções. Assim sendo, sem livre concorrência, não há que se falar em livre escolha de consumo.

Por natureza, a concessão de uma patente importa em uma quebra na igualdade de condições dos atores da indústria, pois concede a um ou a alguns deles a exclusividade temporária na exploração econômica de determinado invento e, conseqüentemente, a capacidade de estipular preços e auferir os lucros correspondentes livres da pressão dos concorrentes. Trata-se, todavia, de um privilégio excepcional constitucionalmente garantido e plenamente justificável, diante da função que exerce no incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, conforme já mencionado.

A Constituição Federal concede o privilégio da proteção à propriedade industrial. Porém, garante que, a partir de determinado prazo, os

demais agentes da indústria venham a igualar-se ao titular da patente na possibilidade de exploração do objeto protegido, liberando-o à lógica concorrencial do mercado. Por sua vez, o parágrafo único do art. 40 da LPI autorizava o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, com sérios impactos sobre os preços dos produtos e, consequentemente, sobre o acesso dos consumidores a tais produtos.

Assim, o prolongamento arbitrário do privilégio vem em prejuízo do mercado como um todo, proporcionando justamente o que a Constituição buscou reprimir, ou seja, a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional.

3.3.5 A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

Como regra, as decisões que declaram a inconstitucionalidade de uma norma produzem efeitos retroativos (*ex tunc*). No entanto, excepcionalmente, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o Plenário, por maioria de dois terços de seus membros, pode restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só produza efeitos a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado (art. 27 da Lei nº 9.868/1999).

A vigência, por 25 anos, do parágrafo do art. 40 da LPI impôs uma detida análise sobre o impacto da decisão para o conjunto dos atores econômicos envolvidos, que vão – como já mencionado – muito além da indústria farmacêutica e de fabricantes de produtos relacionados à saúde.

A discussão sobre o regime de patentes no Brasil abrange um número expressivo de setores de ponta da economia brasileira, como os do agronegócio, das telecomunicações e da produção de petróleo e gás, e envolve atores diversos, como as universidades, que detêm protagonismo em matéria de inovação no País. Essa realidade determinou uma reflexão cuidadosa a respeito de uma proposta de modulação dos efeitos da decisão, a qual, ao final, foi acatada pela maioria do Plenário da Corte.

Na proposta apresentada ao Plenário, parti da premissa de que a incidência do parágrafo único do art. 40 se realiza com a concessão da patente pelo INPI. Desse modo, concedida a patente e aferida a demora da autarquia federal, define-se que a patente vigorará por mais 10 ou 7 anos (prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade), contados da concessão.

Dessa forma, um efeito natural da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI na ADI 5.529 foi que o INPI, desde a publicação da ata do julgamento, não mais pôde conceder patentes com a vigência estendida prevista na norma questionada.

O privilégio decorrente da concessão da patente passou a valer tão somente pelos prazos previstos no **caput** do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito). Isso é válido para toda e qualquer categoria de invenção, englobando, ademais, tanto os pedidos já depositados e que estavam à espera de uma resolução da autarquia no momento do julgamento quanto os pedidos futuros.

É importante ressaltar, ademais, que, em relação aos produtos e aos processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, em razão da medida cautelar por mim deferida em 7/4/21, desde 8/4/21 está vedado ao INPI conceder patentes dessa categoria com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI.

Assim, propus a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo a ela efeitos *ex nunc*, ou seja, a partir da publicação da ata de julgamento pelo Plenário, ficando mantidas as extensões de prazo até então concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito aos respectivos casos.

No entanto, excluí da proposta de modulação as seguintes situações, para as quais a decisão teve efeitos *ex tunc* (retroativos): i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no processo) que tivessem como objeto a constitu-

cionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e ii) as patentes que, na data da publicação da ata do julgamento, estivessem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde³⁶.

Essas duas hipóteses não são cumulativas, de modo que, estando configurada qualquer uma delas, isoladamente, incidirá o efeito *ex tunc* (retroativo), como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade. Entendi que, com relação a esses dois conjuntos de situações, a segurança jurídica e o interesse social militavam pelo efeito retroativo, não cabendo nenhum tipo de modulação dos efeitos.

Não obstante, não pude ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual produziu efeitos concretos, inclusive de natureza contratual, também no que tange às invenções de uso em saúde. De fato, nesse interregno, algumas patentes dessa natureza foram concedidas com a extensão do parágrafo único do art. 40 e produziram efeitos dentro desse prazo estendido. Trata-se de efeitos apenas indiretos da norma questionada, os quais, no entanto, mereceram ser considerados pelo Supremo Tribunal Federal.

Tendo isso em vista, apesar de não ter proposto a modulação dos efeitos da decisão com relação a essas patentes, entendi prudente que a Corte resguardasse os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no **caput** do

³⁶ A modulação aprovada foi precisamente a seguinte: o Tribunal, por maioria de votos, decidiu “modular os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo a ela efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas a patentes com base no preceito legal e a se preservar a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito, ficando ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive, (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo); e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência das patentes estabelecido no *caput* do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão do prazo de vigência das referidas patentes.”

art. 40, com o fito de evitar eventuais rediscussões e até mesmo a judicialização de diversas situações concretas consolidadas antes do julgamento dessa ação direta.

Em relação aos produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, deixei de modular os efeitos da decisão, tendo em vista a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a qual elevou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, com a elevação dos ônus financeiros para a Administração Pública, para o setor de saúde suplementar e para o cidadão na aquisição desses itens.

Ficou demonstrado nos autos da ADI 5.529, a partir de estudos realizados por instituições públicas oficiais como o Ministério da Saúde e o Tribunal de Contas da União e por instituições de ensino e pesquisa, que o parágrafo único gerava enormes impactos para os cofres públicos. Desse modo, caso a Corte modulasse os efeitos da decisão quanto a esses produtos, atribuindo a ela eficácia apenas *ex nunc*, estaríamos postergando por vários anos os efeitos práticos dessa decisão no setor de saúde e, conseqüentemente, garantindo a continuidade das enormes distorções geradas pela norma nessa seara em plena crise sanitária de saúde.

Nesse quadro, na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social militava em favor da plena e imediata superação do parágrafo único do art. 40, razão pela qual, desde 7/4/21, quando proferida a medida cautelar, decaíram as extensões decorrentes do preceito em tela e tais patentes passaram a ostentar os prazos de vigência previstos no *caput* do art. 40, ou seja, de 20 anos, no caso de invenções, e 15 anos, no caso de modelos de utilidade, contados do depósito dos respectivos pedidos.

A incidência da decisão com efeitos retroativos sobre tais invenções não implicou, necessariamente, a quebra de patentes, visto que restou assegurada a vigência da exclusividade pelos períodos previstos no *caput* do art. 40.

Na sessão de julgamento, o Ministro Gilmar Mendes propôs a limitação do item 2 de minha ressalva à modulação, de modo que o Tribunal conferisse eficácia retroativa à decisão somente no que tange aos produtos

da área da saúde utilizados direta ou indiretamente no combate à pandemia. Não aderi à solução proposta por Sua Excelência, visto que seria extremamente complexo definir, dentro do universo de cerca de 3.435 patentes da área de saúde, quais teriam e quais não teriam indicação de uso no combate à Covid-19, justamente por ser uma doença complexa, com repercussões em inúmeras áreas clínicas (neurológica, cardiológica, pulmonar, renal, etc.).

Assim, pareceu-me que eventual decisão do Tribunal nesses termos conferiria enorme margem de discricionariedade aos responsáveis pela definição dos produtos destinados ao combate à pandemia, trazendo elevado nível de insegurança jurídica e dando margem à judicialização. Portanto, propus que fossem ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão todas as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, critério objetivo, determinado e já utilizado pelo INPI.

Durante o julgamento do mérito da causa e da proposta de modulação, alegou-se suposta violação do art. 27 do acordo TRIPS, relativo à necessidade de tratamento isonômico quanto à proteção patentária, sem distinção baseada em campos tecnológicos ou na origem das invenções. No entanto, conforme se depreende de abalizada doutrina, esse dispositivo tem âmbito específico de aplicação, qual seja, o dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção, o que decorre da interpretação sistemática do Acordo TRIPS.

Nesse sentido leciona Denis Borges Barbosa, homenageado nesta obra, para quem o art. 27 “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”. Desse modo, pareceria razoável 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”. E prossegue o festejado professor:

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.

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 terceiros³⁷.

Assim, quando o art. 27 do Acordo TRIPS veda a discriminação quanto ao setor tecnológico, está se referindo à dimensão da patenteabilidade da invenção, e não aos desdobramentos da concessão da patente.

Nesse contexto, não surpreende o fato de inúmeras jurisdições, citadas em meu voto, concederem tratamento diferenciado às patentes farmacêuticas no que tange aos períodos de vigência, para possibilitar mecanismos de extensão da exploração exclusiva ou para vedar qualquer instrumento dessa natureza, como ocorre na Colômbia e no Peru, onde essa vedação decorre do reconhecimento, no âmbito da Comunidade Andina, da existência de correlação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento.

Ademais, ao interpretarmos o art. 27 do Acordo TRIPS, devemos levar em conta o histórico e a realidade do sistema multilateral de solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). De um universo de 600 disputas, registros da OMC mostram que há 42 controvérsias entre países-membros envolvendo diferentes dispositivos do TRIPS desde a implementação do sistema de solução de contro-

³⁷ BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 230-231.

vérsias, em 1995. Essas controvérsias podem ser resolvidas por consultas entre as partes ou, em caso de insucesso dessas, por meio da constituição de painel, cuja decisão pode ser submetida a um órgão de apelação.

Desses 42 casos, apenas quatro diferendos envolveram a questão da isonomia prevista no primeiro parágrafo do art. 27 do TRIPS. Um deles, o de número 153, guarda relação com o tema discutido no julgamento da ADI 5.529. Nele, em 1998, a União Europeia foi questionada pelo Canadá justamente em razão de seu já aludido mecanismo de SPC (*Supplementary Protection Certificates*), por suposta violação da isonomia entre os setores. O caso foi tratado apenas na fase de consultas, sem necessidade de ser levado à composição de um painel, de acordo com os registros da OMC à época do julgamento, em abril de 2021. Desde então, a União Europeia manteve e atualizou esse mecanismo de apoio setorial, criado originalmente em 1992, sem que tenha havido qualquer contestação no âmbito multilateral.

No que diz respeito ao caso julgado, ademais, a modulação aprovada levará a uma convergência de todos os setores à mesma regra de 20 anos prevista no TRIPS, a qual consta do *caput* do art. 40 da LPI.

As informações prestadas pelo INPI na ADI 5.529 ilustram os desdobramentos concretos da incidência do efeito *ex tunc* sobre as patentes de produtos de uso em saúde. De um total de 30.648 patentes vigendo com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI (segundo estimativa do INPI), apenas 3.435 (11,21%) patentes são relativas à área farmacêutica. As outras 27.213 (88,79%) são relativas a todas as demais áreas tecnológicas, sobre as quais incidiu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade³⁸.

Desse modo, as patentes de todos os demais setores tecnológicos que, até a publicação da ata de julgamento, já tinham sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 mantiveram seu prazo de vigência estendido, visto que, por força da concessão de efeito *ex nunc* à decisão nesse ponto, os atos anteriormente consolidados à luz da norma inconstitucional permaneceram intocados.

³⁸ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5529. Processo eletrônico, doc. 232, figura 12.

Nesse contexto, a modulação aprovada pelo Plenário resguardou cerca de 89% das patentes concedidas com a extensão decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI, ou seja, não afetou a ampla maioria dos setores da economia brasileira.

4 CONCLUSÃO

No julgamento da ADI 5.529, após ampla controvérsia instaurada nos autos do processo, com o escrutínio das duas teses conflitantes relativas ao caso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, que possibilitava a renovação do prazo de vigência das patentes desde sua concessão na hipótese de demora do INPI em analisar os respectivos pedidos.

A decisão foi fundada, em síntese, nas violações da temporariedade da patente, da eficiência administrativa, do direito à saúde (tendo-se em perspectiva especificamente as patentes farmacêuticas), da segurança jurídica, da função social da propriedade intelectual, da livre concorrência e da defesa do consumidor, nos termos do voto que proferi como relator.

A decisão foi fruto de um longo processo de reflexão, à luz da riqueza de elementos constantes dos autos. A análise do processo envolveu intensa interlocução com as partes, os *amici curiae* e seus representantes legais; detido estudo do regime jurídico das patentes no Brasil e dos compromissos internacionais do Brasil nessa seara; exame comparativo das normativas e das práticas observadas em expressivo conjunto de países; avaliação sobre os problemas crônicos da análise de patentes pelo INPI e sua conexão com a previsão declarada inconstitucional; e aferição do impacto sistêmico da norma sobre os gastos com saúde.

A decisão da Corte requereu, além da necessária atenção à complexidade técnica da matéria, cuidado redobrado com seus eventuais impactos sistêmicos, tendo em vista o longo período de vigência da norma (25 anos) e seus efeitos contratuais.

Ao final do julgamento, logrou-se aprovar uma proposta de modulação que preserva a segurança jurídica, visto que assegura a manutenção

da situação da ampla maioria das patentes concedidas com a extensão de prazo prevista na norma declarada inconstitucional (89%), sem, no entanto, descurar de situações peculiares que demandavam a incidência imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade: as ações judiciais já em curso antes do julgamento pelo Tribunal que tratassem do parágrafo único do art. 40 e as patentes da área de saúde, dado o delicado contexto de emergência sanitária decorrente da Covid-19.

Dessa forma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal extirpou do ordenamento jurídico norma violadora de diversos preceitos constitucionais, garantindo a manutenção tão somente dos prazos previstos no *caput* do art. 40 da LPI, os quais se alinham perfeitamente ao Acordo TRIPS e à prática internacional concernente à matéria. O Tribunal garantiu a segurança jurídica da matéria por meio de um adequado regime de transição, expresso na modulação dos efeitos aprovada. Tratou-se, sem dúvida, de um julgamento histórico, o qual muito contribuiu para o avanço da proteção da propriedade industrial no país.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BRASIL. Confederação Nacional da Indústria (CNI). *Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova agenda*. Brasília: CNI, 2014, p. 13. Disponível em: http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2014/07/22/484/V39_Propriedadeintelectual_web.pdf. Acesso em: 25 fev. 2021.

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Decreto 1.355, de 30/12/1994*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 2 set. 2021.

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Perguntas frequentes. *Patentes*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#patente>. Acesso em: 25 maio 2021.

BRASIL. *Portaria Conjunta nº 1, de 12 de abril de 2017, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária*. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20163436/

do1-2017-04-13-portaria-conjunta-n-1-de-12-de-abril-de-2017-20163370. Acesso em: 10 out. 2021.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 2 set. 2021.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5529. Processo eletrônico. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>. Acesso em: 14 out. 2021.

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Relatório de auditoria. *RA 01536920196*. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/tc%2520015.369%252F2019-6/%2520/DTRELEVANCIA%-2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520>. Acesso em: 14 out. 2021.

PARANHOS, Julia; MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia. O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, 2020, p. 7. Versão em PDF disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/37vfpd7rVJzFDhzbnStQ9YM/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 2 mar. 2021.

REINO UNIDO. INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *Patent backlogs and mutual recognition – An Economics Study by London Economics*. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2010. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf. Acesso em: 30 ago. 2021.

Supplementary protection certificates for pharmaceutical and plant protection products. Disponível em: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates_en. Acesso em: 5 mar. 2021.

A LICENÇA OBRIGATÓRIA DE DIREITO DE PATENTE POR MOTIVOS DE INTERESSE PÚBLICO E A PANDEMIA SARS-COV-2: CONSIDERAÇÕES NO DIREITO CONSTITUÍDO E DE *LEGE FERENDA*

The obligatory license of patent law on grounds of public interest and the SARs-CoV-2 pandemic: considerations on constitutional and lege ferenda law

J. P. REMÉDIO MARQUES¹

RESUMO

As diversas vacinas desenvolvidas desde o início de janeiro de 2020 beneficiam, atualmente (2021), de autorizações excepcionais de fabrico e de introdução no mercado em todos os Estados-Membros (e não membros) da União Europeia, pois a maioria destas vacinas, ainda não está protegida por direito de patente. Por essa razão o estudo, procura apresentar e caracterizar a figura da licença obrigatória de direito de patente por motivo de interesse público e demonstrar os obstáculos jurídicos que consubstanciam a relativa ineficácia da eventual adoção deste tipo de medidas no atual combate à pandemia SARS-CoV-2 ou a outras que apresentem, no futuro, as mesmas características pandémicas ou epidemiológicas.

Palavras-chave: licença obrigatória; direito de patentes; vacinas.

ABSTRACT

The various vaccines developed since the beginning of January 2020 currently (2021) benefit from exceptional manufacturing and marketing authorizations in all Member States (and non-members) of the European Union, since most of these vaccines are not yet protected by patent law. For this reason, the study seeks to present

¹ Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Titular de Direito Processual Civil, Propriedade Industrial e Direito da Família e das Sucessões. Membro do Instituto Jurídico desta Faculdade.

and characterize the concept of compulsory licensing of patent rights for reasons of public interest and to demonstrate the legal obstacles that make the adoption of this type of measure relatively ineffective in the current fight against the SARS-CoV-2 pandemic or others that may have the same pandemic or epidemiological characteristics in the future.

Keywords: *compulsory license; patent law; vaccines.*

SUMÁRIO

1. Introdução. Os problemas e algumas propostas de solução; **1.1.** A dificuldade do acesso aos medicamentos, em virtude da existência de pedidos de patente e não de direitos de patente já concedidos; **1.2.** A licença obrigatória no direito constituído ainda não pode ter por objeto certificados complementares de proteção para medicamentos de uso humano; **1.3.** A questão do acesso aos dados de testes (farmacológicos, toxicológicos, pré-clínicos e clínicos); **1.4.** O saber fazer secreto detido pelos requerentes dos pedidos de patentes e pelos titulares dos direitos de patente; **1.5.** As cadeias de distribuição e o conteúdo dos respetivos contratos; **2.** Alguns dados da História em relação às licenças obrigatórias de direito de patente; **3.** Caracterização das *licenças obrigatórias*, em particular das emitidas por *motivos de interesse público*; **3.1.** Atos administrativos constitutivos da licença obrigatória *versus* requisição administrativa; **3.2.** Caracterização; **3.3.** A licença obrigatória de direito de patente por motivos de *interesse público*; **4.** A emissão de licença obrigatória *antes* da concessão do direito de patente; **4.1.** Concessão de licença obrigatória somente *após* a publicação do pedido de patente?; **4.2.** Concessão de licença obrigatória logo após o depósito do pedido de patente e *antes da publicação* deste pedido?; **4.3.** A concessão de licença obrigatória *antes da publicação do pedido de uma patente europeia*?; **4.4.** Licença obrigatória relativa ao acesso e utilização dos dados do *fascículo da patente*, tal como foi pedida?; **5.** A licença obrigatória dos *direitos exclusivos de comercialização do medicamento* de referência e *utilização dos dados de testes* por parte do beneficiário da licença obrigatória da patente; **6.** A aporia do licenciamento obrigatório *versus* a adequação do seu regime à atual pandemia; **7.** Notas conclusivas; Referências.

1 INTRODUÇÃO. OS PROBLEMAS E ALGUMAS PROPOSTAS DE SOLUÇÃO

A atual crise de saúde pública provocada pelo novo *Coronavírus* desencadeou uma escassez de vacinas, substâncias ativas, excipientes e outros tratamentos e materiais destinados a debelar os efeitos desta pandemia na saúde individual e na prestação dos cuidados de saúde.

Estes efeitos tenderão a expandir-se no tempo e a serem mais intensamente individualmente sentidos à medida que a atual *pandemia* se possa converter numa *epidemia*, para a qual os tratamentos de que se dispõe são utilizados, por um lado, com base em usos subsequentes de substâncias e composições já anteriormente patenteadas e, por outro, num *horizonte de provisoriedade* e, logo, de risco, atenta a ausência de estudos clínicos e de vigilância farmacológica que garantem um grau elevado de *segurança* e de *eficácia* aos novos fármacos (sobre os quais apenas recaem pedidos de patente) que vão sendo aprovados pelas autoridades sanitárias competentes, por meio de procedimentos de *autorização excepcional*.

As diversas vacinas desenvolvidas desde o início de janeiro de 2020 beneficiam, atualmente (2021), de *autorizações excepcionais* de fabrico e de introdução no mercado em todos os Estados-Membros (e não membros) da União Europeia.

A maioria destas vacinas, porém, não está ainda protegida por *direito de patente*. Apenas as vacinas desenvolvidas na Federação Russa foram objeto de *direitos de patente* já concedidos em curtíssimo lapso temporal (cerca de 2 meses a contar da data dos pedidos), estando estas patentes assim em vigor neste país. Admite-se que durante o prazo de *12 meses* a contar da data do primeiro pedido², os titulares destas patentes estejam atualmente a submeter (ou já tenham apresentado) idênticos pedidos de proteção junto do Instituto Europeu de Patentes, do Instituto estadunidense de Patentes e marcas, bem como nos congêneres Institutos no Japão, República Popular da China, Coreia do Sul, Israel, etc. Outros produtos farmacêuticos usados no combate a esta pandemia já gozam de di-

² Art. 4.º-C) -1) da Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial.

reitos de patente ou algumas destas patentes já expiraram. Por exemplo, poderemos referir as patentes relativas a alguns processos de preparação ou de síntese da *ivermectina*. Outro exemplo surpreende-se no pedido de patente internacional WO 2017/049060 A1, formulado em nome da Gilead Sciences, o qual contém reivindicações genericamente dirigidas ao uso de *remdesivir* em infeções causadas por vírus da família *Coronaviridae*, à qual pertencem os coronavírus, pedido está a tramitar em institutos de propriedade industrial de vários países.

O regime jurídico do *licenciamento obrigatório* tem sido, nos últimos tempos, alardeado como sendo a derradeira panaceia destinada a aumentar a inovação (bio)tecnológica e a oferta de vacinas e outros medicamentos para o combate desta e de outras pandemias ou epidemias. Esta percepção — cada vez mais recorrente em alguns meios interessados — parece-nos revelar-se algo enganadora e traiçoeira.

Nas páginas subsequentes — qual modesto tributo ao nosso querido Professor DENIS BORGES BARBOSA, que tanto se interessou por esta temática — procuramos apresentar e caracterizar a figura da *licença obrigatória* de direito de patente por motivo de *interesse público* e demonstrar os obstáculos jurídicos que consubstanciam a relativa ineficácia da eventual adoção deste tipo de medidas no atual combate à pandemia *SARS-CoV-2* ou a outras que apresentem, no futuro, as mesmas características pandémicas ou epidemiológicas.

1.1 A DIFICULDADE DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE PEDIDOS DE PATENTE E NÃO DE DIREITOS DE PATENTE JÁ CONCEDIDOS

Deve, desde já, salientar-se que a grande maioria das invenções respeitantes a vacinas (produto ou processo) são atualmente objeto de *pedidos de patente*, cujos procedimentos de patenteabilidade já permitiram, em alguns casos, a publicação de tais pedidos; mas ainda não a concessão do *direito de patente*. Isto porque a publicação dos pedidos de patente ocorre, em regra, 18 meses após o pedido de proteção³, Donde, somente na se-

³ Art. 93.º, n.º 1, alínea a), da CPE; art. 21.º, n.º 2, alínea a), do PCT; art. 69.º, n.º 2, do CPI.

gunda metade e no final do ano de 2021 foi publicada a maioria destes pedidos de patente. Ademais, no futuro, esta realidade irá provavelmente repetir-se em função das sucessivas alterações que seja necessário efetuar nas vacinas entretanto patenteadas em virtude das *mutações* que o vírus irá periodicamente sofrer, transformando esta *pandemia* numa *epidemia*.

Estes pedidos de patente incluem, em regra, *reivindicações* dirigidas a:

- vetores de expressão contendo o ácido nucleico do vírus;
- células e composições farmacêuticas que contêm o vírus;
- anticorpos (monoclonais) destinados a reconhecer a proteína viral;
- métodos de diagnóstico *in vitro* da infecção viral;
- sequências genéticas modificadas da proteína viral (nas vacinas desenvolvidas pela *Moderna* e *Pfizer*);
- utilização do vírus como vacina na prevenção ou tratamento da infecção.

Por outro lado, alguns medicamentos em causa (*v.g.*, vacinas) podem achar-se protegidos por *vários* direitos de patente (*v.g.*, das substâncias químicas intermediárias, materiais de partida, processo(s) de síntese química ou biotecnológica, da formulação farmacêutica, etc.), os quais, por força da observância do *princípio da unidade da invenção* (art. 73.º do CPI; art. 82.º da CPE), podem ser objeto de vários pedidos de patente ou de *pedidos divisionários*.

Há, no entanto, um acervo de direitos de patente já concedidos no passado mais ou menos recente respeitante a *outros coronavírus*. É, por exemplo, o caso da Patente Europeia (EP) 3 172 319 B1, pedida em 23/07/2015 (também para Portugal) e concedida em 20/11/2019⁴; *idem*, a

⁴ O resumo desta invenção patenteada é o seguinte: “The present invention relates to an attenuated coronavirus comprising a variant replicase gene, which causes the virus to have reduced pathogenicity. The present invention also relates to the use of such a coronavirus in a vaccine to prevent and/or treat a disease”. EUROPEAN PATENT OFFICE. EPO. EUROPEAN PATENT SPECIFICATION. Disponível em: <https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=3172319&ki=B1&cc=EP&pd=20191120>. Acesso em: 18 out. 2021.

EP 2 898 067 B1, pedida em 23/09/2013 e concedida em 15/01/2020⁵ (de igual sorte designada para vigorar em Portugal); bem como a patente dos E.U.A.: US 7,220,852 B1, a qual foi pedida em 12/04/2004 e foi concedida em 22/05/2007⁶.

Seja como for, a larga maioria das invenções (de produto e de processo) respeitantes a vacinas já foram objeto de *autorizações (excepcionais)*⁷ de fabrico e de introdução no mercado emitidas pelas autoridades administrativas sanitárias (*maxime*, a Agência Europeia do Medicamento; e a agência húngara, relativamente a algumas vacinas provenientes da China e da Federação Russa). Todavia, na maior parte das situações, tais invenções ainda se encontram (setembro de 2021), no que aos procedimentos de patenteabilidade diz respeito, na fase do exame (formal e substancial) dos *pedidos* de proteção.

⁵ No ponto 0001 da descrição lê-se o seguinte: “The invention provides a new previously undescribed Coronavirus isolated from cases of unexplained disease in September 2012 and identified herein as belonging to a newly recognized and previously undescribed species of human Corona Virus (HCoV), herein identified as HCoV-SAL or HCoV EMC or Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)”. EUROPEAN PATENT OFFICE. EPO. EUROPEAN PATENT SPECIFICATION. Disponível em: <https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=2898067&ki=B1&c-c=EP&pd=20200115>. Acesso em: 18 out. 2021.

⁶ Na qual se pode ler o seguinte (*Field of the disclosure*): “This invention relates to a newly isolated human coronavirus. More particularly, it relates to an isolated coronavirus genome, isolated coronavirus proteins, and isolated nucleic acid molecules encoding the same. The disclosure further relates to methods of detecting a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus and compo”. UNITED STATES PATENT. Disponível em: <https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/US7220852.pdf>. Acesso em: 18 out. 2021.

⁷ Por exemplo, art. 92.º do *Estatuto (português) do Medicamento*, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação; art. 14.º, n.ºs 8 e 9, do Regulamento (CE) n.º 176/2004, do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 31 de março de 2004, o qual estabelece procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e institui uma Agência Europeia de Medicamentos: este n.º 9 permite que o requerente solicite um *procedimento de avaliação acelerado* relativamente a medicamentos para uso humano que revistam *grande interesse do ponto de vista da saúde pública*, nomeadamente na perspectiva da inovação terapêutica. Além disso, o INFARMED pode autorizar, por razões fundamentadas de saúde pública a *comercialização de medicamentos que não beneficiem de autorização ou registo válidos em Portugal*, ou que não tenham sido objeto de um pedido de autorização ou registo válido (art. 93.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 176/2006).

Não é, na verdade, normal que uma *autorização administrativa de introdução no mercado de um medicamento* para uso humano anteceda a concessão dos direitos de patente subjacente às inovações tecnológicas que esse medicamento incorpora; o contrário é quase sempre verificável. Mas a *situação de emergência em saúde pública* que os Estados atravessam inverteu a ordem normal das coisas.

Ora, a larga maioria dos Códigos e leis de propriedade industrial fazem depender a emissão de *licenças obrigatórias* de direitos de patente — mesmo por motivos de *interesse público* — de dois requisitos cumulativos:

- (a) a concessão do *direito de patente*; e
- (b) a preexistência de um *período razoável* de negociações entre o potencial licenciado e o titular da patente em condições comerciais aceitáveis que não tenham tido êxito (art. 108.º, n.º 3, do CPI).

O atual regime jurídico das licenças obrigatórias de *direitos de patente* é assim insensível a este problema e não contribui para o atenuar.

A *emergência de saúde pública* que atualmente atravessamos — e que provavelmente perdurará no tempo à medida que o vírus SARS-CoV-2 sofrer mutações na sua proteína viral — e a necessidade de proteger a *vida* dos cidadãos implica, *ultima ratio*, a previsão de as *licenças obrigatórias* poderem ter como objeto os próprios *pedidos de patente*.

1.2 A LICENÇA OBRIGATÓRIA NO DIREITO CONSTITUÍDO AINDA NÃO PODE TER POR OBJETO CERTIFICADOS COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

Ademais, muitos medicamentos estão protegidos (e virão a sê-lo) por meio de *certificado complementar de proteção* (CCP), cuja eficácia — a qual perdura pelo prazo máximo de *cinco anos*⁸, podendo ser estendida por um período adicional de *seis meses* quando respeite a medicamentos

⁸ Art. 13.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 469/2009, do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 6 de maio de 2009.

para *uso pediátrico*⁹ (incluindo vacinas) — opera a partir da caducidade do *direito de patente* respeitante ao *medicamento de referência*, cuja introdução no mercado tivera sido anteriormente autorizada.

Ora, o atual regime jurídico da licença obrigatória só pode atingir *direitos de patente* e não os *certificados complementares de proteção*. E há inúmeros medicamentos cujas patentes já caducaram e que beneficiam deste *direito industrial autónomo* (mas instrumentalmente ligado à *patente de base* onde surge mencionada¹⁰ — nas reivindicações ou na descrição — a *substância ativa* ou *composição de substâncias ativas* que integra o medicamento objeto de AIM), cujo objeto é o *medicamento de referência*, ao qual fora concedida a AIM.

1.3 A QUESTÃO DO ACESSO AOS DADOS DE TESTES (FARMACOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS, PRÉ-CLÍNICOS E CLÍNICOS)

Todavia, mesmo que este regime jurídico seja alterado, ainda permanece a questão do acesso aos *dados de testes e ensaios* farmacológicos, toxicológicos, pré-clínicos e clínicos por parte das empresas beneficiárias de licenças obrigatórias de direitos de patente ou de pedidos de patente. Estes dados foram gerados pela empresa que obteve a autorização de introdução (AIM) do medicamento *inovador* no mercado (*scilicet*, o medicamento de referência objeto do primeiro registro no país ou num espaço económico integrado como é exemplo a União Europeia), a qual é, em regra, a titular ou a licenciada dos direitos de patente. O *modo de executar* o invento químico (biotecnológico) e farmacêutico de uma forma *segura e eficaz* por parte dos beneficiários daquelas licenças obrigatórias é requisito indefetível e não dispensa o acesso a tais dados de testes e ensaios.

⁹ Art. 36.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1901/2006, do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 12 de dezembro de 2006, relativo a medicamentos para uso pediátrico, *ex vi* do art. 16.º, n.º 1, do citado Regulamento (CE) n.º 469/2009.

¹⁰ Sobre este direito industrial e os múltiplos problemas e controvérsias que tem suscitado, cfr. desenvolvidamente, por último, MARQUES, J. P. Remédio, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 323-378.

Porém, por um lado, estes *dados de testes* estão protegidos por um regime *sui generis* de *segredo comercial*¹¹, o qual vincula as autoridades sanitárias que aprovam tais fármacos no que à sua *segurança, eficácia e qualidade* diz respeito. Na União Europeia este regime jurídico tem a duração de, pelo menos, *8 anos* a contar a emissão da autorização de introdução no mercado (AIM)¹²; e, por outro, a AIM do *medicamento de referência* — mesmo que não seja objeto de qualquer direito de patente ou pedido de patente — concede ao respetivo titular *direitos exclusivos de comercialização* com a duração de *10 a 12 anos* a contar da prolação dessa AIM¹³.

Ora, mesmo que alguns excipientes e substâncias ativas, *quando individualmente consideradas*, já tenham beneficiado de AIM no passado, o certo é que às *combinações* ou *associações* destas substâncias ativas e excipientes na obtenção de medicamentos e vacinas no combate à SARS-Cov-2 já foram recentemente outorgadas *autónomas* AIM's de *uso exce-*

¹¹ O qual já constava do art. 39.º, n.º 3, do Acordo TRIPS, nos termos do qual “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 (...) que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra o seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados (...)”. Sobre isto, cfr. MARQUES, J. P. Remédio. *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. II, Obtenções Vegetais, Conhecimentos Tradicionais, Bioinformática e Bases de Dados, Direito da Concorrência, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 476-487, p. 490 e nota 1211; MARQUES, Roberta Silva Melo Fernandes Remédio. *Patente Farmacêutica e Medicamento Genérico – A Tensão entre o Direito Exclusivo e a Livre Utilização*, Curitiba, Juruá Editora, 2013, pp. 545-561. No Brasil, cfr. o nosso homenageado, BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo II, Rio de Janeiro, Lumen Iuris Editora, 2010, pp. 2091-2140.

¹² Art. 10.º, n.º 1, 1.º parágrafo, da Diretiva n.º 2004/27/CE, do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 31 de março de 2004, que altera a Diretiva n.º 2001/83/CE, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano; *idem*, art. 19.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto (Estatuto do Medicamento). Veja-se, igualmente, o art. 14.º, n.º 11, do Regulamento (CE) n.º 726/2004, do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 31 de março de 2004, que estabelece procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que institui uma Agência Europeia de Medicamentos.

¹³ Art. 10.º, n.º 1, 2.º parágrafo, da citada Diretiva n.º 2004/27/CE; art. 19.º, n.º 3, alíneas a) e b), do citado Decreto-Lei n.º 176/2006. Portugal limitou a 11 anos o prazo máximo de validade dos direitos exclusivos de comercialização do medicamento de referência objeto de AIM, embora a citada Diretiva permita que os Estados-Membros prevejam um prazo máximo de 12 anos.

cional — sem prejuízos da concessão futura de outras AIM's para este tipo de fármacos —, circunstância, esta, que desencadeia *novos prazos de proteção de dados de testes e novos direitos exclusivos de comercialização*.

Esta situação impõe, de *iure condendo*, a consideração da possibilidade de prever uma *permissão normativa específica* de as autoridades sanitárias competentes usarem esses *dados de testes e ensaios* para aprovarem os *medicamentos genéricos* (fabricados sob licença obrigatória de patente ou licença obrigatória de pedido de patente); e, outrossim, tais autoridades administrativas serem autorizadas a fornecer tais dados científicos aos beneficiários destas licenças obrigatórias, sob estritas condições de *confidencialidade*, a fim de estes poderem demonstrar a *bioequivalência* — *et pour cause*, a segurança e eficácia — dos medicamentos genéricos usados no tratamento desta infecção viral, com o precípua fim de serem, *eles próprios*, medicamentos genéricos, aprovados com base numa *situação de emergência de saúde pública*.

O acesso a tais dados de testes nestas situações de *emergência de saúde pública* terá que operar sob a base de uma *licença obrigatória autônoma* ou, em alternativa, *integrada* na licença obrigatória do pedido de patente (ou do direito de patente, se esta já tiver sido concedida). Evidentemente, no cálculo da *compensação financeira* (ou outra) a atribuir ao titular ou requerente da patente e detentor dos dados de testes terá que ser computado o valor económico destes *dados de testes e ensaios*, bem como a ablação do poder jurídico do titular da AIM do *medicamento de referência* se opor à comercialização pelos terceiros beneficiários da licença obrigatória dos correspondentes medicamentos genéricos no prazo de *10 anos* contados do momento da prolação daquela AIM.

É claro que o *titular da AIM do medicamento de referência* continuará a poder opor os *direitos exclusivos de comercialização*, pelo referido prazo de 10 anos, a todos os que não sejam beneficiários de licença obrigatória de importação e/ou fabrico e/ou comercialização dos medicamentos genéricos e demais substâncias químicas, dispositivos médicos, máquinas e maquinismos utilizados no combate à doença ou síndrome causadores da situação de emergência nacional em saúde pública. A ablação destes direitos exclusivos de comercialização, a ocorrer, será assim *parcial e subjetivamente determinada*.

1.4 O SABER FAZER SECRETO DETIDO PELOS REQUERENTES DOS PEDIDOS DE PATENTES E PELOS TITULARES DOS DIREITOS DE PATENTE

De igual sorte, as atuais regras relativas à emissão de *licença obrigatória* não contemplam expressamente a obrigação de o *titular da patente* (ou *requerente da patente*) comunicar ao beneficiário de uma licença obrigatória deste tipo todo o acervo de *conhecimentos técnicos* respeitantes ao *melhor modo de executar o invento*.

Perante esta circunstâncias, de *iure condendo*, deverá postular-se a questão desta outra *dimensão comunicativa (obrigatória) dos segredos industriais* que não estejam contidos no pedido de patente (publicado ou ainda não publicados).

É que, a despeito de poder ser emitida uma AIM (*maxime*, AIM excepcional) relativa aos correspondentes *medicamentos genéricos* — uma vez assegurada a sua *bioequivalência* com os correspondentes *medicamentos de referência* —, pode surpreender-se todo um conjunto de conhecimentos técnicos necessários ao concreto fabrico dos medicamentos. Conhecimentos que podem não respeitar às substâncias *per se* ou aos processos químicos ou biotecnológicos de síntese, mas, ao invés, às *condições de produção nas instalações fabris* devidamente autorizadas (*v.g.*, imóveis, máquinas, maquinismos nelas instalados, etc.). Por outro lado, o fabrico e a comercialização destes outros medicamentos genéricos (*maxime*, vacinas, antirretrovirais) podem estar dependentes de determinadas cadeias de abastecimento geograficamente localizadas de matérias-primas ou subprodutos, cujos agentes económicos necessitam ser contactados e envolvidos, a montante e a jusante, no fabrico e na distribuição destes fármacos.

1.5 AS CADEIAS DE DISTRIBUIÇÃO E O CONTEÚDO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS

Enfim, não pode esquecer-se que o fabrico e a comercialização de medicamentos (*in casu*, vacinas) — ainda quando logrados parcialmente com a utilização de *subvenções* da União Europeia e/ou dos Estados-Mem-

bros — está intimamente dependente do *conteúdo* ou do *programa* dos múltiplos contratos¹⁴ celebrados entre os Estados-Membros (ou a Comissão Europeia em nome da União Europeia) e as empresas farmacêuticas (algumas delas sediadas fora do *Espaço Económico Europeu*¹⁵), designadamente a tempestividade das entregas, o preço por unidade, as formas de pagamento, as cláusulas penais previstas em caso de mora ou de incumprimento definitivo, as cláusulas a inserir em contratos celebrados a jusante destinadas a permitir o fabrico e a distribuição adequada dos fármacos e dos demais medicamentos e dispositivos, etc.¹⁶

2 ALGUNS DADOS DA HISTÓRIA EM RELAÇÃO ÀS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS DE DIREITO DE PATENTE

A primeira referência à figura da *licença obrigatória* nos areópagos internacionais primeiro terá ocorrido no Congresso de Viena de 1873, tendo o regime jurídico aí discutido em mira somente o dever de o titular conceber uma licença em caso de *interesse público*¹⁷. O texto originário da

¹⁴ Cujo objeto mediato não são apenas os próprios fármacos, mas também as demais substâncias químicas (*vg.*, excipientes, adjuvantes, analgésicos, anti-inflamatórios) e dispositivos médicos (*vg.*, seringas, ventiladores) necessários ou indispensáveis à realização das terapias.

¹⁵ O qual inclui, além dos Estados-Membros da União Europeia, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. Este *Espaço Económico Europeu* visa alargar o mercado interno da UE aos países da *Zona Europeia de Comércio Livre* (EFTA). A Suíça desenvolveu as suas relações com a União Europeia (EU) através de acordos bilaterais, a fim de preservar a sua integração económica com a EU, tendo esta União e a Suíça assinado mais de 120 acordos bilaterais, nomeadamente um acordo de comércio livre em 1972, e duas importantes séries de acordos bilaterais sectoriais que harmonizaram grande parte da legislação suíça com a legislação da UE.

¹⁶ Por exemplo, no caso da vacina comercializada pela PFIZER (e também pela MODERNA), temos as *cápsulas lipídicas* (que constituem *nano partículas*) que transportam a *ARN mensageiro* (mRNA) deste coronavírus e que, uma vez, no corpo humano, permite que este ácido nucleico reconheçam as proteínas *spike* pelas quais este entra nas células do nosso corpo humano. No momento em que escrevemos este estudo há pouquíssimos fabricantes no planeta dotados de capacidade tecnológica adequada para responder à atual procura (também ela planetária) de materiais *nanotecnológicos* desta espécie.

¹⁷ BENETTI, Daniela Vanila Nakalski, “Positivização e (in)Eficácia da Licença Compulsória Frente ao “Novo Bilateralismo” Comercial”, *in*: ADOLFO, Luis Gonzaga; MORAES, Rodrigo (coords.), *Propriedade Intelectual em Perspetiva*, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008, p. 24. Para uma panorâmica do regime do licenciamento compulsório no

Convenção da União de Paris (CUP) impunha ao titular uma obrigação de uso do direito de patente e a Revisão de Washington (em 1911) consagrou uma sanção pelo seu incumprimento. Donde, esta previsão constituía o titular num dever jurídico cujo incumprimento poderia dar lugar à *caducidade* da patente¹⁸.

Com a Revisão de Haia da Convenção da União de Paris, em 1925 — e provavelmente à luz dos eventos que marcaram a 1ª Guerra Mundial e das consequências político-jurídicas por eles geradas — esta figura ressurgiu com uma roupagem inteiramente diversa: destinava-se então a coagir o titular da patente a utilizar a invenção patenteada, atenta a eventual *falta de exploração*. No art. 5.º, parágrafos 2.º e 3.º, previu-se, na verdade, a faculdade de os Estados contratantes adotarem medidas legislativas destinadas a prevenir os *abusos* decorrentes do direito exclusivo do titular da patente, tendo a *caducidade* do direito de patente passado a ser considerada uma *medida subsidiária* mobilizável somente na eventualidade de a licença compulsória não ser suficiente para coibir os abusos.

Mas mesmo antes do advento da CUP já certos Estados previam a necessidade de exploração local do objeto da patente, por meio do fabrico dos objetos no Estado da proteção, sob a cominação da caducidade do direito industrial (*v.g.*, no México, Tunísia, França). O art. 5.º da Convenção da União de Paris, de 1883, já previa a possibilidade de emissão de licença obrigatória por *falta de exploração* do objeto da patente. Na verdade, como se disse, a partir da Revisão da Haia (1925), a CUP passou a prever a possibilidade de concessão de licença obrigatória e, *ultima ratio*, a caducidade da patente se esta não fosse objeto de exploração.

Esta Convenção foi alvo de uma nova revisão em 1967 — a revisão de Estocolmo —, na qual se alterou o regime jurídico do art. 5.º relativo à obrigatoriedade de exploração local, caducidade e licença obrigatória. Assim, a mais da previsão de que a licença obrigatória fosse uma *licença não exclusiva*, esta revisão previu que a caducidade da patente (por falta de

Brasil e no quadro do TRIPS, cfr. BARBOSA, Denis Borges, *Tratado*, Tomo II, cit., pp. 1633-1686.

¹⁸ Cf. MARQUES, J. P. Remédio, “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde – uma perspectiva europeia e luso-brasileira”, *O Direito*, ano 141º (2009), p. 184.

uso do invento patentado) apenas deveria ser mobilizada *após* a emissão de licença obrigatória sobre essa mesma invenção protegida.

Entre nós, a *licença obrigatória* de direito de patente por motivo de *interesse público* foi introduzida logo no CPI português de 1940. Com efeito, o legislador português transpôs o instituto da licença obrigatória para o art. 30.º, § 1, deste CPI de 1940. Fazia-se depender a emissão desta licença obrigatória do seguinte circunstancialismo: se e quando o titular da patente não a explorasse, sem justo motivo, diretamente ou por intermédio de um licenciante, nos três anos seguintes à sua concessão, ou mesmo, uma vez tendo explorada, cessasse por três anos consecutivos. Ademais, o CPI de 1940 já previa o licenciamento obrigatório por dependência de direitos de patente.

3 CARACTERIZAÇÃO DAS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS, EM PARTICULAR DAS EMITIDAS POR MOTIVOS DE INTERESSE PÚBLICO

O Acordo TRIPS, no seu art. 30.º, permite que os Estado Contratantes possam prever *exceções* que limitem o exclusivo conferido pela patente, mediante algumas *condições*: as exceções não podem colidir, injustificadamente, com a *exploração normal* da patente e nem prejudicar os interesses legítimos do seu titular. Curam-se de *utilizações livres* respeitantes aos *limites intrínsecos* ao direito de patente¹⁹, pois fazem com que a esfera da liberdade, outrora tolhida com a atribuição do direito industrial, seja recuperada, desde que sejam observados alguns requisitos.

O art. 31.º deste Acordo estabeleceu, no mais, o estalão jurídico *mínimo* para a emissão de licenças obrigatórias e ampliou as hipóteses da sua utilização, aos casos de *emergência nacional* — isto para além da utilização pública e dependência de patentes, que já constavam da CUP²⁰. A

¹⁹ ASCENSÃO, José De Oliveira, *Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992, p. 216; MARQUES, J. P. Remédio, *Medicamentos Versus Patentes, Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 93 ss.

²⁰ De resto, o art. 31.º, alínea f), do Acordo TRIPS, previu apenas a licença obrigatória, sobretudo, para fins de *fornecimento do mercado interno* de cada Estado Contratante (“qual-

alínea a), deste art. 31.º também prevê a necessidade do desenvolvimento de esforços para obtenção da licença voluntária em *condições comerciais razoáveis* e num *prazo aceitável*²¹. O novo art. 31.º-A deste Acordo TRIPS²² prevê a possibilidade de emissão de licenças obrigatórias para *fabrico de produtos farmacêuticos num Estado Contratante precipuamente destinado à exportação* para um ou mais Estados Contratantes com graves problemas de saúde pública.

No entanto, esse requisito da necessidade da verificação de negociação prévia pode ser dispensado pelos ordenamentos internos dos Estados Contratantes *em caso de emergência nacional, em situação de extrema urgência ou em caso de interesse público não comercial*. Portugal ainda não alterou o atual CPI (de 2018) no sentido de prever esta dispensa da existência de negociações prévias por motivo de interesse público gerado por situação de extrema urgência (*v.g.*, em matéria de saúde pública).

Ora, na decorrência da transposição das injunções legiferantes deste Acordo para o ordenamento jurídico português, o CPI de 1995 previu, no seu art. 105.º, as modalidades de licenças obrigatórias, as quais, doravante, foram mantidas no CPI português de 2003 e no atual, de 2018, quais sejam, como referimos: falta ou insuficiência de exploração da invenção patenteadada, necessidade de exportação; dependência entre patentes e existência de motivos de interesse público.

Se é verdade que o Acordo TRIPS estatui que em situações de *emergência nacional, extrema urgência* ou mesmo *interesse público não comercial*

quer utilização desse tipo será autorizada predominantemente para fornecimento do mercado interno do membro ...”), que não para fins de exportação. O que somente veio a ser estabelecido na decorrência da Declaração de Doha, em finais de 2005.

²¹ Este requisito constitui uma condição de *natureza processual*, que deverá ser concomitante de um ato abusivo por parte do titular do direito. Isto porque a licença obrigatória foi (e é) uma figura pensada para desempenhar a função de ferramenta para ser utilizada em caso de extrapolação dos limites intrínsecos ao direito de patente, pelo seu titular. É evidente que esta condição de natureza processual deve ser acompanhada dos *requisitos de ordem substancial*, quais sejam, ou bem que o interesse público, ou bem que a falta ou, enfim, a insuficiência de exploração e a dependência entre patentes – MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., p. 237.

²² Este normativo foi introduzido pelo Protocolo feito em Genebra, de 6 de dezembro de 2005, aceite, em nome da então Comunidade Europeia pela Decisão do Conselho n.º 2007/768/CE, de 19 de novembro de 2007, estando em vigor desde 23 de janeiro de 2017.

estão dispensadas tais negociações prévias entre o titular da patente e a pessoa ou entidade que pretenda explorar o invento — considerando que, face à urgência da situação, não há espaço para dilação temporal, sob pena de a situação se tornar irreversível —, o certo é que entre nós, não foi, porém e como dissemos, dispensado o procedimento de *negociação prévia* entre o titular e o potencial “licenciado”.

3.1 ATOS ADMINISTRATIVOS CONSTITUTIVOS DA LICENÇA OBRIGATÓRIA VERSUS REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

As licenças obrigatórias (ou não voluntárias) de direitos de patente alicerçam-se em atos administrativos ablativos consubstanciados em *autorizações constitutivas heterónomas*, pelas quais o beneficiário da licença (entidade privada, pública ou o próprio Governo), *sem o concurso da vontade do titular do direito de patente*, passa a poder exercitar todas ou algumas das faculdades jurídicas inerentes ao respetivo estatuto (*v.g.*, importação, fabrico, comercialização, etc., dos produtos protegidos pela patente ou a execução dos processos por esta protegidos), de acordo com as condições de exploração impostas pela referida entidade administrativa²³.

Em rigor, parece quedarmo-nos perante *requisições administrativas de bens imateriais* — *in casu*, de direitos sobre *coisas incorpóreas* (*id est*, criações intelectuais técnicas), os quais podem ser subsumidas às *requisições administrativas de bens móveis*, visto que estas implicam a utilização de bens particulares pela Administração, para atender necessidades coletivas ou em caso de perigo público iminente, mediante pagamento de *compensações adequadas* arbitradas, se for caso disso, pelo tribunal competente, em sede de recurso jurisdicional do ato administrativo²⁴.

²³ Assim, MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008, p. 191; cfr. tb., FIDALGO, Vítor Pamela, “O Ónus da Exploração da Patente”, *Revista de Direito Industrial*, n.º 1 (2015), p. 61 ss. (pp. 70-71).

²⁴ Aliás, o art. 10.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, já preceitua, em geral, que “a fixação administrativa da indemnização [devida a particulares por efeito de requisição civil] não prejudicará o recurso ao tribunal pelos interessados”.

Entre nós, no que aos direitos de patente diz respeito, a emissão destas licenças obrigatórias pode visar várias finalidades:

- por motivos de *interesse público* (art. 108.º, n.º 1, alínea *c*), do atual CPI português);
- com base na *dependência entre patentes* (art. 108.º, n.º 1, alínea *b*), *idem*)²⁵;
- em razão de *insuficiência ou falta de exploração do direito de patente* (art. 108.º, n.º 1, alínea *a*), *ibidem*)²⁶.

3.2 CARACTERIZAÇÃO

Este *poder unilateral de ingerência num direito subjetivo privado* tem a sua génese num ato administrativo antecedido, em regra, de um procedimento administrativo tramitado no INPI ou no Governo. Ocorre uma modificação do conteúdo ou *licere* do direito do titular da patente: este fica com os seus poderes jurídicos de exploração económica limitados, já que um terceiro poderá temporariamente explorar o seu invento sem o concurso da sua vontade.

Com a emissão da licença obrigatória a exploração económica por parte do terceiro (entidade pública ou privada) é, como se disse, *temporária*, e tem um carácter *não exclusivo*. Isto significa que o titular da patente também poderá explorar a sua invenção diretamente ou através de licenciado que com ele celebre contrato de licença ou outro *contrato misto* ou *atípico* no qual se alberguem as prestações típicas de um contrato de licença de patente.

²⁵ Sobre esta questão, cfr. MARQUES, J. P. Remédio, “Âmbito de proteção e dependência entre direitos de patente”, *Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição - PIDCC*, ano IX, n.º 3, outubro 2020, Aracaju, pp. 92-130, disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/391-ambito-de-protecao-e-dependencia-entre-direitos-de-patente>. Acesso em: 18 out. 2021; MARQUES, J. P. Remédio. *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, *Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de Utilidade, Desenhos ou Modelos*, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 804-806, pp. 921-924; FIDALGO, Vítor Pamela, “A dependência entre direitos de propriedade industrial, a licença compulsória e a inventividade”, *Revista da APBI*, n.º 125 (2013), p. 63 ss.

²⁶ FIDALGO, Vítor Pamela, “O Ónus da Exploração da Patente”, *Revista de Direito Industrial*, n.º 1 (2015), p. 61 ss. (p. 69 ss.).

Além disso, esta *utilização heterónoma* decorrente da emissão da licença obrigatória é *remunerada*: o titular da patente deve auferir uma *compensação financeira adequada*, mas não estritamente alinhada com os critérios do mercado dos mesmos produtos ou produtos afins. Com a prolação desta licença o direito de patente não se extingue na esfera jurídica do respetivo titular (como ocorreria se fosse efetuada a sua expropriação), nem tão pouco se verifica a transferência de sua titularidade para outrem²⁷.

Ademais, a licença obrigatória é *intransmissível*. Por mor do ato administrativo, que opera a *requisição* deste direito industrial e (todas ou de algumas) das faculdades jurídicas que nele se reconhecem, o *licere* do direito industrial também passa a ser exercido por terceiro, mas sem que a este possa ser reconhecida o interesse e a pretensão de fazer uma utilização merceológica com *intuitos lucrativos* do objeto da patente.

3.3 A LICENÇA OBRIGATÓRIA DE DIREITO DE PATENTE POR MOTIVOS DE INTERESSE PÚBLICO

No que tange ao adequado combate à pandemia *SARS-CoV-2* ou às futuras mutações que (em contexto de epidemia) os *coronavírus* poderão sofrer, a hipótese de concessão de uma licença obrigatória pode justificar-se, seguramente, por motivos de *interesse público*, designadamente quando a exploração da invenção seja de “primordial importância” para a saúde pública. Está, designadamente, em causa o fabrico e a distribuição (incluindo a importação) de métodos de diagnóstico, anti-inflamatórios, seringas, ampolas, excipientes e, sobretudo, *vacinas*.

O Acordo TRIPS não densificou os conceitos de *emergência nacional* e de *extrema urgência*. O conteúdo e os limites da aplicação desta figura constituem prerrogativa legiferante autónoma dos Estados Contratantes (§ 5, alínea *c*), da Declaração de Doha sobre o acordo TRIPS e a saúde pública). Esta Declaração esclarece que as “crises de saúde pública” podem representar “uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extre-

²⁷ Cfr. MARQUES, Roberta Silva Melo Remédio, *A patente farmacêutica e o medicamento genérico*, cit., 2013, p. 321.

ma urgência”. Neste contexto “emergência” pode referir-se a problemas de curto ou de longo prazo.

Em Portugal, a licença obrigatória de direito de patente alicerçada em *motivos de interesse público* está, como referimos, prevista nos arts. 108.º, n.º 1, alínea c), do atual CPI português (2018). O art. 111.º do mesmo Código densifica as condições de outorga desta licença. A sua emissão está atualmente da decorrência de um *período razoável de negociações prévias* entre o titular da patente e o interessado em explorar o invento.

No quadro da União Europeia, este tipo de licença obrigatória encontra-se prevista no Regulamento (CE) n.º 816/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que cura da concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos *destinados à exportação* para países com problemas de saúde pública, cuja aplicação abrange tanto o *direito de patente* quanto os *certificados complementares de proteção*.

A situação de *interesse público* é, para estes efeitos, caracterizada no quadro da satisfação de necessidades coletivas individualmente sentidas em matéria de *saúde pública, defesa nacional e desenvolvimento económico ou tecnológico do país*²⁸.

O atual CPI português (2018) voltou, como referimos, a não consagrar expressamente a dispensa de *negociações prévias* em casos de *emergência nacional, em situação de extrema urgência* ou em caso de *interesse público não comercial*²⁹.

Vale dizer, parente esta lacuna legal, de caso pensado, faz-se sempre necessária a *fase ante procedimental* da tentativa de obtenção de licença contratual (art. 108.º, n.º 3, CPI) baseada em proposta do interessado formulada em *condições comerciais aceitáveis* (v.g., remuneração oferecida pelo potencial licenciado, duração proposta em termos de prazo razoável³⁰), as quais se alicerçam nas concretas condições do mercado onde os agentes económicos estão inseridos (titular e potencial licenciado).

²⁸ MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., p. 219.

²⁹ Sobre a crítica a este regime no direito anterior e a forma de o superar, cfr. MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 239-240.

³⁰ MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 245-246.

Além disso, em Portugal, a licença obrigatória é sempre emitida a solicitação da parte interessada, ou seja, não existe a figura da licença compulsória *emitida oficiosamente* por meio de ato administrativo do Governo ou do ministro da tutela competente (p. ex., Ministério da Saúde).

Ao invés, o citado art. 9.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 816/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativo à *concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos destinados à exportação* para países com problemas de saúde pública, dispõe que as *negociações prévias estão dispensadas em situação de emergência nacional* ou outras circunstâncias de extrema urgência, ou em caso de utilização pública para fins não comerciais.

Este Regulamento apenas visa, como referimos, a emissão de licenças obrigatórias destinadas ao fabrico e à venda de produtos farmacêuticos, quando tais produtos se destinem à *exportação* para países importadores elegíveis que necessitem desses produtos para fazer face a graves problemas de saúde pública³¹.

4 A EMISSÃO DE LICENÇA OBRIGATÓRIA ANTES DA CONCESSÃO DO DIREITO DE PATENTE

A possibilidade de emitir licenças obrigatórias *antes* da concessão do direito de patente é uma possibilidade que — estando já prevista em alguns (pouquíssimos) ordenamentos jurídicos³² — mais se justifica problematizar e discutir num horizonte existencial de situações de *emergência em saúde pública planetária*, tal como a que nos atinge desde janeiro de 2020 com a pandemia SARS-CoV-2. E essa prolação pode postular-se tanto *após a publicação do pedido de patente* quanto *antes desta publicação*, mas após o depósito do pedido de patente.

³¹ Para mais desenvolvimentos relativos ao regime jurídico deste tipo de licenças para exportação, cfr. MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 219-229; MARQUES, Roberta Silva Melo Remédio, *A patente farmacêutica e o medicamento genérico*, 2013, cit., pp. 350-357.

³² Por exemplo, no art. 95, n. 1, da *Ley de Patentes* espanhola, de 2015, no qual se dispõe o seguinte: “Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, *en cualquier momento, una solicitud de patente* o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto” – o itálico é nosso.

A esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos não prevê a emissão de licença obrigatória cujo objeto seja o *pedido de patente*, mas apenas o *direito de patente*. Vejamos.

O acordo TRIPS, por exemplo, no seu art. 8.º, n.º 1 declara, como um dos seus princípios básicos, que os Estados contratantes, ao formularem ou emendarem as suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a *saúde e nutrição públicas* e para promover o interesse público em setores de importância vital para o seu desenvolvimento sócio económico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

Perante a situação de pandemia declarada por causa do COVID-19, a Alemanha foi dos primeiros Estados a operar esta possibilidade, com a *Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz – IfSG*, em finais de março de 2020³³. A Seção 5 desta Lei foi precipuamente alterada.

De acordo com o § 5 desta Lei, uma invenção relacionada com o fornecimento de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e produtos para desinfeção e diagnósticos laboratoriais deve ser usada no interesse do bem-estar da coletividade ou da segurança pública. O governo alemão assim esta Lei de Prevenção e Controle de Doenças Infeciosas, dando ao Ministério Federal da Saúde poderes jurídicos que incluem a possibilidade de emitir uma licença obrigatória. A *Lei de Prevenção e Controle de Doenças Infeciosas* deu ao Governo uma base legal para limitar o *licere* do direito de patente ao abrigo do § 11 da *PatG*, independentemente de ocorrerem *negociações prévias* entre o titular da patente e qualquer outra entidade interessada em explorar o invento.

O mesmo ocorreu em França. A Lei n.º 2020-290, de 23/03/2020, alterou o Art. 3131-15 do *Code de la Santé Publique*. Doravante, o Primeiro-Ministro francês pode, quando for declarado um *estado de emergência*

³³ Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html>. Acesso em: 18 out. 2021. Cfr. tb., MUSMANN, Thomas, “Update on Patent-Related measures in Germany in View of corona Pandemic”, 2/04/2020, *Kluwer Patent Blog*, acesso em: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/02/update-on-patent-related-measures-in-germany-in-view-of-corona-pandemic/>. Acesso em: 18 out. 2021.

sanitária e com o único propósito de garantir a saúde pública, determinar a prática dos seguintes atos: “ordenar a requisição de qualquer pessoa e de todos os bens e serviços necessários ao combate à catástrofe sanitária”, e “tomar todas as medidas para disponibilizar aos pacientes medicamentos adequados para a erradicação da catástrofe sanitária”. As medidas prescritas devem ser estritamente proporcionais aos riscos para a saúde incorridos e adequadas às circunstâncias de tempo e lugar³⁴. Essas medidas extraordinárias do legislador francês visaram, claramente, flexibilizar o regime do licenciamento *ex officio* para adaptá-lo às circunstâncias de extrema emergência da pandemia Covid-19. Isto porque as estatuições do Art. L. 613-16 e ss. do *Code de la Propriété Intellectuelle* não são suficientemente dúcteis para permitir, num curto espaço de tempo, a prática dos referidos atos por parte da Administração Pública francesa.

No entretanto, no Senado francês foi apresentada, em 8/04/2021, uma proposta legislativa no sentido de ser alterado o disposto no Art. L. 613-17 do *Code de la propriété intellectuelle*, a fim de as licenças obrigatórias poderem passar a ser emitidas com base em *pedidos de patente em situações de emergência de saúde pública*, bem como a previsão da obrigatoriedade de o requerente da patente (ou do direito de patente) comunicar o saber-fazer secreto necessário ao fabrico e comercialização da invenção³⁵. De igual sorte, em 14/12/2020, o Art. L. 5121-12 do *Code de la Santé Publique* já havia sido alterado, no sentido de permitir a utilização de medicamentos protegidos por direitos de patente ou pedidos de patente suscetíveis de serem objeto de licença *ex officio* no interesse da saúde pública³⁶.

³⁴ Conforme afirma o legislador francês, as medidas deverão ser “*strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu*” e “*il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires*”. Por outro lado, estatui-se que o cômputo da compensação devida ao titular é regido *Code de la Défense*.

³⁵ Cfr. DEHNNE, Matthiew. *French bill proposal authorizing the granting of an ex officio license in the interest of public health in the event of an extreme health emergency*, 21/04/2021, disponível em: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/04/28/french-bill-proposal-authorizing-the-granting-of-an-ex-officio-license-in-the-interest-of-public-health-in-the-event-of-an-extreme-health-emergency/>. Acesso em: 18 out. 2021.

³⁶ Por sua vez, em Israel, o Governo, sob parecer da Procuradoria-Geral da República, emitiu uma licença obrigatória, ao abrigo das Secções 104 e 105 da Lei de patentes deste país, de 1967, relativa ao medicamento antirretroviral denominado *Kaletra*, no tratamento do COVID-19 (*lopinavir/ ritonavir*), pela qual o Governo arrega-se no poder

É sabido que os *direitos emergentes do pedido de patente* podem ser objeto de negócios jurídicos, designadamente *autorizações* (licença)³⁷, *operações* (v.g., penhor, usufruto) e *alienações*³⁸. Por exemplo, o art. 6.º, n.º 2, do CPI português, determina que *os direitos emergentes dos pedidos de patente* podem ser objeto de *penhor*; não antes. O que inculca a ideia segundo a qual — introduzindo um regime especial respeitante ao *penhor de direitos* — *antes do pedido de patente* não é lícito constituir *penhor* sobre o (já, apesar de tudo, existente) direito à patente gerado pela forma mental criativa e da exteriorização dessa criação técnico-industrial. Sendo assim, *se já tiver sido submetido o pedido de patente*, o *penhor* deverá ser comunicado ao INPI. O *arresto* e a *penhora* do direito à patente também são possíveis *após* a submissão do pedido de patente ao INPI, o mesmo ocorrendo com a *apreensão para a massa da insolvência*. De *lege data*, o direito à patente também pode ser objeto de *licença* (*scilicet*, de *licença voluntária*) *logo após a submissão do pedido de patente*.

Todas estas orientações se alicerçam na ideia segundo a qual, uma vez que o direito à patente é um *direito pessoalíssimo* derivado da *personalidade* do criador / inventor, somente após este ter decidido que a exploração comercial do invento implicará a *solicitação da patente* (e não a exploração em regime de *segredo industrial*) é que os terceiros (sobretudo, os seus *credores*) ficam salvos de constituir *direitos reais de garantia* sobre

de produzir e usar esse medicamento ou autorizar que terceiros o produzam e distribuam. O Canadá, em 25/03/2020, também aprovou variadíssimas medidas de combate ao COVID-19, de entre as quais se inclui a compressão de *direitos de patente* por via da possibilidade de emissão de licenças obrigatórias com dispensa de negociação prévia entre o titular e a entidade interessada em utilizar o objeto da invenção – cfr. STATUTES OF CANADA 2020, CHAPTER 5, *An Act respecting certain measures in response to COVID-19*, especialmente a Parte 9 (*Food and Drugs Act*) e a Parte 12 (ou seja, o *Patent Act*), no que tange à possibilidade de emissão imediata e *ex officio* de *licenças obrigatórias* intransmissíveis, por motivo de situações de calamidade em matéria de saúde pública, a pedido do Ministério da Saúde, em regra, com a duração máxima de um ano, sendo o titular notificado em momento, a fim de ser iniciado o procedimento de fixação da compensação), disponível em: <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/royal-assent>. Acesso em: 18 out. 2021.

³⁷ ASCENSÃO, José De Oliveira, “A «Licença» e outros negócios de disposição de bens intelectuais”, in: RIVAS, Ana M.ª Tobío, coord. *Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade*, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Marcial Pons, 2013, p. 637 ss. (pp. 640-642).

³⁸ MARQUES, J. P. Remédio, “O nascimento, a titularidade e algumas vicissitudes do direito à patente no novo CPI” *Revista de Direito Industrial*, n.º 1 (2020), p. 41 ss. (pp. 83-85).

este bem imaterial — cujo pedido de proteção já tenha sido solicitado —, possibilitando a transferência desta posição jurídica³⁹ (e permissão normativa a ela inerente) para outrem na decorrência, designadamente, da ação executiva ou da declaração de insolvência⁴⁰.

O exposto permite intuir que *após a apresentação do pedido de patente perante a autoridade administrativa (nacional ou supranacional competente) — enquanto exercício do direito à patente — este direito subjetivo (scilicet, o direito ao direito, que não se traduz numa mera expectativa jurídica) pode ser alvo de medidas administrativas de oneração tendo em vista, inter alia, a prossecução do interesse público. Na verdade, se os direitos emergentes do pedido de patente podem ser objeto de negócios jurídicos sob o manto ou o império da soberania da vontade do requerente e do outro contraente, é justo que aqueles também possam ser objeto de constrições ou restrições de utilidade pública por parte da autoridade administrativa competente*⁴¹.

4.1 CONCESSÃO DE LICENÇA OBRIGATÓRIA SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE?

Pese embora, no direito constituído, a licença obrigatória por *motivos de interesses público* somente possa ser emitida *após a concessão* do direito

³⁹ Outro exemplo do que dissemos: se o requerente de um direito de propriedade industrial formular um pedido numa modalidade ou tipo não admitido (*vg.*, desenho ou modelo em vez de direito de patente, etc.), este fica salvo de alterar a modalidade do pedido, o qual é objeto de despacho por parte do INPI. Se o despacho desta entidade for de admissão da reformulação do pedido, o requerente pode logo transmitir os direitos emergentes do pedido (art. 11.º, n.º 8, do atual CPI português); *cfr.*, em geral, sobre a data do pedido e a data da prioridade, SILVA, Nuno Sousa E. *In: GONÇALVES, L. Couto, coord. Código da Propriedade Industrial Anotado*, de Coimbra, Almedina, 2021, pp. 107-108.

⁴⁰ Em sentido análogo, MELULLIS, Klaus-Jürgen. *In: BENKARD, Georg, Europäisches Patentivbreinkommen*, 3.ª ed., München, C. H. Beck, 2019, § 60, anotação à margem n.º 7.

⁴¹ Por exemplo, o legislador francês está a ponderar atualmente esta hipótese, por via da proposta de alteração pendente do Art. L-613-16 do *Code de la propriété intellectuelle*, na decorrência da alteração já verificada em 9 de julho de 2020 no Art. L. 3131-15 do *Code de la Santé Publique*, cuja eficácia legiferante é limitada no tempo, sem prejuízo de ser renovada. No n.º 9 deste artigo o Ministro da Saúde está autorizado “En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire” – *cfr.* este alteração legislativa disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698/. Acesso em: 18 out. 2021.

de patente — como, aliás, com as demais situações que propiciam a emissão deste tipo de licenças —, não pode esquecer-se que a tutela do direito de patente ocorre ainda antes da prolação do ato administrativo de concessão da patente. Antes desse momento ocorre a denominada *proteção provisória*, a qual é reconhecida *após a publicação do pedido de patente*, tanto nas patentes portuguesas quanto nas patentes europeias concedidas pelo IEP (arts. 5.º, n.º 1, e 80.º, n.º 1, do CPI; art. 67.º, n.º 1, CPE). Em ambos os casos os *pedidos de patente* não foram examinados.

Esta *proteção provisória* permite a formulação de *pretensões indemnizatórias* destinadas a ressarcir danos emergentes e lucros cessantes (ou, inclusivamente, a restituição de uma parte dos proveitos gerados pela atividade do comprovado infrator, ainda que os danos sofridos pelo titular sejam inferiores a esse montante: art. 347.º, n.ºs 2 e 3, do atual CPI português) ocorridos *entre aquela publicação e a data da concessão da patente* ou, se for anterior, entre a data notificação da admoestação do requerente e a data da publicação do pedido de patente⁴² — lapso temporal, este, que pode ser relativamente longo (3 a 5 anos, em Portugal e no IEP).

Estas pretensões indemnizatórias devem ser ajuizadas *após a concessão da patente*, já que durante o período que medeia a solicitação e a concessão da patente, o titular não dispõe de *meios para impedir a turbação* do seu direito industrial por terceiros, só lhe restando aguardar a concessão da patente para fazer valer a pretensão indemnizatória frente a estes⁴³.

Se assim é, parece justo hipotizar a possibilidade, *iure condendo*, de emitir licença obrigatória sobre o próprio *pedido de patente*: se o requerente passa a usufruir de proteção jurídica *após a publicação do pedido de patente* e a poder obter a reparação das perdas e danos sofridos nesse ínterim, parece natural que, nesse preciso lapso temporal, possa sofrer esta *operação temporária* na sua esfera jurídica patrimonial, sem prejuízo da adequada *compensação económica* que o ato administrativo de outorga da licença obrigatória deverá prevenir, sem prejuízo de poder ser judicialmente impugnado.

⁴² VICENTE, Dário Moura, *Código da Propriedade Industrial Anotado*. In: GONÇALVES, L. Couto (coord.), Coimbra, Almedina, 2021, p. 95.

⁴³ MENDES, Manuel Oehen, “Os certificados complementares de proteção (CCP) para medicamentos à luz da jurisprudência recente do TJUE”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2014), p. 219.

As vantagens merceológicas obtidas pelo depositante suscetíveis de inibir a atividade econômica de terceiros que tomam conhecimento do conteúdo da invenção para que se pede proteção (ou cuja cognoscibilidade é possível) podem ser sopesadas perante as desvantagens que para aquele depositante significa não poder impedir nem reparar eventuais danos decorrentes de certos tipos de exploração econômica, cuja prática o INPI ou o Governo possa autorizar a terceiros sobre o objeto desse invento.

4.2 CONCESSÃO DE LICENÇA OBRIGATÓRIA LOGO APÓS O DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE E ANTES DA PUBLICAÇÃO DESTA PEDIDO?

Poderá parece estranho admitir que uma licença obrigatória do direito à patente possa ser emitida ainda *antes da publicação do pedido de patente* ou, inclusivamente, mesmo antes de eventual notificação com finalidade admoestadora efetuada pelo depositante a concretos e específicos terceiros nos termos do art. 5.º, n.º 2, do citado CPI.

Na realidade, *antes desta publicação* (ou da eventual notificação/admoestação a concreto terceiro), o requerente não desfruta de qualquer *pretensão indemnizatória* contra terceiros que se imiscuem no (*futuro*) âmbito de proteção da patente, na eventualidade de esta vir a ser concedida. O requerente, nesse ínterim, apenas goza de proteção consubstanciada em *pretensão indemnizatória* por danos emergentes e lucros cessantes causados por condutas ilícitas do *demandado entre a data da publicação do pedido de patente* (ou a data da notificação admoestadora, se for efetuada em momento anterior) e a data da concessão da patente.

Não pode, porém, esquecer-se que o regime jurídico da futura patente não é insensível, em vários aspetos, à *data do depósito do pedido*, independentemente da sua publicação: por exemplo, a *duração do direito de patente* conta-se a partir da data do pedido; a fixação da *prioridade* é feita com base na data do primeiro pedido num Estado Contratante da Convenção da União de Paris.

Por outro lado, como vimos, o pedido de patente pode ser objeto de *múltiplos negócios jurídicos* subsumíveis, ou bem que à aquisição derivada translativa (*vg.*, transmissão do direito à patente por ocasião do cumpri-

mento de uma obrigação de entrada do sócio, requerente da patente, no capital de uma sociedade comercial), ou bem que à constituição de direitos reais (com função) de *garantia* (v.g., penhor, penhora, arresto, apreensão para a massa da insolvência), direitos reais de *aquisição* (v.g., contrato promessa de transmissão do direito à patente dotado de eficácia *rela*), ou *direitos pessoais de gozo*, conquanto com algumas dimensões de direito real (v.g., contrato de licença de patente).

4.3 A CONCESSÃO DE LICENÇA OBRIGATÓRIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE UMA PATENTE EUROPEIA?

Se parece aceitável conceber que a *autoridade administrativa nacional* competente possa outorgar uma licença obrigatória a um *pedido de patente nacional* (v.g., *originariamente* depositado no INPI, conquanto com uma determinada *prioridade unionista*), já é mais difícil aceitar a emissão de semelhante licença por esta autoridade nacional quando um *pedido de patente europeia* ainda está a tramitar nos órgãos competentes do IEP (v.g., na Divisão de Exame) e ainda não foi publicado; que o mesmo é dizer que se revela mais problemática essa solução quando esse pedido *ainda não* se transformou num *feixe de patentes* eficazes no território dos Estados Contratantes da CPE, as quais, como se disse, são equiparadas às patentes nacionais concedidas nesse mesmo Estado.

O mesmo se dirá relativamente ao *pedido internacional de patente* apresentado nos termos do *Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes* (PCT), de 19 de junho de 1970. Aliás, os pedidos internacionais para os quais o INPI atua como administração *designada* e *eleita* produzem, em Portugal, os mesmos efeitos que um pedido de patente portuguesa apresentado na mesma data (*princípio da equiparação* de um pedido internacional aos pedidos de patentes nacionais)⁴⁴.

⁴⁴ *Depois de terem sido publicados no INPI* estes pedidos internacionais desfrutam de uma proteção provisória equivalente à que é concedida aos pedidos de patente nacionais publicados; isto é, a partir da data em que seja acessível ao público uma *tradução em português das reivindicações e cópias dos desenhos* (art. 96.º do atual CPI português), que não a partir do momento em que o requerente deste pedido internacional admoeste terceiro do facto do cometimento de infração ou ameaça de infração – cfr. sobre isto,

Na verdade, enquanto a patente europeia *já concedida pelo IEP* é eficaz no território do Estado Contratante para o qual foi «validada» após a junção (p. ex., no INPI) da tradução, em língua portuguesa, da descrição, das reivindicações e do resumo, bem como de uma cópia dos desenhos da patente europeia — a qual deve ser apresentada, no prazo de três meses a contar da data da publicação no *Boletim Europeu de Patentes* do aviso de concessão da patente: art. 82.º, n.º 1, do atual CPI português —, sucede que o *pedido de patente europeia* e o *pedido via PCT antes da respetiva publicação* não produz efeitos no território desse Estado Contratante; efeitos que, a serem produzidos, seriam equiparáveis aos de um pedido de patente nacional, “a partir da data em que, no INPI, for acessível ao público uma tradução das reivindicações, em português, acompanhada de uma cópia dos desenhos” (art. 81.º, n.º 1, do citado CPI). Todavia, o *pedido de patente europeia* (art. 78.º, n.º 2, CPI) e o *pedido de patente via PCT* devem ser apresentados *obrigatoriamente* no INPI se o requerente estiver domiciliado ou tiver a sede em Portugal (art. 92.º, n.º 1, CPI). O pedido de patente *via PCT* também somente será publicado *18 meses* após a data da prioridade reconhecida, caso o pedido não seja retirado (art. 21.º do PCT).

De todo o exposto decorre o seguinte: mesmo que, em certos casos, o pedido de patente deva ser apresentado no INPI português, *antes da publicação* de um pedido de patente europeia e de um pedido de patente via PCT, o *direito a essa patente* (direito à patente) *não parece produzir quaisquer efeitos em Portugal*. Donde, antes dessa publicação, o requerente da patente não goza, em Portugal — local onde se contém os limites territoriais da eficácia de uma licença obrigatória — de uma *posição jurídica subjetiva suscetível de ser objeto da oneração* que estamos a tratar.

4.4 LICENÇA OBRIGATÓRIA RELATIVA AO ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS DADOS DO FASCÍCULO DA PATENTE, TAL COMO FOI PEDIDA?

Não dispondo — nesse *meio tempore* entre a data do pedido de patente e a data da respetiva publicação — o requerente da *patente europeia*

(ou do pedido de patente *via PCT*) de uma posição jurídica subjetiva em Portugal decorrente desse depósito, os dados técnicos constantes da *descrição* e dos eventuais *desenhos* (*v.g.*, fórmulas químicas) podem revelar-se úteis no fabrico e preparação do medicamento, em caso de verificação de motivos de interesse público que imponham o acesso mais rápido ou em maior quantidade ao fármaco em questão.

Cura-se, portanto, do problema de os interessados em praticar tais atos de fabrico e preparação poderem ter acesso a esses dados e informações que, nesse *medio tempore*, se acham a coberto do *segredo comercial*. Ora, o acesso a esta informação tecnológica e saber fazer secreto — pelo menos nos casos de pedido de patente europeia depositado originariamente no IEP ou na Organização Mundial da Propriedade Industrial⁴⁵ — não poderá ser logrado por meio de ato administrativo das autoridades portuguesas ou de qualquer outro Estado (incluindo a União Europeia).

Esse acesso e comunicação destas informações tecnológicas a terceiros interessados em fabricar e provar os correspondentes medicamentos genéricos somente poderá ser conseguido por meio da celebração de um *acordo internacional* ou, designadamente, ser alcançado no seio do *Conselho do TRIPS*, o qual supervisiona a aplicação do Acordo TRIPS, o cumprimento das obrigações (art. 68.º deste Acordo) e a possibilidade de criar *utilizações livres temporárias* relativamente a alguns direitos de propriedade intelectual (ou, segundo nos parece, dos *direitos emergentes dos pedidos de patente*). Isto porque, mesmo que possa ser retomado o mecanismo de emissão de *licenças obrigatórias* de direitos de patente para *fabrico e exportação de medicamentos para países com graves problemas de saúde pública*, à semelhança do que ocorreu a partir da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a saúde pública, em 2002, em novembro de 2001, sucede que a maioria das inovações tecnológicas a que anteriormente nos referimos — designadamente as vacinas, os métodos de diagnóstico *in vitro*, as sequências genéticas modificadas da proteína viral atinente à pandemia SARS-

⁴⁵ O que ocorrerá se e quando o requerente *não* tiver domicílio ou sede em Portugal e *não* seja reivindicada uma prioridade de um pedido anterior efetuado em Portugal (arts. 78.º, n.ºs 1 e 2, e 92.º, n.ºs 1 e 2, ambos do atual CPI português).

-CoV-2, etc. — não estão protegidas por direito de patente, pelo menos nos próximos anos. Daí que o acesso e a comunicação destas informações confidenciais constantes de *pedidos de patente não publicados* e dos *pedidos de autorização sanitária* (normal ou excecional) *de introdução de medicamentos no mercado* protegidos no quadro do art. 39.º, n.º 3, do Acordo TRIPS apenas possam ser atingidos por meio da concertação supranacional dos Estados envolvidos⁴⁶.

Somente se ressalvava a possibilidade de — no que a estes medicamentos de alta tecnologia diz respeito — a *Agência Europeia do Medicamento* poder ficar salva de usar (ou eventualmente comunicar) os dados de testes e ensaios do medicamento de referência à pessoa ou entidade beneficiária da licença obrigatória de pedido de patente ainda não publicado. Mas, nesse caso, a questão jurídica é diversa: a utilização de tais dados de testes e ensaios ao abrigo de licença obrigatória destas informações confidenciais, que não ao abrigo de uma licença obrigatória de *pedido de patente*.

5 A LICENÇA OBRIGATÓRIA DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DOS DADOS DE TESTES POR PARTE DO BENEFICIÁRIO DA LICENÇA OBRIGATÓRIA DA PATENTE

A prolação de uma *licença obrigatória* de direito de patente relativa a um *medicamento de referência* que já tenha beneficiado de uma AIM colide com os *direitos exclusivos de comercialização* — vigentes durante *10 anos* a contar da emissão da AIM do medicamento de referência — reconhecidos ao titular dessa AIM; titular que pode não coincidir com a pessoa do titular da patente.

⁴⁶ Não se esqueça, ademais, que os países menos desenvolvidos – na sequência de uma deliberação do Conselho do TRIPS, 6 de novembro de 2015 – estão isentos de proteger por direito de patente as invenções de produtos farmacêuticos, bem como não estão obrigados a proteger os *dados de testes e ensaios de produtos farmacêuticos* (e outros produtos agrícolas químicos que utilizem novas substâncias químicas) *até 1 de janeiro de 2033*. O que implica que a utilização de tais dados de testes e ensaios deva ser abrangida pela licença obrigatória emitida no Estado de origem (mais desenvolvido) e destinada ao fabrico e exportação de medicamentos para tais países menos desenvolvidos.

Pode, por isso, suceder que tão pouco tenha sido *pedida* ou *concedida* patente sobre o medicamento de referência. Ora, aquela licença obrigatória terá que ser acompanhada da *cessação temporária* (e parcial) da eficácia destes *direitos exclusivos de comercialização*, no sentido de que o titular da AIM ficará privado de os *opor ao terceiro beneficiário da licença obrigatória do direito de patente*. Poderá assim o titular da AIM continuar a opor estes direitos exclusivos de comercialização a todos os demais terceiros não abrangidos pela licença obrigatória, impedindo-os de comercializar o medicamento de referência objeto da AIM.

Em alternativa e dito de outra maneira: o ato de concessão da licença obrigatória do direito de patente (ou, de *iure condendo*, do pedido de patente) pode (ou deve) também estabelecer a obrigação de o titular da patente transmitir as informações necessárias e suficientes para a efetiva produção e colocação no mercado do medicamento protegido.

Seja como for, o *cálculo da compensação* pela emissão da licença obrigatória do direito de patente (ou do pedido de patente) terá que incluir a perda das vendas decorrentes da cessação parcial da eficácia destes *direitos exclusivos de comercialização* causada pela atividade merceológica do beneficiário desta licença emitida pelo Governo.

A licença obrigatória é, aliás, *autónoma* se os medicamentos em causa não estiverem protegidos por um direito de patente (ou CCP); nesta eventualidade, o objeto da licença obrigatória incide sobre a *inoponibilidade dos direitos exclusivos de comercialização* à pessoa ou entidade que foi autorizada a introduzir no mercado o medicamento genérico, continuando o titular da AIM do medicamento de referência (não patenteado e não protegido por CCP) a poder opor tais direitos exclusivos de comercialização a todos os demais terceiros.

Pode ainda acontecer que, no momento da emissão da licença obrigatória do direito de patente (ou do pedido de patente, como defendemos de *iure condendo*) respeitante a um medicamento de referência, o *prazo de proteção dos dados* de testes (farmacológicos, pré-clínicos e clínicos, estes últimos comportando quatro fases) — com a duração, em regra, de oito anos na União Europeia — *ainda esteja a decorrer*. Isto significa que, sem mais, o *beneficiário da licença obrigatória* dessa patente (ou patentes) está

impedido de utilizar esses dados de testes para fabricar e introduzir no mercado esse medicamento em idênticas condições de segurança, eficácia e qualidade. Aliás, as autoridades administrativas sanitárias competentes terão que utilizar o *dossiê clínico completo* (ainda quando o medicamento de referência tenha sido objeto de uma autorização de utilização excepcional⁴⁷).

Tendo em mira lograr este desiderato, as autoridades administrativas sanitárias necessitam ser dispensadas da observância da obrigação de *non facere* consubstanciada na não utilização desse *dossiê técnico comum* para aprovar o medicamento genérico⁴⁸.

Este objetivo só pode assim ser atingido se a *licença obrigatória* do direito de patente também incluir uma *licença obrigatória destinada à utilização destes dados de testes por parte do beneficiário da licença obrigatória da patente* (ou patentes) que protege(m) o medicamento de referência, permitindo que a autoridade administrativa sanitária competente utilize o referido *dossiê clínico completo* para aferir da *bioequivalência* do medicamento genérico⁴⁹.

Quer dizer: a outorga de uma licença obrigatória da patente relativa ao medicamento de referência terá de ser, nesta eventualidade, acompanhada de emissão de uma *outra licença obrigatória para o efeito de a autoridade administrativa sanitária competente poder emitir a AIM do medicamento genérico em favor do beneficiário da licença obrigatória da patente*⁵⁰.

⁴⁷ Cfr., em Portugal, o art. 92.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto (Estatuto do Medicamento), nos termos do qual esta autorização de utilização excepcional é necessária “para impedir ou limitar a propagação, atual ou potencial, de agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar efeitos nocivos”.

⁴⁸ Obrigações que antes se fundavam numa modalidade específica de prevenir a *concorrência desleal* e que hoje, com o advento do novo CPI português de 2018, se alicerçam hoje na proteção dos *segredos comerciais* da empresa de medicamentos de referência.

⁴⁹ MARQUES, Roberta Silva Melo Remédio, *A patente farmacêutica e o medicamento genérico: o problema da tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização*, cit., 2013, pp. 547-548; MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias)*, 2008, cit., pp. 233-234; MARQUES, J. P. Remédio, *Medicamentos versus Patentes*, 2008, cit., p. 211.

⁵⁰ Pois, as informações pertinentes relativas à *segurança e eficácia* do medicamento (v.g., efeitos perversos, precauções, interações, etc.) encontram-se sob o *controlo fático* das autoridades sanitárias competente, as quais são entidades distintas dos institutos de

Por razões de economia procedimental e de meios, nada obsta a que no mesmo ato administrativo sejam emitidas as duas licenças obrigatórias se o medicamento em causa estiver protegido por direito de patente. Nestes termos, o montante da compensação deverá ser calculado tenha, igualmente, em conta os valores despendidos nos ensaios farmacológicos, pré-clínicos e clínicos, os quais foram considerados quando se estabeleceu a proteção dos dados.

6 A APORIA DO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO VERSUS A ADEQUAÇÃO DO SEU REGIME À ATUAL PANDEMIA

Os atuais esforços para flexibilizar, ainda mais, as regras previstas no art. 31.º-A do Acordo TRIPS — respeitantes à possibilidade de emissão de licença obrigatória para *fabrico e exportação* de substâncias ativas (e outros materiais) usados no fabrico de medicamentos — parece constituir, para já, um exercício fútil e ineficaz para resolver o problema da escassez de vacinas e demais tratamentos usados (ou a usar) no combate à pandemia SARS-CoV-2 e, no futuro, outras variantes e demais doenças que mobilizam a utilização de matérias biológicas (*v.g.*, ARN).

É verdade que a ameaça da emissão deste tipo de licenças por parte das entidades administrativas competentes já provou contribuir para a *voluntária* concertação de esforços na realização de contratos de transferência de tecnologia suscetível de habilitar certas empresas a fabricar vacinas em países fortemente afetados por esta pandemia (p. ex., na União Indiana)⁵¹.

A flexibilização prevista no referido art. 31.º-A do Acordo TRIPS — que já permitiu superar a exigência segundo a qual a emissão de li-

propriedade industrial e, inclusivamente, são entidades autónomas e não integram a Administração pública Central dos Estados.

⁵¹ Aliás, é hoje reclamada uma *coordenação* dessa mesma transferência de tecnologia, aqui onde se espera que as universidades e as demais empresas interessadas licenciem a tecnologia inerente ao fabrico das vacinas a outras empresas por meio de um *mecanismo global* coordenado pela Organização Mundial de Saúde. O que, igualmente, facilitará a formação profissional dos trabalhadores das empresas beneficiárias e coordenará os investimentos em infraestrutura.

cenças obrigatórias de direitos de patente visa, *predominantemente*, suprir o mercado interno do Estado contratante responsável pela prolação dessa licença — provavelmente implicará uma pressão internacional sobre alguns países (*maxime*, a União Indiana) para fazer um melhor uso da sua capacidade industrial instalada. Afigura-se, de resto, a escassa possibilidade de romper aquele impasse, dada a oposição da União Europeia alicerçada na alegação de que as salvaguardas atualmente existentes no Acordo TRIPS, respeitantes ao licenciamento obrigatório, lidas juntamente com a Declaração de Doha (2001), são plenamente suficientes. Vale dizer: estas disposições, neste enfoque, são suficientes para lidar com a atual pandemia de COVID.

Nesse contexto, faz-se necessário questionar se vale a pena perder mais tempo com a necessidade de atuar a *inoporabilidade temporária* dos direitos de patente (e certificados complementares de proteção) no quadro do TRIPS aos beneficiários deste tipo de licenças obrigatórias, quando já parece evidente que este tipo de solução não resolve, *per se*, o problema da carência contínua de vacinas. É, aliás, duvidoso afirmar que o direito de patente tenha sido um obstáculo à satisfação da procura global de vacinas.

Na verdade, desde os finais do 1.º trimestre do ano passado (2020), quando a investigação aplicada relativa às vacinas COVID teve início, várias empresas farmacêuticas licenciaram *voluntariamente* algumas tecnologias a empresas da União Indiana. A vacina *Oxford-Astra Zeneca*, a vacina *JeJ*, a vacina *Novovax* e a vacina russa *Sputnik* foram todas objeto de *licença voluntária*, cujas beneficiárias foram empresas indianas, as quais puderam fabricar e distribuir essas vacinas neste país. Noutros casos, os governos dos Estados promovem o desenvolvimento de vacinas com tecnologia própria, como está a ocorrer no Brasil (*Butanvac*) e, em parte, em Portugal (*Immunethep*), ou alojam fábricas que fabricam e fornecem matérias-primas usadas no fabrico das vacinas⁵².

Dito de outra maneira: não faltam acordos de licenciamento voluntário já celebrados para fabricar e distribuir vacinas COVID-19, cuja

⁵² Como é o caso da *Bluepharma* (Coimbra, Portugal), da *GenIbet Biopharmaceuticals* (Oeiras, Portugal), da *Neutroplast* (Sobral de Monte Agraço, Portugal), dos *Laboratórios Basi* (Mortágua, Portugal) e da *Stemmatters* (Guimarães, Portugal).

administração é destinada a países que têm capacidade industrial instalada para fabricar vacinas. No entanto, continua a haver uma escassez de vacinas nos países em desenvolvimento, presumivelmente por causa de *dificuldades de financiamento* (por exemplo, a necessidade de realizar antecipadamente compromissos de mercado, em termos de contratos promessa de compra e venda, de distribuição ou concessão comercial, etc.), *planeamento deficiente* (o governo da União Indiana, por exemplo, começou a fazer pedidos de vacinas apenas em janeiro de 2021) e *questões regulatórias* de direito civil, direito farmacêutico e direito fiscal (*vg.*, exoneração da responsabilidade civil por danos causados na administração dos fármacos, isenção de controle de preços, isenção de teste provisório e isenção de direitos aduaneiros).

Não deve, porém, esquecer-se que há uma considerável subutilização da capacidade produtiva de vacinas nestes países, posto que muitas instalações fabris não têm licenças para operar e podem vir a obtê-las somente a médio prazo. Por outro lado, é pacificamente aceite que as vacinas já introduzidas no mercado não podem ser sujeitas à *engenharia reversa* (*reverse engineering*); outrossim, não podem ser fabricadas sem a cooperação ativa da(s) empresa(s) farmacêutica(s) que tenha(m) desenvolvido a vacina.

Isso envolve atividades de *transferência de tecnologia*, o que, por si só, depende da disponibilidade de pessoal altamente qualificado e de matérias-primas (*vg.*, adjuvantes, excipientes, produtos intermediários). É difícil saber a quantidade de *saber-fazer* secreto que poderá ser transferido ou comunicado acaso sejam atuadas as regras de licenciamento obrigatório para fabrico de vacinas (e outros medicamentos) e *exportação* para países com graves problemas de saúde pública neste domínio do SARS-CoV-2.

No contexto da criação de um centro de vacinas de *ARN mensageiro* (mRNA) na África do Sul, a Organização Mundial do Comércio reconheceu a necessidade da cooperação ativa das empresas farmacêuticas transnacionais para aumentar rapidamente a produção de vacinas. Ora, a única maneira de compelir essas empresas a compartilhar segredos de fabrico (*know-how*) e demais segredos comerciais é por meio de atos administrativos dos Governos (à semelhança dos emitidos pelo Governo dos

E.U.A sob o *Defence Procurement Act*, de 8/09/1950⁵³). E é praticamente certo que nenhum Governo ocidental forçará as empresas sediadas no seu território a compartilhar a tecnologia deste tipo de vacinas com empresas estrangeiras. No máximo, como ocorreu com o Governo dos E.U.A., os países desenvolvidos podem aumentar o fabrico nacional de vacinas (e demais substâncias) com o objetivo de *exportar o excedente* para os países em desenvolvimento⁵⁴.

Um outro conjunto de obstáculos à maior produção de vacinas surpreende-se na escolha da tecnologia usada no fabrico das vacinas⁵⁵.

Há ainda o risco de este impasse relativo à previsão de um mecanismo de licença obrigatória para fabrico e exportação de vacinas destinadas ao SARS-CoV-2 protegidas por direito de patente seja usado como um exemplo destinado a instar os países em desenvolvimento a repensar os seus compromissos com a observância do Acordo TRIPS.

Não deve esquecer-se que muitos países em desenvolvimento (*v.g.*, União Indiana, Indonésia) aderiram ao TRIPS sobretudo por causa da promessa de incremento nas trocas comerciais comércio em setores como o têxtil, onde as empresas destes países desfrutavam de vantagens comparativas em termos de custo de mão de obra. De modo que o propiciar de maior empregabilidade para muitos destes países é quase tão importante

⁵³ Cfr. este diploma, com as últimas alterações disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-1/>. Acesso em: 18 out. 2021.

⁵⁴ Neste ponto, a única vantagem da emissão de licenças obrigatórias ao abrigo do Acordo TRIPS consiste na possibilidade de obter uma *vitória moral e política* contra o atual sistema global de regras jurídicas uniformes respeitantes aos direitos de propriedade industrial, imposto pelo Acordo TRIPS. No entanto, as vitórias morais e políticas em relação ao TRIPS não permitem aos cidadãos que vivem em países em desenvolvimento (ou menos desenvolvidos) alcançar a total imunização contra esta pandemia.

⁵⁵ Por exemplo, a vacina fabricada e administrada na União Indiana (a *Covaxin*), sob a responsabilidade da sociedade *Bharat Biotech*, aparentemente tem um baixo rendimento, tornando-a mais cara e ineficiente de fabricar quando comparada com outras vacinas. Isto porque o seu fabrico requer a presença de instalações de *nível de biossegurança 3* (BSL-3) para fabricar as vacinas e há uma escassez de instalações deste tipo na Índia. Tudo isso poderia ter sido evitado e o processo de fabricação poderia ter sido mais eficiente se as melhores instalações fabris de produção de vacinas tivessem sido escolhidas e mobilizadas desde o início deste esforço planetário de imunização da população contra este específico vírus.

quanto a promoção da saúde pública e o fornecimento de medicamentos a preços acessíveis.

Há ainda o problema das divulgações atinentes ao *conteúdo informativo constante dos pedidos de patente*. Isto tende a gerar uma barreira difícil de ultrapassar: o requisito da *suficiência descritiva* (art. 83.º da CPE; art. 62.º, n.º 4, do atual CPI português) não raras vezes impede os concorrentes de fabricar medicamentos (genéricos) — sobretudo medicamentos *biossimilares* — após a extinção dos direitos de patente (ou certificados complementares de proteção) respeitante aos medicamentos biológicos de referência⁵⁶.

Talvez que, em termos de direito farmacêutico, de *iure condendo*, deva ser exigida a prestação de *informações complementares* relativas à fabricação deste tipo de medicamentos por ocasião do pedido de autorização de introdução no mercado do medicamento biológico de referência.

De resto, permanece em aberto a questão de saber se alguns pedidos de patente, após a publicação, devem ser concedidos se houver divulgação insuficiente quanto ao *rigor informativo dos procedimentos de fabrico* dos medicamentos.

7 NOTAS CONCLUSIVAS

Face ao exposto, no quadro das *tarefas estaduais de prossecução do interesse público* — atendendo à situação de *emergência de saúde pública* que a pandemia SAR-CoV-2 suscita, a qual, provavelmente, prostrar-se-á no tempo à medida que as variantes e mutações deste vírus forem surgindo e evoluindo —, parece legítimo propor as seguintes orientações:

- A) O *objeto* das licenças obrigatórias relativas à utilização de invenções patenteáveis por *motivos de interesse público* no domínio médico e farmacêutico — no quadro do fabrico, importação e introdução no mercado de medicamentos de uso humano e de-

⁵⁶ PRICE, W. Nicholson; RAI, Arti K., “Manufacturing Barriers to Biologics Competition and Innovation”, *Iowa Law Review*, vol. 101 (2016), p. 1023 ss., disponível em: <https://ilr.law.uiowa.edu/assets/Uploads/ILR-101-3-PriceRai.pdf>. Acesso em: 18 out. 2021.

mais substâncias químicas necessárias à prevenção ou ao tratamento do vírus *SARS-Cov-2* e *futuras mutações* (incluindo estupefacientes, substâncias ativas, materiais de partida, reagentes, excipientes, adjuvantes, matérias-primas, gases medicinais, dispositivos médicos, máquinas, maquinismos, métodos e *kits* de diagnóstico, outras tecnologias úteis no combate a doenças, bem como equipamentos de proteção individual e desinfetantes) — deverá ter como objeto os *direitos emergentes do próprio pedido de patente*, que não apenas os *direitos de direitos de patente* vigentes no território do Estado que os concedeu ou onde foram validados (isto no caso das patentes europeias concedidas pelo IEP).

- B) O objeto da licença obrigatória por motivos de *interesse público* deve, se a *patente de base* já tiver caducado, incidir sobre os *direitos emergentes da concessão de certificado complementar de proteção* para medicamentos de uso humano, incluindo o prazo de *prorrogação pediátrica* (art 13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, relativo ao certificado complementar de protecção para os medicamentos; e art. 36.º do Regulamento (CE) n.º 1901/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativo a medicamentos para uso pediátrico).
- C) Deve ser dispensada a exigência da verificação de *negociações prévias* entre a Administração Pública (ou um particular interessado) e o titular da patente (ou do pedido de patente) em *situações de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, ou em caso de utilização pública para fins não comerciais*. Como forma de mitigar estas circunstâncias ablativas para a esfera jurídica patrimonial do titular ou requerente dos direitos de propriedade industrial, o Governo poderá publicitar com uma antecedência razoável, uma lista de substâncias químicas (*v.g.*, substâncias ativas, excipientes, adjuvantes) ou outros materiais, em relação aos quais equaciona, fundamentadamente, emitir licença obrigatória, a fim de poder ser negociada a eventual emissão de *licença volun-*

tária, aqui onde Universidades, laboratórios públicos, instituições de ensino e de investigação privadas e elementos da sociedade civil poderiam ser consultadas no processo de elaboração da referida lista. Nesse ínterim, as patentes, pedidos de patente e certificados complementares de proteção poderiam ser excluídos da lista se os seus titulares ou requerentes se comprometessem objetiva e seriamente a fabricar e/ou introduzir no mercado os medicamentos nessa situação de *declarado interesse público de proteção da saúde*.

- D) O Governo (ou o Ministério da Saúde) deve achar-se legalmente autorizado a determinar, mediante despacho, ao abrigo do artigo 111.º do CPI português, que uma invenção protegida por *patente* ou *certificado complementar de proteção* respeitante a produtos, processos ou usos mencionados na alínea anterior pode ser utilizada com base em motivos de interesse público, fixando os termos dessa utilização e a *remuneração equitativa* do requerente ou do titular da patente. O requerente ou titular da patente deve ser notificado do conteúdo do despacho antes do início dos atos exploração da invenção; sendo que este regime deve ser aplicado, se for caso disso, aos direitos emergentes de pedidos de patente, ainda que tais pedidos não tenham sido publicados.
- E) Deverá poder ser determinada a suspensão dos efeitos jurídicos decorrentes do *prazo de proteção dos dados* respeitantes aos ensaios pré-clínicos e clínicos e dos *direitos exclusivos de comercialização* referentes a medicamentos de referência previstos nos n.ºs 1, 3 e 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, fixando-se os termos da utilização dos dados de testes e ensaios e a comercialização dos medicamentos, incluindo a fixação do preço e a margem de participação — mas *mantendo-se a obrigação de segredo* relativamente à entidade a quem esses dados sejam comunicados, a fim de esta poder proceder ao fabrico dos medicamentos genéricos com garantia de segurança e eficácia; devendo ainda as entidade adminis-

trativas competentes (autoridade sanitária e Governo) assegurar a *proteção dessas informações contra a concorrência desleal e as práticas comerciais desonestas*. O titular da AIM do medicamento de referência deve ser notificado do conteúdo do despacho antes do início da colocação no mercado dos medicamentos. Com o que, na prática, haveria uma *utilização temporária daqueles dados de testes e ensaios* por parte da empresa farmacêutica, no caso de os medicamentos em causa serem qualitativa ou quantitativamente insuficientes para debelar a situação de emergência de saúde pública ou serem comercializados a preços anormalmente elevados.

- F) Deve, igualmente, ser suspensa a oponibilidade (ou a eficácia) relativamente ao titular destas licenças obrigatórias dos *direitos exclusivos de comercialização do medicamento de referência objeto de AIM* reconhecidos ao titular da AIM respeitante ao medicamento de referência durante o período em que vigorar a licença obrigatória.
- G) Sendo ainda insuficiente o atrás sugerido, propõem-se a *obrigatoriedade da transferência de saber-fazer* inerente à produção dos eventuais medicamentos e processos químicos objeto de licença obrigatória de direito (ou de pedido de patente), tendo em mira a rápida transferência de tecnologia para as pessoas ou entidades autorizadas pelo Governo.
- H) No que respeita à *compensação* a atribuir ao titular da patente (ou pedido de patente) — a qual pode *englobar* a privação temporária e parcial dos direitos exclusivos de comercialização, do prazo de proteção dos dados de testes ensaios, bem como o saber-fazer secreto relativo à melhor maneira de executar o invento (*best mode*) —, talvez seja razoável prever um montante fixo máximo (p. ex., 3 % a 5 % sobre o preço de venda líquido à entidade pública ou privada responsável pela administração dos produtos, substâncias, máquinas, maquinismos ou execução dos procedimentos terapêuticos), o qual será pago pelo fornecedor dos produtos produzidos ou importados sob esta(s) licença(s). Não

se esqueça que a alínea *h*), do art. 31.º do Acordo TRIPS liga a quantificação desta compensação ao valor económico da licença(s) concedida(s) no *local da utilização*, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

- I) No caso de *pedido de patente*, a remuneração só deverá ser devida a partir da data de concessão da patente, caso esta seja concedida. Em alternativa e após a emissão da licença obrigatória, também é concebível a possibilidade de a fixação da compensação poder ser feita ao abrigo do mecanismo de *arbitragem necessária* semelhante ao previsto no art. 58.º, n.º 6, do CPI, no domínio das invenções laborais.
- J) Tanto no caso dos *pedidos de patente* quanto nos *direitos de patente* objeto deste tipo de *licença obrigatória*, o seu titular ficaria obrigado a fornecer à entidade autorizada a explorar esses inventos todas as informações e dados (não constantes do dossiê clínico de autorização de introdução do medicamento no mercado) necessários ao *melhor modo de executar o invento*, ou seja, não apenas ao modo mais eficaz e seguro como também à forma tecnologicamente mais eficiente de o fazer.
- K) A concessão da licença obrigatória nos moldes atrás sugeridos não deverá depender da constatação de que o titular da patente, certificado complementar de proteção ou do pedido de patente, diretamente ou por intermédio de licenciado, não atende às necessidades decorrentes da situação de emergência de saúde pública.
- L) Estas alterações legislferantes podem ter lugar tanto no CPI português (arts. 108.º, n.º 3 e. 111.º) quando na Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto (*sistema de vigilância em saúde pública*, sobretudo no seu art. 17.⁰⁵⁷).

⁵⁷ Cfr. MARQUES, J. P. Remédio, “São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde? A articulação entre o direito de patente e regulação farmacêutica perante as epidemias e as pandemias”, *Revista de Direito Industrial*, n.º 2 (2020), p. 121 ss. (pp. 150-151, nota 50).

- M) A impugnação judicial dos atos administrativos emitidos ao abrigo dos *poderes públicos* necessários à concessão destas licenças *não terá efeito suspensivo*.
- N) A adoção de linhas político legislativas com este intenso conteúdo ablativo somente é hipotizável em situação de *emergência nacional* (e/ou planetária) em matéria de *saúde pública* — cujos concretos pressupostos dirigidos à *prossecação do interesse público* sejam rigorosa e adequadamente verificados — e implica a existência de *capacidade industrial instalada* e domínio de conhecimentos técnicos fundamentais para fabricar os medicamentos cujos direitos industriais e demais *exclusivos previstos no direito farmacêutico* sejam objeto de licenças obrigatórias; outrossim, a materialização destas orientações está também dependente da existência (ou da fácil reordenação) de *adequadas cadeias de fornecimento ou distribuição* dos produtos e demais materiais envolvidos no fabrico dos medicamentos.
- O) Concebe-se, no mais, todo um conjunto de alternativas jurídicas à emissão de licenças obrigatórias do direito de patente — que o mesmo é dizer alternativas que podem concorrer e conviver com a manutenção do atual regime —, sobretudo no setor das *invenções químicas* (*et pour cause*, biotecnológicas) e *farmacêuticas*, tais como:
- a) A *renúncia* ao direito de patente ou ao pedido de patente já formulado contra a possibilidade de ao titular/requerente ser reconhecido uma *majoração do atual prazo* de proteção dos dados de testes e dos direitos exclusivos de comercialização emergentes da prolação da AIM do medicamento de referência com indicação terapêutica para debelar certas doenças, sob a forma de pandemia ou epidemia (p. ex., para 12 e 14 anos, respetivamente). O que implicará, com as devidas cautelas, o alargamento do acervo das informações constantes do dossiê técnico da AIM do medicamento de referência suscetíveis de serem disponibilizadas a terceiros⁵⁸.

⁵⁸ Para mais desenvolvimentos, cfr. GERVAIS, Daniel, “The patent option”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 20, n.º 3 (2019), pp. 357-403 (p. 385 ss.)

- b) a extensão dos direitos exclusivos de comercialização (p. e., crescendo até um máximo de 18 meses aos prazos vigentes nos casos de medicamentos dirigidos a tratar doenças altamente contagiosas) e a possibilidade de transferência onerosa destes exclusivos de empresas inovadoras (que obtêm medicamentos para tratar doenças de populações de países subdesenvolvidos: *v.g.*, SIDA/HIV, malária, tuberculose) para empresas fabricantes de medicamentos cujas patentes estejam a caducar (*vouchers*);
- c) a possibilidade destes *vouchers* permitirem aos seus adquirentes beneficiarem de um *prazo mais curto de aprovação sanitária* para outros medicamentos;
- d) a concessão de benefícios fiscais condicionais e temporários às empresas farmacêuticas que desenvolvam e introduzam no mercado certo tipo de medicamentos com benefícios consideráveis ou desenvolvam novos medicamentos com ação terapêutica significativa;
- e) a constituição de «pools» de direitos de patente objeto de licença ou de transmissão por parte de empresas farmacêuticas em benefício de entidades sem finalidades lucrativas cujos associados sejam as referidas empresas (licenciantes ou transmitentes), que assim ficarão com o acesso (cruzado) a estas tecnologias a um custo muito reduzido;
- f) a imposição legal de cláusulas contratuais tipo (com um efeito vertical em toda a cadeia de pesquisa, desenvolvimento e comercialização) destinadas a permitir uma mais fácil e menos onerosa utilização de substâncias químicas com propriedade terapêuticas nos contratos celebrados entre empresas que tenham beneficiado (pelo menos uma delas) de apoio estatal na pesquisa e desenvolvimento (*v.g.*, síntese química, composição de substâncias ativas, métodos de uso de substâncias já divulgadas), bem como, em alguns casos, a (con) titularidade do direito à patente ou do direito de patente⁵⁹.

⁵⁹ Algumas destas propostas já foram por nós avançadas no estudo “São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde? A articulação entre o direito de pa-

Proceder doutro modo significa enveredar por indesejáveis caminhos de ... *populismo jurídico e judiciário*.

Coimbra, outubro de 2021.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José De Oliveira, “A «Licença» e outros negócios de disposição de bens intelectuais”, in: RIVAS, Ana M.^a Tobío, coord. *Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade*, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Marcial Pons, 2013

ASCENSÃO, José De Oliveira, *Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo II, Rio de Janeiro, Lumen Iuris Editora, 2010.

BENETTI, Daniela Vanila Nakalski, “Positivção e (in)Eficácia da Licença Compulsória Frente ao “Novo Bilateralismo” Comercial”, in: ADOLFO, Luis Gonzaga; MORAES, Rodrigo (coords.), *Propriedade Intelectual em Perspetiva*, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008.

CANADÁ. Statutes Of Canada 2020, Chapter 5, *An Act respecting certain measures in response to COVID-19*. Disponível em: <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/royal-assent>. Acesso em: 18 out. 2021.

DEHNNE, Matthiew. *French bill proposal authorizing the granting of an ex officio license in the interest of public health in the event of an extreme health emergency*, 21/04/2021, disponível em: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/04/28/french-bill-proposal-authorizing-the-granting-of-an-ex-officio-license-in-the-interest-of-public-health-in-the-event-of-an-extreme-health-emergency/>. Acesso em: 18 out. 2021.

E.U.A. *Defence Procurement Act*, de 8/09/1950. Com as últimas alterações disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-1/>. Acesso em: 18 out. 2021.

ESPANHA. *Ley de Patentes*. Ley nº 24, de 24 de julho de 2015.

EUROPEAN PATENT OFFICE. EPO. EUROPEAN PATENT SPECIFICATION. Disponível em: <https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=3172319&ki=B1&cc=EP&pd=20191120>. Acesso em: 18 out. 2021.

EUROPEAN PATENT OFFICE. EPO. EUROPEAN PATENT SPECIFICATION. Disponível em: <https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=2898067&ki=B1&cc=EP&pd=20200115>.

FIDALGO, Vítor Pamela, “A dependência entre direitos de propriedade industrial, a licença compulsória e a inventividade”, *Revista da APBI*, n.º 125 (2013).

FIDALGO, Vítor Pamela, “O Ónus da Exploração da Patente”, *Revista de Direito Industrial*, n.º 1 (2015).

FRANÇA. *Code de la propriété intellectuelle*. Alteração já verificada em 9 de julho de 2020 no Art. L. 3131-15 do *Code de la Santé Publique*. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042103698/. Acesso em: 18 out. 2021.

GERVAIS, Daniel, “The patent option”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 20, n.º 3 (2019).

MARQUES, J. P. Remédio, “Âmbito de proteção e dependência entre direitos de patente”, *Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição - PIDCC*, ano IX, n.º 3, outubro 2020, Aracaju, pp. 92-130, disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/391-ambito-de-protecao-e-dependencia-entre-direitos-de-patente>. Acesso em: 18 out. 2021.

MARQUES, J. P. Remédio, “O nascimento, a titularidade e algumas vicissitudes do direito à patente no novo CPI” *Revista de Direito Industrial*, n.º 1 (2020).

MARQUES, J. P. Remédio, “São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde? A articulação entre o direito de patente e regulação farmacêutica perante as epidemias e as pandemias”, *Revista de Direito Industrial*, n.º 2 (2020).

MARQUES, J. P. Remédio, “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde – uma perspectiva europeia e luso-brasileira”, *O Direito*, ano 141º (2009).

MARQUES, J. P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008.

MARQUES, J. P. Remédio, *Medicamentos Versus Patentes, Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008.

MARQUES, J. P. Remédio. *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de Utilidade, Desenhos ou Modelos, Coimbra, Almedina, 2007.

MARQUES, J. P. Remédio. *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. II, Obtenções Vegetais, Conhecimentos Tradicionais, Bioinformática e Bases de Dados, Direito da Concorrência, Coimbra, Almedina, 2007.

MARQUES, J. P. Remédio. *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, Coimbra, Almedina, 2021.

MARQUES, J. P. Remédio. In: GONÇALVES, L. Couto, coord. *Código da Propriedade Industrial Anotado*, de Coimbra, Almedina, 2021.

MARQUES, Roberta Silva Melo Fernandes Remédio. *Patente Farmacêutica e Medicamento Genérico – A Tensão entre o Direito Exclusivo e a Livre Utilização*, Curitiba, Juruá Editora, 2013.

MELULLIS, Klaus-Jürgen. In: BENKARD, Georg, *Europäisches Patentübereinkommen*, 3.^a ed., München, C. H. Beck, 2019.

MENDES, Manuel Oehen, “Os certificados complementares de proteção (CCP) para medicamentos à luz da jurisprudência recente do TJUE”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2014).

MUSMANN, Thomas, “Update on Patent-Related measures in Germany in View of corona Pandemic”, 2/04/2020, *Kluwer Patent Blog*, disponível em: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/02/update-on-patent-related-measures-in-germany-in-view-of-corona-pandemic/>. Acesso em: 18 out. 2021.

PORTUGAL. Parlamento Europeu e do Conselho. Estatuto do Medicamento. Decreto- Lei n.º 176 de 30 de agosto de 2006.

PORTUGAL. Parlamento Europeu e do Conselho. Regulamento (CE) n.º 1901 de 12 de dezembro de 2006.

PORTUGAL. Parlamento Europeu e do Conselho. Regulamento (CE) n.º 469 de 6 de maio de 2009.

PORTUGAL. Parlamento Europeu e do Conselho. Diretiva n.º 2004/27/CE de 31 de março de 2004.

PORTUGAL. Parlamento Europeu e do Conselho. Regulamento (CE) n.º 726 de 31 de março de 2004.

PRICE, W. Nicholson; RAI, Arti K., "Manufacturing Barriers to Biologics Competition and Innovation", *Iowa Law Review*, vol. 101 (2016), p. 1023 ss., disponível em: <https://ilr.law.uiowa.edu/assets/Uploads/ILR-101-3-PriceRai.pdf>. Acesso em: 18 out. 2021.

SILVA, Nuno Sousa E. In: GONÇALVES, L. Couto, coord. *Código da Propriedade Industrial Anotado*, de Coimbra, Almedina, 2021.

UNITED STATES PATENT. Disponível em: <https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/US7220852.pdf>. Acesso em: 18 out. 2021.

VICENTE, Dário Moura, *Código da Propriedade Industrial Anotado*. In: GONÇALVES, L. Couto (coord.), Coimbra, Almedina, 2021.

A INVIABILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA: PARA QUE SERVE A LEI 14.200/21?

The unfeasibility of compulsory licensing in emergency situations: what is Law 14.200/21 for?

JOSÉ AUGUSTO FONTOURA COSTA¹

GILBERTO BERCOVICI²

*Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são.
Macunaíma*

*A unanimidade comporta uma parcela de entusiasmo,
outra de conveniência e uma de desinformação.
Carlos Drummond de Andrade*

RESUMO

A Lei 14.200/21 implicou clara piora no tratamento do licenciamento compulsório em situações de emergência e impôs inadequada normatização do tema com referência aos fármacos produzidos para exportação. Deste modo, o presente estudo busca responder qual é a serventia da referida lei diante da reforma flagrantemente avessa ao espírito do regime constitucional dos direitos intelectuais, sobretudo na eventual desnaturação dos

¹ Professor de Direito do Comércio Internacional da Faculdade de Direito da USP. Professor da Universidade CEUMA e da Faculdade de Direito de Sorocaba. Pesquisador CNPq. Membro do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial. Membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI). Doutor e Livre Docente em Direito Internacional pela FD/USP. Pesquisador do CNPq. Advogado.

² Professor Titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP. Professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Nove de Julho (Uninove). Doutor em Direito do Estado e Livre Docente em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo. Advogado.

objetivos fixados pelo Art. 5º, XXIX da CFB/88 que trata dos interesses sociais e o desenvolvimento nacional tecnológico e econômico.

Palavras-chave: inviabilização; licenciamento compulsório; situações de emergência.

ABSTRACT

Law 14.200/21 implied a clear worsening in the treatment of compulsory licensing in emergency situations and imposed inadequate normatization of the subject with reference to drugs produced for export in Brazil. Thus, this article seeks to answer what is the usefulness of such law before a reform so flagrantly averse to the spirit of the constitutional regime of intellectual rights, especially in the possible denaturation of the objectives set by Article 5, XXIX of CFB/88 that deals with social interests and the national technological and economic development.

Keywords: *impracticability; compulsory licensing; emergency situations.*

SUMÁRIO

Introdução; **1.** O regime de licenciamento compulsório do Trips; **2.** O regime de licenciamento compulsório de patentes estabelecido pela Lei 14.200/21; **2.1.** Alterações do *caput*; **2.2.** Alterações dos parágrafos; **2.3.** O licenciamento para a exportação de fármacos; **2.4.** O problema do “interesse público” e do “uso público não-comercial”; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

Denis Borges Barbosa, além de brilhante jurista, se destacava pela sensibilidade ao interesse público e à necessidade do desenvolvimento nacional. Nesse sentido, promove uma compreensão dos direitos intelectuais consistentes com os princípios constitucionais da Ordem jurídica brasileira. Assim, sempre deixou muito clara a existência, na Constituição Federal, de parâmetros mais exigentes para os exclusivos industriais do que a noção de função social da propriedade (CF, Art. 5º, XXIII).

Decerto, O Art. 5º, XXIX da CF aponta três elementos fulcrais para a determinação de como os direitos industriais devem ser tratados³: são os objetivos de contemplar o interesse social do país, favorecer o desenvolvimento tecnológico e promover o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, ressalta o autor:

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 (...) 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.

Esse modo de perceber os direitos intelectuais e o regime constitucional da propriedade industrial é correto e necessário. Por isso encabeça, aqui, a análise de alterações legais que, lamentavelmente, violam o espírito constitucional ao modificar o Direito de modo a criar barreiras para o bem estar social e o desenvolvimento nacional, ao menos se interpretadas de modo estrito e meramente gramatical. O regime constitucional brasileiro reconhece com clareza a necessidade da atuação do Estado na Economia como instrumento de desenvolvimento e manutenção de sua soberania econômica⁴. Por isso se sustenta que as deletérias consequências da Lei 14.200/21 devem ser afastadas ou mitigadas por meio de sua correta adequação à Ordem jurídica brasileira, para dar o devido lugar aos erros conceituais e desrespeito aos objetivos constitucionais, sem prejuízo da importância de uma regulamentação guiada pelos interesses nacionais.

Para isso, é importante compreender algo do contexto gerador dessa alteração do regime legal do licenciamento compulsório em razão de

³ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. P. 110-112.

⁴ BERCOVICI, Gilberto; COSTA, José Augusto Fontoura. *Nacionalização: necessidade e possibilidades*. São Paulo: Contracorrente, 2021. Em particular, P. 75-102.

emergências e interesses públicos. Aos 2 de setembro de 2021 a Presidência da República do Brasil sancionou, com alguns vetos, a Lei 14.200/21. Sua divulgação na imprensa aponta a promulgação de uma hipotética *lei que autoriza a quebra de patentes*, utilizando termo tecnicamente incorreto e obviamente eivado de preconceitos ao invés do consagrado “licenciamento compulsório”.

Não é verdade, porém, que a possibilidade de licenciar compulsoriamente tenha sido criada por essa nova lei. O Direito brasileiro já consagrava, nos Arts. 68 a 74 da Lei 9.279/96, hipóteses e procedimento para o licenciamento compulsório de patentes, inclusive para o caso de emergência nacional e interesse público, nos termos do Art. 71, regulamentado pelo Dec. 3.210/99, alterado pelo Dec. 4.830/03. Tudo, aliás, em conformidade com o Acordo Trips e com funcionalidade suficiente para, em 2007, possibilitar o licenciamento compulsório do medicamento retroviral Efavirenz⁵, o único licenciamento compulsório desde a vigência da lei. Algo que já existe há, ao menos, 25 anos não pode ser considerado uma novidade.

O único ponto realmente inovador, ainda que extremamente tímido, resulta da inserção do Art. 71-A, o qual dá expressão à flexibilização do Acordo Trips resultante da inclusão do Art. 31 *bis* neste instrumento internacional. A opção brasileira foi de tratar o tema pela metade, além de adotar restrições mais elevadas do que as internacionalmente impostas.

Decerto, embora seja importante se ter em vista uma revisão global dos parâmetros e do próprio sentido econômico da ampla proteção dos direitos a exclusivos industriais, inclusive por meio do acesso aberto como meio para enfrentar situações de urgência⁶, a configuração atual e efe-

⁵ Para um breve relato do caso, veja-se RODRIGUES, William C. V.; SOLER, Orenzio. Licença compulsória do Efavirenz no Brasil em 2007: contextualização. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 26, n. 6. 2009. P. 553-559. Também CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS. *A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional*. Câmara dos Deputados: Brasília, 2013. P. 180, 289-290.

⁶ Nesse sentido, WACHOWICZ, Marcos. Open access to scientific innovation as a means to combat COVID-19. *GRUR International*, 2020. P. 1-2. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/07/artigo_MaxPlanck_Wachowicz.pdf. Acesso em: 8 out. 2021.

tiva do tratamento das patentes deixa ao licenciamento compulsório boa parte da missão de mitigar a possibilidade de favorecer o interesse público, inclusive em condições de emergências internacionais, como a própria pandemia da COVID-19⁷. Nesse sentido, a Lei 14.200/21 implicou o indesejável resultado de enfraquecer o Brasil, inclusive do ponto de vista da alavancagem de negociações para obtenção de licenças voluntárias.

A grande notícia, surpreendente no contexto de polarização política do Brasil atual, foi o imenso apoio granjeado pelo Projeto 12/21, do qual derivou a lei em questão: na Câmara dos Deputados foram 425 votos a favor, em face de apenas 15 contrários e quatro abstenções, no Senado Federal foram 61 votos a 13. Será que a pandemia da COVID-19 sensibilizou tanto os deputados e senadores, a ponto de gerar uma amplíssima convergência em torno de um tema tão polêmico quanto da, por assim dizer, “quebra das patentes”? Parece-nos necessário responder categoricamente que não⁸.

Como se apresentará nesse capítulo, as mudanças no regime de autorização e concessão de licenças compulsórias de patentes em casos de emergência e interesse público se tornaram muito mais difíceis, senão inviáveis. Da perspectiva daqueles que tem contas a prestar às empresas detentoras de patentes, principalmente ao conjunto daquelas corporações que se vêm denominando *Big Pharma*, é bem fácil justificar o suporte a uma lei que protege o interesse dos titulares dos direitos exclusivos por meio da imposição de barreiras burocráticas e substantivas superiores àquelas existentes no Acordo Trips. Para aqueles da esquerda, vinculados a preocupações com o desenvolvimento nacional e movimentos populares e da sociedade civil, o sofisma da aprovação de uma lei que permite a quebra de patentes cai como uma luva na retórica do combate à pandemia.

⁷ WACHOWICZ, Marcos. A propriedade intelectual como estratégia de combate à COVID-19. *Revista de Direito Intelectual*, n. 02, ano 2020. P. 179-198. Em particular, p. 194-196.

⁸ COSTA, José Augusto Fontoura; BERCOVICI, Gilberto. A inviabilização do licenciamento compulsório de patentes. *Consultor Jurídico (Conjur)*, 18 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jul-18/estado-economia-inviabilizacao-licenciamento-compulsorio-patentes>. Acesso em: 9 out. 2021.

O resultado prático é o enfraquecimento do Estado e, contanto, da possibilidade de efetivar políticas públicas em setores nos quais a administração privada das patentes represente um entrave à plena realização do bem estar. Deve-se, inclusive, ter em mente a importância das licenças compulsórias como instrumento de negociação mediante o qual é possível pressionar os titulares das patentes para que estes revisem suas políticas de produção e precificação em favor dos cidadãos.

Para deixar claro o sentido das reformas do Art. 71 da Lei de Propriedade Industrial é importante iniciar o capítulo como uma breve descrição do tratamento das licenças compulsórias para o enfrentamento de emergências e do uso público não-comercial conforme o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecidos pela sua sigla em inglês: Trips. Em particular, discute-se a estrutura e conteúdo de seus Arts. 31 e 31 *bis*. Em seguida, dá-se notícia das alterações promovidas pela Lei 14.200/21, comparando-a com o regime anteriormente estabelecido.

1 O REGIME DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DO TRIPS

Na conclusão das negociações da Rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas (GATT) foi estabelecido um regime multilateral para o tratamento de direitos intelectuais por meio do Acordo Trips. Sua entrada em vigor se deu ao 1º de janeiro de 1995 e, desse então, se converteu na mais importante referência internacional na matéria.

Iniciada em 1986 sob o signo da busca de um comércio internacional favorável ao desenvolvimento do Terceiro Mundo, a Rodada Uruguai teve resultados profundamente divergentes da proposta inicial, pois o contexto do reposicionamento da Europa Oriental e a dissolução da União Soviética geraram condições para a imposição de uma agenda favorável a países desenvolvidos que não seria possível poucos anos antes de sua conclusão⁹. Desse modo, as normas do acordo tendem a garantir

⁹ Veja-se COSTA, José Augusto Fontoura. Aspectos geopolíticos do GATT e da OMC. *Revista de Direito Internacional*, v. 10, n. 1. 2013. P. 28-41.

uma elevada proteção dos direitos patentários, inclusive da perspectiva da restrição a formas de licenciamento compulsório.

O regime de licenciamento compulsório é denominado, no Trips, “outro uso sem autorização do titular” e aparece no Art. 31. Sua regulação se caracteriza pela excepcionalidade e pelo escalonamento. Trata-se de licença excepcional em razão de o modo normal concebido ser o da negociação comercial em condições de mercado e haver *condicionamento* da concessão compulsória à presença de elementos fáticos e procedimentais dos quais depende sua licitude.

É importante ressaltar, para facilitar a análise, a estrutura do Art. 31 do Trips. O *caput* não apresenta as hipóteses em que se autoriza o licenciamento compulsório, mas apenas identifica o regime expresso nas alíneas (a) a (l) como sendo referente aos casos em que Estados-Membros autorizem juridicamente outros usos “sem a autorização de seu titular”.

O escalonamento decorre da estrutura do regime, composto por quatro hipóteses normativas de autorização, cada uma delas atrelada a diferentes graus de exigência. A primeira forma é a descrita na alínea (k) do Art. 31 e se refere ao uso das patentes tendente a distorcer o mercado. A Lei 9.279 apresenta, em seu Art. 68, *caput*, hipótese consistente com essa possibilidade. Trata, aí, da licença compulsória em caso de abuso no exercício dos direitos ou emprego da patente para praticar abuso de poder econômico comprovado. Sempre que a atuação abusiva ou desleal for determinada em procedimento administrativo ou judicial, é possível deixar de aplicar as exigências das alíneas (b) a (j) do Art. 31 do Trips.

A segunda forma aparece na primeira frase da alínea b do Art. 31 e se refere ao fracasso de negociações razoáveis para a obtenção da autorização do titular, situação na qual o uso é autorizado se houver o fracasso de prévias tentativas de negociação em “termos e condições comerciais razoáveis”. Nesse sentido, é possível licenciar em caso de ausência de exploração do objeto da patente no território brasileiro ou insatisfação das necessidades do mercado, desde que transcorridos ao menos 3 anos da concessão da patente (Art. 68, §§ 1º e 5º).

Essas hipóteses legais, consistentes com a primeira e segunda categorias de licenciamento compulsório autorizado pelo Trips, não serão discutidas no âmbito desse artigo em razão de não terem sido objeto da Lei 14.200/21. Ainda assim, fica feita a advertência de que, dependendo das circunstâncias em que se necessite de licenças compulsórias com urgência, essas hipóteses normativas podem gerar procedimentos mais ágeis do que os implementados a partir da Lei 14.200/21.

A importância dessa lei é relacionada, no escalonamento do regime do Trips, às duas outras categorias: a terceira, em que a necessidade de negociações prévias razoáveis “pode ser afastada por um Estado-Membro em caso de uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência” e a quarta, que se refere a “casos de uso público não-comercial”. São as hipóteses tratadas no Art. 71 da Lei 9.279/96, ora alterados pela Lei 14.200/21.

Observem-se a respeito dos casos de emergência e urgência, brevemente, as exigências do Trips:

1. Art. 31 (a): autorização com base em mérito individual, ou seja, são proibidas as licenças em bloco ou de ampla cobertura, chamadas *blanket licenses*¹⁰;
2. Art. 31 (b): deve haver tentativa prévia de obtenção de autorização pelo titular “em termos e condições comerciais razoáveis”, requisito afastado, *i. a.*, para as situações em questão. É importante esclarecer, aliás, inexistir qualquer exigência de que a emergência nacional – livremente determinada por qualquer Estado Membro – deva se limitar a assuntos sanitários;

¹⁰ MATTHEWS, Duncan. *Globalising intellectual property rights: the TRIPS Agreement*. Londres: Routledge, 2002. P. 60-61. TAUBMAN, Antony; WAGER, Hannu; WATAL, Jayashree. *A handbook on the WTO TRIPS Agreement*, 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p. 122. UNCTAD-ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Em particular P. 468: “The ordinary sense of this would be that governments should not attempt to grant blanket authorizations of compulsory licence pertaining to types of technologies or enterprises, but instead should require each application for a licence to undergo a process of review to determine whether it meets the established criteria for the granting of a licence.”

3. Art. 31 (c) e (g): restrição do alcance e duração do uso ao objetivo em razão do qual foi autorizado. Não há qualquer exigência de fixação prévia de prazo máximo e se reconhece a importância de resguardar interesses legítimos que indiquem a necessidade de manter a autorização de uso posteriormente à cessação da causa¹¹;
4. Art. 31 (d): as licenças não devem ser exclusivas, ou seja, seu beneficiário não detém o poder de impedir a concessão ou o uso pelo titular da patente;
5. Art. 31 (e): o uso licenciado não é transferível. Se, porém, a empresa que frui da licença for vendida, integral ou parcialmente, esta poderá acompanhá-la;
6. Art. 31 (f) e Art. 31 *bis* 1: o uso da licença é autorizado “predominantemente para suprir o mercado interno” do Estado-Membro que a concede. Deste modo, inibe-se a exportação e importação dos bens produzidos a partir de licenciamento compulsório. Para suprir as necessidades de países em desenvolvimento, porém, é possível licenciar *medicamentos* compulsoriamente para a exportação. Observa-se, portanto, que a exceção é acompanhada por uma restrição de natureza material e setorial: apenas para medicamentos;
7. Art. 31 (h): o titular tem direito a remuneração adequada conforme as circunstâncias de cada caso; e
8. Art. 31 (i) e (j): a legalidade de qualquer decisão sobre licenciamento compulsório, bem como a determinação da remuneração adequada, pode ser levada a revisão judicial ou administrativa.

Mesmo sem maior aprofundamento, é possível observar a presença de um regime bastante exigente e restritivo às licenças compulsórias. Com efeito, ainda que as hipóteses possam ser estendidas pelos Estados

¹¹ Nesse sentido, TAUBMAN, ANTONY; WAGER, Hannu; WATAL, Jayashree. *A handbook on the WTO TRIPS Agreement*, 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p. 122: “Compulsory licences should be liable to termination when the circumstances that justified their creation no longer apply. However, in doing so the legitimate interests of the licensee may be protected – for example, any investment that the licensee has made to produce the product under the compulsory licence.”

interessados, as regras referentes a exigências prévias, circunstâncias autorizadoras, análise individualizada e fixação de pagamentos não deixa margens a quaisquer excessos. Ainda assim, opõe menos óbices que o Direito brasileiro transformado pela popular e indevidamente denominada lei da “quebra de patentes”, a Lei 14.200/21.

Deve-se, ainda, destacar a importância da Declaração de Doha sobre o Acordo Trips e Saúde Pública (DDTSP), que terminou por originar a alteração do texto do Trips por meio da inserção do Art. 31 *bis*, o qual autoriza a exportação e importação de medicamentos para países em desenvolvimento, sobretudo tendo em vista a epidemia de HIV/AIDS na África subsaariana.

Nesse documento se destaca, no seu parágrafo 4, que os Estados podem tomar medidas de saúde pública e que o Trips deve ser “interpretado e implementado” para facilitar o acesso universal aos medicamentos. Nas negociações os países em desenvolvimento buscaram a afirmação ampla de direitos nos campos do licenciamento compulsório e da importação paralela, mas, dada a resistência dos países industrializados e do setor farmacêutico, o resultado foi mitigado.

Ainda que, em grande medida, a DDTSP tenha tido o sentido de dar clareza às narrativas subjacentes ao texto¹², é possível interpretar tal dispositivo como autorizando derrogações do acordo Trips em assuntos sanitários e indicando a necessidade de interpretar sua aplicação a favor dos países interessados na saúde pública e não, como em princípio deve ser a interpretação de uma regra instituindo exceção, restritivamente¹³.

¹² TAUBMAN, Antony. *A practical guide to working with TRIPS*. Oxford: Oxford University Press, 2011. Em particular, p. 49: “The Doha Declaration therefore served the interesting function of adjusting a received or ‘oral’ jurisprudence of TRIPS, a perceived or asserted legal scope attributed inaccurately to the treaty language, so as to align it more accurately with the black letter law of TRIPS as a legal text: to synchronize political perceptions of the law with its actual legal reach. Doha provided a political gloss on the text of TRIPS by referring to a ‘right to grant compulsory licences’ and ‘the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted’. By doing so, the Declaration did not rewrite TRIPS; it simply made explicit what was implicitly there, so as to dispel avoidable confusion and contention.”

¹³ CORREA, Carlos M. *Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2002. P 9-12.

Há outro importante ajuste derivado da DDTSP, consolidado inicialmente por um *waiver* de 30 de agosto de 2003, convertido depois em uma emenda do texto do Trips resultante no Art. 31 *bis* e ajustes no seu anexo¹⁴. Trata-se da exceção ao limite imposto pela regra do Art. 31 (f), conforme a qual as licenças compulsórias devem atender predominantemente o mercado interno. Isso afastava qualquer eficácia da concessão de tais licenças por países cujo complexo industrial da saúde não fosse capaz de produzir os bens¹⁵. Conforme essa regra, válida apenas para produtos farmacêuticos, o país importador notifica o Conselho da OMC a respeito de suas necessidades e um outro país, capaz de produzir, emite uma licença compulsória para que o mercado do primeiro país possa ser suprido. Observe-se que ambos os países devem emitir as licenças compulsórias¹⁶.

É preciso, porém, observar que a DDTSP não representa qualquer tipo de ruptura na estrutura do licenciamento compulsório como estabelecido pelo Art. 31. Suas contribuições são importantes, em especial quando esclarece a importância dessas licenças para o campo sanitário, institui um padrão de interpretação mais favorável aos interessados e serve como ponto de partida para o que veio a ser o Art. 31 *bis* do Trips em matéria de importação paralela.

2 O REGIME DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTES ESTABELECIDO PELA LEI 14.200/21

A Lei 14.200/21, promulgada aos 2 de setembro de 2021, alterou a Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) na matéria referente ao licenciamento compulsório nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público, por meio da alteração de seu Art. 71 e inclusão do Art. 71 A.

¹⁴ ABBAS, Muhammad Zaheer; RIAZ, Shamreeza. Compulsory licensing and access to medicines: TRIPS amendment allows export to least-developed countries. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 12, n. 6. 2017. P. 451-452.

¹⁵ DEERE, Carolyn. *The implementation game: the Trips agreement and the global politics of intellectual property reform in developing countries*. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 101.

¹⁶ TAUBMAN, Antony. *A practical guide...* P. 183-185.

2.1 ALTERAÇÕES DO *CAPUT*

O *caput* passou a ter a seguinte redação:

Nos casos de emergência nacional **ou internacional** ou de interesse público declarados **em lei ou** em ato do Poder Executivo Federal, **ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional**, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária, não exclusiva, para a exploração da patente **ou do pedido de patente**, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. (Destaque dos autores, de modo a marcar as inclusões).

Estabelece, portanto, autorização legal para concessão *ex officio* de licença compulsória e, nesse sentido, atribuí ao Executivo Federal o poder de constituir licença de patente sem a anuência de seu titular nas hipóteses e com as características indicadas. As hipóteses elencadas são três: (1) emergência nacional, (2) emergência internacional e (3) interesse público; qualquer delas será formalmente relevante apenas se (1) declarada em lei, (2) declarada em ato do Executivo Federal ou (3) houver o reconhecimento de estado de calamidade pública nacional pelo Congresso Nacional. Além disso, o texto do *caput* condiciona a incidência da regra à insuficiência do atendimento das necessidades pelo titular da patente ou seu licenciado voluntário.

As características das licenças concedidas são o caráter compulsório (sem anuência do titular da patente ou pedido de patente), a concessão de ofício (independentemente de qualquer pedido ou requerimento, mas por iniciativa do Poder Público), o caráter temporário (limitação máxima ao período pelo qual perdure a situação de emergência ou interesse público) e não exclusivo (sem impedir o uso da patente por seu titular ou licenciados voluntários). Garantem-se expressamente, também, os direitos do titular.

A redação anterior de tal dispositivo era estruturalmente semelhante à norma atual, com as seguintes alterações:

1. Inclusão da hipótese “emergência internacional”, a qual não tem impacto significativo em razão das características formais de sua admissão (por lei ou ato do Executivo Federal). Em sentido diverso o PL 1462/20, por exemplo, propunha a inclusão no texto da ideia de “declaração de emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde”¹⁷. Não é o caso do texto da Lei 14.200/21;

2. Inclusão das alternativas formais de caracterização da hipótese “em lei” e por “reconhecimento de estado de calamidade de âmbito nacional pelo Congresso Nacional”. Cabe, aqui, esclarecer que o normal é a declaração pelo Executivo Federal e as novas hipóteses foram incluídas em razão da notória renitência do governo brasileiro em aceitar a existência de uma pandemia global e de uma profunda crise sanitária nacional. Em resposta, a ideia de facultar ao Legislativo a possibilidade de reconhecer as circunstâncias de emergência pareceu razoável, ainda que, evidentemente, a promulgação de lei não seja o método mais expedito para se declarar um estado de emergência ou urgência e

3. Inclusão do “pedido de patente” como objeto de licença compulsória, o que pode dar maior clareza aos vários casos em que há demora substancial na sua análise e eventual concessão.

Sem prejuízo do caráter simbólico do alargamento das hipóteses de incidência normativa para o campo das emergências internacionais e mediante a faculdade de reconhecimento ou declaração pelo Poder Legislativo, não se devem esperar muitos efeitos concretos em favor das licenças compulsórias. Em tempos de governos normais, atentos à Ciência e aos interesses da população, espera-se prontidão do executivo no reconhecimento de circunstâncias urgentes e no enfrentamento de seus efeitos.

¹⁷ Veja-se COSTA, José Augusto Fontoura; BERCOVICI, Gilberto. Licenciamento compulsório de patentes: os projetos de lei brasileiros no contexto da crise da COVID-19. *Revista de Direito Intelectual*, n. 2. 2020. P. 159-175.

2.2 ALTERAÇÕES DOS PARÁGRAFOS

O Art. 71 da Lei 9.279/96 passou a contar com 18 parágrafos, quatro dos quais vetados pela Presidência da República. A quase totalidade dessas regras deveria ser, simplesmente, objeto de regulamentação infralegal, como vem sendo há mais de vinte anos. A busca de um blindagem contra o Executivo, responsável pelo decreto regulamentador, pode ajudar a explicar essa impropriedade. Não obstante, considerando a imposição de exigências mais elevadas e complexas do que as do Acordo Trips e do regime anteriormente aplicável, é de se imaginar a intenção oculta de impedir a adoção de formas regulamentares menos restritivas, até porque a palavra final sobre se vai haver algum licenciamento compulsório se mantém com o Executivo.

É importante discutir, individualmente, o conteúdo das mudanças. Não obstante, cabe sumarizar, inicialmente, os temas tratados:

1. § 1º: obrigatoriedade de estabelecimento do prazo de vigência e autorização para prorrogação;
2. §§ 2º a 7º: procedimento de lista e aprovação individualizada das licenças compulsórias, parcialmente em substituição a matéria tratada no Dec. 3.201/99;
3. §§ 8º a 11: regime de obtenção de informações e dados necessários para a produção dos bens relativos às patentes licenciadas compulsoriamente. Observe-se que os §§ 8º a 10 foram objeto de veto por ocasião da promulgação pela Presidência da República;
4. §§ 12 a 14: regime de estabelecimento da remuneração pelo uso das patentes ou pedidos de patente;
5. § 15: determinação de ordem de prioridade para análise de pedidos de patente em razão de licença compulsória;
6. § 16: necessidade de obtenção de autorização sanitária para comercialização;
7. § 17: autorização para a concessão de licença compulsória por meio de lei, vetado pela Presidência da República, e

8. § 18: prioridade de celebração de acordos de cooperação com o titular da patente.

O § 1º, que repete o parágrafo único da redação antecedente, menciona que o ato de concessão da licença indicará seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Trata-se de regra importante para a garantia de um período mínimo que possa servir de elemento estável para o cálculo racional dos eventuais licenciados que devam dimensionar o investimento na produção dos bens licenciados. Não é tanto um requisito da temporariedade consagrada no *caput*, referente à vinculação finalística da licença com a duração das emergências e interesses relevantes para sua concessão: o prazo serve como elemento de estabilidade para o beneficiário da licença compulsória.

Em seguida, o Legislador passa a tratar de um regime de listas, procedimentos e condições para autorização de licença compulsória, matéria típica de regulamentação de lei e, até antes da alteração ora estudada, tratada pelo Decreto 3.201/99 de modo menos burocrático e com menos barreiras à concessão dos usos em situação de emergência nacional. Inicia-se o tema pelo § 2º, o qual estabelece um prazo de 30 dias para a publicação pelo Poder Executivo federal de uma “lista de patentes ou pedidos de patente (...) potencialmente úteis ao enfrentamento das situações previstas” no *caput* do Art. 71. Esse prazo é contado a partir da data do reconhecimento formal de qualquer das hipóteses normativas, ou seja, emergência nacional, emergência internacional e declaração de interesse público.

O texto legal não deixa claro qual seria o sentido desse prazo, no qual “o Poder Executivo federal publicará lista de patentes”. Isso decorre da ausência de fixação legal de sanção para a eventual falha em realizar a publicação.

Sem a observação do peculiar contexto histórico do aparecimento de tal regra a compreensão mais imediata seria no sentido de (1) impedir a eficácia de publicações posteriores ao prazo fatal e (2) proibir a inclusão de novos itens na lista de patentes sujeitas a eventual licenciamento compulsório em razão de emergência nacional ou internacional. A argumentação em torno dessa interpretação parte da finalidade geral da lei de

propriedade industrial no sentido de proteger as posições jurídicas ativas dos titulares de direitos intelectuais, inclusive patentes, e a consequente excepcionalidade das licenças compulsórias, considerando que o normal seja o licenciamento voluntário. Deste modo, o *dever jurídico* do Poder Executivo de publicar lista em 30 dias seria considerado um *ônus* cujo cumprimento condicionaria a possibilidade de possibilitar o uso das patentes em regime especial.

Tal interpretação, porém, não resiste à compreensão pautada pelas condições históricas da concepção da norma. Como se viu na discussão referente à nova redação do *caput* do Art. 71 da Lei 9.279/96, enfrentou-se no país a resistência do Poder Executivo federal em colocar em prática as medidas de contenção da pandemia da COVID-19 recomendadas pelo entendimento científico. Tal circunstância levou à necessidade de busca do protagonismo na condução da crise sanitária pelo Legislativo e por Executivos estaduais, não sem o sustentáculo do Judiciário. Deste modo, a compreensão normal desse dispositivo, no momento histórico atual, não pode ser outro senão o de criar um *dever jurídico* para o Poder Executivo federal saia de inércia similar à observada no Brasil dos anos 2020 e 2021, inclusive, se preciso, por ordem judicial. A análise dos trabalhos legislativos referentes ao PL 12/21, bem como a discussão dos PL 1.320/20 e 1.462/20¹⁸, apontam inequivocamente nessa direção.

Os §§ 3º a 7º, por seu turno, estabelecem regras sobre o procedimento de elaboração da lista e concessão das licenças compulsórias. Embora indiquem medidas aparentemente razoáveis e democráticas, é importante observar que, na prática, representam entraves significativos para a atuação de um Executivo federal interessado em uma gestão adequada e expedita dessa categoria de licenças.

Inicia-se pelo estabelecimento de um dever de consulta, prévia publicação da lista, a “entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e do setor produtivo”. Observe-se, portanto, a imposição de um dever de interagir com um conjunto amplo e indeterminado de entidades, o que não é propriamente fácil

¹⁸ Veja-se COSTA, José Augusto Fontoura; BERCOVICI, Gilberto. Licenciamento compulsório de patentes...

em um contexto de emergência nacional, sanitária ou de qualquer outra natureza, em face do prazo de 30 dias para a elaboração da lista. Embora se espere uma regulamentação razoável e voltada a tornar possível tal instrumento participativo, a exigência não deixa de implicar um esforço adicional e potencialmente diversivo em face de circunstâncias potencialmente graves. Ao dever de consulta soma-se a autorização para que “qualquer instituição, pública ou privada” possa apresentar pedido de inclusão de patente a ser analisada. São expedientes com potencial para burocratizar e dificultar uma resposta pronta da estrutura da administração federal direta, nomeadamente do Ministério da Saúde.

Exige-se, ainda, que a lista prévia traga informações suficientes para a análise individual de cada patente ou pedido de patente que seja incluído na lista. A descrição deve trazer o número da patente ou pedido, a identificação dos titulares e a especificação dos objetivos da eventual autorização. É uma regra bastante razoável, até porque se trata de informações relativamente simples de serem obtidas. Apenas se ressalva, nesse ponto, o entendimento de que a exigibilidade da lista não deve ser interpretada como gerando qualquer forma de ineficácia ou preclusão da eventual inserção posterior de novos itens a serem licenciados compulsoriamente, bem como de possíveis revisões dos objetivos descritos na lista original.

Publicada a lista, abre-se no § 6º novo prazo de 30 dias, prorrogável por outros tantos, para a avaliação individualizada das patentes e pedidos de patentes. Nesse contexto, adiciona-se uma condição para a concessão da licença compulsória: a comprovação de capacidade técnica e econômica dos produtores. Observe-se, portanto, que entre a publicação da lista inicial e a efetiva concessão de licença compulsória é necessário não apenas identificar o produtor, mas efetivar a comprovação de capacidade técnica e econômica em face de bens específicos.

Ocorre, porém, flagrante contradição entre o *caput* do artigo e o dispositivo de seu § 6º. Isso porque se prevê a concessão *de ofício* da licença e, portanto, não nasce de uma solicitação de interessado. Nos termos de Denis Borges Barbosa¹⁹:

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003. P. 468.

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*. (...) 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. (...) 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.

É, certamente, essa a sistemática que faz sentido para a concessão de licença compulsória em condições de emergência ou urgência. O mais adequado ao interesse público e à finalidade da norma é que ocorra a autorização do licenciamento compulsório ainda sem a especificação de um produtor e possibilitar, em etapa posterior, a definitiva atribuição a quem se habilite. Apenas então é razoável que se exija a indicação da capacidade técnica e econômica. A pretendida agregação dessa condição *previa* à autorização da licença compulsória deve ser considerada mais uma tentativa de inserir barreira adicional, dentre outras igualmente mais elevadas que as do regulamento anteriormente vigente e do próprio Acordo Trips.

Defende-se aqui, portanto, a manutenção do caráter *ex officio* da autorização do licenciamento compulsório sem que se exija qualquer determinação prévia do beneficiário, nem a comprovação de capacidade técnica e econômica anteriormente à habilitação para se beneficiar de *oferta* de licença compulsória feita pela autoridade pública depois de concluída a autorização por meio do procedimento de lista e revisão individualizada. Deste modo, o prazo de 30 dias previsto no § 6º do Art. 71 é relacionado apenas à “avaliação individualizada das invenções e modelos de utilidade listados”, considerando a exigência de comprovação da capacidade incidente apenas por ocasião da atribuição da licença compulsória a eventual beneficiário privado.

Por fim, abriu-se a possibilidade de buscar a exclusão de patentes ou pedidos da lista sempre que a autoridade competente considere que os titulares assumiram compromissos suficientes (Art. 71, § 7º).

Os §§ 8º a 11, por seu turno, estabelecem regras a respeito da disponibilização de informações para possibilitar a produção dos bens dependentes da patente compulsoriamente disponibilizada. A Presidência da República vetou três desses parágrafos, §§ 8º, 9º e 10, atribuindo vigor exclusivamente ao 11. Como parece ser provável que tais vetos sejam rejeitados, trata-se aqui da integralidade do regime originalmente planejado.

Inicia-se, no § 8º, pela afirmação do dever de o titular da patente “fornecer as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido”, inclusive “resultados de testes e outros dados necessários à concessão de seu registro”. Essa é uma condição prática necessária para que se empreguem outros meios para frustrar a licença compulsória, tornando-a inútil ou excessivamente onerosa a partir da omissão de informações que, de outro modo, deveriam ser colacionadas pelo titular para tornar efetivo o uso da patente ou pedido de patente.

No mesmo sentido, indica-se a obrigatoriedade do fornecimento de material biológico “essencial à realização prática do objeto protegido” pelo titular da patente (§ 9º). O descumprimento da apresentação da informação e fornecimento do material biológico, exigidos como pressuposto da concessão da patente (Art. 24, Lei 9.279/96) e pode levar à nulidade da patente, nos termos do Cap. VI do Tit. I da Lei de Propriedade Industrial. Tais informações, ademais, devem ser facultadas pelas instituições públicas “que possuem informações, dados e documentos relacionados com o objeto”, afastando-se os efeitos de normas relativas a proteção de dados e a tipificação como concorrência desleal nos termos do inciso XIV do Art. 195 da Lei 9.279/96.

Em que pese a eventual continuidade dos vetos impostos, é importante apontar a função de esclarecimento desempenhada por esses parágrafos. Com efeito, a exigência da disponibilidade das informações e do material biológico já aparecem na própria Lei de Propriedade Industrial como pressuposto para a concessão de patente, nos termos de seu Art. 24. As possibilidades de declaração de nulidade da patente em razão de falha

na correta disponibilização das informações também já estão dispostas na lei, no mencionado Tit. I, Cap. VI: “Da nulidade da patente”. A ideia de que o titular da patente ou do pedido da patente possa, por outros meios, frustrar o licenciamento compulsório em situações de emergência nacional, emergência internacional ou, mesmo, interesse público é repugnante ao Direito e, portanto, jamais o veto poderia ser compreendido como uma autorização para que, de modo indireto, se torne possível driblar as disposições legais que, em plena consonância com a Ordem jurídica nacional e internacional, autoriza de modo já suficientemente excepcional o licenciamento compulsório.

A fixação da remuneração do titular da patente compulsoriamente licenciada, por seu turno, deverá seguir o disposto nos §§ 12 a 14 do Art. 71 da Lei 9.279/96. O regime anterior, fixado no Dec. 3.201/99, Art. 5º, estabelecia um rol mais simples de parâmetros (veja-se Quadro 1). Além de parâmetros obrigatórios mais complicados (§ 12), fixou-se um valor inicial a ser aplicado até que se faça o cálculo definitivo, situação para a qual se pressupõe a irretroatividade da nova fração às operações anteriormente realizadas (§ 13). A remuneração e o pagamento só serão devidos após a concessão da patente (§ 14). Merece destaque a retirada do “preço de produtos similares” como parâmetro para a fixação da remuneração, substituindo-se pelo preço de venda do próprio produto resultante do uso da patente.

QUADRO 1

DECRETO 3.201/99	LEI 14.200/21
Circunstâncias econômicas e mercadológicas	Circunstâncias de cada caso
Preço de produtos similares	Preço de venda do produto
Valor econômico da licença	Valor econômico da licença
	Duração da licença
	Estimativa de investimentos para a exploração
	Custos de produção
	Valor de 1,5% sobre preço líquido de venda até valor ser efetivamente estabelecido

(Elaboração dos autores)

Os últimos quatro parágrafos adicionados tratam de assuntos isolados, em alguns casos sem implicarem quaisquer alterações significativas.

O § 15, com algum vínculo lógico com a temática da remuneração, indica a necessidade de priorização, na análise de pedidos de patente, daqueles que forem objeto de licenciamento compulsório nos termos do Art. 71 da Lei de Propriedade Industrial. Em termos de organização da estrutura legal, melhor teria sido incluí-lo no Capítulo II do Título I da Lei, onde se trata especificamente “do pedido de patente” e se estabelecem regras gerais sobre seu processamento.

O § 16 afirma a necessidade de observação da legislação sanitária e, particularmente, a necessidade de autorização da autoridade competente antes da comercialização. É a reafirmação de uma obviedade, já que a patente não tem entre seus efeitos, evidentemente, o condão de circundar exigências sanitárias.

Já o § 17, vetado pela ` Presidência da República, traz outra platitudo: é possível conceder licença compulsória por meio de lei. Ocorre que, de modo igualmente evidente, há inadequação do procedimento legislativo para lidar com situações de urgência. Do mesmo modo, o Executivo é muito melhor aparelhado para verificar a necessidade de emitir uma licença específica, até porque, pensando-se em emergência sanitária, controla o Ministério da Saúde e as instituições dedicadas à propriedade intelectual. Nada disso, porém, é suficiente para retirar da lei a força suficiente para ordenar especificamente a concessão de uma licença compulsória. Inócuos, portanto, o §17 e o veto presidencial.

O § 18, por fim, aponta o caráter prioritário da celebração de acordos de cooperação técnica e contratos com o titular da patente. Outra regra desnecessária, em razão do próprio caráter excepcional do licenciamento compulsório. Como norma que fixa uma prioridade em termos de condução de política pública, sem identificar hipóteses relacionadas a consequências jurídicas especificamente estabelecidas, aparece como mero reforço discursivo.

Em termos gerais, portanto, observa-se que o conjunto normativo estabelecido no corpo do Art. 71 da Lei 9.279/96 implica, em comparação com o regime anterior, as seguintes consequências:

1. o incremento das dificuldades burocráticas, com a inclusão de etapas e comprovações obrigatórias, de modo a tornar menos provável a consolidação de respostas rápidas e efetivas a situações urgentes;
2. a identificação de parâmetros remuneratórios mais complexos, agora tendentes a preservar parte dos efeitos da precificação unilateral do produto; e
3. a ausência de tratamento adequado ao licenciamento compulsório para o uso público e não comercial das patentes.

Não obstante, para evitar o definitivo fenecimento da possibilidade de licenciar compulsoriamente as patentes em situações de emergência e urgência de modo expedito e razoável, é preciso observar atentamente como vira a ser a nova regulamentação, aquela que substituirá o Dec. 3.201/99 e dará forma definitiva às condições e procedimentos, bem como ao regime de fixação da remuneração.

2.3 O LICENCIAMENTO PARA A EXPORTAÇÃO DE FÁRMACOS

Como se observou anteriormente, a inclusão do Art. 31 *bis* no Acordo Trips foi realizada para excepcionar o caráter preferencial da produção para o mercado interno, disposto no Art. 31 (f) do Acordo Trips, de modo a tornar possível o licenciamento compulsório como fundamento para a exportação de fármacos para países sem capacidade para produzir o bem em seu próprio território. Em adaptação desse mesmo dispositivo, facilita o uso de licenças compulsórias entre as Partes de um acordo regional de comércio. Além disso, considerando que a licença compulsória deva ser emitida tanto no país importador, quanto no exportador, a regra evita o pagamento de dupla remuneração, por meio de exceção ao Art. 31 (h) do Acordo Trips²⁰, onde se aloca o dever de remunerar no país exportador.

²⁰ Nesse sentido, TAUBMAN, Antony; WAGER, HANNU; WATAL, Jayashree. *A handbook on the WTO TRIPS Agreement*, 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p.206-209.

A reforma das regras sobre licenciamento compulsório da Lei de Propriedade Industrial ora analisada procurou, mediante a inserção do Art. 71-A, regular a matéria referente às derrogações decorrentes do Art. 31 *bis* do Acordo Trips. Porém, abordou de maneira bastante incompleta e potencialmente contrária aos interesses nacionais, inclusive em razão de seu silêncio a respeito dos acordos comerciais de que o país participa.

A alteração contemplou exclusivamente a hipótese de que o Brasil venha a emitir licenças compulsórias com a finalidade de exportação. Não vislumbra, portanto, a possibilidade de o Brasil vir a figurar como importador de medicamentos licenciados compulsoriamente. Essa decisão do Legislador é relevante, pois, embora o país disponha de algumas condições para a produção de fármacos, nada garante que estas se estendam, de modo razoável, para todas as tecnologias e exigências de investimento. Observe-se que a exigência do Acordo Trips é de que o país não tenha capacidade de produzir o bem, sem qualquer exigência adicional de que seja em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo, sendo, aliás, que há presunção *jure et de jure* de necessidade de importar no caso destes últimos. O Brasil, portanto, pode licenciar compulsoriamente fármacos que pretenda importar nos termos do Acordo Trips, mas tal possibilidade não encontra, atualmente, guarida na Lei pátria.

Além disso incorporou-se ao texto uma exigência inexistente no Acordo Trips: que a exportação prevista seja “por razões humanitárias”. Deste modo, o Legislador impôs uma condição extra para a concessão da licença compulsória.

2.4 O PROBLEMA DO “INTERESSE PÚBLICO” E DO “USO PÚBLICO NÃO-COMERCIAL”

Talvez o legislador brasileiro histórico, diferente daquele Legislador que se pressupõe infalível, tenha cometido um deslize ao redigir o Art. 71 da Lei 9.279/96: ao invés de se referir ao licenciamento para “uso público não comercial”, admitido expressamente pelo Art. 31 do Trips, optou pela referência genérica ao “interesse público”. Se houve equívoco, os 25 anos decorridos até a nova formulação do texto legal não foram suficientes

para que se o buscasse corrigir: o texto atual repete a redação e, portanto, incluí a hipótese de interesse público.

O Executivo Federal, porém, buscou desde o início ajustar o texto mediante decreto, sem enfrentar as agruras do processo legislativo. Por meio do Decreto 3.201/99 opôs um importante obstáculo para as duas hipóteses então consagradas (emergência nacional e interesse público): a restrição ao “uso público não-comercial” (Art. 2º), nos seguintes termos: “Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, *para uso público-não comercial*, nos casos de emergência nacional ou interesse público, (...)” (grifo nosso).

Tal situação viria a ser remediada por meio do Decreto 4.830/03, conforme o qual a regra anteriormente referida passou a vigorar com a seguinte redação: “Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, *nesse último caso* somente para uso público não comercial (...)” (grifo nosso).

Assim, ainda que por via transversa, a estrutura adotada pelo Art. 31 (b) do Acordo Trips foi incorporada à Ordem jurídica brasileira. Ficou a meio caminho entre a ampla abertura originalmente dada pela lei brasileira mediante a possibilidade de licenciar compulsoriamente patentes em razão de interesse público também para uso privado e a limitação excessiva imposta pelo decreto de 1999, o qual estendia a exclusividade do uso público não-comercial às licenças concedidas no contexto de emergências.

Até o momento da redação final deste artigo não houve novas alterações do Decreto 3.201/99. Tampouco a Lei 14.200/21 faz qualquer menção expressa à revogação ou afastamento integral ou parcial de suas regras, ainda que obviamente afetadas pela nova lei em razão de sua superioridade e posterioridade.

Inobstante, a inclusão do licenciamento compulsório para uso público não-comercial no procedimento de lista do Executivo não faz muito sentido. Porém esta ocorre a partir do texto do § 2º do Art. 71 da Lei de Propriedade Industrial: “no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de publicação da declaração de emergência ou de interesse público”.

Ora, ainda que a necessidade de uma declaração formal de interesse público seja exigida desde o regime anterior, é bastante evidente que a mesma estrutura de prazos e procedimentos, assim modelados em razão da emergência, da urgência das medidas a serem tomadas, não é adequada à verificação da necessidade e forma do uso público não-comercial.

CONCLUSÃO

A Lei 14.200/21 implicou clara piora no tratamento do licenciamento compulsório em situações de emergência e impôs inadequada normatização do tema com referência aos fármacos produzidos para exportação. Como reforma flagrantemente avessa ao espírito do regime constitucional dos direitos intelectuais, deve ser recebida com muita cautela e, sobretudo, atenção para evitar eventual desnaturação dos objetivos fixados pelo Art. 5º, XXIX: os interesses sociais e o desenvolvimento nacional tecnológico e econômico.

Há, no regime ora integrado ao Ordenamento brasileiro, importantes problemas, classificáveis, para melhor compreensão, em (1) equívocos técnicos, (2) tentativas inúteis de criar vias alternativas para o licenciamento, (3) oposição de obstáculos burocráticos ao licenciamento compulsório, de modo a favorecer os titulares das licenças e (4) o estabelecimento de padrões excessiva e desnecessariamente elevados para o licenciamento compulsório no setor de fármacos destinados a exportação.

Provavelmente em razão de alguma desinformação e aqodamento, ainda que se deva admitir a possibilidade de intenções sub-reptícias, há problemas que parecem derivar de uma leitura equivocada do Acordo Trips associada à incompreensão do regime vigente anteriormente. Nesse sentido, destaca-se a confusão entre a autorização para licenciamento em caso de emergência e urgência, de um lado, e para uso público não-comercial, de outro. Além disso, há uma redação bastante confusa a respeito da necessidade de comprovação de capacidade técnica e financeira do beneficiário da licença compulsória. Uma interpretação mal feita pode sugerir que tal comprovação deva ocorrer no prazo de 30 dias contados da

publicação da lista, o que não é consistente com o fato de ser tratada no Art. 71 a *modalidade de ofício* do licenciamento compulsório, a qual logicamente não pode ser precedida de prévia identificação de particular beneficiário. Além disso, evidenciada a possibilidade de exploração da patente pelo próprio Estado, a exigência de capacidade técnica e econômica pode, simplesmente, ser despida de sentido.

As tentativas de criação de vias alternativas para provocar o licenciamento compulsório, por seu turno, são evidentemente inócuas. Sua inclusão aparece como uma reação à forma inadequada com que o Executivo federal tratou a pandemia da COVID-19, sobretudo por meio da insistência no uso de medicamentos sem comprovação científica como cerne da política de enfrentamento, associadas à resistência contra a adoção de políticas voltadas a conter as contaminações – especialmente o isolamento social e o uso de máscaras. A resistência ao uso de vacinas como meio de contenção da pandemia, aliás, também se destaca nesse cenário.

É nesse sentido que se busca fazer com que o Governo prepare uma lista em 30 dias, se inclui a noção de “emergência internacional” e a inclusão do reconhecimento de emergência “por lei” e do estado de calamidade pelo Congresso Nacional e, por fim, admite-se o licenciamento por meio de lei. Tudo isso, porém, é tende à inefetividade. Em primeiro lugar, ainda que seja obrigado a fazer, o Executivo incluirá na lista o que entender conveniente, de modo obvia e corretamente discricionário, e, portanto, a lista pode ser vazia. Em segundo lugar, a autorização para licenciar por meio de lei não é necessária: isso já é possível²¹.

As barreiras ao licenciamento compulsório, por seu turno, decorrem da adoção de um procedimento burocratizado de confecção de uma lista para, posteriormente, haver procedimentos individualizados para a autorização e efetiva concessão das licenças compulsórias. Nesse contexto, como se observou na análise detalhada dos parágrafos incluídos no

²¹ *Ad argumentandum tantum*, fosse impossível em razão de carência de autorização constitucional, tal competência não poderia ser estabelecida por lei – é uma questão simples de estrutura escalonada do ordenamento jurídico.

Art. 71, há inclusão de passos e atores que tendem a dificultar o processo de formação da lista e da emissão das licenças.

Embora já mencionado no corpo do texto, é importante retomar e ressaltar nesta conclusão o fato de que *não se deve interpretar o prazo legal de 30 dias para que o Executivo publique lista com as patentes a serem analisadas como um período máximo de inclusão de itens*. O final do prazo *não* significa que o Estado brasileiro não possa licenciar compulsoriamente patentes não incluídas na eventual lista, nem que a falha em publicar a lista implique a impossibilidade de emitir as licenças. Isso decorre tanto da compreensão dos objetivos constitucionalmente atrelados à proteção dos exclusivos intelectuais, quanto da compreensão histórica da formação da lei e, portanto, da clara intenção o Legislador no sentido de mitigar a discricionariedade do Executivo por meio da criação de um dever de elaborar e publicar uma lista.

Por fim, como já se observou, não se justifica a inclusão no Art. 71-A da exigência que o licenciamento para a exportação de fármacos deva estar limitado a “razões humanitárias”, condição inexistente no próprio Acordo Trips. Além disso, a redação parece excluir a possibilidade de que o Brasil venha a se beneficiar da importação de fármacos licenciados compulsoriamente.

Deste modo, sobretudo quando se tem em mente o bem estar dos brasileiros e a necessidade de buscar o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional, deve-se lamentar a aprovação dessa lei, alardeada como permitindo a “quebra de patentes”, mas, na realidade, tendente a dificultar o licenciamento compulsório em face do regime previamente vigente.

A possibilidade de mitigar os danos por meio de uma correta interpretação e aplicação, fiel à Constituição Federal, bem como por meio de uma regulamentação adequada, deve ser firmemente buscada. Sem embargo, impossível deixar de lamentar a nova regulação brasileira das licenças compulsórias.

REFERÊNCIAS

ABBAS, Muhammad Zaheer; RIAZ, Shamreeza. Compulsory licensing and access to medicines: TRIPS amendment allows export to least-developed countries. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 12, n. 6. 2017.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003.

BERCOVICI, Gilberto; COSTA, José Augusto Fontoura. *Nacionalização: necessidade e possibilidades*. São Paulo: Contracorrente, 2021.

CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS. *A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional*. Câmara dos Deputados: Brasília, 2013.

CORREA, Carlos M. *Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2002.

COSTA, José Augusto Fontoura. Aspectos geopolíticos do GATT e da OMC. *Revista de Direito Internacional*, v. 10, n. 1. 2013.

COSTA, José Augusto Fontoura; BERCOVICI, Gilberto. A inviabilização do licenciamento compulsório de patentes. *Consultor Jurídico (Conjur)*, 18 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jul-18/estado-economia-inviabilizacao-licenciamento-compulsorio-patentes>. Acesso em: 9 out. 2021.

COSTA, José Augusto Fontoura; BERCOVICI, Gilberto. Licenciamento compulsório de patentes: os projetos de lei brasileiros no contexto da crise da COVID-19. *Revista de Direito Intelectual*, n. 2. 2020.

DEERE, Carolyn. *The implementation game: the Trips agreement and the global politics of intellectual property reform in developing countries*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

MATTHEWS, Duncan. *Globalising intellectual property rights: the TRIPs Agreement*. Londres: Routledge, 2002.

RODRIGUES, William C. V.; SOLER, Orenzio. Licença compulsória do Efavirenz no Brasil em 2007: contextualização. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 26, n. 6. 2009.

TAUBMAN, Antony; WAGER, Hannu; WATAL, Jayashree. *A handbook on the WTO TRIPS Agreement*, 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

TAUBMAN, Antony. *A practical guide to working with TRIPS*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

UNCTAD-ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

WACHOWICZ, Marcos. A propriedade intelectual como estratégia de combate à COVID-19. *Revista de Direito Intelectual*, n. 02, ano 2020.

WACHOWICZ, Marcos. Open access to scientific innovation as a means to combat COVID-19. *GRUR International*, 2020. P. 1-2. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/07/artigo_MaxPlanck_Wachowicz.pdf. Acesso em: 8 out. 2021

CAPÍTULO

4

**EMPRESA,
CONTRATOS
E SOLUÇÕES
JURÍDICAS DE
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

APURAÇÃO DE HAVERES ENVOLVENDO ATIVOS INTANGÍVEIS NA DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES

Calculation of assets involving intangible assets in partial dissolution of companies

ANDRÉ ESTEVEZ¹

MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS²

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.

Denis Borges Barbosa³

¹ Professor Adjunto de Direito Empresarial na PUCRS. Coordenador da Especialização em Direito Empresarial da PUCRS. Doutor em Direito Comercial pela USP. Mestre em Direito Privado pela UFRGS. Sócio em Estevez Advogados.

² Doutor e Mestre em Direito pela PUCRS. Especialista em Direito Internacional pela UFRGS. Professor da disciplina de Propriedade Intelectual em diversos cursos de extensão e pós-graduação. Foi Professor-Visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Boston em 2009. Parecerista e Perito Judicial na área de Propriedade Intelectual. Idealizador, Ex-Presidente e atual Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS. Membro das seguintes associações nacionais e internacionais na área da propriedade intelectual: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP, Asian Patent Attorneys Association - APAA (Observer), Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI e Ligue Internationale du Droit de la Concurrence - LIDC. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Sócio da Leão Propriedade Intelectual e da Leão, Correa e Rocha Sociedade de Advogados.

³ BARBOSA, Denis Borges. *Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1984. p. 108.

RESUMO

Este estudo aborda dois tópicos que se entrelaçam e são carentes de maior aprofundamento preventivo, que é a apuração de haveres e a consideração adequada dos ativos intangíveis da sociedade em uma dissolução parcial, passando pelo seu impacto apuração de haveres, na realização de pactos prévios com critérios objetivos, visando minimizar as controvérsias em dissoluções parciais de sociedades.

Palavras-chave: apuração de haveres; ativos intangíveis; dissolução parcial de sociedades

ABSTRACT

This study addresses two topics that are intertwined and in need of further preventive study, which are the determination of assets and the proper consideration of intangible assets of the company in a partial dissolution, through its impact on the determination of assets, in the negotiation of prior agreements with objective criteria, in order to minimize controversies in partial dissolutions of companies.

Keywords: *ascertainment of assets; intangible assets; partial dissolution of companies.*

SUMÁRIO

1. Introdução; **2.** Dissolução parcial de sociedades; **2.1.** Espécies de dissolução parcial; **2.2.** Continuidade da atividade e impacto sobre a apuração de haveres; **2.3.** Pactos envolvendo apuração de haveres; **3.** Ativos intangíveis na vida societária; **3.1.** Aviamento e apuração de haveres; **3.2.** Impactos dos ativos intangíveis apropriáveis nas decisões e estruturas societárias; **3.3.** Titularidade de ativos intangíveis; **3.4.** Restrições legais em propriedade intelectual à atribuição de valor a ativos intangíveis apropriáveis; **4.** Conclusão; Referências.

1 INTRODUÇÃO

Um texto em homenagem a quem mais produziu e contribuiu, tanto qualitativa, quanto quantitativamente na área de propriedade intelectual.

tual no Brasil é de difícil confecção e implica em uma responsabilidade ímpar.

Neste estudo foram abordados dois tópicos que se entrelaçam e são carentes de maior aprofundamento preventivo: apuração de haveres e a essencial consideração adequada dos ativos intangíveis da sociedade em uma dissolução parcial.

Um dos aspectos mais estudados em direito societário trata justamente da dissolução parcial de sociedades, de modo que se inicia o texto com esse enfoque. Assim, o trabalho analisa as espécies de dissolução parcial, passando pelo seu impacto na apuração de haveres e conclui o tópico ao abordar a realização de pactos prévios com critérios objetivos, visando minimizar as controvérsias em dissoluções parciais de sociedades.

Após, passa-se para a abordagem da relevância dos ativos intangíveis para as sociedades, analisando o aviamento e a apuração de haveres, a abordagem sobre como as decisões e estruturas societárias devem levar em consideração a definição de titularidade e a importância do domínio das restrições legais de propriedade intelectual para a apuração de valor dos ativos intangíveis.

Ao final, chega-se à constatação da necessidade de maior atenção prévia aos ativos intangíveis nos pactos societários, devendo-se ter em mente o ensinamento do saudoso, mas sempre presente, Denis Borges Barbosa, de que: *“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”*⁴.

2 DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES

A dissolução *parcial* de sociedades decorre de criação doutrinária e jurisprudencial para resolver um problema de regras excessivamente rígidas em matéria societária que eram vigentes nos séculos XIX e XX.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 78.

O artigo 335 do Código Comercial de 1850⁵ previa expressamente que a sociedade *deveria* ser dissolvida, entre outras hipóteses, nos casos de morte de um dos sócios, salvo convenção em contrário, e pela simples vontade de um dos sócios nos casos de sociedades por prazo indeterminado. Tais previsões indicavam, portanto, a possibilidade de extinção da sociedade pela manifestação de vontade de apenas um dos sócios a despeito dos anseios dos sócios remanescentes.

Neste contexto, no século XX foram formuladas teorias calcadas na preservação de empresas e outros fundamentos correlatos⁶. Em síntese, ainda seria possível que um dos sócios desejasse se retirar da sociedade, por exemplo. No entanto, a vontade de um dos sócios poderia caracterizar a expressão genérica da dissolução *parcial*, sem que acarretasse necessariamente na dissolução *total* da sociedade.

Não há razão que suporte a ideia de que uma sociedade seja extinta pela simples vontade de um dos sócios se os demais integrantes da mesma, eventualmente, pretendem prosseguir na atuação plena desta. Neste contexto, embora o CPC de 1939 tenha regrado a dissolução *total* de sociedade⁷, o CPC de 2015 passa a regradar especificamente sobre a dissolução *parcial*⁸.

⁵ Código Comercial de 1850, Art. 335 - As sociedades reputam-se dissolvidas:

1 - Expirando o prazo ajustado da sua duração.

2 - Por quebra da sociedade, ou de qualquer dos sócios.

3 - Por mútuo consenso de todos os sócios.

4 - Pela morte de um dos sócios, salvo convenção em contrário a respeito dos que sobreviverem.

5 - Por vontade de um dos sócios, sendo a sociedade celebrada por tempo indeterminado.

Em todos os casos deve continuar a sociedade, somente para se ultimarem as negociações pendentes, procedendo-se à liquidação das ultimas.

⁶ FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. *Da ação de dissolução parcial de sociedade: comentários breves ao CPC/2015*. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 16-17.

⁷ Tal matéria estava regulada no CPC/1939, arts. 655 a 674 e vigente até 2016 por força do disposto no art. 1.218, VII, do CPC/1973. No entanto, o CPC/2015 revoga a regulação prevista de *dissolução total de sociedades* em razão da previsão constante no seu art. 1.046, § 3º. Apesar de não ocorrer a exata sobreposição de regulação, mencionada no dispositivo legal referido, trata-se da mesma temática.

⁸ CPC/2015, arts. 599 a 609.

2.1 ESPÉCIES DE DISSOLUÇÃO PARCIAL

O CPC de 2015 tratou sobre a dissolução *parcial* de sociedades nos artigos 599 a 609, de forma que regulou matéria complexa e extremamente relevante para a prática jurídica, ao mesmo tempo em que criou algumas dificuldades concretas de compreensão da temática⁹.

Veja-se que o CPC de 2015 regulou, sob a nomenclatura *lato sensu* de *dissolução parcial*, cinco espécies distintas que merecem ser discernidas, a saber¹⁰: (a) dissolução parcial *stricto sensu*; (b) exclusão de sócio; (c) retirada; (d) recesso; (e) impossibilidade de preencher o fim social da sociedade.

As cinco hipóteses mencionadas trazem potenciais consequências diversas em relação ao direito de haveres de qualquer sócio, o que se caracteriza pela natureza de cada um dos casos mencionados.

Dissolução parcial *stricto sensu* indica que um dos sócios pretendia a extinção da sociedade, a qual prosseguirá por vontade dos sócios remanescentes, hipótese esta que retrata a razão original da discussão sobre a dissolução *parcial* da sociedade.

No caso da exclusão de sócio, um dos integrantes da sociedade é excluído em razão de *falta grave*¹¹ ou *ato de inegável gravidade*¹² praticado contra os interesses da sociedade, a qual reage por mecanismo que permite a expulsão do referido sócio e a permanência das atividades.

No caso de direito de retirada¹³, o sócio simplesmente pretende se desligar da sociedade, por ato potestativo, e receber os haveres proporcionais à sua participação social, observada eventual definição em contrato social ou pacto parassocial. Embora não se pleiteie a extinção da socie-

⁹ Para aprofundar: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. *Da ação de dissolução parcial de sociedade: comentários breves ao CPC/2015*. São Paulo: Malheiros, 2016.

¹⁰ CPC/2015, art. 599, I, § 2º.

¹¹ CC/2002, art. 1.030.

¹² CC/2002, art. 1.085.

¹³ CC/2002, art. 1.029.

dade, ao sócio retirando não remanesce qualquer interesse em relação ao prosseguimento da atividade.

Em relação às hipóteses de recesso, o sócio se retira da sociedade por discordar de alguma deliberação concreta que permita o exercício do direito de recesso. Significa que não se afasta da qualidade de sócio¹⁴ por pura e exclusiva vontade, mas por divergir frontalmente de deliberação majoritária da sociedade, como, por exemplo, a inserção de cláusula de arbitragem nos litígios societários¹⁵, a modificação do objeto social¹⁶ e a deliberação de ser incorporada a sociedade por outra¹⁷. Em tais hipóteses a sociedade permanecerá e a saída não será total e absolutamente voluntária, porquanto o sócio almejaria permanecer na mesma não fosse a deliberação sobre a qual apresenta dissidência e julga relevante para a sua permanência. Inclusive, permite-se que a sociedade se retrate da deliberação para evitar o recesso e eventual descapitalização decorrente da apuração de haveres¹⁸.

Sobre a impossibilidade de preencher o fim social¹⁹, afirma-se que a sociedade não tem mais como atender à sua finalidade, que nas atividades empresárias centra-se na busca do lucro²⁰. Caso uma sociedade não tenha mais como produzir, por invencível superação tecnológica, não há sentido que siga existindo sem que seja factível o exercício do objeto social, mormente considerando a inviabilidade de alcançar o fim de lucro. Nestes casos não se vislumbra razão para a permanência das atividades da sociedade, à qual deverá ser dissolvida, mesmo que por provocação de

¹⁴ Aqui se utiliza a expressão *sócio* em sentido indistinto da qualidade de *acionista*. Embora o recesso seja tecnicamente possível nas sociedades limitadas em razão do disposto no art. 1.077 do CC/2002, trata-se de tema mais relevante nas sociedades anônimas.

¹⁵ Lei 6.404/1976, art. 136-A.

¹⁶ Lei 6.404/1976, art. 136, VI.

¹⁷ CC/2002, art. 1.077, bem como Lei 6.404/1976, art. 136, IV.

¹⁸ CC/2002, art. 1.077, bem como Lei 6.404/1976, art. 137, § 3º.

¹⁹ Lei 6.404/1976, art. 206, II, b.

²⁰ Afirma-se a finalidade de lucro nas atividades empresárias em razão da Teoria da Empresa adotada no Brasil e do conceito expresso no art. 966 do CC/2002. No entanto, a Teoria enfrenta resistência e divergências dentro dos ordenamentos brasileiro e italiano, bem como não foi adotada em outros tantos ordenamentos, como o francês e o português.

apenas um dos sócios. Ademais, trata-se de caso de dissolução *total* em vez de *parcial*, apresentando incongruência no conjunto legislativo das disposições do CPC de 2015 frente à terminologia adotada.

O conjunto de fatores indica que na expressão ampla de *dissolução parcial de sociedades*, prevista no CPC de 2015, concentram-se inúmeras hipóteses com características e perspectivas extremamente diversas. Apenas em alguns dos casos mencionados existe a perspectiva de continuidade da atividade, o que pode interferir na valoração de certos intangíveis.

2.2 CONTINUIDADE DA ATIVIDADE E IMPACTO SOBRE A APURAÇÃO DE HAVERES

Os *ativos intangíveis* decorrem de diversos tipos substancialmente distintos, como aviamento, marca, patente, direitos autorais, entre outros casos. Em certas hipóteses, como o aviamento, não ocorre *titularidade* deste direito intangível, embora seja possível valorá-lo²¹. Em outras espécies de bens e direitos, como marca, é possível afirmar-se a existência de titularidade, a depender de certos pressupostos, com conseqüente admissibilidade de avaliação, mesmo nos casos em que a sociedade não venha a permanecer em atividade. Neste ponto, importa estabelecer a premissa básica de que certos ativos intangíveis dependem da continuidade da atividade para que possam ser valorados.

De outra ponta, dentro da noção de estabelecimento são verificáveis relevantes ativos intangíveis que se encontram expressamente ligados à atividade e que permitem uma valoração, mas não admitem propriamente uma noção de titularidade. Desta forma, as atividades empresárias em geral costumam abarcar as noções de *aviamento*, *goodwill* ou *fundo de comér-*

²¹ DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Françoise; BLARY-CLÉMENT, Édith. *Droit comercial*. 9. ed. Paris: Montchrestien, 2007. p. 245: “En soi, l’expression n’a pas de signification car une universalité est de droit, ou elle n’est pas! Ce terme exprime néanmoins que le fonds est une masse de biens affectés à une exploitation commerciale, dotée d’une certaine permanence. Cette collection de biens forme une unité économique; em ce sens-là, elle est une universalité. Mais elle ne forme pas une personne distincte de celle du commerçant. Elle n’a pas la personnalité juridique et elle ne constitue pas un patrimoine autonome ; ladite universalité n’est que < de fait >.”

*cio*²², normalmente ligadas ao conceito de *clientela*. Trata-se do *sobrevalor* pelo exercício da atividade que se traduz na capacidade de gerar lucro e que ultrapassa o valor econômico da soma individual dos ativos.

Desta forma, se verifica que a ausência de continuidade de uma atividade empresária pode implicar em perda de valor, porquanto embora

²² DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Françoise; BLARY-CLÉMENT, Édith. *Droit comercial*. 9. ed. Paris: Montchrestien, 2007. p. 239: “Le commerçant utilise, pour son exploitation, un ensemble de biens corporels (marchandises, machines) et incorporels (brevets d’invention, nom commercial).

L’entreprise n’ayant pas la personnalité juridique, ces biens demeurent la propriété de la personne physique ou morale qui exerce le commerce. Néanmoins, les biens affectés à l’exploitation commerciale forment un ensemble auquel le droit français applique un régime juridique particulier : c’est le fonds de commerce (sur cette notion, voir la thèse de M. Le Floch, *Les fonds de commerce*, LGDJ, 1986).

La notion de fonds de commerce est étroitement dépendante de celle d’activité commerciale. Touto espèce d’activité civile est radicalment impropre à générer un fonds de commerce.

Cette notion a été inventée par la pratique, qui s’est aperçue que le fonds de commerce représentait une valeur économique, susceptible de faire l’objet de divers contrats, par exemple d’être vendu. Le terme est entré dans le Code de commerce à l’occasion de la codification des règles relatives à sa vente et à son nantissement qui datent d’une loi du 17 mars 1909, dite loi <Cordelet > (du nom du sénateur qui fut l’auteur de la proposition de loi), complétée à plusieurs reprises par la suite.

Malgré cette codification, aucun texte ne définit le fonds de commerce, qui demeure une notion essentiellement jurisprudentielle.”; VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Direito Comercial*. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2015. p. 103: “O goodwill não é propriamente um elemento componente ou integrante do estabelecimento. Na linguagem contabilística é geralmente entendido como um valor não físico ou intangível que expressa o valor da empresa para além do valor contabilístico ou do valor de venda dos seus ativos líquidos e do seu passivo e que revela a capacidade ou a potencialidade da empresa para gerar lucros, a sua eficiência mercantil.

O goodwill surge por vezes associado à clientela. A clientela também não constitui um componente da empresa, nem do estabelecimento. A clientela não pertence ao estabelecimento nem à empresa e os clientes são livres de deixarem de o ser em qualquer momento, passando a integrar a clientela de uma outra empresa concorrente. Mas não há dúvida de que um estabelecimento “bem acientado” vale mais do que um que tenha pouca clientela.

Pode, ao estipular o modo de determinação do preço, ligar o seu valor à clientela.”; LANA, Henrique Avelino. *Dissolução parcial nas sociedades limitadas: análise econômica sobre a inclusão do aviamento na apuração de haveres*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 41: “Desse modo, permite-se afirmar que o goodwill ou aviamento é um resíduo existente entre o valor econômico total da sociedade, em relação à soma total dos valores individuais dos bens (incorpóreos ou corpóreos) que integram o estabelecimento, bem como o passivo, e que surge da sinergia de todos esses, não existindo separadamente dela, estando diretamente relacionado à perspectiva econômica ao longo do tempo futuro.”

alguns ativos intangíveis, como marca ou patente, possam ser alienados quando da extinção de uma sociedade para fins de liquidação de obrigações e pagamento de haveres aos sócios, outros ativos intangíveis como *aviamento* podem mais facilmente se perder em definitivo²³.

A depender da atividade, fixou-se posição no sentido de que não se incluem entre os haveres de algumas sociedades, como a de advogados, a *clientela*, mesmo que permaneça em funcionamento. Isto porque nas profissões intelectuais se supõe que o caráter pessoal do profissional²⁴ impede que a atividade esteja ligada à empresa²⁵. Diga-se que o falecimen-

²³ Observa-se que não se desconhece a hipótese de trespasse do estabelecimento, mesmo que à véspera da dissolução da sociedade, com o fito de preservar seu valor, conforme autoriza o art. 1.144 do Código Civil. Naturalmente que existe a discussão possível da realização de trespasse nos casos em que o devedor resultará insolvente, o que é objeto de tratamento específico no Código Civil, com salvaguardas aos credores (art. 1.145). Inclusive, frente às regras civilistas, resulta a possibilidade de o devedor utilizar da recuperação judicial para que se transfira o estabelecimento, via trespasse, sem sucessão ao adquirente, frente ao disposto nos arts. 60, parágrafo único, e 66, §3º, da Lei 11.101/2005. A respeito do ponto, VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Direito Comercial*. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2015. p. 104: “Num contrato de transmissão do estabelecimento, seja transmissão definitiva da sua propriedade – trespasse – ou de concessão da sua utilização temporária – locação ou cessão de exploração – pode ser estipulado que se mantenha a clientela ou certa parte dela. Mas tais convenções não são, naturalmente, oponíveis aos clientes que podem livremente afastar-se. Oscilou-se principalmente entre a sua qualificação como universalidade de facto, afastada pela inclusão no estabelecimento de imóveis e até de direitos, e a universalidade de direito, refutada pela inclusão de coisas.

Acabou por ser formado um consenso dominante, embora não geral, na qualificação do estabelecimento comercial como “unidade jurídica”.

É indubitável que a lei trata o estabelecimento comercial unitariamente, quando permite que seja objecto de trespasse e de locação, de penhora e de penhor e até de hipoteca. A reivindicação do estabelecimento, então muito discutida, acabou por ser admitida e é hoje pacífica.”; Em complemento, vale a leitura de CAVALLI, Cássio Machado. Apontamentos sobre a teoria do estabelecimento empresarial no Direito brasileiro. *Revista Jurídica*, nº 347. Porto Alegre, 2006. p. 45-64.

²⁴ SCALZILLI, João Pedro; TELLECHEA, Rodrigo; SPINELLI, Luís Felipe. *Introdução ao Direito Empresarial*. Porto Alegre: Buqui, 2020. p. 186-189.

²⁵ NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. *Dissolução parcial, exclusão de sócio e apuração de haveres nas sociedades limitadas*. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 198: «Ora, é muito difícil pôr preço naquilo que é científico e intelectual, sendo, por esse singelo conjunto de razões, tarefa espinhosa apreciar quanto de valoração é agregado por um cérebro ao “fundo de comércio” de uma sociedade que não vive sem o conjunto de cérebros que a forma».

to de profissional renomado de sociedade de natureza intelectual leva à perda de valor da própria sociedade em decorrência do fato referenciado.

Dentro deste contexto, muitos autores brasileiros sustentaram a impossibilidade de que o sócio retirante, na hipótese de saída voluntária, perceba quaisquer valores a título de haveres que decorram da permanência de funcionamento da sociedade²⁶.

Diversos são os motivos para afirmar-se, em certos casos, a impossibilidade de percepção de haveres sobre ativos que derivam da permanência de funcionamento da atividade sobre a qual ocorre dissolução parcial. Destacam-se dois fundamentos: (a) embora a sociedade possa permanecer em atividade, o sócio, nos casos de exercício de direito de retirada, desejava não prosseguir na mesma, embora pudesse levar hipoteticamente à sua extinção. Se o sócio pretendia se retirar da sociedade, equivale a dizer que uma dissolução integral desta não se executa em razão do desejo de permanência dos demais sócios²⁷; (b) não faz sentido distribuir ha-

²⁶ ESTRELLA, Hernani. *Apuração dos haveres de sócio*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 125-126: “Ninguém contesta que o referido núcleo de bens [imateriais] traduz um valor e, como tal, teria, em princípio, de figurar no ativo social, para o efeito de apuração dos cabedais do ex-sócio. Em linha de princípio, nada mais exato. Entretanto, cumpre não perder de vista que todos esses bens têm função instrumental na vida da empresa, e muitos deles não têm sequer, existência autônoma fora dela. Dessarte, para que se dê ao sócio qualquer participação, é mister resolver, antes de tudo, qual a natureza jurídica da rescisão parcial do contrato de sociedade. Será ela, no que diz com o sócio afastado, equiparável à dissolução e liquidação da sociedade? Assim entendeu no passado José Carvalho de Mendonça, seguido por outros mais e apoiado pela jurisprudência, generalizando-se então o emprego da expressão dissolução parcial, contra a qual nos insurgimos. Será ela, ao contrário, mera cessação do vínculo societário, limitadamente ao sócio que se retira? Esta parece ser a concepção que melhor se compadece com o genuíno sentido da lei e melhor se concilia com o princípio fundamental do instituto.

Diante dessas duas opostas interpretações, como resolver o problema? Se aceitarmos a concepção tradicional que identifica o afastamento de sócio com a liquidação da sociedade, seremos forçados a tratar igualmente os dois casos. Então, assim como os aludidos bens não se contemplam na realização do ativo liquidante, também, pela mesma razão, não poderiam ser contemplados para determinação da quota a reembolsar ao sócio. Se, inversamente, preferirmos admitir (como nós efetivamente admitimos) que o desligamento de sócio não afeta, senão limitadamente, o ente societário, teremos de reconhecer, como reconhecem autores e muitos julgados, que, em tal hipótese não tem ele direito a compartilhar desses bens. Isto pela óbvia consideração de se conservarem integrados na sociedade, enquanto esta não se extinguir.”

²⁷ LANA, Henrique Avelino. *Dissolução parcial nas sociedades limitadas: análise econômica sobre a inclusão do aviamento na apuração de haveres*. Belo Horizonte: Arraes Edi-

veres decorrentes de possíveis ganhos de continuidade da atividade que representam a justa retribuição pela *assunção de riscos*. Se o sócio se retira da sociedade não pode, como regra, receber o bônus de rentabilidade, ao passo em que também não assume ônus por eventual derrocada que pudesse sofrer. O sobrevalor existe nos casos em que se aliena, efetivamente, a participação societária²⁸.

tores, 2012. p. 149: “Nessa mesma linha de pensamento, há o argumento de que, se de acordo com o Supremo Tribunal Federal o objetivo da dissolução parcial seria assegurar o resultado próximo ao da dissolução total e se os bens intangíveis, como o aviamento, na dissolução total não se convertem em moeda e, conseqüentemente, não integram a liquidação da sociedade, então não justificaria a sua inclusão nos valores devidos ao sócio que saísse da sociedade em dissolução parcial. Desse modo, se na dissolução total não se considera o aviamento nem os demais intangíveis, o mesmo deveria ser feito na dissolução parcial.”

²⁸ MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Apuração de haveres na retirada do sócio e fundo de comércio (aviamento) *in*: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. *Processo Societário*. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 663-664: “Nenhuma dessas situações ocorre: no primeiro caso, a sociedade não pode manter em carteira essas quotas, já que elas serão liquidadas, com a respectiva redução de capital. Este só não será reduzido, diz o artigo 1.031, §1º, do Código Civil, se os sócios remanescentes o suprirem, isto é, realizarem nova contribuição, recebendo em contrapartida novas quotas, correspondentes ao valor do capital que ele supriu. Ressalta-se: qualquer “sobrevalor” representado pelo aviamento somente será auferido no caso de venda da participação dos sócios remanescentes para terceiros - só que, nesse caso, não se está realizando qualquer negócio jurídico que tenha por objeto a “participação” do sócio retirante, porquanto suas quotas foram liquidadas. Logo, não se pode dizer, também, que a sociedade ou os sócios remanescentes se locupletaram, em detrimento do sócio retirante. Qualquer “sobrevalor” é unicamente potencial.

Além disso, no contrato de sociedade, a eventual correspectividade que permitiria verificar a transferência de riqueza de um dos sócios (o retirante) para outros (os remanescentes) deve ser necessariamente matizada pela finalidade comum. É por isso que, a partir da finalidade comum, não se pode excluir os sócios da participação nos lucros e nas perdas e, também, no caso de liquidação, no saldo positivo do acervo patrimonial. Nessas condições, o aviamento passa a ser o pressuposto para que o sócio possa receber seus lucros; no caso da participação no acervo patrimonial, não sendo o aviamento um bem autônomo, não há transferência de fração ideal do sócio retirante sobre o aviamento aos sócios remanescentes ou à sociedade, motivo pelo qual ele não deve ser considerado.

Essas considerações permitem, também, afastar a segunda hipótese, pelo menos no caso do exercício do direito de retirada. Não parece razoável entender que se está diante de uma situação análoga à da alienação da participação do sócio retirante. Se esse fosse o caso, estar-se-ia consagrando um evento de liquidez da participação societária, como um substituto de um mecanismo de saída não fornecido pelo mercado. Uma verdadeira opção de venda do sócio contra a sociedade, a “preço de mercado”.

Em resumo, depende-se que alguns ativos intangíveis não devem ser inseridos na apuração de haveres em certos casos de dissolução parcial da sociedade.

2.3 PACTOS ENVOLVENDO APURAÇÃO DE HAVERES

A avaliação de ativos tangíveis e intangíveis pode suscitar enorme quantidade de riscos e variações, em especial para a valoração de montantes eventualmente devidos. Ressalvada a avaliação, por exemplo, de veículos, que podem ser facilmente valorados porquanto normalmente se encontram tabelados, até mesmo ativos tangíveis como imóveis podem sofrer grandes dificuldades para serem avaliados, notadamente caso não sejam padronizados ou similares a outros.

Os ativos intangíveis sofrem a dificuldade de avaliação dos tangíveis, observando eventualmente acréscimo dos desafios envolvendo a sua valoração²⁹. Frequentemente encontra-se significativa diferença no valor estimativo em processos judiciais envolvendo, por exemplo, marca registrada. Embora exista uma técnica extremamente relevante para dar concretude à sua avaliação, ainda existirá um grande grau de subjetivismo na sua definição. Da mesma forma, ao avaliar o aviamento de um estabelecimento para pagar haveres a um sócio, admite-se que se possa alcançar diferença substancial entre dois peritos dentro de um mesmo processo judicial.

²⁹ BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *Ativos intangíveis como garantia*. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/empresarial02.pdf>. Acesso em: 17 out. 2021. “Este é o maior problema no tocante aos bens objeto do presente estudo. Rubens Requião já dizia: “patentes de invenção, marcas, são difíceis de avaliar com exatidão”. As várias formas de calcular o valor da patente (ou demais ativos) tendem a repetir o sistema de avaliação dos fundos de comércio.”; NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. *Dissolução parcial, exclusão de sócio e apuração de haveres nas sociedades limitadas*. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 205: “Independente de maiores discussões sobre o assunto, é ponto controverso a existência de fundo de comércio a ser levado em consideração por ocasião de dissolução parcial destas peculiares formas associativas, o que remarca (e até recomenda) a possibilidade de disciplinamento da questão em sede contratual e, por extensão, a validade dessa espécie de convenção.”

Em razão de haver potencial disparidade entre avaliações técnicas para fins de apuração de haveres com ativos tangíveis e intangíveis, tal fato induz a uma oportunidade de solução do problema pela via negocial. Na medida em que o aviamento, a marca e outros tantos ativos podem apresentar substancial dissenso entre a perspectiva e a concretização pelas vias judiciais ou arbitrais na definição de valor, a possibilidade de pactuar, antecipadamente, critérios objetivos de aferição pode reduzir o grau de controvérsias entre as partes contratantes.

O Código Civil³⁰ e o Código de Processo Civil³¹ expressamente permitem que a forma de apuração dos haveres possa ser pactuada pelos sócios. Resulta deste fato a faculdade de escolha oportunizada aos sócios na eleição de critério diverso daquele que seria eventualmente determinado por um magistrado ou árbitro. Entre os critérios frequentemente verificados na prática está a noção de múltiplos³² em que se elege como fator de estimativa dos haveres, por exemplo, um múltiplo de faturamento da atividade nos últimos cinco anos. Portanto, havendo uma demonstrabilidade de faturamento anual e uma racionalidade de critérios expressos sobre como tratar este faturamento, qual é o período a ser considerado, entre outros elementos objetivos, o cálculo passaria a ser uma simples operação matemática, com redução drástica de variabilidade do resultado.

Apesar de ser viável matematizar por fórmula específica a apuração de haveres, sempre será possível encontrar alguma imprecisão desta, como saber se o mês atual deve ser considerado ou excluído, o que pode gerar pequena diferença sobre o período considerado. De outra ponta, se o período considerado é de, por exemplo, cinco anos, para que se extraia uma média, a alteração de um mês, para antes ou depois, pouco influiria normalmente no resultado pretendido.

Naturalmente, a formulação teórica de cálculos por múltiplos sempre permite algum grau de imprevisão ou necessidade de ajuste futuro,

³⁰ CC/2002, art. 1.031.

³¹ CPC/2015, art. 606.

³² Apenas como exemplo, Antônio Junqueira de Azevedo publicou quase diversos pareceres em um de seus livros (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. *Novos estudos e pareceres de Direito Privado*. São Paulo: Saraiva, 2009).

além de eventuais controvérsias³³. Há casos discutidos concretamente em que a fórmula de múltiplos levou a distorções em que tecnicamente a parte de um sócio valeria mais do que toda a sociedade. Por essas razões, eventuais imperfeições podem ser resolvidas caso a caso. Ainda assim, seria possível simplificar o cálculo da própria sociedade e evitar, como regra, a formação de controvérsia calcada no risco de gerar-se legítima expectativa das partes em perspectivas substancialmente díspares.

A fórmula posta contratualmente, seja em contrato social ou em pacto parassocial, tecnicamente não impede outras controvérsias³⁴, mas restringe e simplifica problemas tradicionais que se encaminham desde a mensuração de valor de ativos tangíveis ao tempo da saída do sócio, bem como a valoração (ou não) de ativos intangíveis, que por vezes se esvaíam com a própria sociedade se a considerarmos como uma dissolução total. Desta forma, a criação de uma fórmula hipotética poderia simplificar diversas rubricas autônomas que justificariam, ou não, a sua inserção em cada caso.

Inclusive, é possível utilizar a forma contratual para especificamente regular as várias hipóteses de dissolução parcial de sociedades para, por exemplo, *sobreavaliar* ou *subavaliar* a participação societária³⁵.

³³ De outra ponta, a obra referida de Antônio Junqueira de Azevedo, em nota de rodapé anterior, problematiza sobre fórmulas que podem gerar substanciais distorções e o efeito jurídico a ser extraído. Significa que a solução pode ser adequada em muitos casos, mas não elimina riscos de judicialização e de grave dissenso.

³⁴ Para aprofundar: ESTEVEZ, André Fernandes; RODRIGUES, Gabriela Wallau; LUCAS, Laís Machado. A apuração de haveres nas sociedades empresárias: breves apontamentos sobre os incentivos derivados das cláusulas negociadas em confronto com a posição do Superior Tribunal de Justiça *in*: SEVERO, Álvaro Paranhos; POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila; MELGARÉ, Plínio. *Direito Privado e Processo Civil: estudos em homenagem aos 70 anos do curso de Direito da PUCRS*. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. p. 85-108.

³⁵ Fábio Ulhoa Coelho tratou sobre apuração de haveres em sociedades limitadas, em palavras plenamente aplicáveis às sociedades anônimas. Talvez o ponto de mais controvérsia resida em que o autor não admite qualquer critério de apuração de haveres, muito menos algo que não seja considerado um “*critério razoável*”. em COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na sociedade limitada *in*: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo Monteiro de. *Sociedade Limitada Contemporânea*. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 38: “As razões, contudo, que levam os sócios a escolherem, para fins de apuração de haveres, critérios de *subavaliação* ou de *sobreavaliação* das quotas, dizem respeito somente a eles. Se não contrataram critério desvinculado da

Assim, admite-se atribuir valor maior aos haveres nos casos de saída involuntária e não culposa, como ocorre com o evento morte, ao passo em que é admissível a redução dos haveres, com um caráter punitivo, para os casos de exclusão por justa causa ou de retirada imotivada, visto que estas hipóteses colocam em xeque, muitas vezes, a própria existência da sociedade.

3 ATIVOS INTANGÍVEIS NA VIDA SOCIETÁRIA

Toda e qualquer sociedade, seja empresária ou não empresária, se envolve necessariamente com ativos intangíveis³⁶. Embora o pensamento leve naturalmente à concepção de intangíveis apropriáveis, como mar-

condição patrimonial e econômica da sociedade, chegaram a solução razoável para os seus interesses, por razões que somente a eles cabe aferir.

O que não se pode admitir, por contrário à moral, à lei e ao direito, por incompatível com o regular funcionamento da economia, é o sócio, ao celebrar o contrato social, concordar com um determinado *critério razoável*, e, chegada a hora da apuração de haveres, pretender a aplicação de *critério razoável diverso*, não contratado, apenas por pensar que o beneficiaria mais.

Note-se que, no momento da celebração do contrato social, é totalmente impossível saber se o critério contratado irá beneficiar, quando aplicado, este ou aquele sócio. Imagine que um deles, na mesa de negociações do contrato social, defenda ardorosamente a adoção de um critério de *subavaliação*. Se, no futuro, ele for excluído ou retirar-se, ou vier a falecer, este critério não o beneficiará. Mas será o beneficiário indireto deste mesmo critério, sempre que, ocorrendo a dissolução parcial da sociedade, ele permanecer no quadro societário. Na exata situação inversa estará o sócio que se bater pela adoção de critério de *sobreavaliação*.

Deste modo, nenhum critério escolhido pelos sócios no contrato social pode ser afastado pelo juiz, somente porque subavalia ou sobreavalia as quotas, *desde que seja um critério razoável, isto é, vinculado à condição patrimonial ou econômica da sociedade*. A subavaliação ou sobreavaliação pode ter sido exatamente o efeito pretendido por eles, quando assinaram o contrato social."

³⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 44: "A doutrina enumera que entre os elementos integrantes do acervo patrimonial ativo do estabelecimento poder-se-ia encontrar: (i) bens corpóreos (tecnicamente chamados de coisas) e (ii) bens incorpóreos. Ao contrário do paradigma econômico-jurídico do século passado, nos tempos hodiernos é preciso afirmar que bens incorpóreos sempre se farão presentes, e são, outrossim, uma constante; enquanto os bens corpóreos importarão em uma mera variável do estabelecimento comercial e na maioria delas sem a característica de primazia."

cas e patentes, diversos outros direitos não materiais³⁷ também estão presentes na vida societária³⁸.

Dentro desta perspectiva de sempre existirem ativos intangíveis, destaca-se que alguns deles possam sofrer dificuldades quanto à identificação de titularidade quando passíveis de registro, enquanto outros ativos intangíveis não serão apropriáveis, como ocorre com o aviamento, assim entendido como um *sobrevalor*³⁹ decorrente da organização dos

³⁷ LANA, Henrique Avelino. *Dissolução parcial nas sociedades limitadas: análise econômica sobre a inclusão do aviamento na apuração de haveres*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 28: “Essa consideração é salutar no que tange aos bens incorpóreos do estabelecimento, tais como os sinais distintivos (título do estabelecimento, marcas, etc.); os privilégios de invenção (patentes de modelos de utilidade e invenção, direitos do autor, etc.); o know how, bases de dados, segredos do negócio, contatos comerciais, o ponto, as autorizações administrativas de funcionamento, autorizações administrativas para comercialização de produtos, reputação, credibilidade, confiabilidade, etc.”

³⁸ BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *Ativos intangíveis como garantia*. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/empresarial02.pdf>. Acesso em: 17 out. 2021. “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.”

LANA, Henrique Avelino. *Dissolução parcial nas sociedades limitadas: análise econômica sobre a inclusão do aviamento na apuração de haveres*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 35: “Na doutrina e técnica contábil, utiliza-se também a expressão “ativos intangíveis” para cuidar dos bens incorpóreos a que foi feita alusão anteriormente, os quais ensejam vantagens econômicas futuras, como se vê: “Uma das definições mais adequadas, segundo teóricos da Contabilidade é de Kohler citado por Iudicibus (1997, p 203), quem define intangível como “ativos de capital que não tem existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietário”. Diante disso, podem—se definir ativos intangíveis como recursos incorpóreos controlados pela empresa capazes de produzir benefícios futuros. Portanto, podem-se classificar como ativos intangíveis os seguintes elementos: gastos de implantação e pré-operacionais; marcas e nomes de produtos; pesquisa e desenvolvimento; goodwill; direitos de autoria; patentes; franquias; desenvolvimento de software; licenças; matrizes de gravação; certos investimentos de longo prazo.”

³⁹ FERRI, Giuseppe. *Diritto Commerciale*. 13. ed. Milão: UTET Giuridica, 2010. p. 218: “Il collegamento dei beni in funzione di uno scopo produttivo ha un valore economico in sé e per sé, indipendentemente dal valore dei singoli beni su cui si attua: valore economico che si designa come avviamento dell’azienda e che trova espresso riconoscimento nella legge, preoccupandosi questa di dettare addirittura i criteri per la sua valutazione in bilancio (cfr. l’art. 2426 n. 6, cod. civ.). L’aviamento non è un nuovo bene, ma il valore economico del collegamento. Esattamente pertanto si parla dell’av-

fatores da atividade exercida que excede ao valor da soma individual de cada um dos seus bens e direitos.

Em todos os ativos intangíveis que podem estar ligados à atividade societária, sempre é admissível a imposição de algum óbice, de fato que limita eventual possibilidade de uso de tais ativos na apuração de haveres.

Ao se tratar sobre os efeitos de cada um desses ativos na vida societária e a sua relação com a apuração de haveres, importa destacar a dificuldade concreta de cada um dos elementos, cuja análise que ora se procede tem cunho meramente exemplificativo. Não se pretende esgotar todos os óbices para efeitos de apuração de haveres, mas somente relativo a alguns aspectos julgados relevantes com o fito de demonstrar a complexidade envolta na matéria.

3.1 AVIAMENTO E APURAÇÃO DE HAVERES

Um dos aspectos que mais gera controvérsias na apuração de haveres de qualquer sociedade diz respeito ao *aviamento* ou *goodwill*, entendido como o sobrevalor que a organização da atividade exercida gera, de forma a superar a soma dos valores individuais de cada um dos bens e direitos que compõem a sociedade.

Frequentemente é associada a noção de aviamento com a clientela da atividade⁴⁰, de fato a expressar, mesmo que parcialmente, os motivos

viamiento come di un modo di essere o di una qualità dell'azienda, piuttosto che di un suo elemento.”; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 35: “ Não obstante, um dos pontos mais polêmicos acerca do conteúdo jurídico do estabelecimento comercial versa sobre a delimitação técnica do que seja aviamento. Endossando o conceito “ascarelliano”, pode-se ratificar a perspectiva do aviamento como o foco jurígeno que percebe a probabilidade de ganho futuro, de lucro, do feixe de direito na práxis efetiva do estabelecimento. Ou ainda, o aviamento pode ser qualificado economicamente como eficiência do estabelecimento do ponto de vista de sua produção. Tal conceito é complementado pela análise de Barreto Filho, que cristaliza o aviamento como conjunto de variados fatores que afetam, concretamente, a aptidão de produção de lucros do estabelecimento.”.

⁴⁰ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 38: “Deste modo, precisa é a posição da doutrina que cataloga o aviamento como resultado dos fatores de produção, e que é, corriqueiramente, reconhecido como clientela. Ou seja, um estabelecimento que goze de valioso aviamento certamente contará

que levam à valorização dos ativos para além dos valores individuais de cada um deles⁴¹.

Do aviamento derivam múltiplas questões extremamente relevantes para fins de apuração de haveres, como os casos de atividades intelectuais, bem como a hipótese de permanecer tal valoração para apuração de haveres nas atividades em geral.

Em relação às atividades intelectuais⁴², não há dúvidas de que em uma sociedade composta por dois sócios, ambos médicos, sendo um deles

com expressiva quantidade e qualidade de consumidores; mas, de outra monta, é possível que outro estabelecimento goze do mesmo conteúdo quantitativo e qualitativo de clientes, mas, pela má-administração e custos – desnecessariamente altos-, tenha um aviamento comparativamente irrelevante.”

⁴¹ FERRI, Giuseppe. *Diritto Commerciale*. 13. ed. Milão: UTET Giuridica, 2010. p. 217: “L’azienda si presenta come una entità una e plurima. L’unità della funzione economica determina una unificazione de un punto di vista giuridico dei diversi beni che questa funzione realizzano, ma l’unificazione trova nell’unità della funzione, oltre che il presupposto, anche il limite. L’unificazione sussiste soltanto nei limiti della destinazione funzionale, e cioè in quanto questa destinazione permanga e in quanto i beni vengano in considerazione nella loro posizione funzionale. Al di là di questi limiti, il collegamento non sussiste e, anche da un punto di vista giuridico, rimane la pluralità dei beni.

Il punto nevralgico della teoria dell’azienda consiste appunto nella difficoltà di fissare il rapporto che si pone tra complesso aziendale e singoli elementi, e cioè nella difficoltà di precisare fino a che punto l’unità della funzione assorba la pluralità degli elementi di cui l’azienda risulta.

La destinazione ad una funzione unitaria dei diversi beni è opera della volontà dell’imprenditore;”

⁴² GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Sociedade para o exercício de trabalho intelectual in ADAMEK, Marcelo Vieira von. *Temas de direito societário e empresarial contemporâneos: Liber Amicorum* Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 43: “A seu turno, ainda na lição de Ascarelli, artistas e inventores, exercendo autonomamente os próprios serviços (apesar de não ser econômica, obviamente, a atividade artística ou inventiva assim exercida ou, ao contrário, ser claramente empresarial aquela na qual as invenções se destina a ser explorada pelo próprio inventor), podem ser inseridos no rol das profissões intelectuais, uma vez que os que exercem profissões intelectuais (dada a valoração social antes referida) não se incluem no conceito de empresário.

Por “profissão intelectual”, para efeito de conhecer o alcance da regra contida no art. 966, parágrafo único, do Código Civil, deve ser entendida, portanto, toda atividade realizada por pessoa humana, que decorre de sua capacidade criadora, na produção de serviços inerentes às profissões regulamentadas e, de modo geral, de obras literárias, artísticas, inventivas e científicas.

O profissional que se enquadre nesse conceito, portanto, ainda que exerça sua atividade de forma organizada, com o concurso de auxiliares ou colaboradores, não será

famoso cirurgião plástico extremamente conhecido, é possível que esta sociedade possa angariar clientes decorrentes da fama do cirurgião mencionado. Nestes casos, o simples fato de haver elevado renome do profissional permite que ele seja buscado por seus clientes sem uma efetiva concorrência por preço, mas almejando firmemente a qualidade conhecida e reconhecida, mesmo que haja uma cobrança por patamares superiores em comparação com outros profissionais da área.

A busca específica pelo nome do profissional induz à compreensão de que a clientela talvez seja fiel não à sociedade, mas sim a este especialista⁴³. No mesmo sentido, as habilidades do referido profissional e seu reconhecimento permitem uma cobrança de remuneração em patamar superior.

Caso este profissional extremamente reconhecido viesse a falecer, não se deveria incorrer no erro de se supor que a sociedade manteria o mesmo valor de mercado em razão da clientela, traduzida no aviamento. No exato momento em que viesse a falecer este especialista extremamente renomado, parte substancial da referida sociedade estaria se exaurindo. Significa que existe perda real de valor da sociedade em tais casos, o que reflete na perspectiva da apuração de haveres.

Igualmente, não faria qualquer sentido que a sociedade mencionada fosse parcialmente dissolvida em razão de exercício de direito de retirada pelo profissional extremamente renomado para exigir do sócio remanescente o pagamento de vultosos valores a título de haveres decorrentes de capacidade econômica da sociedade caracterizada no aviamento, porquanto não seria possível exigir que a clientela permanecesse

empresário e, conseqüentemente, não estará sujeito ao respectivo sistema jurídico. Essa conclusão vale para qualquer pessoa.”

⁴³ Ibidem. p. 46: “Ao ser encomendado um quadro a um pintor está supondo que a pintura seja feita por ele, e não por outro, mesmo que os trabalhos desse outro estejam mais valorizados no mercado.

Atentas a essas peculiaridades, algumas legislações não a permitiram ou impuseram, por muito tempo, severas restrições à constituição de sociedade para prestação de serviços inseridos entre os dessas profissões. Sendo a habilitação profissional inerente à pessoa que a obtém, impossível facultá-la a um ser fictício, isto é, a uma sociedade, a uma pessoa “jurídica”, que, de resto, não está inscrita em nenhum órgão da categoria profissional regulamentada.”

vinculada à sociedade a despeito da perda do profissional de maior confiança. Parte da sociedade e da sua capacidade de rentabilidade também se retira com a ausência do profissional.

A diferença de percepção sobre a forma do trabalho intelectual justifica a ideia presente em muitos autores que distinguem as relações intelectuais das atividades empresárias, indicando que somente nas empresárias seria possível computar o aviamento, enquanto nas relações e atividades intelectuais não seria possível considerar o aviamento para fins de pagamento de haveres a um dos sócios⁴⁴.

Extraída a hipótese da atividade intelectual, considera-se possível a apuração de haveres envolvendo aviamento nas relações empresariais em geral⁴⁵, embora a temática seja digna de enormes controvérsias com argumentos admissíveis de ambos os lados nos casos de dissolução parcial de sociedades.

Ponto nodal da controvérsia envolvendo o aviamento na apuração de haveres sobre dissolução parcial de sociedades está em que parte substancial da doutrina sustenta que se deve considerar um cálculo estimando para a liquidação total da sociedade. Nestes casos, não existe um sobrevalor por perspectiva de rentabilidade, porquanto se considera uma sociedade que deixará de existir. Em contraponto, é viável argumentar que não considerar o aviamento com a saída de um dos sócios seria equivalente a locupletar a sociedade e os demais sócios remanescentes em detrimento do sócio que se afasta da sociedade.

O aviamento, com efeito, traduz uma perspectiva de rentabilidade espelhada no passado e que pode não se concretizar no futuro. Existe uma parcela considerável de risco que se assume por quem remanesce

⁴⁴ BARCELOS, Guilherme Bier. *A apuração de haveres da sociedade de advogados nos casos de exclusão ou retirada de sócio: uma investigação orientada pela unificação das obrigações realizada pelo Código Civil de 2002*. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre, UFRGS, 2017. p. 121.

⁴⁵ LANA, Henrique Avelino. *Dissolução parcial nas sociedades limitadas: análise econômica sobre a inclusão do aviamento na apuração de haveres*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 153: “Fato é que, como se vê, prepondera o entendimento no sentido de que o aviamento, ao lado do fundo de comércio, deve integrar os haveres do sócio dissidente.”

na atividade. Nos casos em que um sócio voluntariamente se retira da sociedade, torna-se injusto que seja retribuído com a perspectiva de rentabilidade sem a assunção dos respectivos riscos.

Com a saída voluntária estaria a abandonar a sociedade porque não mais lhe interessa estar vinculado à atividade e, em última análise, o prosseguimento desta. Significa, em outras palavras, que por sua vontade preferiria a extinção da sociedade caso fosse o seu único sócio. Por essas razões, pode ser relevante distinguir a saída voluntária do sócio em relação aos demais casos em que se verifique que não houve a referida voluntariedade de forma plena⁴⁶. A título de exemplo, nos casos em que se admite recesso de sócio porque houve divergência sobre aspecto relevante em deliberação envolvendo a sociedade, conforme casos expressamente previstos em lei, o sócio que exerce o direito de recesso está afirmando que permaneceria na mesma sociedade caso a deliberação fosse outra. Não se opõe a permanecer na sociedade, mas diverge frontalmente das mudanças de rumo, como a alteração do objeto social. Inclusive, as regras societárias permitem que os sócios possam rever as suas deliberações para evitar que seja possível o exercício do direito de recesso. Tais disposições visam a uma preservação do capital social, de forma a evitar uma descapitalização que seja nociva ou predatória à sociedade, porquanto esta será a devedora dos haveres pretendidos.

Do exemplo mencionado no direito de recesso convém elucidar um terceiro problema encontrado sobre a relação entre aviamento e apuração de haveres. Com efeito, uma sociedade pode ser composta de um

⁴⁶ LANA, Henrique Avelino. *Dissolução parcial nas sociedades limitadas: análise econômica sobre a inclusão do aviamento na apuração de haveres*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 168: “Na hipótese de ocorrência da dissolução parcial proporcionada pela dissolução parcial em sentido estrito, mostra-se plausível uma abordagem em cada caso concreto, acerca das causas que a acarretam, de modo a verificar se faria *jus* ou não ao sócio ser indenizado pelo valor correspondente ao aviamento.

Entende-se que a mera denúncia desmotivada, ensejando a dissolução extrajudicial não traria *jus* ao recebimento do aviamento, tendo em vista que foi dissidente, por iniciativa volitiva própria, valendo-se de sua liberalidade, quem escolheu não mais correr o risco inerente ao exercício da atividade, o que conduz automaticamente ao ônus de não receber lucros futuros em relação à atividade na qual não assume o risco do insucesso.”

ou mais estabelecimentos⁴⁷, incluindo-se a hipótese de estabelecimento virtual⁴⁸. Cada estabelecimento pode ser composto por bens e direitos dos mais diversos sem uma concepção *a priori* estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Neste sentido, a sociedade pode ser detentora de uma marca ou obter a cessão de uso da referida marca, se pertencente a terceiro. Da mesma forma, pode ser proprietário de bem imóvel ou alcançar o seu uso por meio de locação. No mesmo sentido, a sociedade

⁴⁷ VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Direito Comercial*. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2015. p. 100: “O estabelecimento comercial é o conjunto de todos os bens e direitos que o comerciante agrega à sua atividade, à sua empresa, de todo modo a poder exercê-la. Como se disse, corresponde à empresa em sentido material.

O estabelecimento que o comerciante agrega à sua empresa pode ser maior ou menor, mais simples ou complexo. Depende da empresa e do comerciante. Depende da empresa porque a atividade a prosseguir exige, pela sua natureza, certos, meios de organização e de atuação que é necessário ou conveniente pôr ao seu serviço. Depende da vontade do comerciante, porque é ele que decide o que precisa de incluir no seu estabelecimento, o que lhe convém, o que está ao se alcance incluir no estabelecimento. Algumas coisas, gostaria de ter, mas não pode custear, outras entende que lhe não são necessárias. A decisão é sua.

Normalmente a composição do estabelecimento comercial é determinada pelo próprio comerciante. Ele pode decidir que a sua empresa prossiga toda uma atividade integralmente ou preferir contratar certas partes ou sectores da mesma a terceiros (outsourcing).”; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 128-129: “A grande maioria da doutrina classifica o estabelecimento comercial como o objeto de direito, uma universalidade fática, que pode englobar bens corpóreos e incorpóreos, designado como bem móvel. Ademais tal bem seria pertinente á situação jurídica (no polo interno) havida com o sujeito de direito (empresário/empresa), afetada à atividade econômica (exercício da empresa) na qualidade de seu instrumento. Aliás, Barreto Filho analisa o estabelecimento como um produto da combinação entre capital, trabalho e a organização dos bens, que perfaz um resultado distinto da soma do “input” de sua energia afluente.”.

⁴⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 47: “Com relação ao estabelecimento comercial na Internet, por óbvio que os principais elementos constituem os programas de computador adotados no site ou pelo aplicativo, bem como os signos distintivos, sejam eles registráveis (marca, nome de empresa e nome de domínio) ou não (“trade dress”). Não obstante, muitos estabelecimentos comerciais na Internet também fazem uso de música, cuja execução inicia com a abertura da home page ou com o funcionamento do aplicativo. Se em alguns casos tais componentes sensoriais cuidam, especificamente de “jingles” ressaltando as características positivas do produto ou serviço; noutros tanto o ambiente musical é cautelosamente eleito para tranquilizar e seduzir o consumidor, aproximando-o do “look and feel” do restabelecimento. Portanto, é a soma do nome de domínio, a aparência (cores, alocação dos links, quantidade de informações), a facilidade de uso dos softwares alocados, e a eventual sonoridade, que compõem os elementos do estabelecimento virtual.”

empresária pode possuir mão de obra própria ou organizar seus serviços por meio de contratos, terceirizando tais atividades⁴⁹. Em resumo, não existe uma fórmula pronta, cabendo àquele que exerce a atividade organizar os fatores de produção. Conforme melhor organize, pode derivar especificamente maior rentabilidade traduzida no aviamento do estabelecimento ou da atividade como um todo, que pode ser composta de múltiplos estabelecimentos⁵⁰.

Esta noção de atividade organizada pode ser desestruturada com a necessidade de pagar haveres relevantes, mediante entrega de bens e direitos⁵¹ ou em dinheiro, a um ou mais sócios por qualquer uma das

⁴⁹ VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Direito Comercial*. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2015. p. 102: “Mas o estabelecimento integra também os direitos. Ao estabelecimento são afetados os contratos de trabalho dos respectivos trabalhadores, contratos com clientes e fornecedores, contratos de hotelaria com agentes de viagens, o nome do estabelecimento, e outros direitos de propriedade industrial etc. Estes direitos não estão propriamente na titularidade do estabelecimento, mas na do correspondente comerciante. Mas estão afetos ao exercício da atividade – empresa – da qual o estabelecimento torna-se importante quando ocorre a transmissão do estabelecimento, (ou outro negócio sobre ele), sendo então necessário determinar quais os direitos cuja titularidade é transferida com o estabelecimento.

Não há, em regra, um mínimo nem um máximo. Em concreto, compõe o estabelecimento tudo aquilo que na escrita do comerciante constar como tal.

Tal não impede, como se verá adiante, que num concreto ato de transmissão do estabelecimento, ou noutra ato negocial que o afete, seja estipulado quais dos seus elementos são incluídos ou excluídos do negócio. É matéria de autonomia privada.”

⁵⁰ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 34: “Por sinal, um sujeito de direito pode em sua atividade empresarial titularizar estabelecimentos distintos, realizando a unidade da empresa e a pluralidade das aziendas. Pode-se, portanto, anuir com a perspectiva de que o estabelecimento é a organização em si dos elementos que compõem, funcional e finalisticamente destinados à produção, uma unidade de fim. Deste modo, é o escopo produtivo e o liame funcional dos bens organizados que resulta do estabelecimento; visto que a aglutinação sem nexo de funcionalidade integra o patrimônio do titular “aziendal”, mas não compõe a última.”

⁵¹ FERRI, Giuseppe. *Diritto Commerciale*. 13. ed. Milão: UTET Giuridica, 2010. p. 296: “L’uscita del socio dalla società, qualunque ne sia la causa determinante, impone la definizione dei rapporti tra socio e società, la quale si attua mediante la liquidazione della quota del socio uscente. Principio fondamentale è che il socio uscente o i suoi eredi non hanno diritto ad una quota proporzionale dei beni, ma soltanto ad una somma di denaro (art. 2289, 1º comma, cod. civ.) e questa somma deve corrispondere a quella che il socio verrebbe a realizzare in sede di liquidazione della società.” P. 304: “Com la definizione dei rapporti com i terzi la liquidazione è chiusa. I liquidatori debbono dar conto del loro operato (il che avviene attraverso la redazione del

causas de dissolução parcial de sociedades. Neste sentido, anota-se que a necessidade de pagamento de haveres que representem valor substancial da própria sociedade pode implicar na necessidade de desestruturação dos próprios fatores de produção. Se a atividade é exercida em prédio próprio e o imóvel representa parte substancial dos ativos, talvez seja necessário que a sociedade se desfaça do imóvel para pagar os haveres. Ao se desfazer do imóvel, uma série de outros custos podem decorrer, além do risco de perda da própria localização⁵², que, a depender da atividade, pode ser igualmente impactante nos resultados negociais. Pagar os haveres pode significar, ao incluir o valor do aviamento, que os montantes a serem despendidos possam inviabilizar a manutenção da própria atividade e da rentabilidade considerada⁵³.

Uma transportadora pode ser rentável por conta do seu porte e do número de veículos que possui, os quais podem ser essenciais para arcar

bilancio finale di liquidazione) e i soci hanno diritto di dividersi tra loro il patrimonio residuo in proporzione delle loro quote (art. 2282 cod. civ.).

La necessità della liquidazione della società non impone necessariamente che il patrimonio sociale debba essere convertito in danaro e che ai soci debba essere attribuita una somma in sede di divisione. Può essere convenuto tra i soci il permanere della comunione, così come può essere convenuta la divisione in natura dei beni. Tuttavia entrambe queste ipotesi sono ipotesi eccezionali, che possono aver luogo soltanto se siano previste nell'atto costitutivo o siano stabilite con l'accordo di tutti i soci (art. 2238 cod. civ.)."

⁵² DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Françoise; BLARY-CLÉMENT, Édith. *Droit comercial*. 9. ed. Paris: Montchrestien, 2007. p. 242: "Un autre genre de difficulté se présente lorsqu'un fonds est exploité dans un ensemble commercial, par exemple dans la galerie marchande d'un magasin à grande surface. Peut-on considérer que les différents magasins de cette galerie ont chacun une clientèle autonome, ou ne doit-on pas plutôt penser que la clientèle est celle de la grande surface, et que les autres commerces n'ont pas de clientèle propre? Tout dépend des circonstances de fait."

⁵³ MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Apuração de haveres na retirada do sócio e fundo de comércio (aviamento) in: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. *Processo Societário*. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 664-665: "Em se admitindo essa possibilidade, há um potencial prejuízo a credores e aos próprios sócios remanescentes. No primeiro caso, porque o pagamento poderá implicar em uma redução patrimonial que afete o capital social, para além da decorrente da liquidação das quotas do sócio retirante - o que violaria o princípio da intangibilidade do capital social. No segundo, o acervo patrimonial da sociedade, a qual eles têm direito, será reduzido desproporcionalmente em favor do sócio que se retira. Esse mesmo fundamento permite concluir pelo prejuízo à própria sociedade, que terá uma redução no seu patrimônio, destinado ao exercício da sua atividade empresarial."

com os custos administrativos. Se houver a necessidade de alienação de ativos não circulantes, como os veículos de transporte, pode decorrer um prejuízo direto à rentabilidade, decorrente da perda de escala. Significa igual incorreção que o sócio retirante busque o pagamento de um aviamento calculado por um passado que não mais se reflete no futuro justamente por exigir o pagamento dos respectivos haveres.

Em síntese, evidenciam-se múltiplas controvérsias envolvendo um ativo intangível específico, como o aviamento, a demonstrar que há casos em que não será possível a sua inserção para efeitos de apuração de haveres.

3.2 IMPACTOS DOS ATIVOS INTANGÍVEIS APROPRIÁVEIS NAS DECISÕES E ESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS

Com relação aos ativos intangíveis, necessário que seja feito o recorte no sentido de que são todos aqueles albergados no guarda-chuva da propriedade intelectual como definida pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI⁵⁴, incluindo criações intelectuais nos campos da técnica e da estética⁵⁵.

A adequada noção de valor dos ativos intangíveis pertencentes à sociedade configura premissa essencial para decisões societárias equilibradas. Deve-se notar, inclusive, que a possibilidade de apropriação, disposição, uso e gozo dos ativos intangíveis em essência denota raiz pró-competitiva⁵⁶, sendo que os seus efeitos como diferenciais concorrenciais aferidos no e pelo mercado impactam no seu valor.

⁵⁴ www.wipo.int.

⁵⁵ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998; BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *Ativos intangíveis como garantia*. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/empresarial02.pdf>. Acesso em: 17 out. 2010. “Numa economia concorrencial, o bem intangível é uma criação estética, um investimento em imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, numa oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial. Ou, como queria Vivante, configura a expectativa de receita futura.”

⁵⁶ Nesse sentido posiciona-se o Diretor do Instituto Max-Planck para Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência, sendo largamente aceito atualmente que um real

Por outro lado, relevante notar que o valor dos ativos intangíveis a ser levado em consideração nas decisões e estruturas societárias certamente não é apenas o valor contábil em sentido estrito, a não ser que não apresentem qualquer valor econômico⁵⁷.

Não é por acaso que a doutrina tradicional corretamente seccionava a análise dos direitos de propriedade intelectual em duas disciplinas distintas: Direito Comercial (Propriedade Industrial) e Direito Civil (Direito Autoral). Diferentemente do afirmado por Andrew Beckerman-Rodau⁵⁸

conflito de interesses entre a propriedade intelectual e o direito da concorrência não existe *per se*, sendo que os seus objetivos em realidade são similares e até mesmo alinhados. HILTY, Reto M. Individual, Multiple and collective ownership: what impact on competition? In: ROSÉN, Jan (Organizador). *Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law*. Cheltenham: Edward Elgar, 2012.

⁵⁷ A Professora Carla Eugênia Caldas Barros destaca que “É sabido que nem todo direito de propriedade intelectual tem valor. Ele depende do mercado e, decerto, de sua natureza ou produto que viabiliza. Patentes, marcas, etc. inexploradas também podem ter valor, em função do direito negativo do instituto do monopólio, que debela certos tipos de concorrentes, fato inaceitável para inúmeros autores, devido aos abusos de poder econômico resultantes da ausência de exploração econômica. (...) O estudo da valorização financeira dos direitos de propriedade intelectual é vital para o dimensionamento adequado da importância desses ativos na produção da riqueza”. BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*. Aracaju: Evocati, 2007. p. 53.

⁵⁸ BECKERMAN-RODAU, Andrew. The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion (September 10, 2010). *Yale Journal of Law & Technology*, Vol. 13, Nº 35, 2010; Suffolk University Law School Research Paper Nº. 11-14. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1754781>. Acesso em: 17 out. 2021. O autor afirma que “Intellectual property rights, like property in general, are based on a utilitarian theory rather than a natural rights or labor theory. Pursuant to a utilitarian theory, underlying policy concerns determine whether something is legally designated as property” (p. 44). Entende-se que tal posicionamento decorre da compreensão da propriedade industrial no contexto estadunidense (a qual alinha-se como direito funcional condicionado também aqui no Brasil e outros países), assim como uma compreensão do *copyright* literalmente vinculado à sua origem estadunidense como “direito de cópia” e não como entende-se no Brasil (natureza vinculada aos direitos morais de autor e, portanto, expressão da personalidade do mesmo) e demais países que adotam o sistema do *droit D’auteur*. Ou seja, no sistema estadunidense o norte hermenêutico envolvendo todos os direitos de propriedade intelectual possui uma razão de existir utilitarista, impulsionando e iluminando como premissa fundamental para a compreensão dos limites intrínsecos e extrínsecos. Já no direito brasileiro tal generalização não se verifica, de modo que as razões fundantes da propriedade industrial e do direito autoral diferem. Para maior aprofundamento ver: BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição – As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Premissas hermenêuticas para a compreensão do plágio e sua relação

quando infere que a essência dos direitos de propriedade intelectual está integralmente vinculada à teoria utilitarista ao invés de teorias de direito natural e do trabalho, entende-se que a base jurídica e hermenêutica dos direitos de propriedade industrial difere da base jurídica e hermenêutica dos direitos autorais.

Apesar de relevante a análise individualizada de cada espécie de direito de propriedade intelectual quanto aos seus aspectos jurídicos, suas raízes teóricas não influenciam a metodologia de avaliação de ativos intangíveis, desde que estes estejam bem compreendidos, apreendidos e delimitados. Por exemplo, sendo uma criação intelectual capaz de gerar valor econômico, o fato desta ser do campo técnico ou estético, possuir raiz fundante utilitária ou natural, em nada relaciona-se com a sua capacidade de ter valor presente e gerar valor futuro, sendo importante considerar o seu raio de proteção jurídica, bem como sua extensão temporal e geográfica.

3.3 TITULARIDADE DE ATIVOS INTANGÍVEIS

Em outro norte fundamental e pouco explorado quando dos acordos de vontades societários iniciais está a definição de titularidade dos ativos intangíveis.

No âmbito da propriedade industrial, mais formalista, de essencial manifestação estatal para a obtenção de determinada propriedade sobre marcas, patentes e desenhos industriais, por exemplo, cabe à sociedade (e não aos sócios individualmente) requerer perante o INPI as devidas delimitações proprietárias em sistema atributivo de direitos. A atribuição indevida de titularidade para um dos sócios gera dissabores de tumultuosa solução no caso de dissoluções parciais, como o caso recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), envolvendo a legendária banda Legião Urbana e o direito dos ex-integrantes de usar a referida marca⁵⁹.

com o direito autoral *in*: BARCELLOS, Milton Lucídio Leão; PITHAN, Livia Haygert. *Integridade na pesquisa e propriedade intelectual na universidade*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. p. 165-179.

⁵⁹ Ver STJ, 4ª Turma, REsp. 1.860.630, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 29.06.2021; Ver também notícia do próprio STJ sobre o referido julgamento onde destaca que mesmo com a possibilidade do Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos poderem

Já no campo do direito autoral, menos formalista, onde o uso do sistema registral (apesar de aconselhável) é uma liberalidade do criador e do titular do direito sobre a criação, há maiores problemas de delimitação de titularidade inequívoca (ausência de maior segurança jurídica através de sistema constitutivo de direito), de modo que a avaliação do ativo intangível baseado em direito autoral deve partir da premissa de que a eventual existência de registro possui efeitos meramente declaratórios e, portanto, maior cuidado deverá ser empregado na aferição da titularidade dos direitos. E mais, possuindo base jurídica diversa da propriedade industrial, assim como dispositivo expresso quanto à interpretação restritiva (em favor do autor pessoa física) dos negócios jurídicos sobre criações intelectuais na área de direitos autorais⁶⁰, torna-se essencial a relação contratual clara entre criador e empresa titular dos direitos autorais.

Importante notar a atual e incontroversa possibilidade de copropriedade⁶¹ de ativos intangíveis. No entanto, fundamental regular previamente e com clareza os direitos de cada parte sobre aquele bem artificialmente e legalmente equiparado à categoria de bem móvel⁶².

Fato é que a incerteza sobre quem é efetivamente o titular de um ativo intangível pode viciar a adequada apuração de haveres, trazendo consigo outros inconvenientes de disputas societárias internas e externas.

usar a marca Legião Urbana nas suas apresentações musicais, o uso da mesma para comercializar produtos oficiais ou tomar ações de proteção da marca não pode ser feito. Notícia disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/29062021-Musicos-da-Legioao-Urbana-mantem-direito-de-uso-da-marca-em-apresentacoes-artisticas.aspx>. Acesso em: 24. set. 2021.

⁶⁰ Lei 9.610/1998 – Art. 4º *Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.*

⁶¹ Já prevista na Convenção da União de Paris (art. 5º, C (3)), mas que somente após a adoção no ordenamento jurídico brasileiro do Protocolo de Madri (2020) a copropriedade de marcas passou a ser aceita pelo INPI brasileiro para fins de registro de marca em nome de mais de um titular, desde que os coproprietários preencham os requisitos legais para obtenção de uma marca (em especial o art. 128, § 1º da Lei 9.279/1996).

⁶² Ver: Lei 9.610/1998: Art. 3º *Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.* E também Lei 9.279/1996: Art. 5º *Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.*

3.4 RESTRIÇÕES LEGAIS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL À ATRIBUIÇÃO DE VALOR A ATIVOS INTANGÍVEIS APROPRIÁVEIS

Demarcar ou aferir o valor de um ativo intangível apropriável consiste em uma tarefa complexa. Isto porque, interpretando as afirmações de Gustavo Ghidini, há dois lados de uma mesma moeda consistentes na base dos direitos de propriedade intelectual que garantem o direito de excluir e, ao mesmo tempo, uma característica inclusiva decorrente da liberdade em escolher contratualmente ou não com quem será explorado o ativo intangível protegido pelo sistema de propriedade intelectual⁶³.

O maior desafio na área de propriedade industrial é a atribuição de valor econômico a títulos frágeis⁶⁴ seja do ponto de vista de oponibilidade, seja do ponto de vista de delimitação exata da extensão proprietária⁶⁵.

Outro desafio comum é o de atribuir valor econômico a ativos intangíveis complexos que se comportam com menor afinidade aos bens móveis. São eles principalmente os ativos intangíveis temporais⁶⁶, com complexa aferição de validade e de extensão de direitos.

⁶³ “As hinted, this conclusion is far from exhaustive. The right to exclude unauthorized third parties goes hand in hand with the freedom to choose which third parties to include/associate (as co-venturers, licenses, distributors, etc.) in the exploitation of the protected intangible assets”. GHIDINI, Gustavo. *Rethinking Intellectual Property: Balancing Conflicts of Interest in Constitutional Paradigm*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 10-11.

⁶⁴ Por exemplo, um registro de marca com baixa distintividade (art. 124, VI da Lei 9.279/1996), um registro de desenho industrial com originalidade limitada (art. 97, § único da Lei 9.279/1996), uma patente concedida com redação e quadro reivindicatório muito específicos e limitados (art. 41 da Lei 9.279/1996) ou um texto descritivo cuja originalidade está na sua estrutura/compilação (art. 7º, § 2º da Lei 9.610/1998) possuem limitada capacidade de oponibilidade contra terceiros e, portanto, impacto na sua atribuição de valor.

⁶⁵ Nesse sentido, ou seja, sobre a dificuldade de delimitação clara do âmbito de proteção (ou, usando como analogia os próprios bens tangíveis, o “tamanho” do bem intangível) dos ativos intangíveis, ver: HELLER, Michael. *The gridlock economy: How too much ownership wrecks markets, stops innovation, and costs lives*. Nova Iorque: Basic Books, 2008; E também: MEURER, Michael J.; BESSEN, James. *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovation at Risk*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

⁶⁶ A marca (cujo registro pode ser prorrogado de dez em dez anos sem limitação) é um ativo intangível de maior afinidade com os bens móveis por ser relativamente mais estável temporal e juridicamente quando comparada com patentes, desenhos indus-

No caso da patente, por exemplo, como é suscetível a uma declaração de nulidade⁶⁷ com efeitos *ex tunc*⁶⁸ por ausência de suficiência descritiva⁶⁹, ausência de novidade ou ausência de atividade inventiva⁷⁰ a qualquer tempo da sua vigência⁷¹, a atribuição de valor deve necessariamente ser precedida de análise independente da validade do título de propriedade, em que pese regular e previamente escrutinado pelo ente público (INPI). No exemplo, somente após essa análise de fundo (sem prejuízo das demais necessárias), será cabível a aferição econômica de valor do bem intangível, sob pena de equivocadamente atribuir-se valor a um “*não ativo*”.

Com efeito, quando a atribuição de valor deve ser feita em uma dissolução parcial de sociedade, nada melhor do que reconhecer a validade do método econômico de avaliação de ativos intangíveis precedido da correta determinação da validade, temporalidade e escopo protetivo de cada um dos ativos intangíveis, caso método diverso de apuração não tenha sido previamente acordado entre os integrantes da sociedade⁷². Até

triais, direitos autorais e outras espécies de DPIs. Isso também porque o direito de marcas possui um *rationaly designed system for minimizing consumer search costs* (POSNER, Richard A.; LANDES, William M. *The economic structure of intellectual property law*. Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. p. 422.

⁶⁷ Lei 9.279/1996: Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

⁶⁸ Lei 9.279/1996: Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

⁶⁹ Lei 9.279/1996: 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.

⁷⁰ Lei 9.279/1996: Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

⁷¹ Lei 9.279/1996: 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.

⁷² Há três principais métodos de avaliação de ativos intangíveis: método de custo, método de mercado e método de renda. Poderíamos discorrer sobre os métodos de avaliação com base na renda (excesso de renda gerado pelo ativo intangível, dispensa de royalties, rendimento premium ou por fim o método Greenfield) ou métodos híbridos (ver GOLLIN, Michael. *Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World*. Cambridge University Press, 2008. p. 218-2

19), mas o relevante é que a definição do melhor método é impactada por diversos fatores subjetivos e objetivos, sendo extremamente recomendável trazer para momento prévio contratual a discussão sobre eventual futura apuração de haveres em caso de

mesmo porque na definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o *valor justo* é analisado em uma mensuração baseada em mercado, *sendo o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração*⁷³.

4 CONCLUSÃO

A análise dos pontos levantados neste texto permite observar que toda sociedade pode ser dissolvida parcialmente por cinco hipóteses que se encontram regradas no Código de Processo Civil.

A forma verificada em cada uma das cinco espécies decorrentes da dissolução parcial de sociedades demonstra que em alguns casos o vínculo societário é desfeito sem que haja vontade do sócio em se desligar da sociedade, enquanto em outros casos o sócio livre e deliberadamente decide não manter mais vínculos com a sociedade.

Observou-se o efeito possível decorrente da vontade de continuidade na sociedade pelo sócio, de forma a se verificar que este elemento impacta na possibilidade de percepção de haveres sobre bens e direitos que sejam inerentes a permanência da atividade.

Igualmente se discorreu sobre a possibilidade de restringir eventuais controvérsias por meio da pactuação de haveres, via contrato social ou pacto parassocial, observado que remanesce margem para a controvérsia nestes casos.

Por fim, verificou-se, exemplificativamente, uma série de restrições à valoração de ativos intangíveis, notadamente em relação aos não apropriáveis, como o aviamento, bem como referente a ativos apropriáveis, como marcas e patentes.

dissolução parcial de sociedade. Ver Conselho Internacional de Normas de Avaliação – IVSC (IVS 210 – avaliação de bens intangíveis).

⁷³ CVM, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Pronunciamento Técnico CPC 46 – Mensuração do Valor Justo, 07.12.2012, item 9.

Em relação ao aviamento, discutiu-se a relação entre continuidade da atividade e haveres, bem como controvérsias envolvendo aviamento nas atividades intelectuais, bem como os casos de desestruturação de negócios decorrente da avaliação de aviamento.

Sobre os ativos apropriáveis, verificou-se a dificuldade de aferição de titularidade envolvendo problemas de copropriedade, registro em nome de sócio da sociedade, bem como diversos problemas de valoração, como ocorre, por exemplo, nos títulos frágeis.

Com tais considerações, cumpriu-se o objetivo de anotar algumas controvérsias claras e pertinentes relacionadas aos ativos intangíveis na dissolução parcial de sociedades, bem como seus reflexos sobre a apuração de haveres.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. *Novos estudos e pareceres de Direito Privado*. São Paulo: Saraiva, 2009

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *Ativos intangíveis como garantia*. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/empresarial02.pdf>. Acesso em: 17 out. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003

BARBOSA, Denis Borges. *Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial e Constituição – As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Premissas hermenêuticas para a compreensão do plágio e sua relação com o direito autoral *in*: BARCELLOS, Milton Lucídio Leão; PITHAN, Livia Haygert. *Integridade na pesquisa e propriedade intelectual na universidade*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. p. 165-179

BARCELOS, Guilherme Bier. *A apuração de haveres da sociedade de advogados nos casos de exclusão ou retirada de sócio: uma investigação orientada pela unificação das obrigações realizada pelo Código Civil de 2002*. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre, UFRGS, 2017

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

BECKERMAN-RODAU, Andrew. The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion (September 10, 2010). *Yale Journal of Law & Technology*, Vol. 13, Nº 35, 2010

CAVALLI, Cássio Machado. Apontamentos sobre a teoria do estabelecimento empresarial no Direito brasileiro. *Revista Jurídica*, nº 347. Porto Alegre, 2006. p. 45-64

COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na sociedade limitada in: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo Monteiro de. *Sociedade Limitada Contemporânea*. São Paulo: Quartier Latin, 2013

DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Françoise; BLARY-CLÉMENT, Édith. *Droit comercial*. 9. ed. Paris: Montchrestien, 2007

ESTEVEZ, André Fernandes; RODRIGUES, Gabriela Wallau; LUCAS, Laís Machado. A apuração de haveres nas sociedades empresárias: breves apontamentos sobre os incentivos derivados das cláusulas negociadas em confronto com a posição do Superior Tribunal de Justiça in: SEVERO, Álvaro Paranhos; POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila; MELGARÉ, Plínio. *Direito Privado e Processo Civil: estudos em homenagem aos 70 anos do curso de Direito da PUCRS*. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. p. 85-108

ESTRELLA, Hernani. *Apuração dos haveres de sócio*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010

FERRI, Giuseppe. *Diritto Commerciale*. 13. ed. Milão: UTET Giuridica, 2010

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. *Da ação de dissolução parcial de sociedade: comentários breves ao CPC/2015*. São Paulo: Malheiros, 2016

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Sociedade para o exercício de trabalho intelectual in: ADAMEK, Marcelo Vieira von. *Temas de direito societário e empresarial contemporâneos: Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França*. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 41-50

GHIDINI, Gustavo. *Rethinking Intellectual Property: Balancing Conflicts of Interest in Constitutional Paradigm*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018

GOLLIN, Michael. *Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World*. Cambridge University Press, 2008

HELLER, Michael. *The gridlock economy: How too much ownership wrecks markets, stops innovation, and costs lives*. Nova Iorque: Basic Books, 2008

HILTY, Reto M. Individual, Multiple and collective ownership: what impact on competition? In: ROSÉN, Jan (Organizador). *Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law*. Cheltenham: Edward Elgar, 2012

LANA, Henrique Avelino. *Dissolução parcial nas sociedades limitadas: análise econômica sobre a inclusão do aviamento na apuração de haveres*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012

MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Apuração de haveres na retirada do sócio e fundo de comércio (aviamento) in: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. *Processo Societário*. São Paulo: Quartier Latin, 2012

MEURER, Michael J.; BESSEN, James. *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovation at Risk*. Princeton: Princeton University Press, 2008

NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. *Dissolução parcial, exclusão de sócio e apuração de haveres nas sociedades limitadas*. São Paulo: Quartier Latin, 2010

POSNER, Richard A.; LANDES, William M. *The economic structure of intellectual property law*. Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003

SCALZILLI, João Pedro; TELLECHEA, Rodrigo; SPINELLI, Luís Felipe. *Introdução ao Direito Empresarial*. Porto Alegre: Buqui, 2020

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998

VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Direito Comercial*. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2015

O INVENTOR ROBÔ: SOLUÇÕES JURÍDICAS PARA AS CRIAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*The robot inventor: legal solutions for
artificial intelligence creations*

CAROLINE SOMESOM TAU¹

RESUMO

Sistemas de inteligência artificial desafiam o antropocentrismo que marca a legislação de propriedade industrial ao produzirem trabalhos inovadores que, caso fossem originados por pessoas, poderiam preencher os requisitos de patenteabilidade. Escritórios de patente e o Judiciário de alguns países vêm tendo que decidir a questão de considerar ou não tais sistemas como inventores em situações em que há uma mínima participação humana no processo inventivo e, conseqüentemente, conceder ou não a patente. O texto analisa quatro propostas de soluções jurídicas para esta questão, duas já adotadas na prática e duas ainda restritas à discussão acadêmica, formulando argumentos favoráveis e contrários a cada uma delas. Ao final, propõe-se a abordagem sob uma ótica que pode auxiliar na escolha por alguma das soluções, com ênfase na dinâmica de mercado específica das criações de inteligência artificial.

Palavras-chave: inventor; soluções jurídicas; inteligência artificial.

ABSTRACT

Artificial intelligence systems challenge the anthropocentrism found in the industrial property legislation by producing innovative works that, if they were originated by people, could fulfill the patentability requirements. Patent offices and the Judiciary branch of some countries have had to decide the question of whether or not to consider such systems as inventors in situations where there is minimal human participation in the inventive process and, consequently, whether or not to grant a

¹ Juíza Federal (JFRJ) em vara com especialização em Propriedade Intelectual, mestre em Direito Público (UERJ) e *visiting scholar* em Columbia Law School.

patent. This text analyzes four proposals for legal solutions to this issue, two already adopted in practical matters and two still restricted to academic discussion, formulating arguments in favor and against each of them. At the end, this article proposes an approach from a perspective that can assist in the choice for any of the solutions, with emphasis on the specific market dynamics of the creations of artificial intelligence.

Keywords: *inventor; legal solutions; artificial intelligence.*

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Programa de computador, inteligência artificial e a interação com o ser humano; **2.** O sistema de inteligência artificial inventor: humanizando a tecnologia?; **3.** O ingresso em domínio público: somente o ser humano pode ser inventor; **4.** Maior rigor na análise da atividade inventiva; **5.** Um regime legal específico para criações de inteligência artificial; **6.** A dinâmica de mercado e as criações da inteligência artificial; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

O ano era 1879 quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica e requereu sua patente. Talvez seja ele um dos inventores mais conhecidos da humanidade e um bom exemplo para ilustrar que a invenção é considerada uma “criação da inteligência humana”, nas palavras de Gama Cerqueira², ou do “engenho humano”, como disse Waldemar Ferreira³. Disso não discordam Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes

² “Assim, pois, se considerarmos a invenção como uma criação da inteligência humana, que se utiliza das forças naturais para a solução efetiva de um problema que visa à satisfação de necessidades práticas ou de ordem técnica do homem, já começamos a delimitar o campo de aplicação da lei” CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª Edição Atualizada por Denis Borges Barbosa e Newton Silveira, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 153.

³ “A invenção é, dessarte, e bem o disse AUGUSTIN-CHARLES REKOUARD, exercício do pensamento, novidade nos conhecimentos por via dos quais a inteligência exerce seu império sobre a matéria. Constitui, portanto, criação do engenho

Barbosa, que enfatizam que há um “direito personalíssimo”⁴ de ser reconhecido como autor do invento, o que leva à conclusão, a princípio, de que o inventor deve ser uma pessoa.

A criatividade é tradicionalmente reconhecida como um atributo peculiar aos seres humanos. É evidente o elevado grau de antropocentrismo quando se cuida de criações protegidas pela legislação de propriedade intelectual, sendo consagrada a ideia de que autor ou inventor é um ser humano que, em momentos de criatividade iluminada, produz algo inovador.

Os sistemas de inteligência artificial desafiam essa ideia ao produzirem trabalhos inovadores que, caso fossem originados por pessoas, poderiam preencher os requisitos de patenteabilidade. A discussão sobre a autoria de bens intelectuais não está restrita ao campo acadêmico. Escritórios de patente e o Judiciário de alguns países vêm tendo que decidir a questão de considerar ou não tais sistemas como inventores em situações em que há uma mínima participação humana no processo inventivo e, conseqüentemente, conceder ou não a patente.

O objetivo deste breve texto é analisar as propostas de soluções jurídicas para a questão acima, formulando argumentos favoráveis e contrários a cada uma delas. Inicia-se com as duas soluções que já foram adotadas na prática, em âmbito administrativo e judicial, uma reconhecendo a máquina como inventora e outra rejeitando o pedido de patente. Em seguida, estudam-se duas soluções, ainda restritas à discussão acadêmica, que propõem alterações no sistema de patentes, uma sugerindo adaptações nas diretrizes administrativas que orientam a apreciação dos requerimentos e a outra recomendando alteração legal para criar um modelo próprio para patentes de inteligência artificial. Ao final, propõe-se a análise sob uma ótica que pode auxiliar na escolha por alguma das soluções.

O texto integra o livro que homenageia o saudoso professor Denis Borges Barbosa, referência nacional e internacional em matéria de pro-

humano, seja qual for o objetivo a que se destine.” FERREIRA, Waldemar Martins. *Tratado de Direito Comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 364.

⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. *O código da propriedade industrial conforme os tribunais*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017, p. 49-50.

priedade intelectual. De sua vasta obra, são utilizadas diversas ideias que dialogam com a questão aqui debatida e que fundamentam muitos dos argumentos utilizados.

1 PROGRAMA DE COMPUTADOR, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A INTERAÇÃO COM O SER HUMANO

Para compreender as soluções analisadas neste texto, duas observações iniciais são importantes.

Primeiro, os programas de computador em que se baseiam os sistemas de inteligência artificial são obras elegíveis para proteção por direitos autorais – e pelo direito da propriedade industrial, conforme os tratados internacionais⁵ e a legislação nacional (Lei n. 9.609/98, art. 2º). A proteção tem prazo diferenciado de vigência em relação aos demais direitos autorais, pois é assegurada pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação, bem como confere menor importância aos valores da personalidade do autor ao dispor que não alcança os direitos morais, com exceção do reconhecimento de sua paternidade (art. 2º, §§1º e 2º da citada Lei). A discussão torna-se mais complexa quando trata da proteção dos resultados gerados por programas de computador.

A segunda observação refere-se à interação do ser humano com a máquina. A maior participação de sistemas de inteligência artificial (IA) no processo inventivo exige que se considere sua interação com os seres humanos por trás das máquinas. Os sistemas de IA participam do processo inventivo em diferentes intensidades, de acordo com o nível de contribuição humana para o resultado.

As tecnologias de IA podem funcionar como *ferramentas*, auxiliando significativamente pessoas a obterem um resultado criativo e inovador.

⁵ O art. 10.1 do Acordo TRIPS prevê: “Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971)”. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio*. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 15 set. 2021.

Nestes casos, é mais fácil identificar a autoria humana, da mesma forma como um programa de computador auxilia na edição de um texto ou imagem⁶. A indústria farmacêutica fornece diversos exemplos de como os sistemas de IA têm sido usados para acelerar e trazer eficiência ao processo de descoberta de medicamentos, identificando alvos de doenças, fazendo a seleção dos compostos, prevendo a potência e toxicidade dos fármacos, dentre tantos outros usos. Em relação à pandemia do Covid-19, sistemas de IA detectaram a existência do surto mundial antes mesmo da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS)⁷. Na Coreia do Sul, um sistema de IA auxiliou cientistas a desenvolver kits de teste de coronavírus em 2 semanas, feito que normalmente leva vários meses por um grande grupo de cientistas.

No entanto, há sistemas de IA que podem gerar um resultado novo e o nexos causal entre a contribuição humana e o resultado é considerado *mínimo*⁸, diante da ausência de “controle expressivo humano”⁹ em relação aos dados utilizados pelo sistema e/ou sobre o resultado originado, situação que vem sendo discutida em relação aos trabalhos gerados pelas chamadas “máquinas inventivas”. São estas as situações que nos interessam neste texto.

Dabus foi o primeiro sistema de IA listado como inventor em pedidos de patentes perante alguns países, ocasião em que se indicou proprie-

⁶ DENICOLA, Robert. Ex machina: copyright protection for computer generated works. *Rutgers University Law Review*, v. 69, pp. 251-287, 2016.

⁷ O serviço automatizado HealthMap do Boston Children’s Hospital enviou o primeiro alerta público sobre o novo coronavírus em 30 de dezembro de 2019. Algumas horas depois, a empresa de banco de dados de IA, BlueDot, enviou um aviso à OMS para que fosse evitada a cidade de Wuhan, na China. FROHWITTER, Tizia-Charlotte. How Artificial Intelligence Is Supporting Humanity in the Battle Against Coronavirus. *The Observer*. 1 Abr 2020. Disponível: <https://fordhamobserver.com/45135/opinions/how-artificial-intelligence-is-supporting-humanity-in-the-battle-against-coronavirus/>. Acesso: 15 set. 2021

⁸ Não é necessário que a contribuição humana seja igual a zero, basta que seja mínima. YANISKY-RAVID, Shlomit. Generating Rembrandt: artificial intelligence, copyright, and accountability in the 3A era – the human-like authors are already here – a new model. *Michigan State Law Review*, p. 659-726, abr. 2017, aqui, p. 670. Disponível em: [<https://ssrn.com/abstract=2957722>]. Acesso em: 15 set. 2021.

⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Autoria de bens intelectuais e as criações de inteligência artificial. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (Orgs). *O Direito Civil na era da Inteligência Artificial*. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2020, p. 774-775.

tário da máquina, Stephen Thaler, como requerente e titular das patentes, e o sistema de inteligência artificial – e não uma pessoa física – como inventor. Dabus é descrito pelo seu criador como uma máquina inventiva, que teria gerado duas invenções de forma autônoma e sem participação humana¹⁰. Partindo do “nascimento” de Dabus, serão trazidos, nos dois próximos tópicos, argumentos favoráveis e contrários às soluções jurídicas que foram adotadas em sede administrativa e judicial em relação aos pedidos de patente.

2 O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INVENTOR: HUMANIZANDO A TECNOLOGIA?

Diante de um pedido de patente em que se indica um sistema de IA como inventor, sob o fundamento de que a participação humana no resultado inovador seria mínima ou inexistente, a primeira solução jurídica proposta é considerar a máquina como inventora e conceder a patente requerida.

Vem da Austrália a primeira vitória judicial de um sistema de IA como inventor, proferida em julho de 2021, embora ainda sujeita a recurso. A discussão chegou ao Judiciário em razão do pedido de revisão da decisão administrativa do Escritório Australiano de Patentes (Australian Patent Office – IP Australia) que negou os requerimentos de duas patentes, indicando Dabus como o inventor e Stephen Thaler como o titular e proprietário do sistema. Em suma, a decisão administrativa afirmou que, diante da legislação atual, apenas pessoa física pode ser identificada como inventora, embora tenha considerado que as invenções apresentadas preenchem os requisitos de patenteabilidade¹¹.

Na revisão judicial requerida por Thaler, o juiz da Corte Federal da Austrália, interpretando a legislação nacional, entendeu que (i) um sistema de inteligência artificial pode ser inventor, embora o requerente

¹⁰ Disponível em: <http://artificialinventor.com/patent-applications/>. Acesso em: 15 set. 2021.

¹¹ Disponível em: http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/APO/2021/5.html?context=1;query=thaler;mask_path=au/cases/cth/APO. Acesso em: 15 set. 2021.

da patente tenha que ser uma pessoa física ou jurídica, e que (ii) esta é a interpretação mais “consistente com a realidade da tecnologia atual e com a promoção da inovação”¹². Concluiu que (iii) as novas tecnologias, inclusive o uso crescente IA, vêm impactando diretamente na pesquisa e desenvolvimento e gerando a adoção de uma concepção ampliada de *invenção*; de forma análoga, o conceito de *inventor* também deveria ser interpretado de forma flexível e *evolutiva*, do contrário, teríamos que reconhecer que uma invenção gerada por um sistema de IA é patenteável, no entanto, como não há inventor, ela não poderia ser patenteada.

A vitória conferida pelo Judiciário australiano se baseia nitidamente na abordagem econômico-utilitária¹³, principal teoria utilizada pelo proprietário da máquina em sede administrativa e judicial.

Foram três os principais fundamentos adotados na decisão judicial.

O primeiro refere-se à *finalidade* do sistema de patentes. Conforme afirmou o juiz, é objetivo expresso da Lei de Patentes australiana – e pode-se dizer o mesmo em relação à legislação de diversos países - promover o bem-estar econômico por meio da inovação tecnológica. Para alcançar este objetivo, o sistema de patentes precisa equilibrar os interesses dos produtores, proprietários e usuários da tecnologia e do público em geral. Por isso, conforme a Corte australiana, seria consistente com o objetivo legal interpretar o termo inventor de forma que promova a inovação, recompensando-a, independentemente de ser feita por um ser humano. Em outras palavras, decidiu-se que seria o oposto da promoção da inovação impedir a patenteabilidade de uma classe de invenções patenteáveis com base em uma exclusão que não consta expressamente da lei.

O segundo fundamento baseia-se na necessidade de haver *incentivo à inovação* para empresas de tecnologia, o que justificaria a concessão de

¹² Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879. Citação na p. 41 da decisão. Disponível em: <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879>. Acesso em: 15 set. 2021.

¹³ Uma análise da relação entre as teorias legitimadoras da propriedade intelectual e a autoria de sistemas de inteligência artificial é feita em: SALOMÃO, Luis Felipe; TAUK, Caroline Somesom. Inteligência artificial e direito da propriedade intelectual: fundamentos teóricos e legais de proteção. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (orgs.). *O Direito civil na era da inteligência artificial*. São Paulo: Thomson Reuters, 2020.

direitos de propriedade intelectual. Sob a ótica da teoria econômico-utilitária, a função dos direitos de propriedade intelectual é eliminar uma falha de mercado causada pela dificuldade que o inventor tem de receber uma retribuição social pela externalidade positiva que causou¹⁴. Como existe interesse social para que agentes econômicos invistam em pesquisa e desenvolvimento, é preciso corrigir esta falha, daí a necessidade da intervenção do Estado conferindo direito de exclusividade ao inventor¹⁵. Por outro lado, o direito de exclusividade pode ter custos significativos, já que restringe a concorrência estática e, em razão disso, pode reduzir a inovação, de modo que tal direito justifica-se na medida em que traz mais benefícios do que custos sociais.

Defendeu-se - e foi acolhida a argumentação em juízo - que, embora um sistema computacional não responda a incentivos financeiros, a concessão de patentes para as suas invenções incentiva o desenvolvimento de máquinas inventivas pelas empresas de tecnologia, o que estimula a inovação.

O terceiro fundamento enfatizou a contrapartida da concessão do direito de exclusividade: *a divulgação das informações* de seu objeto. Sem a proteção legal, os inventores teriam que manter informações confidenciais para evitar cópias. Não se ignora que muitas empresas preferem o segredo comercial à proteção patentária, sem que isto implique em um desincentivo ao investimento. Ao menos segundo a mitologia setorial, a Coca-Cola manteve a receita de seu refrigerante em sigilo, e a ausência de patente nunca desincentivou a empresa; pelo contrário, foi sua estratégia¹⁶. Para criações de IA, no entanto, o requerente argumentou que a tutela pelo segredo não basta para incentivar este nicho criativo, pois

¹⁴ HILTY, Reto M; HOFFMANN, Jörg e SCHEUERER, Stefan. *Intellectual Property Justification for Artificial Intelligence*. Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, n. 20-02, p. 6-11, 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3539406. Acesso em: 15 set. 2021.

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 72.

¹⁶ COCA-COLA. *Home*. Disponível em: <https://www.coca-cola.co.uk/faq/is-the-coca-cola-formula-kept-secret-because-the-company-has-something-to-hide>. Acesso em: 15 set. 2021.

permitiria conferir direitos extrapatrimoniais a quem não merece¹⁷. O objetivo é evitar que o usuário, o dono da máquina ou o programador assumam a autoria de um invento criado pela máquina. No caso da Dabus, por exemplo, a própria máquina foi a primeira a identificar a novidade se seu invento, e seu proprietário ou usuário poderia facilmente dele se apropriar.

Como se percebe, a solução adotada pela decisão judicial dá enfoque ao *resultado inovador* trazido pela invenção, ainda que não se possa identificar um ser humano inventor. Caminhamos para a superação do antropocentrismo na propriedade intelectual? O precedente é o único no mundo até o momento¹⁸. A mesma argumentação não convenceu o Escritório Europeu de Patentes¹⁹, o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos²⁰ e nem o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido²¹, que negaram os requerimentos²², assim como fracassou no Judiciário britânico, que em 2020 decidiu que o inventor deve ser uma pessoa, sendo a decisão mantida em segunda instância em 2021²³. Vejamos,

¹⁷ ABBOTT, Ryan. *Artificial Intelligence, big data and intellectual property: protecting computer-generated works in the United Kingdom*. Novembro, 2017, p. 11. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064213. Acesso: 15 set. 2021..

¹⁸ O escritório de patentes da África do Sul concedeu a primeira patente para a invenção do sistema Dabus, considerando-o inventor. O país, no entanto, não adota um sistema de exame de mérito de invenções, o que enfraquece o precedente administrativo. Disponível em: https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf. Acesso em: 17 out. 2021.

¹⁹ EPO - European Patent Office. Requerimentos EP 18 275 163 e EP 18 275 174. Disponível em: <https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html>. Acesso em: 15 out. 2020.

²⁰ USPTO - United States Patent and Trademark Office. Requerimento 16/524,350. Disponível em: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf. Acesso em: 15 out. 2020.

²¹ UKIPO - United Kingdom Intellectual Property Office. Requerimento GB1816909.4 and GB1818161.0. Disponível em: <https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o74119.pdf>. Acesso em: 15 out. 2020.

²² USPTO. *Decision on petition - application 16/524,350*; UKIPO. *Decision on applications GB1816909.4 and GB1818161.0*. Foram feitos depósitos também em diversos países asiáticos, em Israel, no Canadá e na Austrália, todos ainda sem conclusão final. Disponível em: <http://artificialinventor.com/patent-applications/>. Acesso em: 17 out. 2021.

²³ BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES. Appeal No CH-2019-000339. Set 2020. Disponível em: <http://www.opusip.co.uk/2020/09/27/2412-html/>> Acesso em: 15 set. 2021.

a seguir, a solução jurídica que decorre destas decisões e os argumentos contrários ao entendimento de que o sistema de IA pode ser inventor.

3 O INGRESSO EM DOMÍNIO PÚBLICO: SOMENTE O SER HUMANO PODE SER INVENTOR

A segunda solução proposta para a invenção gerada por um sistema de inteligência artificial é contrária à proteção patentária, defendendo que, caso seja publicizada, a criação ingressaria no domínio público.

Sigamos com o exemplo do caso Dabus e com os fundamentos da decisão administrativa do Escritório Australiano de Patentes, que não diferem, em linhas gerais, das demais decisões administrativas que negaram os requerimentos de patentes. Segundo o Escritório, (i) qualquer dicionário traz o significado tradicional de inventor como uma pessoa humana que inventa e (ii) disso não destoa a interpretação da legislação australiana de patentes (Patents Act 1990²⁴), a qual permite a conclusão de que apenas pessoa física pode ser identificada como inventora. Conclui o Escritório que, (iii) “pode ser que no futuro o Parlamento considere que as máquinas de inteligência artificial podem ‘inventar’ para efeitos do sistema de patentes e que os seus ‘proprietários’ devam ser recompensados pelas ‘invenções’ dessas máquinas, mas tal cenário não está refletido no atual regime legal”.

A doutrina acresce três argumentos à conclusão acima.

Primeiro, argumenta-se que não se justifica tutelar a propriedade intelectual de trabalhos gerados por sistemas de IA, uma vez que os sistemas *não são conscientes nem receptivos a incentivos*, bem como não recebem os benefícios econômicos decorrentes da exclusividade, razão pela qual não se justifica atribuir autoria nem titularidade as suas criações²⁵.

²⁴ Part 2, 15. (1). “Subject to this Act, a patent for an invention may only be granted to a *person* who: (...)”. Disponível: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00088>. Acesso em: 15 set. 2021

²⁵ CLIFFORD, Ralph D. Intellectual Property in the Era of the Creative Computer Program: Will the True Creator Please Stand Up? *Tulane Law Review*, v. 71, 1997, pp. 1.702-1.703.

Segundo, sustenta-se que não há fundamento para conferir ao dono da máquina a qualidade de *titular da patente*. No caso Dabus, para atribuir a titularidade, o requerente defendeu que o sistema de IA é o autor, na qualidade de empregado, e o dono do sistema o titular da patente, na qualidade de empregador. No entanto, na relação empregado-empregador (ou prestador-tomador de serviço), o inventor deve estar em uma relação decorrente de contrato de trabalho (ou de prestação de serviços)²⁶, relação esta inexistente entre o proprietário e sua máquina.

Terceiro, é provável que a recompensa financeira decorrente da proteção patentária atraia investimentos na pesquisa, no entanto, em se tratando de pesquisas relacionadas a máquinas inventivas, é possível que *haja outras recompensas*, socialmente mais produtivas. Por exemplo, o requerente da patente já possui uma vantagem competitiva decorrente do aprendizado para alcançar a invenção, que persistirá mesmo depois de seus concorrentes o imitarem.

Arriscamos dizer que Denis Borges Barbosa concordaria com o entendimento acima. É lição do professor que a propriedade intelectual é apenas uma das formas de incentivo à produção intelectual, de modo que outros métodos de incentivo podem recompensar os agentes econômicos. Nas suas palavras:

Como pode ser socialmente necessário estimular esse tipo de produção, vários métodos de incentivo público foram construídos na história. Contam-se entre esses a concessão de prêmios à criação intelectual (como o Nobel, Pulitzer, etc.); estímulos fiscais; financiamento público; subsídios (como os das Leis de Incentivos à inovação); compras estatais de bens, serviços e criações intelectuais; e a constituição dos mecanismos de intervenção do estado no mercado livre, que tomam o nome de Propriedade Intelectual.

A associação dos vários métodos é costumeira e mesmo indispensável. O sistema de apropriação e auto-estímulo através de patentes é insuficiente para a inovação.²⁷

²⁶ Arts. 88 e 89 da LPI.

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Op. cit, p. 67.

É indiscutível a essencialidade do sistema de patentes para a inovação. Como bem lembra Jacques Labrunie, países comunistas, como a antiga União Soviética e a República Popular da China, adotavam um sistema que vem sendo substituído pelo sistema de patentes, em razão de seus melhores resultados. Na vigência do sistema anterior, conferia-se um certificado de autor ao inventor, que lhe permitia alguns privilégios na coletividade, porém a exploração da invenção era feita pelo Estado.²⁸ Por isso, vale esclarecer que os argumentos trazidos neste tópico não negam a importância do sistema de patentes, mas apenas buscam compatibilizar o seu regime com as peculiaridades das criações de IA.

Em conclusão de todos os argumentos acima, afirma-se que, no sistema jurídico, as obras produzidas integralmente por IA são classificadas como segredos protegíveis contra concorrência desleal ou, se divulgados, como descobertas²⁹. Não haveria fundamento suficiente para que os sistemas fossem autores ou titulares de direitos sobre as obras.

4 MAIOR RIGOR NA ANÁLISE DA ATIVIDADE INVENTIVA

A terceira solução propõe que os escritórios de patentes publiquem diretrizes de exame atualizadas, as quais devem considerar o impacto das máquinas para aumentar as habilidades do pesquisador médio e repensar o requisito da atividade inventiva, elevando o padrão de “técnico no assunto”. Diferentemente das anteriores, esta proposta, assim como a do tópico a seguir, ainda estão restritas à discussão acadêmica.

O objetivo desta proposta é deslocar o debate da questão relativa à possibilidade de um sistema de IA ser ou não considerado inventor e facilitar a solução. Como não se pode afirmar, atualmente, que o sistema de IA é completamente autônomo no processo de invenção, como visto no tópico 1, o debate sobre a IA inventora fica ainda mais complexo. Como melhor saída, sugere-se dar foco às capacidades da IA para otimizar o

²⁸ LABRUNIE, Jaques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri: Manole, 2005.

²⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Autoria de bens intelectuais e as criações de inteligência artificial*. *Op. cit.*, p.778.

processo de invenção humano e discutir o impacto disso no direito de patentes.

A solução é defendida por diversos professores³⁰. Dentre estes, Ana Ramalho trata do tema com detalhes e parte de duas ideias centrais. Primeiro, as invenções atuais geradas total ou parcialmente por IA têm a participação de seres humanos, em maior ou menor grau, de modo que persistem justificativas para a concessão de patentes. Segundo, reconhece que as justificativas são menores nos casos em que a intervenção e os esforços humanos sejam mínimos e, em razão disso, devem ser feitas alterações nas políticas de patentes, o que traria menos impacto para o desenvolvimento tecnológico do que simplesmente considerar invenções geradas por IA não patenteáveis. Para compatibilizar estas duas ideias, é proposta a revisão do conceito de “técnico no assunto”, utilizado para verificar a existência de atividade inventiva, um dos requisitos de patenteabilidade.

A atividade inventiva é o requisito de “contributo mínimo” da patente de invenção³¹. A Lei de Propriedade Industrial brasileira, por exemplo, prevê, no art. 13, que a invenção possui atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Um técnico no assunto, ou profissional do ramo, é uma pessoa com conhecimentos medianos sobre a matéria, considerado o ramo específico em que o conhecimento é produzido. Não é, assim, o maior especialista na matéria³².

³⁰ RAMALHO, Ana. Patentability of AI-generated inventions: is a reform of the patent system needed? *Institute of Intellectual Property, Foundation for Intellectual Property of Japan*, maio, 2018, p. 23. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3168703. Acesso: 15 set. 2021. Esta proposta é levantada, também, pela doutrina que defende o ingresso em domínio público, vide: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Autoria de bens intelectuais e as criações de inteligência artificial. *Op. cit.*, p. 17. Alguns estudiosos sugerem adicionar outras modificações técnicas no teste de patenteabilidade. Ver: CHIMUKA, Garikai. Impact of Artificial Intelligence on Patent Law. Towards a New Analytical Framework – the Multi-level Model. *World Patent Info*, n. 59, 2019.

³¹ BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima*. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2010, p. 20.

³² IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei de propriedade industrial*. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 45.

A solução propõe que, em havendo o uso generalizado de sistemas de IA para auxílio ao inventor humano em determinado setor, as habilidades do especialista aumentam e uma patente pode ser concedida se a invenção não for óbvia para um técnico no assunto favorecido por tecnologias de IA, ainda que estas não tenham sido usadas pelo inventor em questão. Por outro lado, se em um determinado setor, um sistema de IA não for rotineiramente utilizado, a patente pode ser concedida se a invenção não for óbvia para uma pessoa técnica no assunto não auxiliada por tecnologias de IA, ainda que estas tenham sido usadas por aquele inventor específico³³.

A proposta parece conciliar melhor os interesses em conflito do que as duas anteriores analisadas neste texto. De fato, estabelecer parâmetros mais altos de patenteabilidade pode ser uma forma de compatibilizar a maior facilidade para gerar invenções proporcionada pela IA com a não eliminação dos incentivos financeiros para este tipo de inovação. Um rigor majorado do escritório de patentes poderá evitar um aumento desproporcional na quantidade de exclusividades concedidas, também se acautelando para manter um controle de qualidade no que é objeto de direitos de propriedade, prestigiando invenções realmente inovadoras.

Ademais, não parece mesmo ser preciso alteração legal para a exigência de maior rigor na avaliação da atividade inventiva, bastando que os escritórios de patentes dos diversos países desenvolvam diretrizes, de preferência em termos comuns, para conferir um tratamento uniforme sobre o tema. Tal como no campo da concorrência desleal, em que o crivo do que seja desonesto oscila ao longo do tempo, em um determinado mercado, para determinada região, as mutações nos crivos qualitativos do que seja atividade inventiva independem da reserva legal.³⁴

Um importante contraponto a esta proposta, contudo, é a implementação prática de um parâmetro mais rigoroso. O examinador do es-

³³ RAMALHO, Ana. Patentability of AI-generated inventions: is a reform of the patent system needed? Institute of Intellectual Property. *Op. cit.*, p. 25.

³⁴ Já tivemos a oportunidade de tratar do assunto: TAUKE, Caroline Somesom. A inteligência artificial, o aumento da potência humana e os impactos sobre a atividade inventiva. *Revista da ABPI*, nº 170, Jan/Fev, p. 26-37, 2021, aqui, p.34.

critério de patentes teria que verificar o estado da técnica, a ponto de determinar se o auxílio significativo da tecnologia de IA equivale ao meio rotineiro de pesquisa no setor. No entanto, ainda que não se esteja falando de IA, não é simples determinar o grau de habilidade comum dos especialistas para fins de verificação do passo inventivo. A inclusão de sistemas de IA torna a questão ainda mais complexa para o examinador.

5 UM REGIME LEGAL ESPECÍFICO PARA CRIAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A terceira solução proposta para a proteção jurídica de criações geradas por inteligência artificial é a alteração da legislação de propriedade industrial³⁵.

Shlomit Yanisky-Ravid e Regina Jin propõem a criação de um regime para a tutela jurídica das patentes de IA, separado do regime aplicado a invenções feitas pelo homem, em razão, segundo alegam, da ineficiência do atual sistema em relação à IA e da complexidade de identificar o inventor em criações com uma mínima participação humana³⁶ – a exemplo do caso Dabus. O modelo proposto tem cinco elementos identificadores.

Primeiro, o novo modelo *autoriza a proteção*, em si, deste tipo de criação, com a finalidade de incentivar a inovação e recompensar o trabalho. Utiliza-se como justificativa para a proteção legal a teoria econômico-utilitária (já analisada no segundo tópico) e a teoria do trabalho. Esta última, formulada por John Locke, ampara-se no argumento de que as pessoas têm o direito de obter os produtos do seu trabalho, por isso, possuem direito de propriedade sobre eles e de serem recompensadas pelo trabalho despendido³⁷. Se for aplicada na propriedade industrial, signifi-

³⁵ No ambiente do direito autoral, também há propostas de criação de um modelo *sui generis* para os produtos da IA. Veja-se o trabalho inédito de: SCHIRRU, Luca. *Direito autoral e inteligência artificial: autoria e titularidade nos produtos da IA*. SOUZA, Allan Rocha de (orientador). Tese (Doutorado). UFRJ, Rio de Janeiro, 2020.

³⁶ YANISKY-RAVID, Shlomit; JIN, Regina. *Summoning a new artificial intelligence patent model: in the age of pandemic*, jun, 2020, p. 32-43. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3619069. Acesso em: 15. set. 2021.

³⁷ HILTY, Reto M; HOFFMANN, Jörg e SCHEUERER, Stefan. *Op. cit.*, p. 5.

ca que o inventor tem direito de patente como recompensa pelo trabalho intelectual para criar o invento. E, se for aplicada especificamente para as criações de IA, serviria como justificativa teórica para proteger o trabalho do grande grupo de profissionais que, em conjunto, desenvolvem um sistema de IA, como programadores, fornecedores de dados, treinadores e cientistas de dados, resultando na concessão da patente.

Segundo, o modelo propõe a *revisão do conceito de técnico no assunto*, utilizado para verificar a existência de atividade inventiva, de forma similar à solução anterior. Sugere-se considerar como “técnico” uma pessoa qualificada usando uma ferramenta de IA comum no estado da técnica. A ferramenta de IA comum é definida como um sistema de IA que é de rotina, que já foi divulgado na técnica anterior e que não abrange máquinas inventivas capazes de inovar por si próprias³⁸.

Terceiro, propõe-se um *exame de patentes mais célere* específico para criações de IA. A inspiração vem de Singapura, cujo escritório de patentes lançou, em 2019, uma iniciativa para agilizar o processamento de pedidos de patente relacionados à IA que são apresentados pela primeira vez no país, com a expectativa de concessão do privilégio em 6 meses. Por isso, a proposta ressalta que a não adoção de um programa acelerado próprio para patentes de IA geraria risco de perda de investimentos e inovação para outros países, como Singapura, por exemplo.

Quarto, a proposta defende o *uso de ferramentas de IA pelos escritórios de patente*, para aumentar a eficiência no processo de exame dos pedidos, revisando algoritmos complexos e grandes quantidades de dados, tarefa que pode ser árdua para humanos sem auxílio de máquinas.

O quinto elemento refere-se ao *tempo de patente mais curto para criações de IA*. A proposta defende que os 20 anos tradicionais de vigência podem ser desnecessários em se tratando da indústria de IA, na qual o processo de invenção, bem como os ciclos de vida do produto, tendem a ser extremamente curtos.

Por fim, Shlomit Yanisky-Ravid e Regina Jin tentam, no novo modelo proposto, enfrentar o problema da “caixa preta” das tecnologias de

³⁸ YANISKY-RAVID, Shlomit; JIN, Regina. Op. cit, p. 26 e 38.

IA. Em razão das redes neurais artificiais utilizadas por algoritmos que empregam inteligência artificial e da complexidade dos cálculos, fala-se que os sistemas de IA podem ser opacos. Disso decorreria a compreensão limitada acerca da explicabilidade do modelo computacional, dificultando que o ser humano entenda todo o processo de IA para alcançar o resultado inovador³⁹, o que implica problemas com a descrição no relatório do pedido e com a sua divulgação pública.

Por isso, neste novo sistema específico para criações de IA, seria exigido o depósito do modelo de IA utilizado para a invenção. A exigência é similar à feita para pedidos de patente envolvendo microrganismos, nos quais não é possível descrever no relatório, clara e suficientemente, o material biológico essencial à realização prática do objeto, de modo que os requerentes devem enviar uma amostra dos microrganismos para depósito, conforme previsto nas legislações locais, a exemplo do art. 24, parágrafo único, da Lei 9.279/96, e no Tratado de Budapeste⁴⁰. Da mesma forma, o depósito digital do modelo de IA incluiria componentes-chave do sistema, como códigos, dados e resultados de saída, que possam auxiliar na compreensão das reivindicações.

O modelo proposto merece alguns contrapontos.

Alterações legislativas dependem do convencimento do Parlamento e envolvem processos políticos onerosos que nem sempre terminam na melhor solução, em razão das concessões inerentes ao trâmite legislativo e à obtenção da aprovação da maioria. Ademais, é elevado o risco de a alteração legal ficar desatualizada em um curto espaço de tempo, já que a evolução da tecnologia não espera pela legislação e nem pelo Direito.

Em relação ao tempo de patente mais curto para criações de IA, inferior a 20 anos, a proposta esbarra no Acordo TRIPS (sigla do inglês para “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”), um dos mais importantes acordos internacionais que estabeleceu padrões

³⁹ KIM, Daria. AI-Generated Inventions: Time to Get the Record Straight? *GRUR International*, 69(5), pp. 443–456, 2020, aqui, p. 454.

⁴⁰ Disponível em: <https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/tratado-de-budapestesobre-o-reconhecimento-internacional-do-deposito-de-microrganismo-6>. Acesso em: 17 out. 2021.

globais para proteção da propriedade intelectual, o qual dispõe, em seu art. 33, que “a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”. Some-se a isso que a vigência mais curta criaria uma discriminação das criações de IA, sem justificar como compatibilizar-se com o art. 27.1 do TRIPS, que exige que as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação “quanto a seu setor tecnológico”.

6 A DINÂMICA DE MERCADO E AS CRIAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

No enfrentamento da questão por parte dos especialistas contemporâneos, analisado nas quatro propostas de solução acima, parece não estar sendo dada a devida atenção à investigação da dinâmica de mercado específica em que estão inseridos os sistemas de IA e, conseqüentemente, à relevância do incentivo e das justificativas do direito de exclusividade.

A propriedade intelectual resulta, desde seu nascimento, da intervenção do Estado criando mecanismos de exclusividade. A livre concorrência é o pressuposto que guia as relações econômicas e a propriedade intelectual, ao atribuir direitos de exclusividade sobre a criação, gera sua restrição artificial. Por isso, os direitos de propriedade intelectual se justificam como garantia de equilíbrio entre a proteção do interesse da sociedade e a manutenção de mercados eficientes⁴¹.

Para superar o antropocentrismo que tem, tradicionalmente, caracterizado o conceito de inventor como um ser humano, as duas soluções que admitem que sistemas de IA passem a ocupar também esta posição (como visto nos tópicos 2 e 5) baseiam-se, em especial, em razões econômicas ligadas ao incentivo a investimentos pelas empresas de tecnologia, o que estimula a inovação.

Mas será que este incentivo por meio da proteção patentária é mesmo essencial para o equilíbrio e a eficiência do mercado das invenções de

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. *A Propriedade Intelectual e a teoria do market failure*. 2002, p. 4. Disponível em: denisbarbosa.addr.com. Acesso em: 15 set. 2021.

IA? Como visto, a propriedade intelectual é apenas uma das formas de incentivo à produção intelectual, de modo que se pode cogitar de outros métodos de incentivo para recompensar os agentes econômicos. Para responder à pergunta, é preciso investigar se alguma falha de mercado será majorada a ponto de justificar a concessão de direitos de exclusividade. Importa considerar a dinâmica de mercado específica em que estão inseridos os sistemas de IA: (i) as mais importantes empresas são bilionárias⁴²; (ii) elas e as empresas menores podem encontrar outras formas eficientes de recuperar seus custos de pesquisa e desenvolvimento; e (iii) a marca das empresas de tecnologia e as invenções de IA tendem a ser bens cada vez mais valiosos em seu estabelecimento empresarial.

Estudos relatam uma grande lacuna entre a atividade das três principais empresas de inteligência artificial- Microsoft, Google e IBM - e demais empresas concorrentes⁴³, bem como que as cinquenta maiores empresas de IA no mundo estão localizados em apenas seis países⁴⁴. Este cenário gera um alerta: o acesso à IA poderia ampliar as desigualdades de oportunidades se for distribuído injustamente pela sociedade, já que tecnologias irão melhorar as habilidades e eficiência dos que a elas têm acesso.⁴⁵

Some-se a isso que a legislação confere direitos aos programadores e aos proprietários sobre o sistema de IA que desenvolverem, enquadrado como programa de computador. O risco, neste ponto, é recompensar em excesso usuários, programadores e sociedades empresárias ao atribuir-lhes direitos de exclusividade sobre a invenção de IA: o usuário pode livremente construir sobre o trabalho criado pelo sistema de IA, o progra-

⁴² WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2019.

⁴³ MIT. Who Is Winning the AI Race? *MIT Tech Rev.* 27 de junho de 2017. Disponível em: <https://www.technologyreview.com/s/608112/who-is-winning-the-ai-race/>. Acesso em: 15 set. 2021.

⁴⁴ O'KEEFE, Brian; RAPP, Nicolas. Here Are 50 Companies Leading the AI Revolution. *Fortune*, 23 de fev de 2017. Disponível em: <http://fortune.com/2017/02/23/artificial-intelligence-companies/>. Acesso em: 15 set. 2021.

⁴⁵ STONE, Peter *et al.* *Artificial intelligence and life in 2030: one hundred year study on artificial intelligence*. California: Stanford University, 2016. Disponível em: <https://perma.cc/97JB-CSR2>. Acesso em: 15 set. 2021.

mador aumenta sua reputação no mercado e a sociedade empresária se beneficia das receitas de vendas, licenciamento e publicidade⁴⁶. Ainda, pode ser suficiente o incentivo decorrente da circunstância de ser o primeiro a comercializar a criação.

Finalmente, a marca é objeto integrante do estabelecimento empresarial: é cristalina a relevância empresarial outorgada aos ativos intangíveis, formando novas riquezas à circulação no mercado. Os bens imateriais patrimoniais se encontram no ápice valorativo dos ativos economicamente apreciáveis das empresas, subvertendo paulatinamente o tradicional predomínio hierárquico-pecuniário dos bens físicos. No ambiente das bigtechs, a Apple aparece no topo da lista das marcas de maior valor do mundo, seguida de Google, Microsoft, Amazon e Facebook.⁴⁷

Tudo isso parece demonstrar que não se pode *pressupor* que a entrada imediata no domínio público levaria à perda significativa de incentivos para programadores e para a indústria da tecnologia. Não é tarefa fácil, no entanto, determinar se outros mecanismos de incentivo seriam superiores à proteção patentária para fomentar a inovação no campo da IA.

Por fim, fundamental uma observação: não se adota no presente texto preferência por nenhuma das soluções e o objetivo deste tópico não foi defender a inexistência de proteção patentária para criações de IA, mas apenas trazer uma ótica que pode auxiliar ao se analisar as soluções discutidas e a escolha por alguma delas.

CONCLUSÃO

Diversos são os regimes propostos para a proteção jurídica de criações geradas por inteligência artificial com uma mínima participação humana e cada um tem argumentos favoráveis e contrários, analisados neste texto.

⁴⁶ PALACE, Victor M. What if artificial intelligence wrote this? Artificial Intelligence and Copyright Law. *Florida Law Review*, Florida, v. 71, p. 217-242, 2018, aqui, p. 241.

⁴⁷ FORBES 2020. *The World's Most Valuable Brands*. Disponível: <https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#6867e3a7119c>. Acesso: 15 out. 2020

Duas propostas já foram adotadas por escritórios de patente e pelo Judiciário de outros países. De um lado, (i) há a visão contrária à proteção patentária, afirmando-se que, caso seja publicizada, a criação ingressaria no domínio público. De outro, (ii) há a defesa da proteção legal à autoria não humana, para considerar a máquina como inventora, em especial em razão do incentivo econômico para o setor.

Ainda restritas ao ambiente acadêmico, as outras duas propostas têm se direcionado para: (iii) manutenção da legislação de patentes para evitar o processo legislativo oneroso, deixando para os escritórios de patente a emissão de diretrizes de exame atualizadas, as quais devem considerar o impacto das máquinas para aumentar as habilidades do pesquisador e repensar o requisito da atividade inventiva, elevando o padrão de “técnico no assunto” e (iv) alteração legal destinada a criar um modelo para a tutela jurídica das patentes de IA, separado do regime aplicado a invenções feitas pelo homem, diante da complexidade de se identificar o inventor.

Ao se optar por alguma das soluções acima, em especial pela primeira, segunda e quarta, ponderamos que é crucial investigar se a dinâmica de mercado em que estão inseridos os sistemas de IA é suficiente para que se mantenha um fluxo de investimentos e a eficiência do setor ou se, ao revés, é necessária uma intervenção estatal nas forças livres de mercado, a fim de considerar a máquina como inventora e conferir a proteção da patente à criação gerada com uma mínima intervenção humana.

Não se pode desconsiderar que a atribuição de direitos da propriedade intelectual pode vir a resultar em um indesejável movimento de concentração da utilização de IA e de seus produtos criativos, em razão do potencial econômico que o regime ofereceria, em especial aos programadores ou aos proprietários das máquinas, implicando a titularidade sobre um número ilimitado de invenções que podem ser desenvolvidas, talvez, sem custo econômico ou criativo adicionais e no esteio da capacidade de um sistema cuja propriedade já lhes é legalmente assegurada. Afinal, os direitos da propriedade intelectual justificam-se na medida em que trazem mais benefícios do que custos sociais.

Ademais, a IA produzirá um impacto considerável no cenário de empregos em um futuro próximo, tornando desnecessários diversos postos ocupados por humanos. Diante desta expansão, garantir que em determinados campos, como no criativo, a contribuição humana significativa e seu controle sobre o trabalho inovador sejam necessários para obter proteção legal é uma opção que merece atenção.

Considerar o cenário acima é essencial para que se decida entre a superação ou a manutenção do antropocentrismo em relação às criações intelectuais.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, Ryan. *Artificial Intelligence, big data and intellectual property: protecting computer-generated works in the United Kingdom*. Novembro, 2017. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064213. Acesso: 15 set. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. *A Propriedade Intelectual e a teoria do market failure*. 2002. Disponível: denisbarbosa.addr.com. Acesso em: 15 set. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima*. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2010.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. *O código da propriedade industrial conforme os tribunais*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Autoria de bens intelectuais e as criações de inteligência artificial. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (Orgs). *O Direito Civil na era da Inteligência Artificial*. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2020.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª Edição Atualizada por Denis Borges Barbosa e Newton Silveira, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CLIFFORD, Ralph D. Intellectual Property in the Era of the Creative Computer Program: Will the True Creator Please Stand Up? *Tulane Law Review*, v. 71, 1997.

DENICOLA, Robert. Ex machina: copyright protection for computer generated works. *Rutgers University Law Review*, v. 69, pp. 251-287, 2016.

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA. Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879. Disponível: <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879>. Acesso: 15 set. 2021.

FERREIRA, Waldemar Martins. *Tratado de Direito Comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962.

HILTY, Reto M; HOFFMANN, Jörg e SCHEUERER, Stefan. *Intellectual Property Justification for Artificial Intelligence*. Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, n. 20-02, 2020. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3539406]. Acesso: 15 set. 2021.

IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei de propriedade industrial*. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

KIM, Daria. AI-Generated Inventions: Time to Get the Record Straight? *GRUR International*, n. 69, 5, pp. 443-456, 2020.

LABRUNIE, Jaques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri: Manole, 2005.

PALACE, Victor M. What if artificial intelligence wrote this? Artificial Intelligence and Copyright Law. *Florida Law Review*, Florida, v. 71, p. 217-242, 2018.

RAMALHO, Ana. Patentability of AI-generated inventions: is a reform of the patent system needed? *Institute of Intellectual Property, Foundation for Intellectual Property of Japan*, maio, 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3168703. Acesso: 15 set. 2021.

SALOMÃO, Luis Felipe; TAUk, Caroline Somesom. Inteligência artificial e direito da propriedade intelectual: fundamentos teóricos e legais de proteção. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (orgs.). *O Direito civil na era da inteligência artificial*. São Paulo: Thomson Reuters, 2020.

SCHIRRU, Luca. *Direito autoral e inteligência artificial: autoria e titularidade nos produtos da IA*. SOUZA, Allan Rocha de (orientador). Tese (Doutorado). UFRJ, Rio de Janeiro, 2020.

TAUK, Caroline Somesom. A inteligência artificial, o aumento da potência humana e os impactos sobre a atividade inventiva. *Revista da ABPI*, nº 170, Jan/Fev, p. 26-37, 2021.

YANISKY-RAVID, Shlomit. Generating Rembrandt: artificial intelligence, copyright, and accountability in the 3A era – the human-like authors are already here – a new model. *Michigan State Law Review*, p. 659-726, abr. 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2957722>. Acesso em: 15 set. 2021.

YANISKY-RAVID, Shlomit; JIN, Regina. *Summoning a new artificial intelligence patent model: in the age of pandemic*, jun, 2020. Disponível: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3619069. Acesso em: 15. set. 2021.

OS CONTRATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL: DIREITO PRIVADO, RESOLUÇÃO E MULTA CONTRATUAL

Energy commercialization contracts in the free contracting environment and judicial recovery: private law, resolution and contractual fine

JOSÉ GABRIEL ASSIS DE ALMEIDA¹

RESUMO

Quando o mercado de comercialização livre de energia elétrica foi organizado, procurou-se, certamente, criar um ambiente eficiente e seguro, do ponto de vista econômico e jurídico, para as partes nele atuantes e, de uma forma alargada, para o mercado de energia elétrica brasileiro. O propósito deste texto não é questionar o ACL e o CCEAL, mas apenas, ao apontar alguns tópicos controversos, procurar contribuir para o seu aperfeiçoamento, nos contratos privados de comercialização de energia elétrica no mercado livre.

Palavras-chave: contratos privados de comercialização; energia elétrica; mercado livre.

ABSTRACT

When the free power trading market was organized, it was certainly sought to create an efficient and safe environment, from an economic and legal point of view, for the parties acting in it and, in a broad sense, for the Brazilian electricity market. The

¹ Doutor em Direito pela Université Panthéon Assas – Paris II. Professor Adjunto da UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Adjunto da UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (desde 1984), na Ordem dos Advogados de Portugal (desde 1987, atualmente inativo) e na Ordem dos Advogados de Paris (entre 1997 e 2005).

purpose of this text is not to question the ACL and the CCEAL, but only, by pointing out some controversial topics, to seek to contribute to their improvement, in the private contracts for the trading of electricity in the free market.

Keywords: *private trading contracts; electricity; free market.*

SUMÁRIO

1. Introdução; **2.** A resolução de pleno direito do CCEAL em razão do pedido de recuperação judicial; **3.** A resolução de pleno direito do CCEAL em razão da parte estar impossibilitada de permanecer no ACL devido ao pedido de recuperação judicial; **4.** A resolução do CCEAL em razão da recuperação judicial e a aplicação da cláusula penal; **5.** Conclusão; Referências.

1 INTRODUÇÃO

Nos anos 1990, tive a oportunidade de conhecer Denis Borges Barbosa. Era eu um jovem advogado e ele já um causídico de elevada e bem-merecida reputação. Fomos *ex adversos* em uma ação judicial. O meu cliente havia sido furtado em um hotel que era defendido pelo Denis. Um caso complicado para mim, pois a prova era difícil. Lancei-me à causa com todo o ardor juvenil e o Denis, com a estoica paciência decorrente da experiência e da sua fidalguia, aguentou a minha impetuosidade e algumas impertinências, sem deixar, em momento algum, de mostrar as suas superiores qualidades de advogado.

Mais tarde, no começo dos anos 2000, Denis teve a gentileza de me convidar para dar aulas no LLM que ele havia criado no IBMEC. Tratava-se de um curso inovador, no qual aprendi muito e me diverti mais ainda. Nessa oportunidade, conheci o Denis Borges Barbosa acadêmico e pude apreciar a sua densidade intelectual e o seu rigor científico, sempre acompanhados da delicadeza e elegância ímpares que eu já apreciava.

Em 2006, era eu ainda um professor efetivo recém nomeado da Faculdade de Direito da UERJ, recebi do Denis um inusitado convite: ser

o coorientador da tese de doutorado dele, com a Profa. Lucia Helena Salgado! Tratava-se, apenas, de cumprir uma formalidade exigida pelo PPGD da Faculdade de Direito da UERJ, pois eu nada tinha a orientar, e muito menos a ensinar, ao Denis. Tive a grata oportunidade de ser um dos primeiros a ler a belíssima tese, que depois se tornaria livro, “A função semiológica no signo marcário”. É claro que Denis Borges Barbosa foi aprovado pela banca com todos os louvores e honras.

O Denis que eu conheci com estas suas múltiplas facetas (e ele tinha ainda diversas outras, como a de músico e melômano) tinha uma curiosidade muito grande pelos mais diversos assuntos jurídicos, nos mais variados ramos do direito. Espero que o tema deste texto – sobre os contratos privados de comercialização de energia elétrica no mercado livre -- seja digno do interesse fecundo do Denis Borges Barbosa. Vamos a ele!

A comercialização de energia elétrica, no Brasil, se dá em dois mercados, chamados “ambientes”: o Ambiente de Contratação Regulada e o Ambiente de Contratação Livre².

O Ambiente de Contratação Regulada (ACR) é o mercado no qual as distribuidoras (e as comercializadoras de energia elétrica, sob determinadas modalidades) fornecem a energia elétrica a consumidores que não tem poder de escolha daquele de quem a compram. Esses consumidores somente podem comprar energia elétrica da distribuidora titular da concessão da região geográfica onde se encontram esses consumidores. Por isso, são chamados de consumidores cativos.

A venda de energia elétrica aos consumidores no ACR é realizada através de um contrato de comercialização de energia elétrica no Ambiente Regulado (cuja sigla é CCEAR), celebrado entre a distribuidora (ou a comercializadora) e o consumidor cativo. A energia vendida ao consumidor cativo tem o preço regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ao preço de energia elétrica pago pelo consumidor aplica-se o sistema de bandeiras tarifárias praticadas pela ANEEL segundo o qual quando as condições de geração de energia são favoráveis, há redução do

² V. Leis 9.648/98, 9.074/95, 10.438/02, 10.604/02 e 10.848/04 e Decreto nº 5.163/04

preço, e quando tais condições são consideradas desfavoráveis (por exemplo, em época de seca, o preço é mais elevado).

O Ambiente de Contratação Livre (ACL) é o mercado no qual as geradoras e as comercializadoras fornecem energia elétrica a consumidores que tem um nível mais elevado de consumo e que se dividem em consumidores livres e consumidores especiais. Os consumidores livres são aqueles que têm um consumo mínimo de 1.500 kW, o que lhes dá possibilidade de contratar este consumo de um fornecedor de sua livre escolha, por meio de livre negociação. Os consumidores especiais são os que têm um consumo entre 500 kW e 1,5 MW, o que lhes dá a possibilidade de adquirir energia de Pequenas Centrais Hidrelétricas (as denominadas PCHs) ou de fontes incentivadas especiais (eólica, biomassa ou solar, por exemplo).

Ao contrário do ACR, no ACL o preço da energia é livre e depende da negociação entre o fornecedor e o consumidor, que também acordam o volume e o prazo de fornecimento. A vantagem deste mercado é permitir, no médio prazo, uma previsibilidade de custo para o consumidor e de receita para o fornecedor, evitando, assim o risco das flutuações do preço de energia próprias do ACR.

No ACL o consumidor celebra dois contratos: um, com a distribuidora, pelo uso do fio de transmissão e outro, com a geradora ou a comercializadora, relativo ao fornecimento da energia elétrica. Este último é denominado contrato de comercialização de energia no ambiente de contratação livre (CCEAL).

Um dos elementos essenciais do ACL é a vinculação das partes ao CCEAL, ou seja, tanto o consumidor quanto o fornecedor não podem extinguir o contrato e ficam a ele vinculados pelo prazo acordado. Assim é para evitar comportamentos oportunistas. Com efeito, o consumidor poderia ficar tentado a romper o CCEAL caso verificasse, em dado momento da execução do CCEAL, que poderia encontrar no mercado preço e condições de aquisição da energia mais favoráveis do que as que contratou. De igual modo, o fornecedor poderia ficar tentado a romper o CCEAL, caso, no mercado, as condições de venda da energia se tornassem mais atraentes do que aquelas contratadas.

Deste modo, o CCEAL contém, habitualmente, uma cláusula afirmando a sua irrevogabilidade e a sua irretratabilidade, bem como uma cláusula penal, segundo a qual a parte que der causa ao rompimento do contrato é obrigada a pagar uma multa à outra. Esta multa varia, consoante a negociação entre fornecedor e consumidor, podendo, em alguns casos, chegar a 100% do valor da energia contratada.

Um outro elemento essencial do ACL é a sua higidez. É fundamental que os compradores e vendedores que negociam neste contrato tenham a garantia que a outra parte irá adimplir a sua obrigação. Com efeito, o fornecedor de energia tem de contratar, com outros terceiros, a compra da energia que irá fornecer ao consumidor. Assim, é fundamental que o consumidor seja solvente e pague, no tempo e modo combinados, a energia contratada. O não pagamento da energia pelo consumidor pode ter um efeito cascata no mercado, pois o fornecedor, por sua vez, poderá não ter condições de pagar a energia que comprou a quem lhe a vendeu.

Em consequência, somente podem ter acesso ao ACL as partes, sejam elas consumidoras ou fornecedores, que não estejam insolventes. Nesse sentido, a falência e a recuperação judicial são tidas como fatos impeditivos de uma parte entrar ou continuar no ACL³ e, portanto, de contratar a compra ou a venda de energia elétrica no ACL

Seja por simples hábito e repetição de uma prática contratual no direito brasileiro, seja em razão do que acaba de se explicar, o CCEAL costuma conter uma cláusula resolutória em caso de falência ou recuperação judicial de uma das partes. Esta cláusula prevê que, sobrevivendo a falência ou a recuperação judicial de uma das partes, o contrato se resolve, de pleno direito.

Se tomadas cada uma isoladamente e em tese, tanto a cláusula penal quanto a cláusula resolutória expressa em caso de falência e recuperação judicial têm lógica e, de alguma forma, cumprem a sua função.

³ De notar que o ACL, enquanto mercado privado, é gerido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de uma associação que reúne geradores de energia do serviço público, produtores independentes, autoprodutores, distribuidoras, comercializadoras, importadoras e exportadoras de energia, além de consumidores livres e especiais. Somente podem contratar a compra e venda de energia no ACL aqueles que são membros da CCEE

O presente texto examinará os problemas que surgem quando as duas se conjugam, ou seja, quando sobrevém a falência ou a recuperação judicial de uma das partes no CCEAL, levando a outra parte a considerar o CCEAL resolvido, conforme a cláusula resolutória, e exigindo o pagamento da multa, prevista na cláusula penal.

2 A RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO DO CCEAL EM RAZÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Poucas coisas são mais banais na prática contratual brasileira do que a cláusula resolutiva expressa em caso de falência ou recuperação judicial de uma das partes

No caso do CCEAL esta cláusula se justificaria ainda mais, pois a solvência é da essência do ACL. Esta essencialidade, tal como acima referido -- decorre da integridade do ACL ser baseada em mecanismo de rateio de inadimplência entre seus agentes, motivo pelo qual exige-se que todos eles sejam solventes, e, portanto, que não sejam falidos ou estejam em recuperação judicial.

Para parte da doutrina e da jurisprudência, a cláusula resolutória expressa em caso de falência ou recuperação judicial é válida. Nesse sentido:

Atenção particular deve-se ter, no exame desse assunto, para a cláusula resolutiva expressa de resolução por falência. Nos contratos empresariais, costuma constar do instrumento a expressa previsão de rescisão na hipótese de falência de um ou qualquer dos contratantes. Se as partes pactuaram *cláusula de rescisão por falência*, esta é válida e eficaz, não podendo os órgãos da falência desrespeitá-la. O direito falimentar, como capítulo do direito comercial, tem normas contratuais de natureza *supletiva* da vontade dos contratantes; seus preceitos sobre obrigações contratuais só se aplicam se as partes não convencionaram diferentemente. Assim, o contrato se rescinde não por força do decreto judicial, mas pela vontade das partes contratantes, que o elegeram como causa rescisória do vínculo contratual.⁴

⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas*. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 420.

De igual modo, existem acórdãos que temperam a impossibilidade de, com base em cláusula expressa, se proceder à resolução, de pleno direito, do contrato em razão da recuperação judicial:

[...] Recuperação judicial. Imposição à sociedade agravante da manutenção da prestação de serviços derivados de Contrato de prestação de serviços operacionais e fornecimento de utilidades celebrado com a recuperanda Unnafibras Têxtil Ltda., em virtude de se tratarem de serviços essenciais à manutenção das atividades da recuperanda. Descabimento. Serviços cuja essencialidade às atividades da empresa não é discutida, mas que em virtude de não serem prestados em regime de monopólio ou exclusividade podem ser contratados perante terceiros. Inaplicabilidade da Súmula nº 57 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Princípio da preservação da empresa que não possui amplitude tal a ponto de mitigar a liberdade contratual de terceiro. [...]. Previsão outrossim de rescisão automática em caso de recuperação judicial ou falência. Créditos eventualmente surgidos após o pedido de recuperação judicial, decorrentes de referido contrato, que teriam natureza extraconcursal. Matéria, por conseguinte, desbordante das questões passíveis de deliberação pelo Juízo da recuperação. Decisão de Primeiro Grau, que impôs verdadeira obrigação de contratar à sociedade agravante, reformada. Agravo de instrumento provido.⁵

Apelo. Falência. Pedido de restituição de ações de sociedade anônima em face do não pagamento pela compradora. Contrato de alienação de participação acionária com cláusula expressa de resolução na hipótese de falência da sociedade compradora. Art. 85 da LRF c.c. art. 474 do CC. Validade da cláusula resolutória expressa em face da falência de um dos contratantes. Restituição deferida. Alegação de pagamento parcial do preço das ações a ser apurada em liquidação por artigos, necessária para que as partes retornem ao “status quo ante”. Apelo provido, em parte.⁶

⁵ TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI 2185094-31.2016.8.26.0000, rel. Des. Fabio Tabosa, j. 27/03/2017.

⁶ TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação Cível 0003654-06.2011.8.26.0100, rel. Des. Pereira Calças, j. 06/05/2015

Outra parte da doutrina e da jurisprudência defendem a nulidade da cláusula resolutória expressa por motivo de falência ou recuperação judicial, em razão do que dispõe expressamente o art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05:

As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial:

Com efeito, parte da doutrina reconhece a nulidade desta cláusula, tanto na vigência da antiga lei de falências, quanto com fundamento na Lei 11.101/05:

Quanto aos negócios jurídicos patrimoniais bilaterais (contratos em sentido estrito), ainda não cumpridos no todo ou em parte, pelos contraentes, é ponto firmado em doutrina e assinalado pela nossa lei que eles, em princípio, não se resolvem com a falência de qualquer dos contraentes.

[...]

A falência de um dos contraentes não se inclui entre as causas legais de rescisão do contrato. Nem mesmo os contratos *intuitu personae debitoris*, salvo disposição em contrário, se resolvem de pleno direito com a falência. As exceções são poucas e ditadas pela natureza especial do objeto de certos contratos. A possibilidade ou a impossibilidade de execução da prestação, já agora a cargo do síndico, é que determinará, segundo a conveniência da massa, a manutenção ou a resolução do contrato.

Ainda que se trate de mera obrigação de fazer, em a qual se convenionasse que a prestação havia de ser feita pelo próprio devedor, a resolução do contrato não se operaria de pleno direito, pois nada impede o síndico, de dar pessoalmente execução ao contrato.⁷

⁷ VALVERDE, Trajano de Miranda. *Comentários à lei de falências - Decreto-lei 7.661, de 21 de junho de 1945*. Vol. I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1948, p. 249-250.

Embora o art. 49, *caput*, disponha que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, fique claro que: a) os contratos bilaterais não se resolvem pela recuperação judicial (art. 49, § 2º, e 117 por extensão; b) as obrigações e dívidas não se vencem antecipadamente (art. 77 *a contrario sensu*) visto que serão observadas “as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito as encargos, salvo de modo diverso ficar estalevido no plano de recuperação judicial” (rt. 49, § 2º); [...]

Em resumo, por força do art. 49, *caput* e § 2º, c/c os arts. 77, 117 e 124 da LRE:

1º) os contratos bilaterais do devedor não são afetados pela recuperação judicial;

2º) as obrigações pecuniárias do devedor não se vencem com o ajuizamento, nem com o deferimento do processamento da ação, nem, tampouco, com a concessão da recuperação judicial; e [...] ⁸

Deste modo, nem o pedido de recuperação judicial (art. 51), nem o deferimento do seu processamento (art. 52), nem a sua concessão (art. 58) implicam no rompimento dos contratos do devedor.

Estes contratos somente serão extintos se as obrigações neles previstas forem objeto de novação, por previsão expressa do plano de recuperação judicial.

Alguns autores e algumas decisões judiciais vão mais longe e sustentam que a cláusula resolutiva expressa em caso de recuperação judicial não seria nula, mas ineficaz:

A cláusula contratual prevendo a resolução automática do contrato caso uma das partes ajuíze a sua recuperação judicial (ou extrajudicial) – bastante comum na prática – deve ser declarada ineficaz, especialmente quando o contrato é essencial para o esforço recupe-

⁸ LOBO, Jorge, In: TOLEDO, Paulo F.C. Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência*. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 118-119.

ratório, pois atenta frontalmente contra o princípio da preservação da empresa.⁹

A ação de recuperação judicial não é causa de resilição unilateral de contrato assinado com o devedor, mesmo que haja cláusula resolutória expressa prevendo a denúncia em caso de recuperação judicial ou falência, conforme sustentei no estudo “Efeitos da concordata e da falência em relação aos contratos bilaterais do concordatário e do falido” [Revista Forense, v. 95, n. 347, p. 137-147], em que tratei dos arts. 43 e 165 da LF, cuja exegese se aplica à LRE.¹⁰

Eventual previsão contratual no sentido de que o contrato considere-se automaticamente rescindido apenas em face do requerimento ou deferimento do processamento da recuperação judicial não pode se sobrepor ao espírito da lei, a não ser que a própria norma legal excepcione hipótese em contrário.¹¹

Nesta discussão sobre a legalidade ou ilegalidade da cláusula resolutiva expressa em caso de recuperação judicial, parece ser juridicamente mais correto considerar-se ilegal a cláusula resolutiva expressa em caso de recuperação judicial.

Com efeito, a ilegalidade dessa cláusula não se configura apenas quando se tratar de contrato de adesão ou de contrato essencial para as atividades do devedor em recuperação judicial.

A razão da ilegalidade da cláusula resolutiva expressa em caso de recuperação judicial é mais simples: por um lado, o art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05 não faz tal distinção e, por outro lado, existem outros motivos para a manutenção em vigor dos contratos em caso de recuperação judicial, além do fato de se tratar de contrato de adesão ou de contrato essencial à atividade do devedor.

⁹ SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. *Recuperação de empresas e falência. Teoria e prática na Lei 11.101/05*. São Paulo: Almedina, 2016, p. 292.

¹⁰ LOBO, Jorge, In: TOLEDO, Paulo F.C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência*. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 118-119.

¹¹ TJSP, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, AI 9038657-43.2009.8.26.0000, rel. Des. Elliot Akel, j. 18/08/2009

É que existe uma razão lógico-econômica para a invalidade da cláusula resolutiva expressa:

Como exposto, a cláusula *ipso facto* é ilegítima por privar à massa ou à empresa sob recuperação o direito de beneficiar-se de valor positivo de um determinado direito contratual: de um lado, essa privação acaba sendo suportada pelos demais credores (que contratam com base num determinado patrimônio, não participando da contratação que prevê a *ipso facto*, mas sofrem a perda de valor de tal patrimônio pela subtração de elemento que deveria integrá-lo); de outro, a cláusula substancialmente equivale a um mecanismo de isolamento privado ou “blindagem” contra os efeitos da insolvência da contraparte.¹²

Por exemplo, a resolução do contrato pode resultar no surgimento de um débito que inexistiria se o contrato continuasse a ser cumprido, alterando, assim, a composição do passivo da recuperanda e tornando, talvez, mais difícil o seu soerguimento.

Na lógica inversa, a resolução do contrato pode resultar na impossibilidade da recuperanda receber um bem que lhe seria entregue se o contrato continuasse a ser cumprido, alterando, assim, a composição do ativo da recuperanda e, também, tornando, talvez, mais difícil o seu soerguimento.

Aliás, o caso da cláusula penal nos CCEAL é um ótimo exemplo: se a cláusula resolutiva expressa contida no CCEAL for legal, o passivo da recuperando seria acrescido da multa contratual prevista no CEEAL.

Se a cláusula resolutiva contida no CCEAL for ilegal, o passivo da recuperando permanecerá o mesmo, sem o acréscimo de tal multa.

Em conclusão, se admitida a legalidade da cláusula resolutória expressa contida no CCEAL, os efeitos dessa cláusula acabarão por recair precisamente sobre a coletividade, ou seja, será atingido exatamente

¹² KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos empresariais: uma análise econômico-jurídica. *Revista Direito GV*, v. 2 n. 1, p37-54, Jan-Jun 2006.

aquele interesse que a maioria do Tribunal Arbitral entende ser o destinatário do instituto da preservação da empresa, consagrado pela Lei 11.101/05.

Por estes motivos, a recuperação judicial não pode ser motivo para o rompimento do CCEAL e a cláusula resolutória expressa é nula, por ilicitude do seu objeto (art. 116, inciso II, do Código Civil).

3 A RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO DO CCEAL EM RAZÃO DA PARTE ESTAR IMPOSSIBILITADA DE PERMANECER NO ACL DEVIDO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Poder-se-ia argumentar que a resolução do CCEAL não se daria por causa diretamente da recuperação judicial da parte, mas sim em razão de norma que impede a parte no CCEAL de continuar a integrar o ACL, eis que é requisito para tal integração que o agente não esteja em recuperação judicial.

Assim, no caso concreto do CCEAL há um elemento a mais: a recuperação judicial não é apenas gatilho da cláusula resolutiva expressa.

A recuperação judicial é também causa da exclusão do consumidor do ACL e, em consequência, da resolução do CCEAL, pois a execução deste contrato, tem como requisito regulatório não se encontrar a parte em recuperação judicial.

A este propósito, cabe destacar que a recuperação judicial não é um ato culposo do devedor.

A recuperação judicial (ou a falência) - por si só - não implica em culpa ou dolo daquele que a requer. A recuperação judicial – tal como a falência -- é um direito do devedor.

Tanto assim é que a Lei 11.101/05 não determina sanção alguma para o devedor que pede a recuperação judicial (salvo nos casos de atos lesivos, apontados pelo administrador judicial no seu relatório).

Nem mesmo quando o devedor pede falência, ou tem a sua falência decretada, é ele sancionado ou punido.

Mais ainda, prova evidente que a recuperação judicial e a falência são um direito do devedor (e não um dever) é que não existe punição para o devedor que deixa de pedir recuperação judicial ou falência...

No direito brasileiro não existe obrigação do devedor pedir autofalência ou pedir recuperação judicial.

A verdade é que o CCEAL torna-se impossível de ser cumprido, em razão da parte ter exercido um direito que é seu: pedir recuperação judicial.

Assim, a execução do CCEAL frustrou-se em razão de um elemento externo e independente da vontade das partes: o requisito regulatório segundo o qual o aderente à CCEE não pode se encontrar em recuperação judicial – que torna impossível o cumprimento do CCEAL, levando ao seu rompimento.

O raciocínio, portanto, não é que o contrato é rompido pela recuperação judicial pois esta, à luz da legislação de regência do ACL, torna impossível o cumprimento do Contrato.

Na verdade, a questão coloca-se em termos diferentes: o CCEAL não se rompeu com a recuperação judicial; o CCEAL tornou-se inexequível com a recuperação judicial, o que leva ao rompimento do vínculo contratual por impossibilidade jurídica de se exigir o cumprimento das prestações.

A hipótese, portanto, parece ser a do art. 166 do Código Civil: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: [...] VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.” (grifo acrescentado)

Assim, não há a resolução do CCEAL por uma das partes ter pedido recuperação judicial, pois não é possível considerar que tal resolução se deu por culpa da parte em recuperação judicial, ou, mesmo se admitida a ausência de culpa da Requerida, não é possível tirar desse inadimplemento uma consequência negativa para a Requerida.

Por fim, há ainda outro ponto a considerar: a norma que determina o desligamento do ACL da parte que pedir recuperação judicial.

Não existe um dispositivo de lei a dispor a respeito. É a Resolução Normativa ANEEL n° 545, de 16 de abril 2013, que estabelece as condições e procedimentos aplicáveis ao desligamento dos agentes. Segundo o seu art. 5º:

Art. 5º Enseja o desligamento de um agente da CCEE o descumprimento, no âmbito da CCEE, das obrigações estabelecidas pelas normas vigentes, notadamente a Convenção de Comercialização, os Procedimentos de Comercialização e o Estatuto Social da CCEE, incluindo o inadimplemento atinente a:

I - liquidação financeira do mercado de curto prazo;

II - penalidade de qualquer natureza, inclusive multas;

III - constituição de garantias financeiras;

IV - contribuição associativa;

V - despesas de leilão;

VI - emolumentos;

VII - liquidação financeira relativa à contratação da energia de reserva;

VIII - liquidação financeira relativa a apurações do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - MCSD;

IX - liquidação financeira relativa às cotas de que trata o Decreto n° 7.805, de 14 de setembro de 2012;

X - liquidação financeira da receita de venda de Angra 1 e 2; e

XI - demais valores devidos no âmbito da CCEE.

Como se vê, a dita resolução não elenca a recuperação judicial como um dos motivos para o desligamento do agente da CCEE.

Por outro lado, a recuperação judicial como impedimento à participação do consumidor livre no ACL está contida no item 10.4 do Procedimento de Comercialização – PdC A.G 01, elaborado pela CCEE e aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Do exposto, resulta não haver dispositivo de lei federal a impor a resolução do CCEAL em razão da recuperação judicial do consumidor.

A situação configura, portanto, um conflito de normas: de um lado, o art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05, de outro lado, uma norma interna de uma associação civil, a CCEE que, na melhor das hipóteses, tem a aprovação da ANEEL.

Como é cediço, o art. 59 da Constituição da República estabelece uma hierarquia de normas, motivo pelo qual uma norma inferior à lei federal não pode revogar os seus dispositivos.

Deste modo, seja qual for o prisma pelo qual for examinada a questão, a cláusula resolutória expressa contida no CCEAL é nula.

4 A RESOLUÇÃO DO CCEAL EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL

Nas palavras de Orlando Gomes:

Verifica-se o inadimplemento no sentido estreito do vocábulo, quando o devedor não cumpre a obrigação, voluntária ou involuntariamente.

[...]

Pode o inadimplemento resultar de fato imputável ao devedor ou evento estranho à sua vontade, que determine a impossibilidade de cumprir.

No primeiro caso, há inexecução culposa.¹³

Há, contudo, hipóteses em que o inadimplemento é imputável ao devedor, mas não é culposos. Com efeito, a prestação é inadimplida pelo devedor não por este agir com negligência, imprudência ou imperícia.

¹³ GOMES, Orlando. *Obrigações*. 15ª ed. revista e atualizada por Humberto Teodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

A responsabilidade do devedor não decorre de culpa, mas sim do fato de ele ter assumido para si o risco do inadimplemento. Neste sentido, Judith Martins Costa explica que responsabilidade contratual pelo inadimplemento pode decorrer de uma imputação subjetiva – ou seja, culpa – ou de uma imputação objetiva, consequência da parte ter assumido (seja em função da lei ou da autonomia privada) o risco de frustração ao resultado útil programado¹⁴.

A recuperação judicial como causa da resolução do CCEAL, com a consequente aplicação da cláusula penal, seria uma dessas hipóteses de responsabilidade sem culpa, pois cada uma das partes assumiria para si o risco de requerer falência ou recuperação judicial, preestabelecendo essa circunstância como ensejadora de resolução por inadimplemento.

Em consequência, ao estipular a cláusula penal, as partes teriam admitido a sua incidência sobre todas as situações de inadimplemento imputável ao devedor, sejam elas subjetivas ou objetivas, pois as partes dispõem de ampla autonomia para dispensar o elemento subjetivo (a culpa) para a incidência da pena convencional.

É inegável que os contratos, por regra, devem ser cumpridos consoante as cláusulas neles inseridas, que os contratos empresariais devem ser interpretados mais restritivamente e que o controle judicial do conteúdo dos mesmos deve ser limitado, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Contratos empresariais não devem ser tratados da mesma forma que contratos cíveis em geral ou contratos de consumo. Nestes admite-se o dirigismo contratual. Naqueles devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças.¹⁵

¹⁴ Neste sentido, veja-se MARTINS-COSTA, Judith. *Comentários ao novo Código Civil: do inadimplemento das obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v.5, t. 2. p.88, segundo quem a,

¹⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, *RESP 936.741 – GO*, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. 03/11/2011.

O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia.

Concreção do princípio da autonomia privada no plano do Direito Empresarial, com maior força do que em outros setores do Direito Privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa.¹⁶

Não obstante esta interpretação mais restritiva e um controle mais limitado do conteúdo das cláusulas nos contratos empresariais, por serem decorrentes da autonomia privada de partes de quem se espera adequados senso para os negócios, o fato é que o art. 408 do Código Civil expressamente exige a culpa para haver incidência da multa contratual: “Art. 408. *Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora*”.

Ora, contra texto expresso de lei não cabe interpretação.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da impossibilidade de interpretação extensiva de texto expresso de lei para criar obrigações ou restrições de direitos:

3. Inexiste qualquer vedação contida na Lei n.º 9.279/1996 que impeça o registro de símbolos por agremiações ou partidos políticos, razão pela qual **o Poder Judiciário não pode dar interpretação extensiva proibitiva sobre aquilo que não está contido no texto legal e que não corresponde à vontade literal do legislador**, sobretudo, para justificar a retirada de um direito ou o tolhimento de uma pretensão.¹⁷

¹⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, *RESP 1.409.849 - PR*, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 26/04/2016.

¹⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, *REsp 1353300/DF*, rel. Min. Marco Buzzi, julg. 22/06/2021, grifo acrescentado.

1. “Revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser **incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei**, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN” (REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
2. Embora seja grave a doença que acomete a autora, a questão é de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário legislar reforma do acórdão para restabelecer a sentença de improcedência.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.¹⁸

Acresce existirem inúmeras decisões judiciais que expressamente excluem o pagamento de multa contratual em caso de ausência de culpa da parte:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Buffet. Festa de casamento. Pandemia da COVID-19. Restrições administrativas. Impossibilidade da prestação. **Resolução do contrato sem culpa de nenhuma das partes, sem incidência de cláusula penal** e com retorno ao ‘statu quo ante’. Inteligência do art. 248 do CC. Sentença mantida. Recurso não provido.¹⁹

Gás liquefeito de petróleo (GLP) – Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleitos de cobrança, de reparação de danos morais e de tutela de urgência – Demanda de empresa adquirente em face de pessoa jurídica fornecedora - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Empresa autora que necessitou mudar de endereço - Empresa ré que manifestou desinteresse em continuar a fornecer o produto no novo local – **Circunstância não prevista no con-**

¹⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgRg no REsp 1446735/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 27/05/2014, DJe 20/06/2014, grifo acrescentado.

¹⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004573-57.2020.8.26.0004; Relator Des. Gilson Delgado Miranda julg. 25/03/2021

trato, mas que não configurou inadimplemento capaz de ensejar imposição de cláusula penal a qualquer das partes – Inteligência ao art. 408, do CC – De rigor o afastamento da multa - Dano moral – Existência – Correto reconhecimento - Empresa autora que somente não sofreu cadastramento restritivo em decorrência da medida liminar concedida nos autos do processo – Arbitramento do montante indenizatório realizado em quantia justa e módica. Apelo da ré parcialmente provido.²⁰

RECURSO – Apelação – “Ação declaratória de inexistência de débito com devolução de valor” – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a rescisão contratual, antes do prazo de permanência mínima, expressamente pactuado – Hipótese em que a apelada comprovou a existência de falha na prestação dos serviços da apelante, ante o mau funcionamento das linhas telefônicas, desde o início da contratação – Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, deixando de comprovar o regular funcionamento das linhas telefônicas – Rescisão contratual justificada – **Multa pactuada em cláusula penal, que se revela indevida, ante a ausência de culpa da apelada** – Comprovada existência de danos materiais, ante a aquisição e instalação de antena, conforme orientação de técnicos da apelante – Inteligência do artigo 475 do CC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.²¹

DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO DA AUTORA – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA – Rescisão do contrato de locação pela ré em razão do mau funcionamento dos equipamentos locados – **Ausência de culpa da locatária – Cobrança da cláusula penal**

²⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 30ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1012593-29.2018.8.26.0482; Relator Des. Marcos Ramos, julg. 11/03/2021.

²¹ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 18ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1001215-36.2018.8.26.0269; Relator Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; julg. 27/11/2018.

indevida – Inteligência do art. 408 do Código Civil – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – Verba honorária que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado – Diminuição descabida sob pena de aviltamento da atividade profissional – Sentença mantida – Recurso desprovido.²²

COBRANÇA - Compromisso de compra e venda - Pedido de cobrança de multa e juros moratórios relativos ao atraso do pagamento de determinadas parcelas do preço - Réus acordaram conseguir financiamento Junto à instituição financeira de sua confiança em 60 dias - Após 15 dias já possuíam uma pré-aprovação do financiamento, condicionada ao envio da documentação por parte da autora - Autora recusou-se a fornecer os documentos requisitados pela instituição financeira, sob a alegação de inexistir obrigação legal ou contratual para tanto - Após concordar com os pedidos da instituição financeira, partes celebram novo contrato em que a autora dá quitação geral para todas as dívidas relativas àquela negociação - Dever lateral de conduta da alienante prestar colaboração e fornecer documentos necessários à obtenção do financiamento - **Aplicação do art. 408 do CC - Ausência de culpa dos autores, indispensável para caracterizar mora** - Quitação que faz prova ao menos relativa do pagamento ou da extinção da obrigação - Impossibilidade de tutelar a má decisão empresarial - Recurso provido, para o fim de julgar improcedente a ação de cobrança.²³

CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO - AUSÊNCIA DE CULPA DA MANDANTE - INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO - CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Sobrevindo inadimplemento por parte da advogada, **lícita a revogação dos poderes outorgados sem que se possa cogitar da aplicação da cláusula penal, como dis-**

²² BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 34ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1003896-56.2014.8.26.0224; Relator Des. Antonio Tadeu Ottoni, julg. 15/02/2017.

²³ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0123719-44.2008.8.26.0000; Relator Des. Francisco Loureiro, julg. 13/11/2008; Data de Registro: 26/11/2008.

posto no arL 408, do Código Civil. Contudo, nada existe nos autos corroborando a afirmação de que a causídico tenha exercido o mandato integralmente sem a necessária diligência. Constata-se que a ação de revisão contratual foi devidamente ajuizada e seguiu seu curso natural até o julgamento do mérito. Nesse caso, sob pena de se conceber indevido enriquecimento sem causa, deve haver arbitramento de honorários”.²⁴

Deste último acórdão extrai-se o seguinte trecho, sobre a essencialidade da culpa para a imposição da multa prevista no art. 408 do Código Civil:

Sobrevindo, pois, inadimplemento por parte da advogada, lícita a revogação dos poderes outorgados sem que se possa cogitar da aplicação da cláusula penal, como disposto no art. 408, do Código Civil.

Sobre o alcance do referido dispositivo legal, pondera a doutrina que “a redação do dispositivo ficou mais clara que a do seu correspondente no Código Civil de 1916 (Art. 921), ao deixar expresso que **não basta a inexecução da obrigação para que seja exigível a cláusula penal. A inexecução deve decorrer de fato imputável ao devedor, daí o acréscimo do advérbio ‘culposamente’**”. Como pondera Christiano Cassettari, “o pagamento da cláusula penal é uma das formas de aplicação da responsabilidade civil contratual, motivo pelo qual a sua teoria geral deverá ser aplicada na interpretação do referido instituto. Presentes as excludentes de responsabilidade civil contratual, não é devida a cláusula penal, inclusive no caso de frustração do fim do contrato”.

De todo o modo, mesmo se o art. 408 não exigisse culpa por parte do inadimplente, a realidade é que a recuperação judicial – tal como a falência -- é um direito do devedor, conforme foi acima examinado.

Em consequência, seria contrariar toda a lógica do Direito pretender impor uma multa à parte no CCEAL por exercer um direito seu.

²⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0034469-59.2005.8.26.0564; Relator Des. Artur Marques, julg. 31/01/2011.

Aliás, o pedido de recuperação judicial feito pelo devedor não pode colocar o devedor em posição pior, com relação às suas obrigações, do que aquela em que estaria se não tivesse pedido recuperação judicial.

Tanto assim é que – conforme referido no tópico 2. acima -- a Lei 11.101/05 não determina sanção alguma para o devedor que pede a recuperação judicial (salvo no caso de atos lesivos, apontados pelo administrador judicial no seu relatório).

Nem mesmo quando o devedor pede falência ou tem a sua falência decretada, é ele sancionado.

Por este motivo, nem na recuperação judicial, nem na falência é possível exigir a multa contratual devida pela resolução dos contratos em razão do pedido de recuperação ou da decretação da falência.

A multa contratual que pode ser cobrada – e deve ser classificada na classe VII, juntamente com as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias, conforme determina o art. 83, inciso VII, c/c art. 39, da Lei 11.101/05 – é a multa contratual **anterior** ao pedido de recuperação judicial ou de falência.

Dito de outra forma, a multa contratual referida no art. 83, inciso VII, c/c art. 39, da Lei 11.101/05 é a que se tornou exigível por inadimplemento verificado **antes** do pedido de recuperação judicial ou de falência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. **MULTAS CONTRATUAIS GERADAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**. 1. Recurso interposto pela PETROBRAS contra a decisão que determinou o depósito, em Juízo, de valores retidos contratualmente em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. 2. Parecer Técnico elaborado pelo Administrador Judicial que apresentou planilhas das multas e retenções aplicadas em cada um dos contratos (index 549/565), onde se verifica que todos os valores questionados incidiram de 2015 até 08 de maio de 2019, antes do pedido de recuperação, realizado em 30 de julho de 2019. 3. Nos termos do art. 49, § 2º, da Lei nº 11.101/05, as obrigações **anteriores** à recuperação judicial observarão as condições

originalmente contratadas. 4. Com efeito, apenas os valores porventura retidos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial poderiam ser arrecadados, pois, a partir da distribuição do pedido, todos os débitos existentes da recuperanda, ainda que não vencidos, se submetem à recuperação judicial. 5. Conhecimento e provimento do recurso.²⁵

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA POR INADIMPLENTO CONTRATUAL **ANTERIOR** AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. Agravo de instrumento desprovido.²⁶

Igualmente nesse sentido:

Não são atendidos os créditos derivados de multa contratual ou pena pecuniária se constituídos em razão da falência. Se o contrato de fornecimento prevê cláusula penal pelo inadimplemento de qualquer obrigação e o comprador estava adimplente na data em que foi decretada a quebra, o vendedor não pode querer receber o valor da multa, a pretexto de ter a falência posto fim à sua expectativa de faturamento. Os créditos deste tipo que se constituem em razão da instauração do concurso falimentar não são, em suma, reclamáveis na falência.²⁷

Por fim, está excluído da falência o crédito relacionado a multa contratual ou pena pecuniária cuja constituição decorre da decretação da quebra do devedor. Se a própria falência é a fonte da obrigação pelo pagamento da multa contratual ou pena pecuniária, então o crédito não pode ser nela reclamado. Quando, porém, estas obrigações por ilícito já estavam constituídas quando sobreveio a falência

²⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 20ª Câmara Cível, AI: 00236499120208190000, rel. JDS Ricardo Alberto Pereira, j. 24/09/2020, grifo acrescentado.

²⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sexta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70072687635, rel. Des. Elisa Carpin Corrêa, j. 26/10/2017, grifo acrescentado.

²⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas*. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 325.

do devedor, elas podem ser reclamadas e devem ser pagas, obedecida a classificação dos credores.²⁸

Desta forma, sob qualquer prisma que se examine a cláusula penal inserida nos CCEAL, o resultado é o mesmo: a impossibilidade de cobrança do valor nela consignado.

Esta situação não se altera se a cláusula penal for moratória ou compensatória. A cláusula penal moratória representa a penalidade imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da prestação. A cláusula penal compensatória consiste na liquidação prévia dos danos decorrentes do não cumprimento da prestação.

Se a cláusula penal no CCEAL é moratória, não existe base jurídica para a sua cobrança em caso de rompimento do contrato em razão da recuperação judicial de uma das partes, por todos os motivos acima indicados. A recuperação judicial não coloca o devedor em mora. Na verdade, é exatamente o contrário. Tanto assim é que a recuperação judicial suspende a exigibilidade das obrigações do devedor que a ela estão submetidas, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/05.

Por seu lado, se a cláusula penal no CCEAL for compensatória, também ela não pode ser reclamada em razão da recuperação judicial, sendo necessário que sejam aferidos os exatos danos sofridos pelo credor. Com efeito, na recuperação judicial é imprescindível o controle sobre as cláusulas penais, pois uma delas, de valor exagerado, que ultrapassasse muito os danos efetivos, será uma forma de dar uma vantagem indevida ao credor.

5 CONCLUSÃO

Quando o mercado de comercialização livre de energia elétrica foi organizado, procurou-se, certamente, criar um ambiente eficiente e segu-

²⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas*. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 413.

ro, do ponto de vista econômico e jurídico, para as partes nele atuantes e, de uma forma alargada, para o mercado de energia elétrica brasileiro.

O propósito deste texto não é questionar o ACL e o CCEAL, mas apenas, ao apontar alguns tópicos controversos, procurar contribuir para o seu aperfeiçoamento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. JSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI 2185094-31.2016.8.26.0000, rel. Des. Fabio Tabosa, j. 27/03/2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, *RESP 1.409.849* - PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 26/04/2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, *REsp 1353300/DF*, rel. Min. Marco Buzzi, julg. 22/06/2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, *RESP 936.741 – GO*, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. 03/11/2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgRg no REsp 1446735/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 27/05/2014, *DJe* 20/06/2014.

BRASIL. TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação Cível 0003654-06.2011.8.26.0100, rel. Des. Pereira Calças, j. 06/05/2015.

BRASIL. TJSP, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, AI 9038657-43.2009.8.26.0000, rel. Des. Elliot Akel, j. 18/08/2009

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 34ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1003896-56.2014.8.26.0224; Relator Des. Antonio Tadeu Ottoni, julg. 15/02/2017

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004573-57.2020.8.26.0004; Relator Des. Gilson Delgado Miranda julg. 25/03/2021

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0123719-44.2008.8.26.0000; Relator Des. Francisco Loureiro, julg. 13/11/2008; Data de Registro: 26/11/2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 18ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1001215-36.2018.8.26.0269; Relator Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; julg. 27/11/2018

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 30ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1012593-29.2018.8.26.0482; Relator Des. Marcos Ramos, julg. 11/03/2021

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 20ª Câmara Cível, AI: 00236499120208190000, rel. JDS Ricardo Alberto Pereira, j. 24/09/2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sexta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70072687635, rel. Des. Elisa Carpim Corrêa, j. 26/10/2017.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas*. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas*. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

GOMES, Orlando. *Obrigações*. 15ª ed. revista e atualizada por Humberto Teodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos empresariais: uma análise econômico-jurídica. *Revista Direito GV*, v. 2 n. 1, p37-54, Jan-Jun 2006.

LOBO, Jorge. In: TOLEDO, Paulo F.C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência*. São Paulo: Saraiva, 2005.

MARTINS-COSTA, Judith. *Comentários ao novo Código Civil: do inadimplemento das obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. *Recuperação de empresas e falência. Teoria e prática na Lei 11.101/05*. São Paulo: Almedina, 2016

VALVERDE, Trajano de Miranda. *Comentários à lei de falências - Decreto-lei 7.661, de 21 de junho de 1945*. Vol. I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1948.

A man with glasses and a striped polo shirt stands in profile, looking out over a coastal town. He is positioned next to a large, dark cannon mounted on a stone wall. The background shows a town built on a hillside overlooking the sea, with trees and buildings visible. The entire scene is overlaid with a semi-transparent white filter.

PARTE II

Direito Autoral

CAPÍTULO

1

**FONTES E
FUNDAMENTOS
DO DIREITO
AUTORAL**

FONTES DO DIREITO AUTORAL E DAS PROPRIEDADES INTELECTUAIS: HISTORICIDADE, COMPLEXIDADE, DEMOCRACIA E PLURALISMO JURÍDICO

*Sources of copyright law and of the intellectual properties:
historicity, complexity, democracy and legal pluralism*

SÉRGIO SAID STAUT JÚNIOR¹

RESUMO

O presente artigo, procura refletir sobre o impacto da aceleração tecnológica nas fontes tradicionais que regulamentam especialmente o direito autoral e as propriedades intelectuais em sociedade. Trata-se de uma análise crítica acerca dos limites do direito contemporâneo e suas principais fontes (como a legislação, a doutrina, a jurisprudência, tratados internacionais, entre outras) neste contexto de “aceleração da aceleração tecnológica”.

Palavras-chave: fontes do direito; direito autoral; aceleração tecnológica.

ABSTRACT

This article seeks to reflect on the impact of technological acceleration on traditional sources that regulate especially copyright and intellectual properties in society. It is a critical analysis about the limits of contemporary law and its main sources (such as legislation, doctrine, jurisprudence, international treaties, among others) in this context of “techno-scientific acceleration”.

Keywords: sources of law; copyright; technological acceleration.

¹ Professor Associado do Curso de Direito e do Programa de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Direito da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da UFPR. Realizou Pós-Doutorado no *Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, Università degli Studi di Firenze*, Itália. Integrante do Núcleo de Pesquisas de História, Direito e Subjetividade do PPGD/UFPR. Membro do Instituto Brasileiro de História do Direito - IBHD. Membro do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial – GEDAI. Atual Diretor da Faculdade de Direito da UFPR (gestão 2020 – 2024).

SUMÁRIO

1. Introdução; **2.** Inovações tecnológicas e seus impactos na sociedade; **3.** Aceleração da aceleração tecnocientífica; **4.** Sobre algumas fontes tradicionais do direito neste complexo contexto; **5.** Algumas provocações ou sugestões provisórias; **6.** Pluralismo e democracia: uma contribuição de Antônio Manuel Hespanha para o sistema de direitos autorais; Referências.

1 INTRODUÇÃO

O professor Denis Borges Barbosa, um dos principais inspiradores e colaborador constante do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial - GEDAI (coordenado com maestria e competência pelo professor Marcos Wachowicz e vinculado ao Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Paraná - PPGD-UFPR), sempre se preocupou com a tutela das propriedades intelectuais vinculando esta proteção ao interesse público.

Esta preocupação está presente, por exemplo, em todos os Congressos de Direito de Autor e Interesse Público (CODAIPs), promovidos pelo GEDAI, e que se constituíram em espaços acadêmicos importantíssimos de referência internacional na área, igualmente inspirados e influenciados pelo professor Denis, e que este ano está na sua décima quinta edição.

Além disso, o homenageado desta obra, sem cair na armadilha da “naturalização do que nos é habitual” ou do “cronocentrismo”, sabia muito bem que toda a proteção aos bens culturais e a regulamentação jurídica das manifestações artísticas, científicas e literárias dependem do seu tempo e do seu espaço, não é um dado natural.² O professor Denis Borges Barbosa era também um democrata e defensor dos direitos fundamentais. Tudo isso pode ser facilmente constatado em suas inúmeras obras, artigos e demais contribuições teóricas, assim como nas suas importantes atuações práticas.

² BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Disponível em: <https://www.dbaa.com.br/artigos-publicacoes/>. Acesso em: 10 set. 2021.

Em um universo e em uma área do direito em que atualmente prevalecem com muita força as questões econômicas e os interesses eminentemente privados e individuais, manter a constante preocupação com o interesse público, com a defesa de um sistema democrático para as propriedades intelectuais e compreender que existem opções ou possibilidades (políticas) para além do que está dado ou estabelecido, parece ser algo muito relevante. Este simples artigo, que reúne a contribuição deste subscritor em dois CODAIPs (XII e XIII)³, é embalado por estas preocupações e procura ser uma pequena homenagem, muito singela, à memória deste grande jurista, humanista e professor (de todos nós) Denis Borges Barbosa.

2 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE

Inovações tecnológicas sempre provocaram mudanças na sociedade e foram, muitas vezes, determinantes na questão da produção, da distribuição e da própria proteção das artes, da ciência e da literatura. De fato, a história da regulamentação jurídica das manifestações artísticas, científicas e literárias é marcada profundamente pelos processos de transformação e mudança da técnica (e da tecnologia), como ocorreu com a invenção da imprensa que possibilitou a produção em série de obras literárias e provocou mudanças no regime de regulação das ideias e sua exteriorização em sociedade.⁴

³ Este trabalho não é inédito. O presente artigo reúne (e revisa) as reflexões realizadas por este subscritor nos CODAIPs XII e XIII. Tais trabalhos são: STAUT JÚNIOR, Sérgio Said. Aceleração tecnológica, direitos autorais e algumas reflexões sobre as fontes do direito. In: WACHOWICZ, Marcos e outros (org.). *Anais do XII CODAIP*, Curitiba: GEDAI/UPR, 2018, p. 27 - 38. Disponível em: www.gedai.com.br. Acesso em: 20 out. 2021; e STAUT JÚNIOR, Sérgio Said. Por um sistema de direitos autorais democrático. In: WACHOWICZ, Marcos e outros (org.). *Anais do XIII CODAIP*, Curitiba: GEDAI/UPR, 2019, p. 913 - 921. Disponível em: www.gedai.com.br. Acesso em: 20 out. 2021.

⁴ Análise muito interessante sobre este fenômeno, pode ser encontrada em EDELMAN, Bernard. *O direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do direito*. Coimbra: Perspectiva Jurídica-Centelho, 1976.

A quantidade e os tipos de manifestações artísticas, científicas e literárias sempre dependeram, em certa medida, do estágio da técnica. Foi o avanço técnico que possibilitou a circulação e o surgimento de novas atividades e novos bens culturais como o cinema, a televisão e a fotografia, mas ajudou também a abandonar ou diminuir o prestígio de outras formas de atividades e de objetos culturais como o artesanato e a função de copista.

O surgimento e o desenvolvimento dos direitos conexos aos direitos do autor estão, igualmente, ligados às mudanças e à evolução na tecnologia. Sem todo um aparato técnico que surgiu e se desenvolveu na sociedade industrial não seria possível sequer pensar na possibilidade de direitos dos produtores fonográficos e dos direitos das empresas de radiodifusão.

A importância dos meios técnicos é, sem dúvida, fundamental, para os rumos da produção e da regulação jurídica das atividades artísticas, científicas e literárias. Com os avanços técnicos e com a invenção de novas tecnologias que produzem algum tipo de impacto ou de mudança na produção, no acesso e na distribuição de bens intelectuais, de natureza imaterial, todo o sistema jurídico de proteção das propriedades intelectuais também passa por um processo de questionamento e de reflexão intensos.

Nas palavras de José Menezes e Teles, sintetizando muito do que já se disse habitualmente em matéria de direitos autorais nas últimas décadas, “a massificação da estruturação social, bem como os progressos da informática, das técnicas de reprografia e da tecnologia digital de reprodução e radiodifusão de sons e imagens colocam os mais graves desafios ao direito de autor que a história do conceito jamais sofreu.”⁵ Trata-se

⁵ TELES, José Menezes e. Discurso do diretor-geral dos espectáculos. In: *Num novo mundo do direito de autor* (II congresso ibero-americano de direito de autor e direitos conexos). Tomo II, Lisboa: Edições Cosmos / Livraria Arco Íris, 1994, p.21. Nesse mesmo encontro denominado *Num Novo Mundo do Direito de Autor*, em um outro discurso na sessão inaugural, essa posição também é sustentada: “O Direito de Autor e os Direitos Conexos são objecto neste momento da maior revolução que jamais viveram nos seus mais de dois séculos de história. É para sobre isso refletirmos que aqui nos encontramos.” (LOPES, Pedro Santana. Discurso de sua excelência o secretário de Estado da cultura, In: *Num novo mundo do direito de autor* (II congresso ibero-americano de direito de autor e direitos conexos). Tomo II, Lisboa: Edições Cosmos / Livraria Arco Íris, 1994, p. 31).

sim de um “novo mundo” – um mundo bastante complexo que não tem formas jurídicas adequadas e bem definidas.

3 ACELERAÇÃO DA ACELERAÇÃO TECNOCIENTÍFICA

Atualmente, a reflexão a respeito dos direitos patrimoniais e de personalidade do autor passa (ou deveria passar), necessariamente, pela discussão do impacto, na sociedade (ou nas sociedades), causado pelo surgimento de novas tecnologias e sua aceleração exponencial. Laymert Garcia dos SANTOS denomina este processo de “aceleração da aceleração tecnocientífica”⁶ em que a racionalidade econômica é subordinada à racionalidade tecnocientífica.

Explicando esse processo, o autor afirma que “o princípio da competitividade obriga a racionalidade econômica a atrelar-se à racionalidade tecnocientífica”⁷, assim, as decisões de investimento são subordinadas não às taxas de retorno e sim à dinâmica da inovação, “como se a corrida tecnológica lançasse as empresas numa constante fuga para frente, ou numa constante antecipação do futuro.”⁸ Tudo isso “se passa então como se estivéssemos vivenciando um período de ondas de revolucionarização que, emergindo de dentro do capitalismo, lhe dão novo alento e vão lhe abrindo novas perspectivas: é a Revolução Eletrônica, seguida pela Revolução das Comunicações, seguida pela Revolução dos Novos Materiais e pela Revolução Biotecnológica.”⁹

Ainda, segundo Laymert Garcia dos SANTOS, “O impacto crescente que essa evolução econômica e tecnocientífica exerce sobre as sociedades e os efeitos colaterais que ela suscita em todas as áreas começam a ser sentidos e percebidos, mas ainda estamos longe de poder analisá-los e avaliá-los. De todo modo, os aspectos sociais e ambientais negativos que

⁶ SANTOS, Laymert Garcia dos. Tecnologia, perda do humano e crise do sujeito do direito. In: OLIVEIRA, Francisco de; PAOLI, Maria Célia. *Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global*. Petrópolis: Vozes. 1999. p. 294.

⁷ SANTOS, Laymert Garcia dos. Tecnologia, perda do humano ... p. 293.

⁸ SANTOS, Laymert Garcia dos. Tecnologia, perda do humano ... p. 294.

⁹ SANTOS, Laymert Garcia dos. Tecnologia, perda do humano ... p. 294.

ela já explicitou não parecem arranhar, quanto mais comprometer, a legitimidade do progresso da ciência e da tecnologia.”¹⁰

Todo esse processo submete a vida humana ao domínio da máquina e favorece o desenvolvimento de um certo irracionalismo nas pessoas, dominadas pelos desejos impostos por esse sistema.¹¹ É a “tendência à perda do humano”¹² que combina perversamente a mecanização da vida humana (operada pela tecnologia) e a constituição de um sujeito não racional dominado pelos seus desejos (mercado), em que a última fase desse processo é a comercialização da própria vida.¹³ Isso tudo não é novidade em matéria de direitos autorais, mas é observado de forma muito mais intensa atualmente no atual sistema de patentes.¹⁴

Nesse amplo “espaço de discussão”, os novos discursos e as novas “verdades” que começam a “ganhar sustentação” no direito devem ser analisados com muito cuidado. Com as novas tecnologias o modelo de regulação dos direitos autorais pode vir e vem sofrendo profundas transformações e impasses. No entanto, o que não se verifica, ainda, é uma mudança efetiva na direção de uma relação democrática e inclusiva entre autor, sociedade, mercado, produção e distribuição de bens culturais e a sua regulação jurídica.

Percebe-se que a discussão no direito não está no eixo da mudança ou da reflexão crítica sobre novas possibilidades de regulação do produto autoral em sociedade, ela permanece, em regra, na linha da continuidade

¹⁰ SANTOS, Laymert Garcia dos. *Tecnologia, perda do humano ...* p. 294.

¹¹ Nas palavras de Laymert Garcia dos SANTOS: “A racionalização da vida leva o homem a submeter-se às máquinas que ele mesmo construiu; por outro lado, o progresso da ciência e da tecnologia caminha em sentido oposto ao do progresso da moralidade da conduta humana, já que o processo fortalece um modo de ser pré-reflexivo, não-racional e não-espiritual, e nem por isso instintivo.” (...) “a mecanização da vida humana e a transformação do homem num sujeito completamente não racional perseguindo seus desejos são faces da mesma moeda (...) o progresso da ciência e da tecnologia caminha em sentido oposto ao do progresso da moralidade da conduta humana.” (SANTOS, Laymert Garcia. *Tecnologia, perda do humano ...* p. 299-300).

¹² SANTOS, Laymert Garcia. *Tecnologia, perda do humano ...* p. 298-301.

¹³ Nesse sentido, verificar CÔRREA, Adriana Espíndola. *O corpo digitalizado: bancos de dados genéticos e sua regulação jurídica*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010.

¹⁴ Nesse sentido, verificar SANTOS, Anderson Marcos dos. *Política, aceleração tecnocômica e patentes: Devir tecnológico e futuro do humano*.

e do reforço ao modelo, consagrado na Modernidade, de apropriação privada das manifestações intelectuais.

Muitos problemas são discutidos, muitas hipóteses são levantadas, mas, o que se verifica é que, apesar de algumas transformações estarem ocorrendo na área dos direitos autorais em virtude do desenvolvimento tecnológico (mudanças que abrem espaço, inclusive, para se pensar em um outro modelo de regulação das ideias em sociedade¹⁵), permanece com força o discurso tradicional dos direitos autorais.¹⁶ Há uma forte tendência na manutenção do mesmo sistema, apesar de sua inadequação.

Ocorre que a “função autor” e o “paradigma” profundamente individualista em que foram consagrados os direitos autorais, hoje, estão sendo colocados em questão. A Internet e as inúmeras tecnologias e programas de criação, reprodução e distribuição de conteúdos modificam profundamente a dimensão social e colocam desafios muito complexos para o direito.

O surgimento (e a hegemonia) de “novos participantes” neste cenário, como o Google, e os questionáveis discursos unilaterais de acesso e universalização da cultura promovidos por estes mesmos participantes são elementos que também devem ser analisados com lentes críticas. Constatam-se, ainda, grandes perplexidades de muitos autores com o desmoronamento de todo o discurso jurídico tradicional em matéria de direitos autorais, elaborado nos séculos XIX e XX. As ideias já não se encaixam muito bem (se é que um dia se encaixaram) às formas que visam sua proteção.

¹⁵ Conforme observam alguns autores que trabalham com a “história cultural”, verifica-se um certo desaparecimento da noção moderna de autor e de obra. Segundo Roger CHARTIER, “Hoje, com as novas possibilidades oferecidas pelo texto eletrônico, sempre maleável e aberto a reescrituras múltiplas, são os próprios fundamentos da apropriação individual dos textos que se vêem colocados em questão.” (...) “Com a revolução eletrônica, as possibilidades de participação do leitor, mas também os riscos de interposição, tornam-se tais que se embaça a ideia de texto, e também a ideia de autor. Como se o futuro fizesse ressurgir a incerteza que caracterizava a posição do autor durante a Antiguidade.” (CHARTIER, Roger. *A aventura do livro do leitor ao navegador*. São Paulo: Editora da UNESP, 1998. p. 24). Para Peter BURKE, “o modo como estamos aprendendo a escrever na era eletrônica se assemelha mais à criação coletiva da era do manuscrito ou mesmo da era oral do que à individualidade da era da impressão.” (BURKE, Peter. *A propriedade das idéias. Folha de São Paulo*, São Paulo, 24 jun. 2001. Mais!, p. 17).

¹⁶ Como expressam as palavras de José Menezes e TELES: “Sim, meus Senhores, o Direito de autor está a mudar. Importa, porém, que mude dentro dos cânones próprios da Ciência Jurídica.” (TELES, José Menezes e. *Discurso do diretor-geral ...* p.21).

4 SOBRE ALGUMAS FONTES TRADICIONAIS DO DIREITO NESTE COMPLEXO CONTEXTO

Analisar criticamente algumas das chamadas fontes tradicionais do direito no âmbito dos direitos autorais, levando o quadro acima esboçado em consideração, permite entender e refletir um pouco mais sobre a complexidade, as dificuldades e os desafios desta nova realidade no âmbito do direito - sem qualquer pretensão obviamente de esgotar ou resolver o assunto.

Começando pela primeira fonte de direito em um país de Civil Law, a Lei, há que se observar que a própria ideia de uma nova legislação de “direito de autor” ou “direitos autorais” é algo questionável, no mínimo, dada a velocidade das inovações tecnológicas e a “aceleração” do tempo presente.¹⁷ As principais críticas que Savigny fazia, em sua época, à ideia de uma codificação podem ser aplicadas e bastante ampliadas nesta matéria.

Apenas a título de exemplo, seguem alguns problemas habitualmente indicados para uma nova Lei de proteção ou regulamentação dos direitos autorais: i) no momento em que se codifica (ou se legisla) também ocorreria a cristalização ou engessamento do direito; ii) no dia seguinte à sua publicação, esta legislação estaria defasada ou carecendo de reformas; iii) é impossível (ou no mínimo muito difícil) prever o que está por vir e uma legislação com pretensão de estabelecer certa estabilidade ou segurança estaria fadada ao fracasso; iv) ainda, como regra, estas matérias fogem, também em termos espaciais, dos parâmetros e delimitações dos Estados Soberanos.

Considerando as dificuldades de um direito legislado nesta matéria, poderia se pensar ou investir em um modelo jurisprudencial (dogmático e judicial) para a regulamentação autoral e inventiva. No entanto, este parecer ser, igualmente, uma aposta com sérios problemas. Para além de graves deficiências democráticas neste tipo de direito (se a escolha recair apenas nele) há um mar de problemas.

¹⁷ Trabalhos interessantes sobre essa questão são encontrado na obra WACHOWICZ, Marcos (org.). *Porque mudar a Lei de Direito Autoral: estudos e pareceres*. Florianópolis: Editora Funjab, 2011.

A dogmática jurídica em matéria de direitos autorais e propriedades intelectuais envelheceu e tem sérias dificuldades para se renovar. Encontrar novos parâmetros normativos e interpretativos para “resolver” ou “dar conta” destas novas “realidades” não é tarefa fácil.¹⁸ Apesar da importância destas matérias, há o desconhecimento, o despreparo e a falta de prioridade no ensino de muitos destes conteúdos. Habitualmente, nos currículos das faculdades de direito, no Brasil, matérias como “direito autorais e propriedades intelectuais” não são prioritárias, muitas vezes são colocadas como disciplinas “menores”, optativas ou apêndices de um programa já inchado da disciplina de direitos reais ou de direito comercial/empresarial. Outra grande dificuldade decorre da própria complexidade deste universo que se quer regulamentar juridicamente. Especialistas nestas áreas do direito, precisam conhecer também a realidade das mesmas. E, infelizmente, isso não é a regra.

“Colocar as fichas” na jurisprudência ou em um direito jurisprudencial também pode ser algo, no mínimo, arriscado. Muitas das críticas a um direito produzido pela dogmática também se aplicam a este direito judicial. Desconhecimento (não apenas de uma dogmática jurídica específica, mas, e principalmente, da realidade sobre a qual se está a decidir), falta de preparo específico, parâmetros interpretativos equivocados, desconexão profunda entre o tempo do Judiciário e das inovações tecnológicas, são alguns exemplos enfrentados por esta fonte tradicional do direito.¹⁹

Provavelmente, são poucos os juízes e desembargadores (estaduais ou federais) que conhecem o que é o “princípio da neutralidade da rede”, consagrado no “marco civil da internet”. Realidades ou expressões como “internet das coisas”, “realidade virtual”, “big data”, “blockchain”, entre outras, são muitas vezes absolutamente ignoradas por juristas e por juí-

¹⁸ António Manuel Hespanha demonstra o envelhecimento da atual dogmática jurídica, “um saber datado, com mais de dois séculos de idade, referido a um modelo de poder que não é o de hoje”. Segundo Hespanha, demonstrar (HESPANHA, António Manuel. *Pluralismo Jurídico e Direito Democrático ...*, p. 15).

¹⁹ Um exemplo eloquente desta desconexão entre o tempo do Judiciário e das inovações tecnológicas pode ser observado na atuação da Justiça eleitoral, em especial do TSE, nas questões envolvendo as *fake news* e o WhatsApp nas eleições presidenciais brasileiras de 2018.

zes (que continuam operando com instrumentos que foram pensados há muitas décadas, senão há séculos passados).

Além de tudo isso, se a pretensão é por um direito democrático, devemos sempre ter o cuidado histórico de observar que no momento em que o direito foi produto tão somente de juristas, ele pode ter sido muita coisa, menos o produto de escolhas participativas e inclusivas de boa parte da comunidade (que foi submetida ao mesmo).

Acreditar em uma regulamentação privada ou em um *soft law*, com toda a certeza não é no sentido do interesse público que caminhará este direito (se é que de direito se está falando neste âmbito). Os princípios democrático e republicano muito possivelmente também não são bem atendidos ou levados em consideração nesta forma de regulamentação (que não deixa de ser, obviamente, uma realidade).

5 ALGUMAS PROVOCAÇÕES OU SUGESTÕES PROVISÓRIAS

Inicialmente, parece ser relevante reiterar que não existem fundamentos seguros ou modelos normativos perfeitamente definidos e definitivos. Toda a construção atual da regulação da atividade autoral, fruto de um passado recente, encontra-se em um momento de crise, por se mostrar insuficiente e pela ausência ou dificuldade de alternativas. Qualquer conclusão envolvendo essa matéria e seus questionamentos deve ser sempre provisória.

A mudança nas relações do autor ou inventor com seus direitos pressupõe um exercício de desconstrução²⁰, um “des-pensar”²¹. Torna-se necessário adotar uma perspectiva ou procedimento que se inicia com re-

²⁰ DERRIDA, Jacques. *Força de Lei: o fundamento místico da autoridade*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

²¹ Essa expressão é utilizada por Boaventura de Sousa SANTOS. Segundo o autor, “Des-pensar é uma tarefa epistemologicamente complexa porque implica uma desconstrução total, mas não niilista, e uma reconstrução descontínua, mas não arbitrária.” (SANTOS, Boaventura de Sousa. *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. São Paulo: Cortez, 2000, 186).

flexões que transgridam com aquilo que está posto. Refletir criticamente, reconhecer e estar atento à complexidade e às insuficiências (ou deficiências) das fontes ditas tradicionais parece ser uma etapa importante para se pensar em outras formas e mecanismos de regulamentação deste universo.

Outro ponto importantíssimo é ressaltar que o direito é fundamentalmente um produto histórico.²² Nas palavras de António Hespanha, “A história do direito realiza esta missão sublinhando que o direito existe sempre ‘em sociedade’ (situado, localizado) e que, seja qual for o modelo usado para descrever as suas relações com os contextos sociais (simbólicos, políticos, económicos, etc.), as soluções jurídicas são sempre contingentes em relação a um dado envolvimento (ou *ambiente*). São, neste sentido, sempre *locais*.”²³

Assim, a compreensão das categorias, dos institutos jurídicos e de suas teorias, bem como das suas implicações na realidade, não pode estar distanciada do estudo e da reflexão a respeito das diferentes temporalidades e localidades em que foram pensados e idealizados os diferentes direitos.²⁴ Conforme Adriano Cavanna, “*il diritto è storia in quanto si muove e cresce nella storia*.”²⁵ Pode ser destacado que “por trás de uma mesma

²² O atual sistema de regulação jurídica do produto autoral em sociedade, denominado de direitos autorais, é de origem recente, fruto da Modernidade e do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Trata-se de uma forma de compreender a questão dos bens culturais e sua relação com a sociedade que, evidentemente, possui a sua historicidade.

²³ HESPANHA, António Manuel. *Cultura jurídica europeia: síntese de um milénio*. Coimbra: Almedina, 2012.

²⁴ Conforme Ricardo Marcelo Fonseca, “O direito, como tudo e todos, está inserido no tempo. Como ocorre no âmbito social, cada elemento do âmbito jurídico está imerso em condições que não podem se desprender de sua história. Só se compreende o direito de modo efetivo quando se lhe conecta com o que nos antecedeu e com o que herdamos do passado. Nada, afinal, tem sua existência destacada das condições históricas que produzem nosso presente.” (FONSECA, Ricardo Marcelo. Apresentação da biblioteca de história do direito, In: FONSECA, Ricardo Marcelo; SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite (Orgs.). *História do direito em perspectiva: do antigo regime à modernidade*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 05).

²⁵ CAVANNA, Adriano. *Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico*. v.1, Milano; Giuffrè editore, 1982, p. 09. [Tradução livre: o direito é história enquanto se move e cresce na história.]

morfologia geralmente há, em perspectiva histórica, uma muito diversa semântica.”²⁶ As palavras ou os significantes até podem ser os mesmos, mas os significados não.

Entender toda esta temática envolvendo direitos autorais, propriedades intelectuais e o impacto das mudanças tecnológicas em sociedade na sua profunda historicidade tem uma relevante função de dessacralizar ou desmitificar o direito presente e seus discursos de verdade. Isso também permite compreender que “aquela” concepção corresponde a “uma” forma de regulação e não “a” única maneira de entender e regular juridicamente determinada realidade.

Outra sugestão, que está no centro das preocupações do presente trabalho, é levar a sério o princípio democrático. Em um Estado e em um direito que se quer democráticos, não é possível desprezar a importância de um direito legislado - que procure consensos mais alargados (ainda que um pouco mais lentos e difíceis) dentro de uma determinada sociedade. Mas, considerando o que já foi observado, talvez trabalhar com modelos normativos mais abertos e dúcteis, investindo mais em “marcos legislativos / normativos” (que podem se adaptar melhor à realidade a ser regulamentada, ainda que tragam um risco maior a uma certa ideia de segurança). Em termos de conteúdo, em linhas muito gerais, procurar superar o profundo antropocentrismo e individualismo proprietário desta matéria pode ser um caminho interessante.

Outra provocação diz respeito à dogmática jurídica. Fomentar e valorizar uma dogmática consistente, arejada e crítica nesta área do conhecimento, do mesmo modo, mostra-se relevante. É necessário dar a devida atenção e importância aos direitos autorais, às propriedades intelectuais e às inúmeras (novas) realidades decorrentes das inovações tecnológicas que impactam diretamente a vida das pessoas e abalam a dimensão jurídica. É preciso preparar os estudantes (e todos aqueles que se importam com estas questões) para pensar o direito do futuro. Neste processo, não esquecer que uma perspectiva comparatista (utilizando o direito com-

²⁶ FONSECA, Ricardo Marcelo. A “Lei de Terras” e o advento da propriedade moderna no Brasil. *Anuário Mexicano de Historia del Derecho*, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, n. 17, p. 97-112, 2005, p. 98.

parado e mesmo a história do direito) pode ser bastante rica. Conhecer outras dimensões ou experiências jurídicas, com as devidas mediações, é bastante útil para compreender melhor o presente e projetar quiçá um outro futuro.

Demonstra-se essencial, ao mesmo tempo, uma prática judicial qualificada. Poderiam ser pensadas turmas ou câmaras (judiciárias) especializadas e treinamentos específicos nestas áreas. Um diálogo maior entre especialistas, juristas e juízes neste âmbito.²⁷ As Cortes Superiores, especialmente o STJ, precisam estar preocupados com o que são estas novas realidades e como dar respostas minimamente razoáveis e satisfatórias às mesmas (constituindo um corpo de precedentes que pode, ao menos, reduzir um pouco a complexidade no sistema jurídico envolvendo estas questões).

Ainda, e justamente pelo que foi observado anteriormente, entender essas novas realidades implica em fazer um diálogo profundo com outros conhecimentos e valorizar outros saberes e personagens que não apenas aqueles tradicionalmente encontrados no que se denomina âmbito jurídico. O diálogo com outros campos do saber evita que um discurso localizado em uma determinada disciplina “guarde uma suposta verdade” sobre determinado assunto.²⁸

No entanto, também é preciso ter consciência, especialmente nesta área, que a normatização deste “novo mundo” (se é que se pode falar propriamente em “normatização”) não é exclusividade de legisladores e juristas – muito pelo contrário. Estudar e compreender com profundidade todo o pluralismo jurídico ou normativo existente neste campo é

²⁷ Sem dúvida, os Congressos de Direito de Autor e Interesse Público (CODAIPs), organizados pelo professor Marcos Wachowicz e toda a equipe do GEDAI – Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação, assim como toda a produção intelectual fruto deste trabalho, são absolutamente fundamentais.

²⁸ De acordo com Wolkmer, “a interdisciplinaridade impede a delimitação estanque e rígida dos diferentes saberes na análise do referencial teórico nuclear. Ou seja, com a interação e a articulação interdisciplinar, evita-se o monopólio ou a apropriação unilateral do tema estudado por qualquer uma das áreas do conhecimento” (WOLKMER, Antônio Carlos. *Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito*. São Paulo: Alfa-Omega, 1994, p. XVII). Também neste sentido, verificar VILLEY, Michel. *Filosofia do direito: definições e fins do direito*. São Paulo: Atlas, 1977.

mais que necessário.²⁹ O direito (como se conhece atualmente ou como se percebe normalmente) corre o risco de se tornar um discurso absolutamente obsoleto ou de pouca utilidade em sociedade (se **é que isso já não ocorreu**)³⁰. Este é um ponto que será explorado um pouco mais na sequência deste trabalho.

6 PLURALISMO E DEMOCRACIA: UMA CONTRIBUIÇÃO DE ANTÓNIO MANUEL HESPANHA PARA O SISTEMA DE DIREITOS AUTORAIS

Considerando que o tema central desta reflexão envolve as fontes do direito, pensar na questão do pluralismo jurídico parece ser algo muito relevante e necessário. Para isso, levar-se-á em consideração a contribuição fundamental, também nesta matéria, de um dos mais importantes pensadores e historiadores do direito, António Manuel Hespanha. Tal autor também procurou analisar o direito contemporâneo e suas teorias.

Hespanha, na apresentação da sua obra “Pluralismo Jurídico e Direito Democrático”, afirma: “Ocorreu-me escrever este livro ao ver como, já na segunda década do século XXI, se continuam a publicar ‘introduções ao direito’ como se estivéssemos nos meados do séc. XIX, senão antes.” (...) “Creio que a maior parte dessa literatura assenta no suposto de que o direito é um produto do Estado.” (...) “Isso também não era verdade há 200 anos; mas nessa altura, ao menos, a ideia correspondia ao imaginário

²⁹ Essa reflexão, que implica uma visão mais plural do direito e menos dogmática acerca do saber jurídico, permite um espaço maior de liberdade para a reflexão sobre a relação entre o autor, a sua obra, o que se produz de cultura em sociedade e o que é aceito pelo mercado. Como demonstra FOUCAULT, apesar do discurso jurídico da soberania e dos seus saberes que o sustentam, a realidade (das relações de poder) é muito mais complexa. (FOUCAULT, Michel. *Em defesa da sociedade*. São Paulo: Martins Fontes, 1999).

³⁰ Nesse sentido, verificar HESPANHA, António Manuel. *Pluralismo jurídico e direito democrático*. 4a ed., Coimbra: Almedina, 2019. Igualmente, COSTA, Pietro. Discurso jurídico e imaginação: hipóteses para uma antropologia do jurista. “in”: PETIT, Carlos. *Paixões do jurista: amor, memória, melancolia, imaginação*. Curitiba: Juruá. 2011, p. 167-226. Também sobre pluralismo, a obra absolutamente consagrada de WOLKMER, António Carlos. *Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito*.

dominante entre o comum dos juristas e, embora em menor medida, ao que os tribunais decidiam.” (...) “Hoje não é assim.”³¹

Nessa perspectiva, Hespanha demonstra já nas páginas iniciais do “Pluralismo Jurídico e Direito Democrático”, mas também no seu livro o “Caleidoscópio do Direito”³², que é absolutamente necessária uma nova dogmática jurídica. Muito do que é produzido no âmbito da dogmática jurídica contemporânea é baseada em crenças, formulações e modelos teóricos pensados há 150 anos ou mais. Isso parece ser perfeitamente válido para muitas das questões e discursos jurídicos envolvendo os direitos autorais, as propriedades intelectuais e todo o impacto social decorrente das mudanças e inovações técnicas. As “formas teóricas” já não dão conta (se é que um dia deram) de uma realidade que é profundamente diversa daquela em que se construiu muito do que se tem ainda hoje no âmbito jurídico.

Nesse sentido, é absolutamente necessário que se leve seriamente em conta a questão do pluralismo jurídico ou de um direito pós-estatal. Hespanha constata que vivemos em um contexto de pluralismo jurídico. Este pluralismo não é algo novo, mas uma característica própria das sociedades. Nas palavras do autor, “este pluralismo jurídico a que nos referimos, antes de ser algo que surgiu nos nossos dias, por circunstâncias particulares dos tempos e das políticas, é antes algo de sempre, pois tem a ver com a maneira de ser dos próprios grupos humanos” (p. 11). Assim, não é possível compreender que o direito seja algo que decorra exclusivamente do Estado. “Em suma, trabalhar com o direito exige que se assuma que ele é algo de “local”, de plural, de equívoco, sujeito a controvérsias (“opinável”, “argumentável”) e ao convívio e disputa com outras ordens normativas.” (p. 23).

Assim, há inúmeras fontes ou expressões normativas que condicionam a nossa existência e são independentes da regulação estatal. Tais normatividades inclusive, não raramente, influenciam ou são utilizadas pelo próprio direito estatal. Daqui também decorre uma preocupação importante de Hespanha sobre “quem tem o papel de dizer o direito em sociedade”.

³¹ HESPANHA, António Manuel. Pluralismo jurídico e direito democrático ... p. 11.

³² HESPANHA, António Manuel. O caleidoscópio do direito: o direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje. 2ª ed., Coimbra: Almedina, 2009.

No entanto, este pluralismo jurídico não é visto como algo positivo ou defendido por Hespanha, pelo contrário. Muitas fontes normativas (p. ex. leis do mercado, usos dos negócios, normas técnicas, etc.) e instâncias decisórias (como “entidades de autorregulação, agências de acreditação e de notação, cartéis econômicos, elites tecnocráticas, entre outras), que condicionam e deliberam sobre a existência das pessoas em sociedades, não são democráticas e muito pouco (ou nada) republicanas.

Este pluralismo é sentido e encontra um espaço fértil em muitas áreas do direito (em especial naquelas envolvendo a aceleração e o impacto das mudanças tecnológicas em sociedade). Os exemplos são inúmeros e envolvem muitos dos temas discutidos nos vários CODAIPs: a dificuldade de uma nova legislação sobre direitos autorais e internet; o desprezo em algumas áreas de toda a legislação de propriedade intelectual e direitos autorais; o mercado de streaming e a deficiência ou ausência de regulação estatal; a proteção de dados sensíveis; a suposta autorregulação das redes sociais (Facebook, Instagram, entre outras) e de aplicativos de troca de mensagens (como WhatsApp e Telegram); para não falar de toda a complexidade envolvendo inúmeras questões relacionadas à Inteligência Artificial.

No entanto, e ainda com Hespanha, estas fontes e instâncias normativas (assim como boa parte de seu conteúdo) podem ser tudo, menos democráticas. Além disso, geralmente, não são nada republicanas. Não são normas feitas por todas e todos para todas e todos. Do mesmo modo, o interesse público não é, como regra, observado ou é levado em consideração de forma bastante seletiva.

Considerando tudo isso, há que se concordar com Hespanha, por pior que seja este direito produzido no âmbito dos Estados contemporâneos democráticos, por mais problemática que seja a sua fonte principal (a legislação), ainda que se possa criticar e apontar inúmeras deficiências da democracia representativa, do ponto de vista desse historiador do direito, ainda não se inventou e implementou algo melhor.

Um direito feito por legisladores, em um Estado democrático, ainda que sujeito a várias críticas e problemas, procura ser um direito menos imperfeito, mais representativo da vontade popular e preocupado com

os destinos da comunidade. Essa forma de entender o direito tem, ao menos, a pretensão de ser um direito feito por todas e todos para todas e todos. Nas palavras do autor, “Feitas as contas, o direito do Estado é, apesar de tudo mais identificável, transparente e sindicalizável do que o direito anônimo das entidades fácticas do mundo da vida.”³³ Nesse sentido, “a vontade expressa nas leis (e na lei das leis, a Constituição)” busca equivaler à “vontade do Povo, expressa pelos processos da democracia representativa; os quais, estando longe de ser perfeitos, eram, e ainda são, geralmente tidos como os menos imperfeitos dos até hoje descobertos e postos em prática para recolher o consenso popular.”³⁴

No entanto, o desafio permanece. A preocupação central é com esta relação muito conflituosa entre esta realidade observável do pluralismo jurídico (ou normativo) e a construção, a consolidação e o desenvolvimento de um direito que leve a sério o princípio democrático (e também republicano). Pergunta Hespanha: “Poderá o direito democrático sobreviver num contesto pluralista (ou pós-estadualista)? De que modo é que, perante um direito que parece manifestar-se a muitos níveis que não o Estado, se pode salvar a legitimação democrática do direito?”

António Manuel Hespanha, na sua reflexão sobre pluralismo e direito, faz a defesa e a opção pela democracia (tão necessária nos dias de hoje). Dentre inúmeras análises e sugestões, defende consensos sociais mais alargados, privilegia instâncias deliberativas inclusivas e conscientes, entende que os destinatários das normas sejam tratados como sujeitos ativos e autônomos no processo de elaboração das mesmas.³⁵ Não se trata aqui de adotar uma postura ingênua ou uma tentativa de manter algo pretensamente superado. Trata-se de adotar uma posição de defesa intransigente aos ideais democráticos, relacionados especialmente à igualdade e autonomia, para as formas de organização e regulamentação do viver em sociedade.

³³ HESPANHA, António Manuel. Pluralismo jurídico e direito democrático ... p. 29.

³⁴ HESPANHA, António Manuel. Pluralismo jurídico e direito democrático ... p. 33.

³⁵ Nesse sentido, entre muitos outros, verificar também COSTA, Pietro. *Poucos, muitos, todos: lições de história da democracia*. Curitiba: Editora UFPR, 2012.

Estas são algumas das preocupações centrais (em matéria de teoria do direito) da vastíssima obra de António Manuel Hespanha que podem ser exploradas e utilizadas como importantes ferramentas teóricas na elaboração de uma teoria do direito ou teorias do direito metodologicamente mais cuidadosas e preocupadas em dar respostas mais satisfatórias e democráticas aos desafios contemporâneos. Da mesma forma, parecem ser provocações muito profícuas, ainda que iniciais, para a constituição de um sistema democrático de proteção dos direitos autorais das demais propriedades intelectuais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. Disponível em <https://www.dbba.com.br/artigos-publicacoes/>. Acesso em: 10 set. 2021.

BURKE, Peter. *A propriedade das ideias*. Folha de São Paulo, São Paulo, 24 jun. 2001. Mais!, p.16-17.

CAVANNA, Adriano. *Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico*. v.1, Milano; Giuffrè editore, 1982.

CHARTIER, Roger. *A aventura do livro do leitor ao navegador*. São Paulo: Editora da UNESP, 1998.

COSTA, Pietro. Discurso jurídico e imaginação: hipóteses para uma antropologia do jurista. In: PETIT, Carlos. *Paixões do jurista: amor, memória, melancolia, imaginação*. Curitiba: Juruá. 2011.

COSTA, Pietro. *Poucos, muitos, todos: lições de história da democracia*. Curitiba: Editora UFPR, 2012.

CÔRREA, Adriana Espíndola. *O corpo digitalizado: bancos de dados genéticos e sua regulação jurídica*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010.

DERRIDA, Jacques. *Força de Lei: o fundamento místico da autoridade*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

EDELMAN, Bernard. *O direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do direito*. Coimbra: Perspectiva Jurídica-Centelho, 1976.

FONSECA, Ricardo Marcelo. Apresentação da biblioteca de história do direito, In: FONSECA, Ricardo Marcelo; SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite (Orgs.).

História do direito em perspectiva: do antigo regime à modernidade. Curitiba: Juruá, 2008.

FONSECA, Ricardo Marcelo. A “Lei de Terras” e o advento da propriedade moderna no Brasil. *Anuário Mexicano de Historia del Derecho*, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, n. 17, p. 97-112, 2005.

FOUCAULT, Michel. *Em defesa da sociedade.* São Paulo: Martins Fontes, 1999.

HESPANHA, António Manuel. *Cultura jurídica europeia: síntese de um milénio.* Coimbra: Almedina, 2012.

HESPANHA, António Manuel. *O caleidoscópio do direito: o direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje.* 2ª ed., Coimbra: Almedina, 2009.

HESPANHA, António Manuel. *Pluralismo jurídico e direito democrático.* 4a ed., Coimbra: Almedina, 2019.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência.* São Paulo: Cortez, 2000.

SANTOS, Laymert Garcia dos. Tecnologia, perda do humano e crise do sujeito do direito. In: OLIVEIRA, Francisco de; PAOLI, Maria Célia. *Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global.* Petrópolis: Vozes. 1999. p. 291-306.

STAUT JÚNIOR, Sérgio Said. Aceleração tecnológica, direitos autorais e algumas reflexões sobre as fontes do direito. In: WACHOWICZ, Marcos e outros (org.). *Anais do XII CODAIP*, Curitiba: GEDAI/UPR, 2018, p. 27 - 38. Disponível em: www.gedai.com.br. Acesso em: 20 out. 2021.

STAUT JÚNIOR, Sérgio Said. Por um sistema de direitos autorais democrático. In: WACHOWICZ, Marcos e outros (org.). *Anais do XIII CODAIP*, Curitiba: GEDAI/UPR, 2019, p. 913 - 921. Disponível em: www.gedai.com.br. Acesso em: 20 out. 2021.

TELES, José Menezes e. Discurso do diretor-geral dos espetáculos. In: *Num novo mundo do direito de autor* (II congresso ibero-americano de direito de autor e direitos conexos). Tomo II, Lisboa: Edições Cosmos / Livraria Arco Íris, 1994. p. 19-22.

VILLEY, Michel. *Filosofia do direito: definições e fins do direito.* São Paulo: Atlas, 1977.

WACHOWICZ, Marcos (org.). *Porque mudar a Lei de Direito Autoral: estudos e pareceres.* Florianópolis: Editora Funjab, 2011.

WOLKMER, Antônio Carlos. *Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito.* São Paulo: Alfa-Omega, 1994.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS NA TUTELA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: REFLEXÕES SOBRE A TENSÃO CONSTITUCIONAL A PARTIR DA CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE DENIS BORGES BARBOSA

The constitutional tension in the protection of Intellectual Property: Reflections on its foundations from the contribution of the thought of Denis Borges Barbosa.

MARCOS WACHOWICZ¹

RESUMO

O presente estudo a partir do pensamento jurídico de Denis Borges Barbosa busca analisar questões fundamentais para o estudo da propriedade intelectual, diante da observação do esgotamento do Estado para a proteção dos bens intelectuais na Sociedade Informacional. Para isto analisa o regime de proteção dos novos bens intelectuais advindos da Revolução da Tecnologia da Informação, apontando a existência de uma tensão constitucional na proteção e do necessário balanceamento de interesses públicos e privados, tendo como base de reflexão o posicionamento doutrinário de Denis Borges Barbosa.

Palavras-chave: Fundamentos; Tensão Constitucional; Propriedade Intelectual

ABSTRACT

This study from the legal thought of Denis Borges Barbosa seeks to analyze fundamental issues for the study of intellectual property, in view of the observation of

¹ Professor de Direito da Universidade Federal do Paraná - UFPR e docente no Programa de Pós-Graduação – PPGD/UFPR. Doutor em Direito pela UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa - Portugal. Professor da Cátedra de Propriedade Intelectual no *Institute for Information, Telecommunication and Media Law* - ITM da Universidade de Münster - ALEMANHA (2018/19). Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial - GEDAI / UFPR vinculado ao CNPq.

the State's depletion for the protection of intellectual property in the Informational Society. To accomplish this goal, it analyzes the protection regime of the new intellectual assets arising from the Information Technology Revolution, pointing out the existence of a constitutional tension in the protection and the necessary balancing of public and private interests, having as basis of reflection the doctrinaire position of Denis Borges Barbosa.

Keywords: *fundamentals; constitutional tension; intellectual property.*

SUMÁRIO

Introdução. **1.** O esgotamento do Estado para a proteção dos bens intelectuais na Sociedade Informacional; **2.** Análise das bases constitucionais da propriedade intelectual; **2.1.** Os Limites Constitucionais do Sistema Nacional de Proteção dos Bens Intelectuais envolvidos na Revolução Informacional; **2.2.** A Colisão entre Direitos Fundamentais na Proteção do Bem Informacional; **2.3.** A tensão constitucional na proteção da propriedade intelectual. **2.4.** O Princípio da Proporcionalidade na Proteção do Bem Intelectual e seu necessário balanceamento de interesses segundo o pensamento de Denis Borges Barbosa; Reflexões finais; Referências.

INTRODUÇÃO

O presente estudo sobre os fundamentos constitucionais da Propriedade Intelectual almeja ser uma singela homenagem ao pensamento que Denis Borges Barbosa construiu ao longo de sua profícua carreira como professor e doutrinador, cuja generosidade intelectual foi uma marca indelével de sua genialidade, seus ensinamentos e posições muito influenciou-me como docente e pesquisador, nos longos nas décadas que tivemos intenso convívio acadêmico.

Uma das questões prementes nos ensinamentos do professor Denis Borges Barbosa, e aqui neste estudo é feito o recorte, reside na questão do esgotamento do Estado para a proteção dos bens intelectuais, que num mundo globalizado e com novos bens imateriais frutos das novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, necessitam de uma reflexão

sobre o sistema de proteção que realize, o que Denis chama de balanceamento de interesses públicos e privados.

A cada época histórica se conforma um tipo de sociedade, uma maneira de organização das instituições, uma forma de produção de bens e de circulação de riquezas.

A Sociedade Industrial estava ligada ao processo de industrialização da economia, fruto de uma revolução tecnológica Industrial que foi o ponto inaugural da modernidade, pois a partir dela a produção assumiu sua forma capitalista, com o livre mercado, a livre circulação de capital, a livre organização das empresas transnacionais, sendo a base do poder e sob a jurisdição do Estado moderno² e da construção do regime internacional de proteção da propriedade intelectual por meio das Convenções de Paris (1883) e Berna (1886).

Atualmente, principalmente nas últimas décadas com o impacto da Revolução Tecnológica Informacional surgiram novas estratégias para o mercado e para o capital, tornando possível o fenômeno da globalização da economia, assumindo os novos bens intelectuais papéis relevante no mercado mundial, que apontam o esgotamento do Estado Nação na tutela dos bens intelectuais.

1 O ESGOTAMENTO DO ESTADO PARA A PROTEÇÃO DOS BENS INTELECTUAIS NA SOCIEDADE INFORMACIONAL

A criação de grandes redes de comunicação com o uso massivo da INTERNET a partir dos anos 90, bem como a digitalização das bases de dados e principalmente com o surgimento das big datas que nos últimos 20 anos, propiciaram um crescimento exponencial da quantidade de dados produzidos, saímos da era do *terabyte* para *zetabyte*.

² Neste sentido, sobre as primeiras formulações sobre a sociedade pós-industrial, surgiram propostas no início da década de 1970, de que o industrialismo clássico, tal qual estudado por Marx, Weber e Durkheim estava em processo de desintegração. Estas foram estudadas por DRUCKER, Peter. *A sociedade pós-capitalista*. 6.^a Ed. Trad. De Nivaldo Montigelli Jr. São Paulo: Pioneira, 1997. *passim*.

A virtualização das operações *on line* e de negócios intercontinentais realizados por meio da internet marcam, o fluxo de capitais e de riquezas extrapolam em muito a jurisdição de apenas um Estado, ensejando o surgimento de blocos econômicos para a tutela de interesses comuns e desenvolvimento tecnológico.

A internacionalização do Estado com sua participação em um grande número de organizações internacionais influencia e acarreta de maneira inexorável o esgotamento de seu poder de regular bens intelectuais na Sociedade Informacional.³

Assim é que o início século XXI aponta claramente: de um lado, as limitações do Estado para normatizar e tutelar os bens intelectuais existentes no ciberespaço; de outro, a questão crucial para o desenvolvimento da atividade econômica do Estado, que passa pelo crescimento tecnológico e sua proteção jurídica.

A proteção da propriedade intelectual está diante de duas vias, que convergem para um mesmo ponto: os limites do Estado para regulamentar e proteger a propriedade intelectual na Sociedade Informacional.

Tanto o fenômeno da integração regional,⁴ que reduz os poderes soberanos dos estados, quanto a globalização econômica delimitam o pa-

³ Gostaria de fazer uma distinção analítica entre as noções de Sociedade de Informação e Sociedade Informacional com consequências similares para economia da informação e economia informacional. (...) Minha terminologia tenta estabelecer um paralelo com a distinção entre indústria e industrial. Uma sociedade industrial (conceito comum na tradição sociológica) não é apenas uma sociedade em que há indústrias, mas uma sociedade em que as formas sociais e tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas de atividade, começando com as atividades predominantes localizadas no sistema econômico e na tecnologia militar e alcançando os objetos e hábitos da vida cotidiana. Meu emprego dos termos sociedade informacional e economia informacional tenta uma caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata observação de que a informação e os conhecimentos são importantes para nossas sociedades. Porém, o conteúdo real de sociedade informacional tem de ser determinado pela observação e análise." CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. vol. I São Paulo: Paz e Terra, 2013, p. 46.

⁴ "Não sem relação com a situação interior dos Estados, verifica-se o fenômeno, de intensidade e amplitude indiscutíveis, da integração em espaços continentais ou regionais. Sem ignorar outras experiências em curso (como o Mercosul, que abrange o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai), e sem esquecer o Conselho da Europa

pel do Estado-nação na produção de regulamentação que efetivamente tutele e proteja o bem intelectual resultante da Revolução da Tecnologia da Informação.

A regulamentação para tutela da propriedade intelectual surge assim de diplomas normativos supranacionais de duas ordens.

A primeira, como produto de uma integração de estados. Neste sentido, argumenta-se que, sob o ponto de vista jurídico, a integração estabelece o primado do Direito Comunitário sobre o Direito interno, princípio acatado pelos Estados Europeus após o Tratado de Maastricht (1991)⁵ que se manteve até o Tratado de Lisboa (2009)⁶ que com o advento da União Europeia, engloba uma união económica e política de 27 Estados-membros independentes situados principalmente na Europa, a qual se processa por delegação de poderes estatais soberanos à comunidade de Estados.

A segunda, como produto de organismos internacionais, que já era observada por Denis Borges BARBOSA, quando ele analisando as convenções da OMPI, e o AADPIC da OMC, afirmava que:

“(...) os propósitos deste último diploma internacional não são, aliás, a construção de nenhum sistema jurídico, mas a derrubada

(criado em 1948 e com relevantíssima ação no domínio dos direitos do homem e da cooperação jurídica) e o processo desencadeado pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1952) e pelos tratados subsequentes, e pelas Comunidades Económica Europeia e Europeia de Energia Atómica (1957) que tem levado mais longe. Tendo começado por uma via fundamentalmente prática e funcional e por abranger apenas seis países, este processo viria a alcançar, pela sua própria dinâmica, pelo Ato Único Europeu (1986), pelo Tratado de Maastricht, dito de União Europeia (1992) e pelos tratados subsequentes, círculos crescentes de atribuições, a ponto de se tornar necessário proclamar um princípio de subsidiariedade (art. 3.º-B do Tratado da Comunidade Económica Europeia, aditado pelo Tratado de Maastricht). E também estas formas de integração, começando embora no Direito internacional, não deixam de se repercutir no Direito Constitucional”. MIRANDA, Jorge. *Teoria do Estado e da Constituição*. Lisboa: Editora Coimbra, 5ª. Edição 2018, p. 85.

⁵ Disponível em: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty>. Acesso em: 10 maio 2021

⁶ Disponível em: https://europa.eu/european-union/law/treaties_pt Acesso em: 10 maio 2021

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”.⁷

A observação aqui de Denis Borges BARBOSA é fundamental para compreensão crítica do regime atual da propriedade intelectual implementado nos últimos 30 anos.

Assim, é que se operacionalizou a partir dos tratados assinados pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI⁸ e Organização Mundial do Comércio – OMC⁹, o ordenamento jurídico brasileiro teve na propriedade intelectual uma renovação, com a edição do Decreto 1.263, de 10.10.94, que retificou a declaração de adesão dos artigos 1.º a 12 e artigos. 28, alínea 1, do texto da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris sobre propriedade Industrial; bem como ratiificou o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (AADPIC) da Rodada do Uruguai de 1994, pelo Decreto 1.335, de 31.12.94.

E assim, posteriormente, tramitaram no Congresso Nacional, projetos na nova legislação de tutela da propriedade intelectual, a saber: a Lei n.º 9.279/96, que dispõe sobre a propriedade industrial, a Lei n.º 9.609/98, que dispõe sobre programas de computador, e a Lei 9.610/98 que dispõe sobre os direitos autorais e conexos.

Contudo, esses textos legais não conheceram, nem mensuraram a potencialidade de criação e difusão do bem intelectual na internet.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 1998, p.55.

⁸ Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/pt/offices/brazil/index.html>. Acesso em: 20 jun. 2021

⁹ Disponível em: https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm. Acesso em: 20 jun. 2021

2 ANÁLISE DAS BASES CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Sociedade Informacional e o exponencial crescimento da tecnologia digital propiciaram o surgimento de um território virtual sem fronteiras denominado de ciberespaço, no qual a informação, o conhecimento e os bens intelectuais são compartilhados livremente pela internet.

A questão da tutela do bem intelectual na Sociedade Informacional possui uma complexidade de fatores que se conjugam: a ausência de Direito interno positivo eficaz diante dos limites do Estado em regulamentar o ciberespaço; a necessidade de redimensionar a concepção tradicional dos direitos intelectuais, cujos primados clássicos foram erigidos com a Revolução Industrial e protegidos pela regulamentação interna dos estados, que assegurava a eficácia e a estabilidade ao sistema dentro daquele contexto tecnológico; e a Revolução Tecnológica que, ao reinseri-los num ambiente digital, demonstrou de forma cabal as limitações dos direitos autorais e industriais propostas com base nas Convenções de Berna e de Paris.

2.1 OS LIMITES CONSTITUCIONAIS DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS BENS INTELECTUAIS ENVOLVIDOS NA REVOLUÇÃO INFORMACIONAL

Na Sociedade Informacional os novos bens informacionais¹⁰ embora estejam altíssimamente internacionalizados, constituem um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento tecnológico, social e econômico dos estados.

A proteção dos novos bens intelectuais, aqui mais especificamente do *software*, pelos sistemas nacionais de Direito Autoral e de Direito Industrial encontra limites para uma efetividade maior no contexto da Revolução da Tecnologia da Informação.

¹⁰ Os bens informacionais envolvidos na Revolução Tecnológica da Informação compreendem aqui no presente estudo apenas o *software*, base de dados, jogos eletrônicos, *hardware*, *firmware* que são objeto de tutela pelo Direito Autoral ou pelo Direito Industrial.

Isto resulta da própria estrutura dos sistemas como aponta e analisa Denis Borges Barbosa¹¹: do Direito Autoral que, protegendo a forma do bem intelectual, não engloba os seus aspectos tecnológicos e econômicos; e do Direito Industrial, em sua dificuldade de proteger criações abstratas como o *software* diante dos requisitos de patenteabilidade para categorizá-lo como aplicação industrial e individualizá-lo como criação industrial.

Assim, a primeira crítica ao Sistema Nacional de Proteção do Direito Autoral possui limitações para uma efetividade maior que requer os novos bens informacionais, na medida em que cinge-se ao bem em si, isto é, ao programa de computador.

E, desta maneira, é tutelado pelo Direito Autoral ao conceber o *software* apenas como um conjunto organizado de instruções para fazer funcionar determinado *hardware* de modo e para fins determinados, isolando-o do seu meio tecnológico.¹²

Para uma tutela efetiva do bem intelectual que é o *software*, a sua proteção deve objetivar alcançá-lo no meio tecnológico que lhe é inerente, ao qual se refere: o ambiente de seu desenvolvimento; as possibilidades de inovações tecnológicas; as suas formas de uso e comercialização; os modos de transferência de tecnologia; e as possibilidades de cooperação.

Com efeito, a proteção da propriedade intelectual do *software* não pode ser vista de forma isolada, dissociada da Revolução Tecnológica da Sociedade da Informacional, ou ainda, de forma simplista reduzir o *software* a mero instrumento separado da tecnologia que o criou e que irá utilizá-lo.

O *software* como bem informacional por excelência possui na Sociedade Informacional valor econômico expressivo, desempenhando um

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual. Direitos Autorais, Direitos Conexos e Software*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, passim.

¹² Lei n.º 9.609/98 – artigo 1.º - “Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”.

papel importantíssimo no desenvolvimento tecnológico, na criação e descoberta que permitem não só a produção de novos equipamentos com utilidades absolutamente inéditas, como a transformação de produtos conhecidos por meio de métodos que otimizam custos e esforço humano.

Assim, os bens intelectuais, *software* e *hardware*, são interdependentes; embora com existências e funções distintas; coexistem num mesmo meio tecnológico.

De tal forma que, nomeadamente, o *software* pode ser incluído entre os bens intelectuais passíveis de proteção tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, que são elencados na Constituição brasileira,¹³ de uma maneira uniforme com os outros objetos de direito de propriedade intelectual do mesmo tipo.

Neste sentido novamente observa Denis Borges BARBOSA, ao afirmar:

“Entendo que, ao adotar a nomenclatura proposta (...) a Constituição inclui entre outros suscetíveis de produção à luz do artigo 5.º, 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 assegurada pela Lei n.º 9.609/98 aos programas de computador seria, não os dispositivos pertinentes aos direitos autorais, aos quais não acendem 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. n.º 9.610/98, que protege no Brasil os Direitos Autorais. No entanto, com a muitas alterações introduzidas pela Lei n.º 9.610/98, e a natureza claramente tecnológica dos programas de

¹³ Constituição Federal – artigo 5.º inciso 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.

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”.¹⁴

Assim, aprofundando o pensamento de Denis Borges BARBOSA chegamos à conclusão de que a proteção do *software* como um bem intelectual somente ganha efetividade na medida em que o Estado garanta ao titular do bem intelectual não apenas os direitos sobre o bem intelectual em si (programa de computador), como também, e principalmente o direito de exclusivo, com o privilégio de exploração econômica, exclusividade durante um certo lapso de tempo, atendendo interesses sociais e de desenvolvimento tecnológico e econômico da nação.

O Estado brasileiro em sua evolução histórica, como lecionava Denis Borges BARBOSA em suas aulas, sempre buscou,¹⁵ por meio de dispositivo constitucional, assegurar aos detentores do invento privilégio de exploração econômica baseado no interesse social do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Contudo, com a preocupação de que este privilégio pudesse não reverter em desenvolvimento ou obstaculizar a utilização de uma nova tecnologia, foi instituído o conceito do *justo prêmio* pela Constituição de 1946, segundo o qual o governo brasileiro daria prêmio ao inventor em troca de sua criação.

A Constituição de 1967 veio eliminar este conceito, mas isto não significa que o inventor deteria um direito absoluto sobre sua invenção; ele poderia perdê-la pela via judicial da desapropriação que é o instru-

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. Revista da ABPI, n. 59, jun./ago. 2002, p.35 e 36.

¹⁵ No âmbito do Direito Industrial a proteção à propriedade Industrial se fez presente em todas as constituições brasileiras. No âmbito do Direito Autoral a proteção se fez presente desde a primeira Constituição Republicana com exceção da Constituição de 1937. Na Constituição de 1988, pela primeira vez o Direito Industrial e o Autoral são elencados como direitos fundamentais do cidadão.

mento de que o Estado dispõe para apropriar-se de bens de que necessite por necessidade pública, utilidade ou interesse social.

Tal possibilidade, porém, pela Constituição de 1988 não foi recepcionada de forma ampla, na medida em que declarou: a livre iniciativa como princípios fundamentais do Estado (art. 1.º e incisos¹⁶); adotando a liberdade de trabalho, ofício e profissão, arrolou as obras intelectuais entre o rol dos direitos fundamentais como cláusulas pétreas (art. 5.º e incisos¹⁷); e estabeleceu o livre exercício de qualquer atividade econômica observados os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência, busca do pleno emprego (art. 170 e incisos¹⁸).

¹⁶ Constituição Federal de 1988 – artigo 1.º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – a dignidade da pessoa humana; V – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; VI – o pluralismo político.

¹⁷ Constituição Federal de 1988 – Artigo 5.º - “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; (...) XXII – é garantido o direito de propriedade; XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; (...) XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios 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. Parágrafo único – É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

¹⁸ Constituição Federal de 1988 – 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: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

A Constituição de 1988 determina que o sistema nacional de proteção dos bens informacionais, nas diversas formas pelas quais a legislação infraconstitucional venha a procurar desenvolvê-los, garanta os direitos relativos à propriedade industrial e a tutela dos bens relativos ao direito autoral, reconhecendo-se os primados constitucionais que fundamentam o Estado brasileiro, que respeitem os direitos e garantias fundamentais do cidadão e atendam os ditames da ordem econômica do Estado.

A Constituição Federal de 1988 fixa as criações científicas, artísticas e tecnológicas como patrimônio cultural brasileiro,¹⁹ tomados individualmente ou em conjunto, quando portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.²⁰

Também incorpora à ideia de Estado Democrático de Direito a questão do desenvolvimento do setor cultural.²¹

Além de declarar a tutela dos direitos subjetivos e interesses individuais, à produção artística, científica e tecnológica relativa aos direitos autorais e industriais, vem também inseri-los na esfera dos direitos

¹⁹ Constituição Federal de 1988 – Artigo 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”.

²⁰ Constituição Federal de 1988 – Artigo 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. § 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II produção, promoção e difusão de bens culturais; III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV democratização do acesso aos bens de cultura; V valorização da diversidade étnica e regional”.

²¹ WACHOWICZ, Marcos. *Poder Constituinte e Transição Constitucional*. Curitiba: Juruá. 2ª Edição. 2004, pg. 238

e interesses coletivos atribuindo ao Estado o dever de garantir a todos o acesso a tais objetos culturais.

O Estado Democrático na Sociedade Informacional não é apenas *status activus* democrático, nem mais um mero dispositivo de técnica jurídica de como as leis são promulgadas, devendo assim se opor à exclusão social²² de seus cidadãos ao conhecimento tecnológico, científico e cultural.

A Revolução da Tecnologia da Informação alça novo nível de exigência aquém do qual o Estado não pode ficar para ser considerado como uma forma de democracia: é um nível de exigência com vistas ao modo pelo qual as pessoas nesse território são tratadas concretamente para sua inclusão informacional.

2.2 A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA PROTEÇÃO DO BEM INFORMACIONAL

No sistema constitucional brasileiro o reconhecimento da propriedade intelectual entre o extenso rol de direitos fundamentais enceta-se no texto constitucional direitos de conteúdos antagônicos, interesses individuais e coletivos inconciliáveis ou não passíveis de harmonização em primeira análise gerando uma *concorrência de direitos fundamentais*.

A concorrência de direitos fundamentais, na visão de José Joaquim Gomes CANOTILHO,²³ ocorre quando uma mesma pessoa (titular), mediante determinado comportamento, preenche os pressupostos de fato de vários direitos fundamentais que tanto ocorre mediante o cruzamento de tais direitos, como a acumulação de direitos.

Ainda, na seara de colisão, existe o que Robert ALEXY²⁴ denomina de *colisão de direitos fundamentais em sentido estrito* e *colisão de direitos fundamentais em sentido amplo*.

²² Neste sentido ver: PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Saraiva, 2021, p.68.

²³ CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. Coimbra: Almedina, 2017, p. 1029.

²⁴ ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito Democrático. *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, 217, p. 67-79, jul./set., 1999.

A primeira, quando o exercício de um direito fundamental por parte de seu titular fere ou prejudica os direitos fundamentais de outras pessoas, igualmente titulares de direitos fundamentais idênticos ou diferentes.

A segunda, quando estão colidindo os bens coletivos protegidos pela constituição e os direitos fundamentais individuais.

Com efeito, os direitos fundamentais e as possibilidades de colisões entre eles são fenômenos atuais verificáveis nas constituições democráticas e sociais de direito, portanto fruto de uma sociedade pluralista.

2.3 A TENSÃO CONSTITUCIONAL NA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Constituição Federal do Brasil busca contemplar os mais diferentes interesses da sociedade no intuito de aglutinar aquilo que se afigura socialmente relevante para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Denis Borges BARBOSA²⁵ analisando as bases constitucionais da propriedade intelectual entende haver uma *tensão constitucional* na proteção da propriedade intelectual e um *berço principiológico* em dispositivos autônomos para os direitos autorais e industriais, que estabelecem preceitos de proteção aos bens e investimentos da propriedade intelectual que se contrapõem ao primado da livre concorrência.

Existem considerações precípuas nas quais vislumbra-se claramente a colisão entre os princípios, como por exemplo: de um lado, a declaração constitucional em favor da liberdade de iniciativa e liberdade de concorrência, bem como o papel da iniciativa privada na ordem econômica, e de outro o estabelecimento de monopólio e a limitação da concorrência da propriedade intelectual.

Assim, para Denis Borges BARBOSA existe uma *tensão constitucional* em matéria de propriedade intelectual:

- (i) na liberdade constitucional básica da livre cópia e o direito constitucional de exclusividade sobre as criações intelectuais;

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, n. 59, jul./ago., 2002, p. 20.

- (ii) na proteção dos interesses do investidor e do criador e o princípio do uso social das propriedades;
- (iii) na cláusula finalística da propriedade industrial; nos parâmetros constitucionais de proteção tecnológica, autonomia tecnológica e à cultura;
- (iv) nas liberdades constitucionais de criação artística e de expressão; e nos interesses entre a economia nacional e o capital estrangeiro.

A solução encontrada pela doutrina²⁶ para dirimir conflitos entre as normas jurídicas incompatíveis repousa em três critérios clássicos, quais sejam: *Lex posterior derogat priori* (critério cronológico), *Lex superior derogat inferiori* (critério hierárquico) e *Lex specialis derogat generali* (critério da especialidade).

Contudo, quando se trata de incompatibilidades entre normas constitucionais, notadamente entre os direitos fundamentais, não se pode aplicar tais critérios por tratar-se de mesma hierarquia normativa, portanto, ambos devem ser concretizados.

O posicionamento doutrinário de Konrad HESSE²⁷ acerca da decidibilidade em caso de colisão de direitos fundamentais enfrenta a problemática de forma clara.

²⁶ Neste sentido ver Maria Helena Diniz: “Ante a importância de se saber qual das duas normas antinômicas deve ser aplicada de preferência, a ordem jurídica prevê uma série de critérios para a solução de antinomias no direito interno que são: A) O hierárquico (*Lex superior derogat inferiori*) baseado na superioridade de uma fonte de produção jurídica sobre a outra. (...) B) O cronológico (*Lex posterior derogat legi priori*) que remonta ao tempo em que as normas começaram a ter vigência, restringindo-se somente ao conflito de normas pertencentes ao mesmo escalão. (...) C) O de especialidade (*Lex specialis derogat legi generali*) que visa à consideração da matéria normada, com o recurso aos meios interpretativos. DINIZ, Maria H. *Conflito de Normas*. São Paulo: Saraiva. 10ª. edição 2014. p. 34-35.

²⁷ “Los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser coordinados de tal modo en la solución del problema que todos ellos conserven su entidad”. HESSE, Konrad. *Escritos de derecho constitucional*. Trad. Pedro Cruz Vilalon. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1992, p. 45.

Para HESSE, a interpretação constitucional é sobretudo concretização, e ao intérprete estaria reservado determinar o conteúdo material da normativa constitucional.

Defende a tese de que a hermenêutica constitucional não existe afastada de problemas concretos e de que o intérprete deverá refutar pontos de vistas estranhos ao problema e incluir no programa e no âmbito normativo os elementos concretizantes ofertados pela normativa constitucional.

No mesmo sentido, encontra-se José Joaquim Gomes CANOTILHO: “A elaboração de um catálogo de tópicos relevantes para a interpretação constitucional está relacionada com a necessidade da doutrina e praxis jurídica de encontrar princípios tópicos auxiliares da tarefa interpretativa”.²⁸ Também tece críticas a este método quando afirma que “a concretização do texto constitucional a partir dos *topoi* (lugares comuns) merece sérias resistências”.

Além de poder conduzir a um casuísmo sem limites, a interpretação não deve partir do problema para a norma, mas desta para os problemas.

A interpretação é uma atividade normativamente vinculada, constituindo a *constitutio scripta* um limite ilimitável que não admite o sacrifício da norma em prol da prioridade do problema.

Assim, os direitos fundamentais devem ser interpretados e concretizados em possível decisão judicial de maneira que esta lhes confira a melhor eficácia, procurando, evidentemente, conciliá-los nos casos de colisão.

A teoria da concordância prática é um caminho para decisão quando ocorrer colisão entre direitos fundamentais, bem como, por outro lado, a teoria da dimensão de peso e importância, apresentada por Ronald DWORKIN segundo o qual:

Os princípios possuem uma dimensão que não é própria das regras jurídicas: a dimensão de peso e importância. Assim, quando se in-

²⁸ CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. Coimbra: Almedina, 2017, p. 1.187.

tercruzam (...) aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força normativa de cada um deles. Esta não pode ser, por certo uma mensuração exata e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é mais importante que outra frequentemente será objeto de controvérsia. Não obstante, essa dimensão é uma parte integrante do conceito de princípio, de modo que faz sentido perguntar que peso ele tem ou quão importante ele é. As regras não têm essa dimensão.²⁹

Os direitos fundamentais ao serem interpretados devem, portanto, ser aquilatados em relação ao peso relativo que cada um deles possui, sem aplicar, evidentemente, o critério de exclusão ou supressão de direitos.

Neste sentido, Konrad HESSE³⁰ afirma: *“allí donde se produzcan colisiones no se debe, a través de una precipitada ponderación de bienes o incluso abstracta ponderación de valores, realizar el uno a costa del otro”*.

Assim, a tensão constitucional em matéria de propriedade intelectual na Sociedade Informacional, decorrente da efetividade dos direitos fundamentais da informação, da privacidade, da liberdade de iniciativa e da normatização do bem informacional pelo Direito Autoral ou Industrial, não pode ser erigida ou interpretada à custa de exclusão ou supressão de direitos fundamentais.

2.4 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA PROTEÇÃO DO BEM INTELECTUAL E SEU NECESSÁRIO BALANCEAMENTO DE INTERESSES SEGUNDO DENIS BORGES BARBOSA

O princípio da proporcionalidade, que conduz à preservação dos direitos fundamentais colidentes, afigura-se indispensável para existir harmonização e adequação dos direitos fundamentais nos casos concretos onde se apresentam em conflito.

²⁹ RONALD, Dworking. *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martin Fontes, 2017, p. 42.

³⁰ HESSE, Konrad. *Escritos de derecho constitucional*. Trad. Pedro Cruz Vilalon. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1992, p. 46.

É o princípio que permeia todo ato interpretativo constitucional. Seja qual for a teoria adotada pelo julgador, este deverá, na análise do caso concreto, aplicar o princípio da proporcionalidade, que é verificado quando o meio empregado pelo intérprete (julgador) é aquele adequado e necessário para alcançar o objetivo procurado, por meio do juízo de ponderação, caso contrário, questiona-se como decidir os casos de colisão entre direitos fundamentais.

Assim o pensamento de Denis Borges Barbosa encontrado em sua obra, exterioriza a sua percepção da proteção do bem intelectual na Sociedade Informacional implica a harmonização de conflitos entre: o princípio da livre iniciativa e as restrições à liberdade de concorrência; o princípio da liberdade de informação e as restrições de acesso e criação de base de dados; e os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, à autonomia tecnológica e à cultura.

A interpretação dos princípios constitucionais e dos dispositivos que realizam os direitos de exclusivo, bem como balanceá-los com igual perícia nos interesses de contratantes, é que Denis Borges BARBOSA afirmava:

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 – nem dos criadores e inventores; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmensurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional.³¹

Deste modo, inexistindo hierarquia entre os direitos fundamentais, ou mesmo do prisma político constitucional, o que pode ocorrer é que na decisão do caso concreto existam elementos que consistam em tendência à aplicação de um direito em detrimento – e mínimo – de outro, entretan-

³¹ BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, n. 59, jul./ago. 2002, p. 26.

to, não se torna regra geral, pois em outro caso concreto similar, o direito preterido na ação anterior pode ser prevalecente, tudo isso permeado pelo princípio da proporcionalidade.

REFLEXÕES FINAIS

Os impactos da Tecnologia da Informacional, no que diz respeito à (re)construção jurídica do sistema propriedade intelectual e seu desdobramento para o ambiente digital, tomou novos contornos e dimensões, antes inexistentes no estudo da propriedade intelectual.

A Revolução Tecnológica da Informação e Comunicação possui uma tecnologia digital, que é facilmente auto duplicável sem custo considerável agregado, como o era na reprodução de um produto industrializado. O conhecimento necessário para ter como resultado a criação de um produto industrial, que constituía uma barreira técnica contra a reprodução não licenciada, deixa de ser significativo diante da tecnologia de reprodução propiciada pelos programas de computador.

Assim é que na Revolução Tecnológica, e principalmente as inovações derivadas dos recursos informacionais, em que o programa de computador é elemento central de criação e desenvolvimento tecnológico, acarretou, desde seu surgimento, e sobretudo com o advento da internet, uma nova busca de equilíbrio de interesses econômicos, num necessário repensar sobre a tensão constitucional emergente da tutela da propriedade intelectual na Sociedade Informacional, nos limites constitucionais do sistema nacional de proteção e no necessário balanceamento de interesses, que tão bem foram apontados por Denis Borges BARBOSA, no que tange à criação, uso e incremento desta tecnologia em todos os segmentos da Sociedade Informacional.

O pensamento de Denis Borges BARBOSA, foi pioneiro na análise e fundamental para a construção de um entendimento doutrinário, suficientemente robusto para que se almeje vencer os novos desafios jurídicos decorrentes da tecnologia da informação, por certo, caberá ao direito em sua regulamentação propiciar o desenvolvimento pleno desta

nova Sociedade Informacional, equalizando toda uma gama de interesses apontados por Denis Borges BARBOSA, preservando a liberdade de iniciativa da atividade econômica e o aperfeiçoamento do conhecimento do ser humano.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito Democrático. *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, 217, p. 67-79, jul./set., 1999.

BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, n. 59, jul./ago., 2002

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998

BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual. Direitos Autorais, Direitos Conexos e Software*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, 5-6;

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. Coimbra: Almedina, 2017

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. vol. I São Paulo: Paz e Terra, 2013

DINIZ, Maria H. *Conflito de Normas*. São Paulo: Saraiva. 10ª. edição 2014

DRUCKER, Peter. *A sociedade pós-capitalista*. 6.a Ed. Trad. De Nivaldo Montigelli Jr. São Paulo: Pioneira, 1997

HESSE, Konrad. *Escritos de derecho constitucional*. Trad. Pedro Cruz Vilalon. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1992

MIRANDA, Jorge. *Teoria do Estado e da Constituição*. Lisboa: Editora Coimbra, 5ª. Edição 2018

PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Saraiva, 2021

RONALD, Dworking. *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martin Fontes, 2017

WACHOWICZ, Marcos. *Poder Constituinte e Transição Constitucional*. Curitiba: Juruá. 2ª Edição. 2004.

CAPÍTULO

2

**DIREITOS MORAIS,
COAUTORIA E
PLÁGIO**

DIREITOS MORAIS DO AUTOR E DIREITOS DA PERSONALIDADE

Moral rights of the author and personality rights

PATRÍCIA DE OLIVEIRA AREAS¹

RESUMO

O presente estudo, tem como tema o direito moral do autor e sua relação com os direitos da personalidade. Pretende-se refletir e identificar, a partir da construção doutrinária a respeito do direito moral do autor, quais posicionamentos existem sobre o enquadramento desta dimensão do direito autoral nos direitos da personalidade.

Palavras-chave: direito autoral; direito moral do autor; direito da personalidade.

ABSTRACT

The present study has as its topic the moral right of the author and its relation with the personality rights. It intends to reflect and identify, from the doctrinaire construction regarding the moral right of the author, which positions exist on the framing of this dimension of copyright in the personality rights.

Keywords: *copyright; moral right of the author; personality right.*

SUMÁRIO

Introdução; Direitos morais do autor; Origem dos direitos morais do autor; Natureza jurídica do direito moral do autor; Direitos da personalidade; Direito moral do autor como direito da personalidade: divergências doutrinárias; Conclusões; Referências.

¹ Advogada, doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora do Curso de Direito e do Programa de Pós-graduação em Patrimônio cultural e sociedade (PPGPCS) da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a Inovação (PROFNIT), ponto focal UFSC.

INTRODUÇÃO

O convite para participar de uma obra organizada em homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa, além de ser uma grande honra, é uma grande oportunidade de agradecer. Agradecer a generosidade de disponibilizar pesquisas relacionadas às mais diversas áreas do direito, que dialogam, em grande parte, com o campo da propriedade intelectual. Sua vasta produção, mas principalmente sua capacidade de questionar, refletir e dialogar com os mais diversos posicionamentos no campo do direito é uma das características mais importantes de suas obras. Foi a partir destas reflexões e ensinamentos que muitos pesquisadores de propriedade intelectual começaram sua trajetória na vida acadêmica, como é o nosso caso. Por esta razão, pareceu-nos muito apropriado revisitar as primeiras produções acadêmicas sobre os direitos morais do autor, para as quais os ensinamentos do Prof. Denis foram cruciais.²

O direito moral do autor é um dos elementos que mais retrata as diferenças entre os sistemas jurídicos de direito autoral de tradição francesa (*Droit d'Auteur*) e o direito norte-americano (*copyright*). Enquanto no primeiro a relação entre obra e autor se torna algo a ser protegido de forma até inalienável e irrenunciável (como é no caso brasileiro), no *copyright* este não é um elemento aplicável a todas as obras como característica deste instituto jurídico. Como diria Barbosa (2017, p. 419), “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 [...]”. Assim, a própria concepção de criador e seu papel na criação recebem tratamentos diferenciados. Esta diferenciação tem impacto nas relações jurídicas, cada vez mais globalizadas, seja no processo de negociação de contratos internacionais envolvendo direito autorais, seja na regulamentação da matéria por meio de tratados internacionais.

² Este capítulo teve como base um recorte da dissertação intitulada “Contratos internacionais de software: o direito moral do autor como limitante da autonomia da vontade” (AREAS, 2006), defendida em 2006, razão pela qual algumas referências, reflexões e apontamentos não são inéditos, já tendo sido realizados nesta obra. Contudo, são revisitados e analisados.

Barbosa (2017, p. 415) também destaca a importância e os impactos que as diferenças entre as concepções de proteção da expressão da ideia em criações intelectual (*droit d'Auteur* e *copyright*) pode causar às sociedades modernas. Em suas palavras:

Já se vê que não é um diferencial ontológico: é apenas uma *propensão*, uma probabilidade de que o originador desse livro continuará a ligar sua personalidade a ele, a aceitar ou repudiar o que disse antes, a ligar obra. Obra pelo fio de sua personalidade. [...]

Mas as instituições do direito operam sobre essa propensão. E disso resultam certas peculiaridades diferenciais do direito autoral em face das demais exclusivas, e, não menos por isso, algumas das maiores iniquidades que esse ramo do direito causa à sociedade moderna. Ao abrigo retórico da irradiação da personalidade, inúmeras disfunções da economia e do direito fundamental de acesso à produção intelectual dia humanidade são cometidas. (BARBOSA, 2017, p. 415).

Barbosa (2017), citando Ascensão (2002), destaca a importante diferença entre o que se é efetivamente protegido quando se trata de direito autoral. Enquanto no *copyright* e, também, na dimensão patrimonial do direito autoral o foco é a proteção do investimento, pela proteção conferida pelo direito moral há um certo resguardo à figura do autor enquanto pessoa e criador de uma obra intelectual.

Neste contexto, parte-se da seguinte problemática de análise: seria o direito moral do autor uma espécie de direito da personalidade? Qual posicionamento doutrinário sobre este tema?

Não pretendemos, no presente capítulo, apresentar uma posição fechada, mas refletir sobre os principais argumentos doutrinários relacionados ao enquadramento ou não dos direitos morais do autor entre os direitos da personalidade. Para responder a esta pergunta, adotamos como percurso metodológico uma pesquisa teórica qualitativa, usando como fontes a doutrina e a legislação sobre o tema. Pretendemos, a partir destes materiais, demonstrar as relações entre direitos autorais morais e direitos da personalidade, destacando as principais divergências doutrinária no campo.

Para tanto, estruturamos o artigo em três partes. Na primeira trataremos dos principais elementos que formam os direitos morais do autor, como sua origem e natureza jurídica. Na segunda parte trataremos dos principais elementos que formam os direitos da personalidade. E na terceira faremos um paralelo entre estes dois institutos, estabelecendo semelhanças e diferenças na perspectiva da doutrina pesquisada.

1 DIREITOS MORAIS DO AUTOR

Antes de adentrar os elementos como conceito e natureza jurídica, é importante compreendermos como eles surgiram e qual seu papel na proteção autoral das criações intelectual. Mas, para isso, também precisamos compreender a própria origem do direito autoral.

1.1 ORIGEM DOS DIREITOS MORAIS DO AUTOR

Ao buscar a origem do direito moral independente da própria origem do direito autoral, Bittar (2004) argumenta que até existiria um vestígio de direito moral entre os antigos romanos, haja vista o instituto da *actio injuriarum*, que permitia a defesa de interesses da personalidade. Entretanto, “esse direito situava-se, ainda, em plano abstrato, sem estruturação própria”. (BITTAR, 2004, p. 12). Assim, para compreender o surgimento do direito moral do autor, é importante entender o surgimento do direito autoral

Conforme ensina Ascensão (1997, p. 4), o direito autoral “surge com a invenção da imprensa, mas com o fito de outorgar tutela à empresa”. Dava-se esse “privilégio” ou “monopólio” ao impressor, embora o alvo da proteção não fosse a criação, e sim os investimentos que a envolviam.

Embora ainda não se tratasse de forma expressa e direta sobre a proteção dos direitos morais do autor, Plaza Penades (1997) afirma que desde então a proteção dos interesses pessoais já era invocada pelos autores – o que remeteria ao reconhecimento de uma proteção dos direitos

peçoais do autor. Exemplificando, o autor relata o caso de Martinho Lutero, que reclamou ao Conselho de Nuremberg por suas obras serem publicadas de forma diversa da que ele concebera. Como resultado, o Conselho ordenou aos impressores que estampassem nos livros o nome de Lutero e o local da impressão. A partir daí, o autor conclui que “junto ao privilégio de impressão se reconhecia uma proteção dos interesses pessoais, se bem mais difusa ou menos homogênea (germe do que hoje se conhece como direito moral)”. (PLAZA PENADES, 1997, p. 87, tradução nossa)³.

Contudo, a proteção autoral em forma de legislação surge apenas em 1710, na Grã-Bretanha, com o Estatuto da Rainha Ana (*Copyright Act*), que concedeu ao autor os direitos da indústria. Neste momento, apesar da proteção da criação, o foco era uma proteção ao investimento, e não se contemplava, especificamente, a proteção do autor, como pessoa criadora da obra. Plaza Penades (1997) observa que os movimentos codificadores liberais não foram suficientes para incluir o interesse dos autores na construção jurídica relativa à propriedade intelectual. Nas palavras do autor: “É dizer, assim como se regulou, com certo detalhe, os direitos sobre a exploração econômica da obra, nada se legislou sobre os interesses morais” (PLAZA PENADES, 1997, p. 89, tradução nossa).⁴

Mais tarde, em 1783, a matéria do direito autoral foi inserida na Constituição dos Estados Unidos da América (EUA). Em 1790 foi editada a primeira lei federal referente ao assunto, a *Federal Copyright Act*, de 31 de maio de 1790. Na França, as decisões que garantiam ao autor remuneração por seu trabalho passaram a ser prolatadas a partir de 1777. Em 13 de julho de 1793 e em 19 de julho do mesmo ano surgem as primeiras leis “reconhecendo os direitos exclusivos de permitir a execução de obras dramáticas e de propriedade dos escritos, de composições e músicas, de pinturas e de desenhos”. (BITTAR, 2004, p. 13).

³ Cf. original: “[...] junto al privilegio de impresión se reconocía una protección de los intereses personales, si bien más difusa o menos homogénea (gérmen de lo que hoy se conoce como derecho moral).”

⁴ Cf. original: “Es decir, así como se reguló, con cierto detalle, los derechos sobre la explotación económica de la obra, nada se legisló sobre los intereses morales [...]”

Com relação aos direitos morais do autor, neste início da fase legislativa, ainda não constavam expressos nas normas editadas. Pollaud-Dulian (2005) destaca essa ausência afirmando que não havia, à época das leis revolucionárias de 1791 e 1793, qualquer consagração legal ou jurisprudencial sobre os direitos da personalidade. Conforme o autor:

Não havia, de resto, à época, qualquer consagração legal ou jurisprudencial de uma forma qualquer de direitos da personalidade. O controle artístico ou intelectual da obra por seu autor já implicava, provavelmente, a idéia de exclusividade muito forte adjunto à propriedade, cujo direito moral vai se emancipar progressivamente. (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 372, tradução nossa).

Contudo, Plaza Penades (1997) acrescenta que, embora não regulados, os interesses pessoais do autor restaram subentendidos nas legislações de viés patrimonialista. Um exemplo são as leis francesas de 1791 e 1793:

Isto nós podemos observar nos textos dos redatores das Leis francesas de 1791 e 1793, onde se afirma que o fundamento da propriedade que o autor tem sobre sua obra se baseia no vínculo que de modo permanente une aquele com esta. Por isso, a propriedade intelectual é ‘a mais pessoal de todas as propriedades’, sendo esse vínculo entre autor e obra o título de atribuição do direito de propriedade. (PLAZA PENADES, 1997, p. 89-90, tradução nossa).⁵

Não obstante o caráter pessoal traçado pelas legislações sobre propriedade intelectual, foi tão-somente no século XIX que surgiram as primeiras elaborações doutrinárias e jurisprudenciais sobre direito moral do autor. Essas iniciativas pioneiras tiveram continuidade na doutrina alemã, na segunda metade do século XIX, com as teorias personalistas

⁵ Cf. original: “*Esto lo podemos observar em los textos de los redactores de las Leyes francesas de 1791 y 1793, en donde se afirma que el fundamento de la propiedad que el autor tiene sobre su obra estriba en el vínculo que de modo permanente une a aquel con ésta. Por eso, la propiedad intelectual es ‘la más personal de todas las propiedades’, siendo ese vínculo entre autor y obra el título de atribución del derecho de propiedad*”.

de Otto Von Gierke⁶, “caracterizadas por conceber a criação intelectual como uma manifestação exclusiva da pessoa de seu autor”. Tal teoria encontrou forte oposição na teoria dos bens imateriais, de Kohler⁷. (PLAZA PENADES, 1997, p. 90, tradução nossa).⁸

Bittar (2004) reafirma o papel fundamental desempenhado pela doutrina alemã quanto ao tema e acrescenta ter ficado a cargo da jurisprudência sedimentar essa concepção – o que aconteceu principalmente na França. Plaza Penades (1997) explica a importância da jurisprudência da França na sedimentação do direito moral do autor pela grande importância que a França teve, e principalmente de Paris, na produção e atividade cultural da época. Algumas decisões são destacadas pelo autor que auxiliaram na construção do direito moral do autor:

Já na sentença de 17 de agosto de 1814, o Tribunal civil do Sena afirma que a cessão de um direito de exploração não outorga nenhum direito a modificação da obra, devido à tutela da personalidade e em atenção à reputação literária do autor.

Posteriormente se sucederam uma série de decisões provenientes do tribunal de Paris, com data de 11 de janeiro de 1928 [sic] e 13 de julho de 1830, onde se consagra o princípio de manter em segredo as obras antes de sua publicação por parte do autor. (PLAZA PENADES, 1997, p. 92, tradução nossa).⁹

⁶ Segundo Pontes de Miranda (1983), O. Von Gierke, doutrinador alemão, merece ser lembrado na história do direito de autor da personalidade (direito moral do autor), por importante obra: *Deutsches Privatecht*, I, 748, s.

⁷ Para Pontes de Miranda (1983), J. Kohler foi o grande marco da história do direito autoral, com seu artigo *Das Autorrecht*, *Jahrbücher für die Dogmatik*, 18, 129 s.

⁸ Cf. original: “[...] caracterizadas por concebir la creación intelectual como una manifestación exclusiva de la persona de su autor”

⁹ Cf. original: “Ya en la Sentencia de 17 de agosto de 1814, el Tribunal civil del Sena afirma que la cesión de un derecho de explotación no otorga ningún derecho a la modificación de la obra, debido a la tutela de la personalidad y en atención a la reputación literaria del autor. Posteriormente se sucedieron una serie de decisiones provenientes del Tribunal de París, con fecha de 11 de enero de 1928 (sic) y 13 de julio de 1830, donde se consagra el principio a mantener en secreto las obras antes de su publicación por parte del autor”.

Assim, para Plaza Penades (1997), a *noção* inicial de direito moral do autor surge em 1845, no “caso Lacordaire”. Em decisão de primeira instância, confirmada depois pelo Tribunal de Lyon, concluiu-se que, do ponto de vista da personalidade moral, o autor tinha o direito de revisar e corrigir sua obra, controlando a fidelidade de sua reprodução e deliberando sobre o momento e o modo de publicação.

Já a expressão “direito moral”, para Pollaud-Dulian (2005), surge em 1840, sendo utilizada em 1841 no Parlamento francês, e em 1845 no despacho do “caso Lacordaire”. O autor também destaca o papel das sentenças dos tribunais franceses para a conceituação do direito moral do autor e de suas faculdades básicas, tais como:

o direito de autor a comunicar a obra ao público, o direito ao respeito da integridade da obra e o direito a que seja reconhecida sua paternidade. Faculdades que encontram seu fundamento na proteção da honra e da reputação profissional do autor. (PLAZA PENADES, 1997, p. 93, tradução nossa).¹⁰

No contexto internacional, vários foram os esforços para incluir a proteção do direito moral do autor na Convenção da União de Berna (CUB), de 1886. Plaza Penades (1997) e Bittar (2004) fazem referência a um pronunciamento do escritor francês Paul Hervieu na Convenção de Berlim, em 1908. A inclusão dos direitos morais na CUB, porém, só aconteceu em 2 de junho de 1928, na Convenção de Roma, onde finalmente, segundo Bittar (2004, p. 13), “a unidade e a incindibilidade dos direitos autorais foram assentadas”. A iniciativa de incluir o direito moral do autor na conferência foi da delegação italiana e representou uma surpresa, já que o tema não constava da pauta de discussões. Plaza Penades (1997, p. 94, tradução nossa) esclarece que:

[...] o reconhecimento do direito moral do autor constitui, sem lugar a dúvidas, a contribuição mais importante da União de Berna,

¹⁰ Cf. original: “[...] *el derecho del autor a comunicar la obra al público, el derecho al respeto de la integridad de la obra y el derecho a que sea reconocida su paternidad. Facultades que encontraban su fundamento en la protección del honor y la reputación del autor*”.

pois se bem que é certo que alguns países já tinham alguma disposição referida ao direito moral, também o é que a União de Berna, neste âmbito do direito moral, se adiantou à legislação da maioria dos Estados, incitando-os, portanto, a que incluíssem este direito dentro de suas leis nacionais.

Assim, acrescentou-se na Convenção de Berna o artigo 6º bis, que incitou vários países a incluírem a proteção ao direito moral do autor em seus ordenamentos reguladores de direitos autorais, incluindo o Brasil. Bittar (2004, p. 13) enumera algumas leis que se referem atualmente a esses direitos: “A francesa (art. 1º), a italiana (arts. 10 e segs.), a tcheca (art. 15), a sueca (art. 3º), a austríaca (art. 19), a mexicana (art. 2º) e a brasileira (arts. 25, 28 e 52, parágrafo único)”

1.2 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO MORAL DO AUTOR

Para compreender a natureza jurídica do direito moral do autor, precisamos trabalhar com algumas teorias sobre o próprio direito autoral, destacando as principais divergências doutrinárias sobre o assunto. Os principais elementos que justificam e fundamentam estas divergências doutrinárias é a própria existência do direito moral do autor, que também não tem consenso sobre a própria terminologia, como veremos adiante.

Ascensão (1997) assevera que o direito autoral faz parte dos direitos privados, em especial do Direito Civil, formando um novo ramo ao lado do direito de família, direito de sucessões, direito de personalidade etc. O direito autoral, segundo o autor, guardaria parentesco com o direito industrial e a propriedade industrial, apesar de ambos se referirem a bens incorpóreos e serem freqüentemente unificados sob a denominação de “propriedade intelectual”. Acrescenta ainda que a estrutura legal dos direitos de autor baseia-se na teoria dualista – ou seja, prevê a existência de dois direitos: o patrimonial e o pessoal (moral). Os direitos conexos seriam, por sua vez, parte da teoria monista, pois não há direito pessoal de intérprete, executante ou artista, por exemplo. Ascensão ainda situa o

direito de autor e os direitos conexos, no que tange à sua natureza jurídica, como direito de exclusividade.

Hammes (1992), por sua vez, destacava ser o direito autoral reconhecido internacionalmente como parte de um novo ramo jurídico, o Direito da Propriedade Intelectual, que engloba também o direito da propriedade industrial, por terem ambos como objeto obras intelectuais.

Bittar (2004, p. 10 e 11) afirma que esses direitos são *sui generis*, ou seja, não se enquadram nem na categoria dos direitos de propriedade (como previa o Código Civil de 1916), nem na dos direitos de personalidade (como defendem a jurisprudência e alguns doutrinadores, tendo em vista os direitos morais do autor). Para ele, configura como uma categoria nova, ligada aos “direitos de cunho intelectual”.

No mesmo sentido de Bittar (2004), após analisar várias correntes doutrinárias que abordam a natureza jurídica do direito autoral, Pimenta (2004) defende ser este um direito intelectual, ou seja, um direito *sui generis*. Dentre as teorias que buscam enquadrar o direito autoral – e que são responsáveis pela considerável divergência acerca do tema –, Pimenta (2004, p. 45) relaciona a

[...] teoria do privilégio ou do monopólio legal do autor (Randa e Renouard); teoria do contrato tácito entre autor e a sociedade (Marion); teoria da obrigação delitual do contrafator (Gerber e Laban); teoria da propriedade intelectual, com as suas evoluções, como teoria dos bens jurídicos imateriais (Kohler e Stobbe); teoria da propriedade (Del Giudice); teoria do usuário autoral (Miraglia e Ottolengui); teoria da propriedade *sui generis* (Vidari e Astuni); teoria da propriedade da forma (Lasson); teoria do direito patrimonial (Chironi); teoria do direito da personalidade (Kant e Gierke); teoria da personalidade pensante (Piola Caslli); teoria dos direitos sobre bens intelectuais (Picard); teoria do duplo caráter ‘real e pessoal’ (Riezler), com evoluções predominantes para o pessoal, ora para o real; outros atribuem a cada um desses elementos uma fase dos direitos do autor (Bianchi e Brini).

Em seu livro sobre o direito moral do autor na lei espanhola de propriedade intelectual¹¹, Gonzalez Lopez (1993) discorre sobre a natureza jurídica do direito de autor baseada em duas teorias: a monista e a dualista. Plaza Penades (1997) também classifica em dualistas e monistas as teorias existentes, do mesmo modo que Lipszyc (2005) e Ascensão (1997) – que ainda registra a existência de uma teoria pluralista sobre a “estrutura” (natureza) do direito de autor. Já Pimenta (2004) acrescenta uma terceira corrente: a “doutrina conciliadora”, na qual situa a “teoria monista dos direitos intelectuais”, a “teoria do direito *sui generis*, específico” e a “neodualista de um direito dúplice e complexo”.

Segundo Gonzalez Lopez (1993, p. 40-41, tradução nossa), a teoria dualista sustenta que, “no direito de autor, os direitos se originam a partir de uma realidade única: a criação intelectual da arte e do engenho, da qual derivam direitos distintos tanto em seu conteúdo como em seus caracteres”.¹² O foco das construções dualistas é o direito patrimonial do autor, que se enquadra no contexto mais amplo dos direitos de propriedade. Já acerca do direito moral há divergências, embora ele seja encarado como um direito de personalidade. Conforme a autora, esta teoria é criticada por tratar separadamente o direito patrimonial e o direito moral do autor; sendo subjetivos, além de independentes, estes direitos não se poderiam subdividir em outros.

Para Plaza Penades (1997, p. 140, tradução nossa), as teorias dualistas se caracterizam “por defender que o direito de autor é composto por dois direitos distintos: o direito moral e o direito patrimonial”.¹³ Lipszyc (2005) também esclarece que a teoria dualista divide o conjunto das fa-

¹¹ A autora questiona a própria terminologia “propriedade intelectual” para se referir ao direito de autor, tendo em vista que o mesmo não envolve tão somente o viés patrimonial da criação intelectual, mas o extrapatrimonial. Entretanto, Gonzalez Lopez acrescenta que já é pacífica na doutrina, na jurisprudência e na legislação a utilização do termo “propriedade intelectual” para se referir ao gênero da espécie “direito de autor”.

¹² Cf. original: “[...] en el derecho de autor los derechos se originan a partir de una realidad única: la creación intelectual del arte y del ingenio, de la que se derivan derechos distintos, tanto en su contenido como en sus caracteres”.

¹³ Cf. original: “[...] caracterizadas por defender que el derecho de autor está compuesto por dos derechos distintos: el derecho moral y el derecho patrimonial”

culdades provenientes do direito de autor em duas classes de direitos: uma de conteúdo espiritual e outra de conteúdo patrimonial. Apesar de inter-relacionados, tais direitos não devem ser confundidos.

Antes de abordar especificamente a teoria dualista, Ascensão (1997, p. 581) comenta sobre a tese pluralista do direito, que considera o direito de autor “constituído por um feixe de direitos. As várias formas de utilização da obra seriam como que parcelas autônomas, que o titular poderia seccionar do conjunto que lhe fora atribuído”. Ascensão critica a teoria, principalmente na medida em que ela admite mais de um direito de autor, inviabilizando a hipótese de sua cessão total ou parcial. Considera ainda que a teoria dualista revela a falta de firmeza técnica do legislador, o que deve ser cautelosamente observado pelos intérpretes. Para ele, as teorias dualistas podem assumir várias formas. As teorias dualistas, além disso, “defendem que o direito de autor em si é duplo, por ser a soma de dois direitos, pessoal e patrimonial”. (ASCENSÃO, 1997, p. 584).

A teoria monista, por sua vez, considera que o direito de autor garante ao mesmo tempo os interesses econômicos e morais, até porque um depende do outro. Dessa forma, “as teorias unitárias sustentam que não existem dois direitos distintos, e sim um só *sui generis*, que é resultado da mescla inseparável das faculdades pessoais e patrimoniais, tendo uns e outros por objeto a obra do engenho”. (GONZALEZ LOPEZ, 1993, p. 42, tradução nossa).¹⁴

No mesmo sentido Plaza Penades (1997) explica que a teoria monista, também chamada de monismo integral, considera o direito de autor é um único direito formado por faculdades, não sendo possível diferenciar a natureza pessoal da patrimonial, já que em cada uma das faculdades ambos os elementos estão presentes. Lipszyc (2005) também explica que, para a teoria monista, tanto as faculdades morais como as patrimoniais constituiriam manifestações de um único direito a garantir, em seu conjunto, os interesses intelectuais e econômicos do autor.

¹⁴ Cf. original: “Las teorías unitarias sostienen que no existen dos derechos subjetivos distintos, sino uno sólo *sui generis*, que es resultado de la mezcla inescindible de las facultades personales y patrimoniales, teniendo los unos y los otros por objeto la obra del ingenio”

Assim, a principal diferença entre as teorias monistas e dualistas é que estas consideram os direitos morais e patrimoniais independentes entre si e com destinos jurídicos distintos, enquanto aquelas ressaltam a unidade básica de ambos, garantidos em seu conjunto pelo direito de autor. Em síntese, a questão é determinar se existe um único direito com várias faculdades de caráter moral ou patrimonial, ou se existem dois direitos distintos.

Gonzalez Lopez (1993) alerta para o fato de que, embora vários ordenamentos jurídicos nacionais considerem os direitos morais e patrimoniais como pertencentes ao âmbito do direito de autor, isto não quer dizer que a legislação tenha optado pela teoria dualista. Afirma que, ao contrário, ao configurar o direito de autor, a maioria dos doutrinadores opta pela teoria monista – mais especificamente, pelo sistema monista germânico. Assim, o que existe de fato “é um único direito de natureza mista, integrado por faculdades personalíssimas e patrimoniais que se relacionam entre si”. (GONZALEZ LOPEZ, 1993, p. 44, tradução nossa).¹⁵ Gonzalez Lopez (1993) não destoa de tal viés e também assume posição monista no que tange ao direito de autor.

Ascensão (1997, p. 586) observa que as teorias monistas “são forças que se expandem em várias direções e dão ao direito um lugar à parte, nem pessoal nem patrimonial”. Porém, estabelece uma crítica por sua não-adequação à lei brasileira, “dada a assimetria entre as vicissitudes do direito pessoal e do direito patrimonial”. Para ele, a análise do regime legal comprova o caráter-não unitário do direito de autor entre nós.¹⁶

É importante registrar, ainda, que a própria classificação monista/dualista não é pacífica, sendo difícil enquadrar determinadas teorias no

¹⁵ Cf. original: “[...] es un derecho de naturaleza mixta, integrado por facultades personalísimas y patrimoniales que se relacionan entre sí”.

¹⁶ Ascensão baseia a crítica feita à teoria monista em momentos fundamentais do regime legal: a) falta de elasticidade (p. ex.: se o titular ceder totalmente os direitos patrimoniais e o beneficiário renunciar a eles, a obra cai em domínio público e não volta ao cedente); b) prorrogação do prazo de proteção (que beneficia o cessionário ao invés dos herdeiros, no caso de cessão total dos direitos patrimoniais); c) no caso de novos modos de utilização (se forem descobertos novos modos de utilização da obra, o cessionário é que poderá utilizar-se deles, não o autor).

contexto dessa divisão. Tanto que alguns autores sugerem uma classe mista de teorias, que envolveria tanto as monistas quanto as dualistas, como é o caso de Pimenta (2004) e de Plaza Penades (1997).

Não obstante as divergências doutrinárias sobre a natureza jurídica do direito autoral, seja na teoria dualista, seja na monista, o direito moral do autor está presente de forma clara, integrando o direito autoral e gerando importantes efeitos nas relações sociais que envolvem a matéria. É importante destacar ainda algumas teorias que se enquadram em uma ou outra classe, menos para defini-las a todas do que para contextualizar a discussão acerca dos direitos autorais.

Uma das teorias mais importantes, principalmente do ponto de vista histórico, na medida em que se originou na Revolução Francesa, é a que considera o direito de autor similar ao direito de propriedade ordinária. Segundo Plaza Penades (1997, p. 106, tradução nossa), “a consagração desta fórmula de proteção se deve, em essência, ao ambiente ideológico da época e ao desejo de combater a odiosa figura dos privilégios”.¹⁷ Surgiu, a partir daí, uma disputa doutrinária entre os que defendiam o direito de propriedade do autor e os que apregoavam não ter o mesmo qualquer direito. Baseada nos preceitos do direito natural, esta teoria da propriedade conferiu ao autor de uma obra um direito similar ao que os proprietários têm sobre seus bens, o que significaria – já desde aquela época – proteger a expressão da idéia e não a idéia em si.

Dentre as críticas endereçadas à teoria da propriedade ordinária, Plaza Penades (1997) destaca três: a) o direito do autor sobre sua obra tem prazo determinado, enquanto a propriedade ordinária tem duração infinita; b) o direito de autor tem caráter de bem imaterial e configura uma entidade separada do corpo físico em que a criação se expressa; e c) no direito de autor existe uma vinculação entre o objeto de propriedade intelectual e o sujeito, dessa realidade emanando os direitos morais do autor.

Outra teoria de grande transcendência no âmbito jurídico foi a do bem imaterial. Ela surgiu como reação à teoria que iguala a propriedade

¹⁷ Cf. original: “La consagración de esta formula de protección se debe, en esencia, al ambiente ideológico de la época y al deseo de combatir la odiosa figura de los privilegios”.

intelectual à propriedade ordinária. “Se trata de distinguir, diferenciar e regular o objeto em que a obra se encarna (*corpus mechanicum*) da criação intelectual em si (*corpus mysticum*)”. (PLAZA PENADES, 1997, p. 118, tradução nossa).¹⁸ A propriedade ordinária expressa a relação existente entre a pessoa e a coisa (bem material), enquanto o direito de autor representa o conjunto de direitos que o criador tem sobre sua obra (bem imaterial). Assim, segundo Plaza Penades (1997), desenvolveu-se a idéia de um direito de “propriedade especial”, que encontra precedentes em Fichte, Hegel e Schopenhauer, sendo seu principal defensor o alemão Josef Kohler, seguido por Alloys Troller e Tulio Ascarelli. A teoria do bem imaterial foi combatida especialmente pelos adeptos da teoria do monopólio. Outra crítica estabelecida por Plaza Penades (1997) é no sentido de que a teoria do bem imaterial, como todas as que centram o direito de autor na vertente patrimonial, exclui a questão do direito moral do autor, dedicando-se a estudar, juntamente com o direito de autor, todos os direitos que recaem sobre bens imateriais, como a propriedade industrial.

Uma terceira teoria a ser destacada é a do monopólio legal, cujo fundamento reside na perspectiva econômica do direito autoral e se aplica, portanto, apenas à vertente patrimonialista. Plaza Penades (1997, p. 121) explica que em primeiro lugar se encontra a teoria da clientela, termo criado por Roubier e que traduz a conquista de uma clientela “mediante um monopólio temporal que assegura uma posição de privilégio frente à concorrência”. Há ainda a teoria do direito à não-imitação, elaborada por Roguin, segundo a qual essa soma de direitos impede a imitação, “evitando deste modo que outros possuam objetos semelhantes aos do titular”. Também defendem a teoria do monopólio legal autores como Valverde e Franceschelli. Plaza Penades critica, nesta teoria, o fato do autor explorar com exclusividade sua obra, mas não ter o monopólio sobre o mercado de criações intelectuais, não podendo impedir, por exemplo, que outro autor produza uma obra do mesmo gênero.

Importante destacar, por fim, a teoria da personalidade, que concebe a obra como uma emancipação da personalidade do autor, a qual,

¹⁸ Cf. original: “Se trata de distinguir, diferenciar y regular el objeto en que la obra se encarna (*corpus mechanicum*) de la creación intelectual en sí (*corpus mysticum*)”

segundo Plaza Penades (1997, p. 134, tradução nossa), “está projetada e modelada na obra, de tal modo que seria um bem da personalidade e não simplesmente um bem material suscetível de exploração econômica”.¹⁹ Esta teoria não nega a existência de um direito patrimonial do autor, mas afirma que o mesmo se subordina ao direito moral, ou seja, à personalidade do autor. Independente da inegável influência de Kant²⁰ e de outros pensadores, o maior defensor da teoria da personalidade foi Otto Von Gierke, que a contrapôs às teorias de cunho patrimonialista que dominavam o pensamento jurídico da época. “O fundamento do direito é a criação espiritual que tem um selo individual próprio; o da personalidade daquele que o criou. Por isso, só quem é autor tem direito a exercer poder sobre sua obra, como uma parte da esfera pessoal”. (PLAZA PENADES, 1997, p. 135, tradução nossa).²¹ Assim, quando o autor cria, na esfera intelectual, ele projeta parte de sua personalidade na obra, determinando o nascimento originário de um direito que inclui também as faculdades de criação. De acordo com Plaza Penades, o autor, tendo criado sua obra, pode transmitir a terceiros certas faculdades originariamente suas: edição, representação etc. Isso ocorre, na mais das vezes, num momento-chave da criação: a divulgação. Contudo, mesmo transmitindo essas faculdades, o autor mantém o “poder de disposição sobre a existência interna e externa de sua obra”. (PLAZA PENADES, 1997, p. 137, tradução nossa)²². Cabem ainda algumas observações quanto à teoria da personalidade. A primeira, de natureza crítica, é no sentido de que a teoria da personalidade deixa de lado a questão dos direitos de exploração da

¹⁹ Cf. original: “[...] *personalidad que queda proyectada y plasmada en la obra, de tal modo que la obra sería un bien de la personalidad y no simplemente un bien susceptible de explotación económica*”.

²⁰ Pimenta (2002) ressalta a importância de Kant, situando-o como o grande precursor do movimento que reformularia o direito de autor, qual seja, o direito moral do autor. Kant insurgiu-se contra a publicação e tradução espúrias de suas obras – o que, além de acarretar-lhe prejuízos materiais, na medida em que não recebia dividendos pelas mesmas, o revoltava devido a erros de tradução. Ao analisar a matéria, Kant apregou a importância de proteção dos direitos de natureza pessoal de cada autor, vislumbrando os contornos do chamado direito moral do mesmo.

²¹ Cf. original: “*El fundamento del derecho es la creación espiritual que tiene un sello individual propio; el de la personalidad del que lo ha creado. Por eso, sólo quien es autor tiene derecho a ejercer señorío sobre su obra, como una parte de al esfera personal*”

²² Cf. original: “[...] *poder de disposición sobre la existencia interna e externa de su obra*”

obra criada. Outra observação é que esta teoria influenciou grandemente o direito autoral, principalmente no que tange à proteção dos interesses pessoais do autor – ou seja, o direito moral.

Assim como ocorre com as teorias sobre a natureza jurídica do direito autoral, não há um consenso sobre a terminologia “direito moral do autor”.

Segundo Gonzalez Lopez (1993), poderia a expressão ser inadequada porque redundante, já que todo direito é moral. Não há como se falar em direito moral do autor sem admitir, ao mesmo tempo, que possam existir direitos imorais de propriedade intelectual. O contrapõe a tal posição o argumento de que o termo não se refere ao que é moral ou imoral, mas ao que não envolve lucro. Contudo, para a autora, as expressões “moral” e “econômico” não seriam as mais adequadas, e vários termos foram criados para substituir “direito moral”, embora sem sucesso: “direitos pessoais”, “direito de paternidade intelectual”, “direito ao respeito”.

Ascensão (1997) critica igualmente as expressões “direitos” e “moral” e, ao invés de falar em direitos morais, fala em faculdades pessoais, pertencentes ao direito pessoal do autor:

Não há em rigor direitos, há poderes ou faculdades compreendidos no direito pessoal, ou no mencionado direito patrimonial geral. Só o direito de seqüência e o direito de remissão por lesão enorme merecem ser considerados verdadeiros direitos, pois são figuras autônomas. (ASCENSÃO, 1997, p. 593).

No que tange ao termo “moral”, Ascensão (1997, p. 129-130) afasta-se da terminologia corrente, entendendo que, “por mais generalizado, o qualificativo ‘moral’ é impróprio e incorreto”. Para ele “é impróprio, pois há setores não-éticos no chamado direito moral, e é incorreto, pois foi importado sem tradução da língua francesa. Aí se fala em pessoas morais, danos morais, direitos morais e assim por diante”. Portanto, ao falar-se em direito moral se diz, na verdade, “direito pessoal, por oposição ao direito patrimonial”. Ascensão também critica o uso das expressões

“direitos patrimoniais” e “direitos morais”, no sentido de que cada direito seria mais de um direito, quer na corrente monista, quer na dualista.

Pontes de Miranda (2000) utiliza a terminologia de “direito autoral da personalidade”.

Dessa forma, apesar de inadequado, “direito moral” prevaleceu e é o termo mais utilizado pelos doutrinadores, pela jurisprudência e pelas diversas legislações. A própria legislação brasileira adota, no capítulo I, art. 22 da LDA, o termo “direitos morais” como indicativo dos direitos não-patrimoniais do autor: “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”.

Portanto, direito moral do autor pode ser conceituado como o conjunto de faculdades inerentes a ele, de caráter extrapatrimonial, absoluto e essencial, proveniente da manifestação de sua personalidade por meio de uma criação intelectual protegida pelo direito autoral.

2 DIREITOS DA PERSONALIDADE

Para responder a pergunta se os direitos morais poderiam ser considerados direitos da personalidade, é importante entender o que vem a ser estes direitos, ainda que brevemente.

Pontes de Miranda (2000, p. 34; 38; 39) destaca a imprescindibilidade dos direitos da personalidade, considerando-os “essenciais, imprescindíveis, à personalidade”. Além disso, é considerado um direito inato, no sentido de que “nasce com o indivíduo; é aquele poder *in se ipsum*, a que os juristas do fim do século XV e do século XVI aludiam, sem ser, propriamente, o direito sobre o corpo [...]”. Assim, para o referido autor: “direitos de personalidade são todos os direitos necessários à realização da personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas.”

No mesmo sentido, Szabiawski (1993) considera o direito da personalidade como o “direito primeiro”, aquele que tem por escopo proteger a pessoa humana de qualquer tipo de ataque. São os direitos fundamentais. Personalidade para este autor, são os caracteres que forma o próprio indivíduo.

[...] consiste na parte intrínseca da pessoal humana. Trata-se de um bem, no sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira utilidade. Através da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender os demais bens. (SZABIAWSKI, 1993, p. 35)

De Plácido e Silva (2003, p. 605-606) assim conceitua personalidade:

Do latim *personalitas*, de *persona* (pessoa), quer, propriamente, significar o conjunto de elementos, que se mostram próprios ou inerentes à pessoa, formando ou constituindo um indivíduo que, em tudo, morfológica, fisiológica e psicologicamente se diferencia de qualquer outro. [...].

O mesmo autor também conceitua o termo “personalíssimo”, que é empregado por muitos autores como sinônimo de “direitos da personalidade”:

Derivado do latim *personalis* (inerente à pessoa), elevado ao superlativo, exprime na linguagem jurídica o que é privativo ou exclusivo à pessoa, não podendo, assim, ser afastado nem retirado dela. [...]

Dizem-se também direitos *personalíssimos*, aqueles que competem, exclusivamente, a seus titulares, não podendo ser exercidos ou utilizados por outrem, que não eles. Assim, são intransferíveis ou incedíveis. (DE PLÁCIDO E SILVA, 2003, p. 606).

Bittar (2003, p. 1) considera como direitos da personalidade aqueles “reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesmo e nas suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos ao homem [...]”. Após fazer referência às várias divergências sobre a terminologia e à natureza destes direitos, Bittar opta por situar-se entre os naturalistas, que consideram os direitos da personalidade como inatos, “cabendo ao Estado apenas reconhece-los e sanciona-los em um ou outro plano do direito positivo – em nível constitucional ou em nível de legislação ordinária [...]”. Tais direitos são considerados, segundo Bittar,

absolutos, inatos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis *erga omnes*.

Segundo Szabiawski (1993, p. 36), a expressão “direito da personalidade”, consagrada por Gierke, não é consensual. São empregadas várias outras, como “direitos sobre a própria pessoa” (Windsched e Campogrande), “direitos individuais” (Koehler), “direitos personalíssimos” (Rotondi) e “direitos essenciais da pessoa” ou “fundamentais dos direitos de personalidade” (Gang e De Cupis).

Tal como na configuração do direito do autor, a divisão e a classificação dos direitos de personalidade não são unânimes. Segundo Szabiawski (1993), alguns autores os consideram como um direito único emanado da personalidade humana, enquanto outros os dividem e classificam de acordo com suas manifestações ou atributos. Com base nesta última corrente, os direitos de personalidade podem ser públicos ou privados. Os públicos são os que visam proteger o indivíduo contra agressões praticadas pelo Estado, enquanto os privados referem-se à pessoa humana e aos aspectos particulares de sua personalidade. Os direitos de personalidade privados, segundo a conhecida classificação de Adriano De Cupis, podem ser enquadrados em seis categorias: a) “direito à vida e à integridade física”, b) “direito sobre as partes destacadas do corpo e direito sobre o cadáver”, c) “direito à liberdade”, d) “direito ao resguardo (direito à honra, ao resguardo e ao segredo)”, e) “direito à identidade pessoal (direito ao nome, ao título e ao sinal pessoal)”, e f) “direito moral do autor”. Eis contemplado, entre os direitos de personalidade²³, o direito moral. (SZANIAWSKI, 1993, p. 92).

O referido autor não concorda com a divisão do direito da personalidade em privado e público, admitindo a existência de um único direito geral da personalidade “[...] admitir a existência de um direito geral de personalidade pertencente à categoria dos direitos subjetivos

²³ Conforme observa Szaniawski (1993, p. 52), há outras classificações. A de Gangi e Martin-Ballesterro, por exemplo, inclui o direito moral do autor como um dos direitos da personalidade. Kayser, por sua vez, elabora uma lista de direitos da personalidade e a divide em dois grandes grupos: “direitos de personalidade comparáveis aos direitos reais” e “direitos de personalidade comparáveis aos direitos de crédito”, situando neste último grupo o direito moral do autor e do inventor.

de natureza especial, cujas características são a irrenunciabilidade, a intransmissibilidade, a indisponibilidade e a extrapatrimonialidade [...]” (SZANIAWSKI, 1993, p. 95).

Pontes de Miranda (2000, p. 32), após afirmar as características da intransmissibilidade e irrenunciabilidade dos direitos da personalidade, os classifica em:

a) direito à vida; b) direito à integridade física; c) direito à integridade psíquica; d) direito à liberdade; e) direito à verdade; f) direito à igualdade formal (isonomia); g) direito à igualdade material, que esteja na Constituição; h) o direito de ter o nome e o direito ao nome, aquele inato e esse nato; l) direito à honra; j) o direito autoral de personalidade.

Bittar (2003, p. 17) classifica os direitos da personalidade em: “a) direitos físicos; b) direitos psíquicos; c) direitos morais”. Os primeiros se referem aos componentes materiais do ser humano – “a integridade corporal, compreendendo: o corpo, como um todo; os órgãos; os membros; a imagem, ou efigie”. Os segundos são referentes a elementos intrínsecos à personalidade – “integridade psíquica, compreendendo: a liberdade; a intimidade; o sigilo”. Os morais são concernentes aos atributos valorativos da pessoa em sociedade – “o patrimônio moral, compreendendo: a identidade; a honra; as manifestações do intelecto”. Para o referido autor, os direitos da personalidade são compostos das seguintes espécies: direito à vida; direito à integridade física; direito ao corpo; direito a partes separadas do corpo; direito ao cadáver; direito à imagem; direito à voz; direito à liberdade; direito à intimidade; direito à integridade psíquica; direito ao segredo; direito à identidade; direito a honra; direito ao respeito; direito às criações intelectuais.

Cabe destacar ainda que tanto pessoa física como pessoa jurídica tem personalidade e, com ela, direitos. Contudo, quando se refere aos direitos da personalidade da pessoa física, se está falando de direitos que nascem com a pessoa, e não com a determinação estatal. Já quando se refere a pessoa jurídica, esta tem direitos da personalidade nos limites

instituídos pelo Estado, por meio de suas leis. Neste sentido, Pontes de Miranda (2000, p. 39):

O direito de personalidade como tal, que têm os homens, é inatingível, de lege lata, pelo Estado. O direito de personalidade como tal, que têm as pessoas jurídicas, somente nasce porque a lei estabeleceu o surgimento da pessoa jurídica. Salvo regas jurídicas constitucionais, a lei ordinária pode exigir novos pressupostos para a aquisição. Por outro lado, o direito de personalidade como tal, que tem o homem, é ubíquo: não se pode dizer que nasce no direito civil, e daí se exporta aos outros ramos do sistema jurídico, aos outros sistemas jurídicos e ao sistema jurídico supra-estatal; nasce simultaneamente, em todos [...].

No mesmo sentido, Bittar (2003, p. 13), afirmando que são plenamente compatíveis às pessoas jurídicas os direitos da personalidade, tendo em vista que estas, “como entes dotados de personalidade pelo ordenamento positivo (novo Código Civil, arts. 40 e 45), fazem jus ao reconhecimento de atributos intrínsecos à sua essencialidade [...]”.

Os direitos da personalidade, na legislação brasileira, estão previstos de forma esparsa na Constituição Federal de 1988 (CF), no Código Civil e em diplomas legais como a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais - LDA) e a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Programa de Computador), entre outros.

Na CF, a maior parte dos direitos de personalidade se encontra, direta ou indiretamente, mencionada no art. 5º, que trata dos “direitos e deveres individuais e coletivos”, no âmbito “dos direitos e garantias fundamentais”.

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: [...]

Destacam-se do *caput* do artigo as garantias à vida, à liberdade e à igualdade, baseadas na classificação de Pontes de Miranda (2000).

Nos incisos do art. 5º constam outras garantias que respeitam aos direitos da personalidade. Dentre eles o direito da livre manifestação: “IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”;

Cretella Junior (1988, p. 204-205) ressalta que “o pensamento, no mundo, pode ser intransitivo (interno) ou transitivo (externo) e este último é o que interessa ao mundo jurídico”. Complementa, a seguir, afirmando que “pensamento manifestado ou transitivo é o que se projeta da mente do sujeito para o mundo dos homens. A manifestação do pensamento pela palavra oral ou escrita é uma das liberdades públicas supremas do ser humano”.

Outro direito é o do direito de resposta, constante no art. 5º, V, da CF: “V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Cretella Junior (1988, p. 213) o situa entre os decorrentes da liberdade pública, nos seguintes termos: “Cabe também à disciplina jurídica denominada liberdades públicas a análise do relevante assunto conhecido, no direito francês, como *‘le droit de réponse’*”.

Outros direitos da personalidade constantes no art. 5º são os relacionados a liberdade de consciência e crença: “VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; [...]”. Também o da liberdade de expressão, conforme art. 5º, IX: “IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

Para Cretella Junior (1988, p. 255-257), a atividade intelectual é “toda a cogitação em que está presente o raciocínio do homem, no campo do espírito, [...]”. Já a atividade artística, segundo o mesmo autor, é mais específica, traduzindo “qualquer tipo de arte, plástica ou rítmica, dança, pintura, escultura, peça musical, teatro, cinema, fotografia, tudo é arte”. A atividade científica, por sua vez, integraria as atividades intelectuais. Em outras palavras, toda a atividade científica é intelectual, mas nem

toda atividade intelectual é científica. Todas as atividades arroladas no inciso IX são, portanto, livres, independentes de censura ou licença. O referido autor assevera que censura é “o exame a que determinadas autoridades governamentais, moralistas ou eclesiásticas, submetem os meios de comunicação humana”, enquanto licença seria a “anuência (licença, permissão, autorização) do poder público”.

O direito à liberdade também é enquadrado como personalíssimo, e está também expresso nos incisos XIII, XV e XVII do art. 5º, da CF: “

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; [...]

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; [...]

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; [...]

Os incisos acima envolvem o direito à liberdade, o qual engloba igualmente a liberdade de expressão, de locomoção, de associação e de trabalho.

Os direitos a imagem e honra estão contemplado no art. 5º, X, da CF: “X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Este é o inciso que mais contempla direitos da personalidade, sendo os direitos à imagem e à honra dos mais importantes quando se fala em direito moral do autor.

Cretella Junior (1988, p. 258) ressalta que “a ofensa à imagem pode configurar qualquer dos três delitos [...]: a calúnia, a difamação, a injúria”. O autor complementa que a ofensa à honra “atinge a imagem, a reputação, a estima e a admiração de que desfruta no meio em que vive”.

Com relação ao direito ao segredo, estão contemplados no art. 5º, incisos XII e XIV:

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; [...]

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...]

O art. 5º, XXVII, da CF prevê a proteção do direito autoral: “XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; [...]”.

Cretella Junior (1988, p. 394) explica que o legislador constitucional, ao servir-se do termo “direito de exclusivo”, se afasta da divergência entre as “várias teorias elaboradas pelos autoristas a respeito da natureza jurídica do direito de autor. O direito de exclusividade incide sobre a utilização, a publicação e a reprodução”.

Além da CF, os direitos da personalidade estão previstos também na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil - CC), que os regula em seu capítulo II – “dos direitos da personalidade” –, após determinar, no art. 2º, quando surge a personalidade civil: “Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. [...]”

Assim, conforme já destacada anteriormente, a legislação determina, recolhendo o posicionamento de que os direitos de personalidade nascem com a pessoa física, determinando a essencialidade dos mesmos.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

O art. 11 do CC garante caráter de irrenunciabilidade e intransmissibilidade aos direitos da personalidade. Desta forma, assegura-se que tais direitos sejam preservados mesmo diante de sua limitação voluntária e expressa.

O art. 12 do CC protege contra lesão a direito de personalidade, incluindo direito sobre o morto.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Nos artigos 13 a 15 do CC está o direito da personalidade de dispor sobre o próprio corpo, embora não incondicionalmente – até por respeito ao direito à vida, que é irrenunciável e intransmissível.

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou à intervenção cirúrgica.

Os artigos 16 a 20 do CC se referem à proteção da imagem, do nome, da honra e da reputação, entre outras, dependendo da classificação doutrinária adotada.

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

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

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

Já o art. 21 do CC garante, ainda, a proteção à vida privada, que é inviolável e pode ser protegida a requerimento do lesado. “Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.

Tais são os principais instrumentos legais acerca do direito da personalidade, não sendo tais limitantes da existência dos mesmos, conforme acentua Bittar: “isso não importa, no entanto, em cingir os direitos da personalidade aos reconhecidos pelo ordenamento jurídico”. Além desses dispositivos existem outros esparsos em leis, referentes aos direitos da personalidade e da pessoa.

3 DIREITO MORAL DO AUTOR COMO DIREITO DA PERSONALIDADE: DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS

Como já explicado na primeira parte deste capítulo, não obstante as críticas ao termo “direito moral do autor”, este é consagrado. Assim, ao se falar do direito moral do autor, não se cogita a hipótese da existência de um direito não-imoral, mas do direito em seu sentido subjetivo, proveniente da criação intelectual do autor.

Em obra clássica, Orlando (2004) ressalta a influência da Convenção de Berna na legislação brasileira, à época, levando à alteração do art. 667 do CC de 1916 (que permitia a cessão de nome literário), para proteger o direito moral do autor. Mas o ponto a ressaltar é que o direito moral do autor funda-se, segundo Orlando, no respeito à personalidade:

O direito moral do autor obteve, nos últimos tempos, plena autonomia, reconhecida pela doutrina, pela lei e pela jurisprudência, qualquer que seja a natureza atribuída ao direito autoral, si uno, si dúplice, como, aliás, preferimos; e

a) funda-se no respeito à personalidade humana, em sua alta manifestação criadora de arte e ciência universalmente reconhecido pela lei e pelo direito;

b) apresenta-se com caráter absoluto, perpétuo, intransmissível e irrenunciável; [...]

O Brasil, adotando o texto da Convenção de Berna, revista em Roma, fica obrigado a reformar sua legislação para atender aos pontos indicados na conclusão anterior, como característicos do direito moral, ou para, como mínimo de proteção:

1º – revogar o parágrafo primeiro do art. 667 do Cód. Civil, proibindo, ao revés, a cessão do nome literário. [...].

Pereira (2001, p. 360) destaca que “sendo a obra expressão da personalidade do criador, o direito de autor tutela-a por via do reconhecimento de direitos morais ao autor, protegendo o laço pessoal entre a obra e o seu criador”.

Ademais, o direito moral é extrapatrimonial por não ser estimado em dinheiro, ainda que produza indiretamente efeitos patrimoniais. É também inerente à qualidade de autor: este o conserva por toda a vida e, após sua morte, algumas faculdades são exercidas pelos herdeiros. Por fim, o direito moral é absoluto porque oponível a qualquer pessoa (*erga omnes*), permitindo que seu titular enfrente juridicamente a todos os demais, incluindo quem tenha recebido a integralidade dos direitos patrimoniais. (LIPSZYC, 2005)

Ao analisarmos os conceitos relacionados aos direitos da personalidade, surge a pergunta se os direitos morais do autor poderiam ser enquadrados entre os direitos da personalidade. A doutrina não é pacífica neste sentido, como se verá a seguir.

Gonzalez Lopez (1993) destaca alguns autores que vinculam o direito moral à personalidade do autor e entendem ser esta, de forma geral e abstrata, protegida por aquele. Um dos autores é Silz, que conceitua direito moral como “um direito absoluto que permite ao autor fazer respeitar sua personalidade em sua atividade criadora e na obra mesma”. De modo similar, Gorguete d’Argoeuves considera o direito moral como proveniente da personalidade do autor, enquanto Piola Caselli o vê como um direito que protege a representação da personalidade do mesmo. Também há doutrinadores que referenciam o direito moral por alguma de suas faculdades. Para Michaelides Novaros, por exemplo, direito moral é o direito de criar e apresentar ou não a obra ao público. Perez Serrano, por sua vez, destaca que o direito moral é um direito sem conteúdo patrimonial cujo objetivo é proteger direitos sagrados à personalidade, como o direito da paternidade, o de publicar ou não a obra criada, o de defender a integridade da obra e o de se arrepender, retirando a obra de circulação.

Após analisar as posições doutrinárias sobre o conceito de direito moral do autor, Gonzalez Lopez (1993, p. 85, tradução nossa) destaca os principais aspectos para sua elaboração:

- sua origem e fundamento é a personalidade do autor, personalidade que se tutela tanto na atividade criadora como através da obra.

- compreende uma série de prerrogativas que vão desde o livre direito de criar, de comunicar ou não a obra ao público, até a disposição de uma vez comunicada, seja modificando-a, impedir possíveis alterações desta por parte de terceiros que atentem contra a integridade, ou retirando-a da circulação.
- se trata de um direito sem conteúdo econômico ou patrimonial.²⁴

A autora discorda da inclusão do livre direito de criar no âmbito do direito moral do autor, tendo em vista respeitar este último à obra criada e não à liberdade de criação intelectual.

Em seguida, Gonzalez Lopez (1993, p. 87) conceitua direito moral do autor:

Neste sentido podemos definir o direito moral como o elemento ou parte essencial do conteúdo da propriedade intelectual, que ao ter sua origem e fundamento na personalidade do autor, assegura-lhe a tutela da mesma na obra como reflexo dela, através de um conjunto de faculdades extrapatrimoniais (mas de incidência econômica) consistentes, fundamentalmente, na ‘divulgação’, ‘paternidade’, ‘respeito à integridade da obra’, ‘modificação’ e ‘arrependimento’.²⁵

Pollaud-Dulian (2005, p. 374) trabalha com cada caractere do direito moral do autor: “direito adido à personalidade do autor”, “inalienável

²⁴ Cf. original: “*Su origen y fundamento es la personalidad del autor, personalidad que se tutela tanto en la actividad creadora como a través de la obra. Comprende una serie de prerrogativas que van desde el libre derecho de crear, de comunicar o no la obra al público, hasta la disposición una vez comunicada, ya sea modificándola, impidiendo posibles alteraciones de ésta por parte de terceros que atente, contra la integridad, o retirándola de la circulación. Se trata de un derecho sin contenido económico o patrimonial*”

²⁵ Cf. original: “*En este sentido podemos definir el derecho moral como el elemento o parte esencial del contenido de la propiedad intelectual, que al tener su origen y fundamento en la personalidad del autor, le asegura a este la tutela de la misma en la obra como reflejo de ella, a través de un conjunto de facultades extrapatrimoniales (pero de incidencia económica) consistentes, fundamentalmente, en la ‘divulgación’, ‘paternidad’, ‘respeto a la integridad de la obra’, ‘modificación’ y ‘arrepentimiento’*”

e inconfiscável”, “perpétuo e imprescritível”, “absoluto e discricionário”, “universalista”.

Existem os autores que enquadram os direitos morais entre o rol dos direitos da personalidade.

É o caso de Pontes de Miranda (2000, p. 173: 174) que já enquadrava entre os direitos de personalidade, o “direito autoral de personalidade”. Explica este enquadramento nos seguintes termos:

Os seres humanos são produtivos de obras, em que se insere o seu engenho, a sua aptidão artística, literária, científica, ou industrial. Não é todo o grupo que se empenha na mesma obra. A divisão de trabalho, entre homens, faz-se de tal maneira que algo fica a cada indivíduo, ou a alguns indivíduos. [...].

O direito à identificação da obra como sua está, para o homem, logo após os seus direitos de personalidade à identidade pessoal: [...].

Para o referido autor o que se tutela pelo “direito autoral da personalidade” (direito moral do autor) é a “identificação pessoal da obra, a sua autenticidade, a sua autoria”. Complementa que esse direito “não se separa da pessoa; e está fortemente esteado, em torno, pelos direitos à vontade, à honra e à identidade pessoa principalmente pelo direito ao nome”. (PONTES DE MIRANDA, 2000, p. 177).

Também Gonzalez Lopez (1993, p. 94) defende ser o direito moral do autor uma espécie dos direitos da personalidade, nos seguintes termos:

Sobre tão debatida questão nos inclinamos pela postura dos autores antes citados, que consideram o direito moral do autor como um direito da personalidade. Em primeiro lugar, porque estimamos que o direito moral tem sua origem e fundamento na personalidade do autor, é sua personalidade criadora, a que dá fruto à obra intelectual, e esta é, por sua vez, o reflexo de sua personalidade.

Pollaud-Dulian (2005, p. 375-376, tradução nossa) aduz, igualmente, que o direito moral do autor está incluso nos direitos de personalidade:

Embora isto seja algumas vezes discutido, tanto pelos partidários de uma qualificação *sui generis*, concepção conforme a qual essa prerrogativa protegeria a obra por ela mesma, independentemente da pessoa do autor, quanto por aqueles que gostariam de ver dentro dessa prerrogativa um acessório do direito patrimonial, o direito moral pertence à categoria jurídica dos direitos da personalidade.²⁶

O autor justifica porque o direito moral é um direito de personalidade, nos seguintes termos:

Porque a obra é uma das manifestações da personalidade do autor, o direito que protege a ligação entre o autor e essa emanção de sua pessoa ressalta da mesma categoria jurídica que o direito que ele possui sobre sua imagem ou seu nome. (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 376, tradução nossa).²⁷

Pollaud-Dulian (2005, p. 376, tradução nossa) ainda distingue direito moral de liberdade de criação, “que defende a possibilidade de criar melhor que seu resultado”.²⁸ Da mesma forma, o direito moral também difere da liberdade de expressão, que respeita essencialmente às idéias em si mesmas. O direito moral, que é subjetivo, limita-se a seu objeto e a seu alcance – ou seja, ele protege o objeto da criação.

Bittar (2004, p. 47) também enquadra os direitos morais como protetores da personalidade do autor:

²⁶ Cf. original: “*Bien que cela soit parfois discuté, tant par les partisans d’une qualification sui generis, conception selon laquelle cette prérogative protégerait l’oeuvre en elle-même, indépendamment de la personne de l’auteur, que par ceux qui voudraient voir dans cette prérogative un accessoire du droit patrimonial, le droit moral appartient la catégorie juridique des droits de la personnalité.*”

²⁷ Cf. original: “*Parce que l’oeuvre est l’une des manifestations de la personnalité de l’auteur, le droit qui protège le lien entre l’auteur et cette émanation de sa personne relève de la même catégorie juridique qu’il possède sur son image ou sur son nom*”

²⁸ Cf. original: “[...] *qui défend la possibilité de créer plutôt que son résultat*”

Os direitos morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se relacionam à própria natureza humana e desde que a obra é emanação da personalidade do autor – que nela cunha, por seus próprios dotes intelectuais –, esses direitos constituem a sagração no ordenamento jurídico, da proteção dos mais íntimos componentes da estrutura psíquica do seu criador.

Bittar (2004, p. 142-144) trata do direito moral do autor como sendo uma das espécies dos direitos da personalidade, enquadrado no “direito às criações intelectuais”. Para ele, “recai a proteção jurídica, pois, sobre manifestações do intelecto inseridas no mundo fático [...]”. Assim, “a colocação de obra na negociação normal envolve [...] duas ordens de interesse: moral e pecuniário”. Quanto ao elemento moral, ele “é a expressão do espírito criador da pessoa, com reflexo da personalidade do homem na condição de autor de obra intelectual”.

Por outro lado, existem aqueles que defendem que, apesar do respeito aos direitos da personalidade do autor, os direitos morais não são uma espécie deles. O principal argumento desta posição é que tais direitos são eventuais, não nascem com a pessoa. Assim, ele parte do respeito a personalidade do autor, mas não são uma das espécies de direito da personalidade.

Gonzalez Lopez (1993), apesar de se posicionar a favor do enquadramento do direito moral entre os direitos da personalidade, destaca alguns posicionamentos contrários. Ressalta o entendimento de De Cupis, que atenua a essencialidade característica dos direitos de personalidade quando se trata dos direitos morais do autor, haja vista que eles não decorrem do nascimento, como os direitos de personalidade, mas da criação de uma obra. Portanto, os direitos morais são direitos eventuais. No mesmo sentido se refere a Castán, afirmando que nem todos os direitos de personalidade podem ser considerados originários e inatos – é o caso do direito moral, que depende de circunstâncias de fato e não nasce com o indivíduo. Essa atenuação do direito moral, atribuída à ausência de essencialidade, reforça a idéia de não o conceituar como direito da personalidade.

Como exemplo, a autora relata uma decisão espanhola, em 9 de dezembro de 1985, decidindo que o direito de autor não é um direito da personalidade, já que lhe falta o caráter da essencialidade, fundamental nos direitos personalíssimos. Segundo Gonzalez Lopes (1993), o doutrinador Beltrán de Heredia também não inclui o direito moral do autor entre os direitos de personalidade, já que o mesmo supõe uma criação, enquanto os direitos de personalidade já nascem com a pessoa.

Hammes (2002, p. 70) também discorda da inclusão do direito moral como direito da personalidade: “O direito moral é o que protege o autor nas suas relações pessoais e idéias (de espírito) com a obra. Não pode ser confundido com o direito de personalidade em geral, embora diga respeito à personalidade do autor”.

Ascensão (1997, p. 289) corrobora tal entendimento nos seguintes termos:

Os direitos pessoais não são como tal direitos de personalidade. Podem, porém, no seu exercício, pôr em causa aspectos da personalidade humana. Na medida em que o puserem, aplica-se às restrições o regime que acabamos de referir nos direitos de personalidade.

Lipszyc (2005, p. 154), no mesmo sentido, afirma que o “direito moral protege a personalidade do autor em relação à sua obra”, relacionando os caracteres do direito moral do autor e definindo-o como “essencial, extrapatrimonial, inerente e absoluto”. O direito moral seria essencial, segundo a autora, por conter um mínimo de direitos exigíveis e provenientes do ato da criação intelectual. Há, contudo, uma diferença entre os direitos de personalidade – também chamados de personalíssimos – e o direito moral: este não é inato; só autores desfrutam de seu benefício. Isso não o descaracteriza, entretanto, como um direito de personalidade.

Barbosa (2003, p. 3) situa o direito moral como uma garantia, até mesmo no âmbito dos direitos humanos: “[...] os direitos morais, configurados até mesmo como direitos humanos, ancoram-se em outros dispositivos constitucionais e de tratados internacionais”.

A proteção do direito moral do autor enquanto direito fundamental é garantida internacionalmente pelo art. 27 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, exarada na III Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1948. Eis o dispositivo:

Art. 27.

1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.

2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.

Destarte, a partir do pressuposto de que o direito moral integra os direitos da personalidade do autor, se tratará agora destes, a fim de melhor compreender aquele.

O caráter de manifestação da personalidade do autor é destacado também na explicação de Barbosa sobre o sistema brasileiro de proteção do direito autoral:

Toda a estrutura legal do Direito autoral, no Brasil, é inspirada no sistema clássico francês, em que há uma especial ênfase da proteção da obra como manifestação do espírito de seu criador. Num contexto empresarial, esta postura atua de forma comparável ao Direito do Trabalho – pretende favorecer a parte que considera mais frágil, no caso o empregado.

Contudo, não obstante ele destaque esta relação do direito moral do autor com seus direitos de personalidade, ele ressalta que não são a mesma coisa.

Para Barbosa (2017, p. 417; 418), “a co-essência moral do direito autoral tem abrigo não nos incisos XXVII e XVIII, mas nos dispositivos gerais da tutela da expressão (o direito de fazer pública a obra) e de resguardo da entretela moral da vida humana”. O autor destaca que a tutela

dos direitos morais, apesar de ser tematicamente afim da propriedade intelectual, é ontologicamente distinta. Contudo, “a interpretação dos dispositivos constitucionais é sempre afetada pela natureza dos direitos - patrimoniais e morais - e a extensão da personalidade protegida”.

Assim, apesar de asseverar que os direitos morais estão intrinsecamente relacionados com a personalidade do autor, Barbosa (2017, p. 418) coaduna com o posicionamento de Acensão ao esclarecer que “não se pode deixar de notar a importantíssima noção de que direitos da personalidade previstos na Constituição e os direitos morais previstos na legislação autoral não são a mesma coisa”.

Dessa forma, não só por suas características, mas pela proteção constitucional, o direito moral do autor tem forte relação com os direitos da personalidade, convertendo-se em direito fundamental.

A importância é confirmada por Barbosa (2003, p. 10):

O conceito de direito moral tem repercussões fundamentais no direito autoral, muito além do que se pode ler dos arts. 24 a 27 da Lei 9.610/98. É elemento central para a questão da autoria conjunta, das obras feitas sob 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.

As conseqüências dos direitos morais do autor para a vida social e econômica são de fundamental importância, pois, em que pese se referirem à personalidade do autor, geram conseqüências em seus direitos patrimoniais.

4 CONCLUSÕES

Os direitos morais do autor é um dos elementos mais controversos quando tratamos dos negócios jurídicos envolvendo direitos autorais. Seja no âmbito social e pessoal, seja no âmbito econômico, ele traz reper-

cussões importantes, tanto para o autor, como para as pessoas jurídicas que exploram estes bens imateriais.

Vimos que não há um consenso doutrinário sobre o enquadramento ou não dos direitos morais entre os direitos da personalidade. Os que defendem sua inclusão, relacionam a essencialidade do respeito a imagem, honra e personalidade do autor refletida na obra, que deve ser protegida pelos direitos da personalidade. Em outras palavras, mais do que uma criação eventual e esporádica, a criação intelectual é parte e reflexo da personalidade de seu criador (autor). Já aqueles que defendem que os direitos morais do autor são diferentes dos direitos da personalidade constante na constituição, o fazem pautados na eventualidade da criação. Os direitos morais do autor não nascem com a pessoa. Só surgem quando a obra é criada e deixa de ser inédita. Assim, nem toda a pessoa tem o direito moral do autor, somente o tem quando cria algo passível de proteção pelo direito autoral.

Barbosa se posiciona na diferenciação entre direitos da personalidade e direitos morais do autor. Contudo, destaca a essencialidade da relação entre direitos morais e a personalidade do autor.

Ainda que não exista um consenso doutrinário sobre ser ou não os direitos morais do autor espécie de direitos da personalidade, um ponto pode ser condensado entre os autores: os direitos morais estão intrinsecamente relacionados a personalidade do autor. É uma forma de resposta e garantia de proteção da pessoa do autor frente à proteção dos incentivos econômicos e financeiros sobre a criação da obra.

REFERÊNCIAS

AREAS, Patrícia de Oliveira Areas. *Contratos internacionais de software: o direito moral do autor como limitante da autonomia da vontade*. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. Florianópolis, 2006. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/89416>. Acesso em: 10 ago. 2021.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Sociedade da informação e o mundo globalizado. In: WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Propriedade intelectual e internet*. Curitiba: Juruá, 2002. p. 15- 31.

BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: direitos autorais, direitos conexos e software*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual: Tomo I*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed., rev. atual., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed., rev. ampl. atual., Rio de Janeiro: Forense, 2004.

BITTAR, Carlos. *Os direitos da personalidade*. 6. ed. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 10 set. 2021.

BRASIL, *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 10 set. 2021.

BRASIL, *Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973*. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15988.htm. Acesso em: 10 set. 2021.

BRASIL, *Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm. Acesso em: 10 set. 2021.

BRASIL, *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 10 set. 2021.

CRETELLA JUNIOR, José. *Comentários à constituição federal brasileira de 1988*. Rio de Janeiro: Forense, 1988. 581 p. v. 1.

DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário jurídico*, 21. ed. Atual. de Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Federal copyright act*, de 31 de maio de 1790. Disponível em: <http://www.copyright.gov/history/1790act.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2006.

GONZALEZ LOPEZ, Marisela. *El derecho moral del autor em la ley española de propiedad intelectual*. Madri: Marcial Pons, 1993.

HAMMES, Bruno Jorge. *O direito de propriedade intelectual*. 3. ed., São Leopoldo: Unisinos, 2002.

LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Paris: UNESCO; Bogotá: CERLALC; Buenos Aires: Zavalia, 2005. 933 p.

LIPSZYC, Delia. *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Paris: UNESCO; Bogotá: CERLALC; Buenos Aires: Zavalia, 2004. 525 p.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. Campinas: Bookseller, 2000. v. 7.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. São Paulo : RT, 1983. t. XVI.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948*. Disponível em: http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em: 2 fev. 2006.

ORLANDO, Pedro. *Direito autorais: seu conceito, sua prática e respectivas garantias em face das convenções internacionais, da legislação federal e da jurisprudência dos tribunais*. Ed. fac-sim. Brasília: Senado Federal, 2004.

PEREIRA, Alexandre Lopes. *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*. Coimbra: Coimbra, 2001.

PIMENTA, Eduardo. *A jurisdição voluntária nos direitos autorais*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2002. 130 p.

PIMENTA, Eduardo. *Princípios de direitos autorais: um século de proteção autoral no Brasil – 1898-1998*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. Livro I.

PLAZA PENADES, Javier. *El derecho de autor y su proteccion en el articulo 20,1,b) de la constitucion*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *Lê droit d'auteur*. Paris: Economica, 2005.

SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de personalidade e sua tutela*. São Paulo: RT, 1993.

ORIENTADOR NÃO É COAUTOR: A VALIOSA CONTRIBUIÇÃO DE DENIS BORGES BARBOSA PARA O TEMA DA COAUTORIA

The advisor is not a coauthor: the valuable contribution of Denis Borges Barbosa for the topic of coauthorship

ANTONIO CARLOS MORATO¹

RESUMO

A disciplina de Direito Autoral deveria, preferencialmente, ser ministrada de forma simultânea à de Metodologia ou, pelo menos, transmitir a noção de autoria ao lado de outras concepções básicas, principalmente quando se questiona se a atribuição de coautoria em trabalhos acadêmicos é indevida. Deste modo, com base nos escritos do Professor Dênis Borges Barbosa em sua obra “O Orientador é co-autor?”, o presente estudo busca reforçar a importância atemporal de sua obra e do tema nos dias atuais.

Palavras-chave: orientador; coautoria; trabalhos acadêmicos.

ABSTRACT

The subject of Copyright should preferably be taught simultaneously with that of Methodology or, at least, convey the notion of authorship alongside other basic concepts, especially when it is questioned whether the attribution of co-authorship in academic works is undue. Thus, based on the writings of Professor Denis Borges Barbosa in his work “O Orientador é co-autor?” [“Is the Advisor a co-author?”], the present study seeks to reinforce the timeless importance of his work and of the topic in the current days.

Keywords: advisor; coauthorship; academic papers.

¹ Advogado; Professor Associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Professor do Mestrado em Direito Médico da Universidade Santo Amaro (UNISA); Mestre, Doutor e Livre-Docente em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A disciplina de Direito Autoral deveria, preferencialmente, ser ministrada de forma simultânea à de Metodologia ou, pelo menos, transmitir a noção de autoria ao lado de outras concepções básicas.

Temos a convicção de que tal medida evitaria muitos conflitos que vão desde uma concepção equivocada do que vem a ser a criação intelectual até acusações indevidas de plágio².

Há muitos anos a exigência desarrazoada de que a produção intelectual dos docentes fosse norteadada por aspectos preponderantemente quantitativos (adotados por órgãos de fomento à pesquisa e refletidos no próprio currículo Lattes) ao invés de qualitativos conduziu a práticas, no mínimo, discutíveis.

Em nosso sentir, a mais questionável foi a atribuição indevida de coautoria a um orientador atrelada – muitas vezes – tanto ao desconhecimento do Direito Autoral como à necessidade de apresentar níveis de produção intelectual em escala industrial.

Assim, no deserto intelectual ocasionado pelos extremos de tais práticas o artigo “*O orientador é co-autor?*”³ elaborado pelo jurista Denis Borges Barbosa constitui um verdadeiro oásis, ainda que a singela comparação que efetuamos não demonstre a importância e o devido reconhecimento que tal obra deveria merecer.

São muitos, sem dúvida alguma, os méritos de Denis Borges Barbosa, tanto em sua trajetória, sempre vitoriosa, como advogado, Procurador Chefe do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e professor

² Tivemos a oportunidade de lecionar Metodologia e Direito de Autor no Mestrado Interinstitucional (MINTER) da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) no Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA) em Manaus e São Paulo, bem como ministrá-la ao lado do sociólogo Irineu Barreto Júnior no Mestrado em Direito da Sociedade da Informação da Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).

³ O grifo em coautor só foi retirado a partir de 01/01/2009 com a vigência do acordo ortográfico firmado pelos integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que inclui Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor Leste, sendo que o Decreto n. 6.583, de 29 de setembro de 2008, que promulgou o acordo ortográfico da língua portuguesa foi assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990.

universitário⁴, mas um artigo tão relevante como “*O orientador é co-autor?*” já seria suficiente para que recebesse diversas homenagens, tal a contribuição e a relevância, pois tal texto deveria se propagar em outras áreas do conhecimento para além do Direito e das demais Ciências Sociais aplicadas.

Ressalte-se que as observações laudatórias não estão atreladas somente às merecidas homenagens recebidas pelo renomado autor por meio desta obra, mas à constatação objetiva de que uma prática indevida muito grave foi constatada em sua análise e que tal procedimento deve ser evitado a qualquer custo se o escopo for o de realmente estimular e reconhecer vocações (tanto sob o aspecto técnico como ético) para a pesquisa e a docência em nosso país.

Em seu excelente artigo, Denis Borges Barbosa destacou que seria errôneo – até as fronteiras do enganoso – dar peso à atividade do orientador e “*evocando a imagem de Wittgenstein no seu Tractatus, o papel do orientador é dar a escada ao orientado, e depois tirar a escada*”, uma vez que “*no instante exato da autoria, o orientado levita em soberana solidão*” e, “*na hora exata de sua verdade, o examinando não é só autor de sua tese, mas é autor único de seu momento*”⁵.

Inexiste, nessa ordem de ideias, fundamento legal e teórico para qualquer orientador pleitear a coautoria, posto que, se atendeu ao que dele se espera, somente indicou o enfoque metodológico necessário, além de obras, decisões judiciais, textos legais e, por fim, a sugestão de novas abordagens – quando necessárias – ao seu orientando.

Para tanto, ao lado das lições de Denis Borges Barbosa, de significativa importância foi a consulta à tese para o concurso de Professora

⁴ Lecionou no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na Escola Superior de Advocacia (ESA/OAB/SP), na Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) e no Centro de Extensão Universitária CEU/SP).

⁵ Cf. BARBOSA, Denis Borges. O orientador é co-autor?. *Revista da Associação Brasileira de Direito Autoral*. Rio de Janeiro, n. 1, agosto/2004 // O orientador de tese é co-autor?. *A Propriedade Intelectual no século XXI: Estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. (Cumprir observar que o texto foi disponibilizado igualmente sob o título “*O orientador de tese é coautor?*” em <http://denisbarbosa.addr.com/orientador.doc>, sendo que nosso último acesso ocorreu em 20 de maio de 2018).

Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), na qual ensinou que *“no âmbito acadêmico, orientador de trabalhos como dissertações e teses não pode ser considerado coautor, pois o trabalho de orientação não induz criação”* e isso porque *“o direito de autor não protege a ideia, conforme prevê o art. 8º, I, mas sim a forma que a exterioriza e a sustenta”*, uma vez que aquele que *“decide a redação final, o melhor uso da pesquisa e dá a definição última da forma, na qual a pesquisa é plasmada, é o autor da dissertação ou tese, não o orientador”* para concluir que *“se assim o fizesse, seria coautor”* e *“se assim o fosse, o título universitário não seria legítimo.”*⁶.

Pessoalmente, fundado nas lições de Denis Borges Barbosa e Silmara Juny de Abreu Chinellato, tive a oportunidade de resolver diversas questões na vida profissional como advogado envolvendo a falsa atribuição de coautoria ao orientador.

Sem olvidar que – academicamente – tive a grata oportunidade de analisar o tema na palestra *“Como proteger os direitos autorais num ambiente digital? Produção de conteúdo: apresentações, aulas, teses, imagens e vídeo”*, na qual uma vez mais utilizei os valiosos subsídios mencionados⁷ e que foi

⁶ Cf. CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. *Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil*. 2008. Tese (Concurso para Titular) – Departamento de Direito Civil, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008. p. 172).

⁷ *“Como proteger os direitos autorais num ambiente digital? Produção de conteúdo: apresentações, aulas, teses, imagens e vídeos”* foi o tema da palestra do Prof. Dr. Antônio Carlos Morato, do departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito (FD) da USP, realizada na Sala da Congregação no dia 25 de maio. Autor do livro *‘Direito de Autor em Obra Coletiva’*, Morato abordou aspectos teóricos e práticos dos direitos de autor, como proteger ideias, textos, imagens e outros materiais utilizados em sala de aula, seja presencial ou digital. Algumas dúvidas mais frequentes no uso de direitos de autor foram respondidas pelo palestrante. Trechos muito longos usados como citação e sem autorização podem se tornar uma contrafação. O ideal é usar o que está nas normas ABNT, ou seja, citações curtas. O direito argentino é mais claro nessa questão, impondo um limite de até 1.000 palavras. *‘Mas aqui não temos isso, o que de certa forma angustia quem vai usar uma citação, pois ficamos sujeitos à decisão de um juiz’*, exemplificou. Morato abordou ainda os direitos de tradução, de coautoria e uso de imagens, gráficos e tabelas. *“Imagens e gráficos protegidos necessitam da autorização do autor, mesmo citando a fonte”*, lembrou. Por outro lado, o orientador de um artigo ou de uma pesquisa não é coautor, disse. *‘A não ser que tenha de fato contribuído com o texto. Porém, o fato de não ser coautor não o redime de eventuais problemas na obra, seja com relação à plágios ou à veracidade da pesquisa’*, informou.” (MEDICINA USP. Especialista fala sobre direitos autorais e tira dúvidas em reunião temática na Congregação. Notícias. Publicado em 28 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.fm.usp.br/fmusp/noticias/especialista-fala-sobre-direitos-autorais-e-tira-duvidas-em-reuniao-tematica-na-congregacao>. Acesso em: 09 out. 2021).

proferida na Sala da Congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 25 de maio de 2018.

Há, como é possível depreender das lições anteriores e de relevante pesquisa efetuada por Silvia Adélia Henrique Guimarães falta de compreensão quanto ao sentido técnico de *coautoria*, como assinalou em questionário desenvolvido sobre orientação em linguística e destinado a professores, “*o que, em tese, os sujeitos desta pesquisa chamaram de ‘coautoria’, na justificativa e na argumentação parece basear-se em responsabilizações e em ‘corresponsabilidade’*”, assim como “*a ausência de um termo que abarque a definição de autoria, trazida por esses sujeitos, que parece não ter o mesmo teor de autoria clássica, como conhecemos*”⁸.

Pedro Marcos Nunes Barbosa, filho do ilustre autor homenageado neste artigo, asseverou que “*a figura generosa do orientador tem muitas proximidades com dois sujeitos de direito extremamente caridosos típicos ao estudo do direito das obrigações: o fiador ou o avalista*”, pois se “*o labor orientado/ supervisionado é premiado, lido, apreciado, todos se recordam – apenas – do autor*” e “*de outra monta, quando o labor é frágil, tosco, ou plagiado, e muito comum que se compartilhe a sindicabilidade reputacional negativa ao pobre orientador/ supervisor*”⁹.

Com efeito, os orientadores

que estejam restritos aos conselhos, as revisões, as indicações bibliográficas e de metodologia, aos debates e às influências diversas, enquanto não tiverem controle sobre a forma expressiva, jamais poderão ser autores ou coautores¹⁰.

⁸ Cf. GUIMARÃES, Silvia Adélia Henrique. *Uma questão de imagem: orientador é autor?* uma discussão à luz de Foucault, Maingueneau e Ducrot. Periódicos. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/percursos/article/view/2599/2849>. Acesso em: 10 out. 2021.

⁹ Cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Autoria de bens intelectuais e as criações de inteligência artificial*. In: SILVA, Rodrigo da Guia; TEPEDINO Gustavo (Coordenadores). *O Direito Civil na era da inteligência artificial*. p. 763-780. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 775.

¹⁰ “*Se muitas pessoas enxergam em tal constatação uma desvantagem ilegítima ao árduo labor (teoria do trabalho) do orientador, há, por sua vez, um enorme benefício. Imagine-se que o sujeito que se empenha na maior boa-fé objetiva para auxiliar seu orientando goste do resultado, mas, anos depois, descubra que o trabalho era um plágio descarado de labuta alheia. Se orientadores*

Igualmente merece destaque, para o esclarecimento do tema, o termo “*plágio consentido*”, adotado por Marcos Wachowicz e José Augusto Fontoura Costa, a fim de descrever a modalidade em que “*inexiste uma relação jurídica contratual, mas sim um conluio que fraudava a legitimidade da autoria de uma pesquisa que repercutirá na coletividade acadêmica e suas instituições*”, sendo exemplos de tais práticas

(i) uma dissertação de mestrado que após a defesa perante banca atribuiu ao pesquisador o título de mestre, seja publicada em coautoria entre o orientando e orientador; (ii) a elaboração de um artigo por um aluno, o qual consente que o professor da disciplina que não contribuiu para elaboração coloque apenas o seu nome quando da publicação numa revista especializada; e, ainda, (iii) quando uma tese depois de defendida perante banca, é fracionada em artigos que são publicados, agora atribuindo-se coautoria entre o doutorando e o seu orientador.¹¹

Prosseguiram Marcos Wachowicz e José Augusto Fontoura Costa enfatizando que

é preciso ter-se claro que a produção do conhecimento se opera num coletivo em que interagem, professores e alunos, orientadores e orientandos, seja no nível de iniciação científica até nos mais elevados de mestrado e doutorado, sem que isso se constitua num incentivo a falsas atribuições de autoria¹².

*fossem autores ou coautores, estariam jungidos em outro tipo de relação jurídica: o litisconsórcio passivo em demandas compensatórias e inibitórias por violação ao direito de autoria alheia, tal como ocorre com as vítimas de uma alienação a non domino ulteriormente objeto de evicção.”. (Cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Op. Cit.* p. 775-776).*

¹¹ “A elaboração de uma monografia de conclusão de curso de graduação, de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado são trabalhos individuais sob supervisão e orientação científica de um especialista, que orienta os trabalhos desde a investigação e estruturação da redação final, porém será sempre a expressão da materialização do esforço intelectual do orientando. A figura do orientador de trabalhos acadêmicos ganha existência, não pela esfera do Direito Autoral, mas prende a legislação de direito administrativo, a qual impõe a orientação ligada ao procedimento formal que exige que todos os trabalhos monográficos sejam supervisionados para atribuição de títulos acadêmicos” (Cf. WACHOWICZ, Marcos; COSTA, José Augusto Fontoura. *Plágio Acadêmico*. Curitiba: Gedai / UFPR, 2016. p. 142-143).

¹² Cf. WACHOWICZ, Marcos; COSTA, José Augusto Fontoura. *Op. Cit.* p. 142.

Rodrigo Moraes destacou, com idêntica preocupação, que há “orientadores acadêmicos invasores, que se arvoram indevidamente na coautoria de trabalhos intelectuais de orientandos”, eis que “a subordinação hierárquica impõe ao orientando indesejável maleabilidade”, na qual “o orientador condecora-se coautor, mesmo sem o ser.”¹³.

A compreensão do sentido jurídico não afasta também a necessidade de observar preceitos éticos como os que constam no Código de Ética da Universidade de São Paulo (Resolução nº 4871, de 22/10/2001) nos artigos 5º e 6º que determinam como dever o incentivo do respeito à verdade, a atuação compatível com a moralidade e a integridade acadêmica¹⁴.

O *Código de Boas Práticas Científicas* da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), da mesma maneira, determinou que “os tutores devem assegurar-se de que as contribuições científicas resultantes de atividades de pesquisa por eles orientadas ou supervisionadas sempre recebam crédito adequado à sua natureza e importância”), pois

ao aceitar a função de tutor formal (orientador ou supervisor) de um pesquisador em formação, o pesquisador deve estar seguro de que dispõe de competência científica, tempo e quaisquer outras condições que sejam necessárias para o bom desempenho dessa função. Ao desempenhá-la, seu interesse em proporcionar ao tutelado a melhor formação científica deve prevalecer sobre interesses de outra natureza, ainda que legítimos¹⁵.

¹³ Salientando o compromisso ético e acadêmico que o orientador deve manter com seu orientando como um verdadeiro paradigma afirmou ainda que “infelizmente, nem sempre esse modelo ideal é realidade nas universidades brasileiras” sendo a relação orientador/orientando “desvirtuada quando este último passa a ser mero objeto a serviço dos interesses de quem, autoritariamente, o orienta” e os conselhos oriundos “de quem desfruta de posição hierarquicamente privilegiada – tornam-se pretexto para a divisão da paternidade do resultado final do trabalho escrito”. (Cf. MORAES, Rodrigo. *Os Direitos Morais do Autor*: Repersonalizando o Direito Autoral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 76)

¹⁴ Artigo 5º – É dever dos membros da Universidade: (...) V – incentivar o respeito à verdade (...) Artigo 6º – Constitui dever funcional e acadêmico dos membros da Universidade: I – agir de forma compatível com a moralidade e a integridade acadêmica; (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Resolução nº 4871, de 22/10/2001. *Código de Ética da Universidade de São Paulo*. Disponível em: <http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-4871-de-22-de-outubro-de-2001>. Acesso em: 09 out. 2021).

¹⁵ FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP. *Código de Boas Práticas Científicas*. São Paulo: FAPESP, 2014. p. 27-28. Disponível em: <https://fapesp.br/boaspraticas/>. Acesso em: 09 out. 2021.

A preocupação com a atribuição indevida de coautoria a quem não participou do trabalho intelectual de forma direta, inclusive, transcendeu a área jurídica e foi normatizado por meio do Código de Ética Médica (Resolução CFM Nº 2.217/2018) que, em seu artigo 107, vedou ao médico publicar “*em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado*” ou que atribua “*autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob sua orientação*”¹⁶.

Denis Borges Barbosa também reconheceu que pode existir concepção diversa da função do orientador de acordo com a área acadêmica, mas destacou o fato da coautoria de orientador na área jurídica ser virtualmente desconhecida e, com seu senso de humor, relatou que isso ocorre “*senão por modéstia nem decoro, qualidades não particularmente abundantes na nossa profissão, mas por maior clareza do que são as verdades e levitações da real autoria*”¹⁷.

De fato, manifestação contrária (na qual manifestaram apoio ao professor que tinha sido condenado por tal prática) em área do conhecimento diversa partiu de docentes inconformados com sentença prolatada em 2009 e ressaltamos que não indicaremos a fonte a fim de evitar qualquer mal-estar.

Evidencia-se, no entanto, que a decisão judicial¹⁸ não poderia adotar entendimento diverso do adotado no artigo que foi elaborado por Denis Borges Barbosa.

¹⁶ CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM Nº 2.217/2018. Código de Ética Médica. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf>. Acesso em: 09 out. 2021.

¹⁷ Cf. BARBOSA, Denis Borges. O orientador é co-autor?. *Revista da Associação Brasileira de Direito Autoral*. Rio de Janeiro, n. 1, agosto/2004 // O orientador de tese é co-autor?. *A Propriedade Intelectual no século XXI: Estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. (Cumprir observar que o texto foi disponibilizado igualmente sob o título “*O orientador de tese é coautor?*” em <http://denisbarbosa.addr.com/orientador.doc>, sendo que nosso último acesso ocorreu em 20 de maio de 2018).

¹⁸ “*As monografias, dissertações ou teses têm uma característica dialogal, de conjunção de dois fluxos intelectuais, sendo um o autor e outro o orientador (coadjuvante), que apenas aconselha, orienta e o dirige. A função do orientador é trazer à tona novas idéias, achados, ensinamentos que o fluxo criativo do orientado produzirá. O orientador não escreve, não redige o conteúdo e a substância do trabalho. Se agisse dessa maneira, estaria violando as regras do programa de pós-graduação.*”.

Explica-se o descontentamento dos docentes porque as exigências de publicações em conjunto podem levar ao erro, pois um curso muito reconhecido (que, da mesma forma, não identificaremos porque serve como parâmetro para o que ocorre em muitos cursos em todo o país) aprovou norma que exigiu para o depósito da dissertação de mestrado várias providências.

Tal norma estabeleceu que *“um artigo submetido para publicação em anais de congresso nacional ou internacional, e a submissão de pelo menos um artigo completo em revista científica, indexada no SciElo, ISI Web of Knowledge ou Scopus”* deveriam constar como produções *“relacionadas ao tema da dissertação e terem sido submetidas após a matrícula regular no curso de mestrado”* e, principalmente, *“em todas as publicações, obrigatoriamente, o orientador deve ser coautor.”*

Acreditamos que o escopo da norma que utilizamos como exemplo foi o de exigir que a elaboração das publicações ocorresse *realmente* em coautoria com o texto escrito por ambos (e não somente com referências bibliográficas ou revisão pelo orientador, até porque revisor jamais é coautor¹⁹).

Carlos Alberto Bittar, em obra atualizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar, acentuou que *“a coautoria pode dar-se em graus diferentes, mediante esforços criativos de autoria, ou mera contribuição individualizada para integrar obra maior”* e que,

no entanto, nem toda participação de outras pessoas na realização de uma obra induz à coautoria, em face do respectivo vulto. Com efeito, não se considera com autor quem auxilia, simplesmente, o criador na realização da obra, com revisão ou atualização do seu contexto, ou com fiscalização ou direção da edição ou da apresentação no teatro, no cinema, na fotografia, na radiodifusão outro processo de comunicação

¹⁹ Assim dispõe o § 1º do artigo 15 da Lei Federal n. 9.610/98 (§ 1º *Não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio*). (BRASIL. Lei Federal n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. *Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 09 out. 2021.)

e, à vista disso, “*não se alçam, pois, essas ações a condição de criação para nivelar-se o partícipe ao autor.*”²⁰.

José Carlos Costa Netto, ao comentar o § 1º do artigo 15 da Lei Federal n. 9.610/98, frisou que “*atualmente, está assentada a distinção jurídica entre a coautoria e a colaboração em obra intelectual*”²¹ e vale ainda lembrar a lição de Antônio Chaves quanto ao fato de que a autoria “*não pode ser atribuída senão a quem criou uma obra, ressalvando-lhe esse simples fato todos os direitos morais*” assim como os patrimoniais²².

Compreendemos que a necessidade de produção com metas a atingir realmente existe e as sanções para aquele que não atende as expectativas de sua instituição – em especial as instituições privadas – vão desde a sanção mais leve com o desligamento do professor do corpo docente da pós-graduação (para lecionar *exclusivamente* na graduação) até sua demissão, mas isso não permite a distorção do conceito de coautoria.

De fato, nada impede que um orientador escreva um texto em coautoria, acrescentando concepções pessoais e novas referências bibliográficas sobre as quais deverá refletir.

Pessoalmente, já tivemos tal experiência (após a defesa de monografias com alunos de graduação em que praticamente reescrevemos o trabalho não pela falta de qualidade, mas pelas divergências quanto a concepções teóricas) para aqui reforçar uma vez mais o óbvio, pois só é coautor quem *elaborar* de fato artigos ou publicações em geral e não simplesmente *impor* o seu nome como coautor.

Quanto ao orientando, na dissertação ou na tese (que é do aluno e não do docente) deve existir completa liberdade quanto às conclusões que apresentar para que seja possível aferir sua contribuição intelectual para o tema escolhido diante da banca examinadora que irá argui-lo.

²⁰ Cf. BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 5ª ed. Revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 59.

²¹ Cf. COSTA NETTO, José Carlos. *Direito Autoral no Brasil*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 168.

²² Cf. CHAVES. Antônio *Direito de Autor: Princípios Fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 55

Assim, podemos concluir que o sentido de “em todas as publicações, obrigatoriamente, o orientador deve ser coautor” só poderá ser o de um trabalho intelectual conjunto que não poderá se repetir em dissertações ou teses, uma vez que nestas, para utilizar a feliz expressão de Denis Borges Barbosa “o orientado levita em soberana solidão”.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. O orientador de tese é co-autor?. *A Propriedade Intelectual no século XXI*: Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. O orientador é co-autor?. *Revista da Associação Brasileira de Direito Autoral*. Rio de Janeiro, n. 1, agosto/2004.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Autoria de bens intelectuais e as criações de inteligência artificial. In: SILVA, Rodrigo da Guia; TEPEDINO, Gustavo (Coordenadores). *O Direito Civil na era da inteligência artificial*. p. 763-780. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 5ª ed. Revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

BRASIL. Lei Federal n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. *Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 09 out. 2021.

CHAVES, Antônio. *Direito de Autor: Princípios Fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. *Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil*. 2008. Tese (Concurso para Titular) – Departamento de Direito Civil, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM Nº 2.217/2018. Código de Ética Médica. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf>. Acesso em: 09 out. 2021.

COSTA NETTO, José Carlos. *Direito Autoral no Brasil*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP. *Código de Boas Práticas Científicas*. São Paulo: FAPESP, 2014. Disponível em: <https://fapesp.br/boaspraticas/>. Acesso em: 09 out. 2021.

GUIMARÃES, Silvia Adélia Henrique. *Uma questão de imagem: orientador é autor?* uma discussão à luz de Foucault, Maingueneau e Ducrot. Periódicos. Universidade Federal do Espírito Santos (UFES). Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/percursos/article/view/2599/2849>. Acesso em: 10 out. 2021.

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

MEDICINA USP. Especialista fala sobre direitos autorais e tira dúvidas em reunião temática na Congregação. *Notícias*. Publicado em 28 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.fm.usp.br/fmusp/noticias/especialista-fala-sobre-direitos-autorais-e-tira-duvidas-em-reuniao-tematica-na-congregacao>. Acesso em: 09 out. 2021.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Resolução nº 4871, de 22/10/2001. *Código de Ética da Universidade de São Paulo*. Disponível em: <http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-4871-de-22-de-outubro-de-2001>. Acesso em: 09 out. 2021.

WACHOWICZ, Marcos; COSTA, José Augusto Fontoura. *Plágio Acadêmico*. Curitiba: Gedai / UFPR, 2016.

A CRUEZA E CRUELDADE DO PLÁGIO ACADÊMICO NO BRASIL. UM CÍRCULO ANTIVIRTUOSO

The rawness and cruelty of academic plagiarism in Brazil. An antivirtuous circle

VICTOR GAMEIRO DRUMMOND¹

RESUMO

O tema plágio acadêmico parece surgir numa contraditória sensação, uma primeira de engano que por si só já é bastante grave, e uma segunda em menor medida que é a “pena” daquele que causou o plágio e que, não necessariamente atuou de forma equivocada em todas as fases da produção acadêmica e / ou científica. Por essa razão, a ignorância sobre o plágio não pode ser argumento para diminuir as penalizações, por mais cruéis que elas possam parecer, já que é uma peste ética que precisa ser combatida.

Palavras-chave: plágio acadêmico; penalização; ética.

ABSTRACT

The topic of academic plagiarism seems to arise in a contradictory sensation, the first one of deception, which in itself is already quite serious, and a second one, to a lesser extent, that is the “penalty” of the one who caused the plagiarism and who, not necessarily acted wrongly in all phases of academic and/or scientific production. For this reason, ignorance about plagiarism cannot be an argument to diminish the penalties, no matter how cruel they may seem, since it is an ethical plague that needs to be fought.

Keywords: academic plagiarism; penalization; ethics.

¹ Pós-Doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). Pesquisador visitante (*independent visiting researcher*) na Universidade de Londres (*Queen Mary*). Doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). Professor do PPGD da Uni-FG/BA. Professor Convidado da Universidade de Lisboa e da *Universidad Complutense de Madrid*. Presidente executivo da Interartis Brasil (www.interartis.org.br). Presidente do Instituto Latino de Direito e Cultura (ILDC). Presidente do Comitê Jurídico e de Desenvolvimento da Federação de Entidades de Gestão Coletiva do Audiovisual *Latin Artis*. Advogado. Contato: victor@victordrummond.com.

Muitas clareiras foram abertas pelo professor Denis Borges Barbosa. Estilo particular, humor e sagacidade unidos à técnica são componentes constantes da sua saudosa escrita. Participar de um livro em sua homenagem é bastante honroso. A propriedade intelectual no Brasil deve muito ao professor Denis Barbosa. O seu respeito e presença marcante na academia são estímulos para todos os pesquisadores que o conheceram.

1

Muitas das vezes nas quais se defronta com o tema do plágio acadêmico parece surgir uma contraditória sensação. Há, em primeiro lugar, uma percepção de engano que por si só já é bastante grave. Por outro lado, existe também – ainda que muitas vezes em menor medida – uma certa sensação de “pena” daquele que causou o plágio por meio de sua ignorância e que, não necessariamente atuou de forma equivocada em todas as fases da produção acadêmica e / ou científica. O intento de “dourar a pílula” ou diminuir a gravidade do plágio fomenta um círculo antivirtuoso e alimentador do engano e diminuição da qualidade técnica na produção da ciência.

É, pois, claramente sabido que o plágio contém uma carga emocional bastante pesada. Isso se dá pela constatação de que pode se estar diante de um ludíbrio; um engano; um ardid e ninguém pretende passar por tal desconforto. E o desconforto poderá ser por parte do autor plagiado, do público potencial leitor e da comunidade científica de um modo geral.

Dito de outra forma, o engano não será, somente, ao destinatário que pode ser um leitor em potencial, mas também a toda uma coletividade de pessoas que fará uso de um trabalho científico, que deveria ser parte importante de um todo, um tijolo em todo um universo em construção do conhecimento. Um trabalho que se configure como plágio desqualifica a sua condição científica.

Como consequência da circunstância do plágio, a comunidade científica se ressentida. Mas não se pode deixar para atentar que muitas vezes há mais ignorância sobre o que o plágio significa do que somente uma má fé acentuada. Não se pode delinear com precisão tais fronteiras.

Daí que surge, uma violência intrínseca e um libelo acusatório de mesma origem genética, demonstrando uma inaceitação entre o acidental e o proposital. O plagiador é visto como um devedor moral!

Ainda assim, e paradoxalmente, parece surgir, muitas vezes, uma espécie de olhar condescendente ao acusado de plágio ou, dito de outra forma, uma espécie de permissão piedosa indicativa de que a ignorância atua como mero elemento circunstancial que conduziu alguém à condição de plagiador².

Esse elemento que poderia, a rigor, conduzir a inaplicabilidade de uma penalização social, parece muitas vezes ser observado por uma permissão decorrente da ignorância do que pode causar o plágio. Dito de outra forma, e antecipando algumas questões, o plágio gravemente apontado seria aquele praticado de forma inquestionável, literal, com a ciência e o intento ludibriador e que tudo o mais, eventualmente, poderia ser considerado um acidente.

O fato é que na maior parte das vezes nunca se se saberá o que ocorreu nas entranhas da criação³, se uma deliberada utilização do entendimento alheio ou uma reinterpretção do olhar do mundo!

Num tempo em que a autoficção⁴ tem se mostrado uma força literária poderosa e em que a literatura por si só parece ter ultrapassado

² Há de se lembrar que as apreciações desse texto são voltadas especificamente ao denominado plágio acadêmico e que deliberadamente são excluídas apreciações do plágio do universo artístico.

³ Existem muitas formas de se evitar o plágio acadêmico e a mais relevante delas é a mais evidente: efetuar uma pesquisa autoral e realmente escrever o trabalho. Há, porém, detalhes que podem auxiliar a afastar a prática de plágio ingenuamente provocada (se é que se pode assim indicar): privilegiar o uso de fontes primárias; escrever totalmente o próprio trabalho utilizando-se de citações como um complemento, mas não como ponto de partida; fazer citações diretas e evitar paráfrases; controlar com precisão ferramentas do tipo copia-e-cola; indicar expressões e ideias de terceiros com precisão; construir as próprias referências bibliográficas; utilizar-se de diversas fontes diferentes; não abusar de citações de um mesmo autor nem mesmo de trechos demasiadamente longos, etc.

⁴ São reconhecidos, em maior ou menor medida, como autores que atuam no cenário da chamada autoficção, termo utilizado pela primeira vez pelo autor Serge Doubrovsky no seu romance *Fils* (1977): Philip Roth, J.M Coetzee, Karl Ove Knausgård, W.G Sebald, Paul Auster, Enrique Vila-Matas, Tiago Ferro, Javier Marías, Cristóvão

todos os limites criativos; a cada esquina surgem especialistas autodeclarados ao mesmo tempo em que as exigências acadêmicas são trituradoras do pensamento ocioso crítico, o que faz com que o plágio surja potencialmente de forma espontânea e, infelizmente, muito visceral.

Não se pode esquecer que o plágio surge como violência ética desde a antiguidade, e ainda assim se mantém na contemporaneidade⁵. Este fato é tão verdadeiro que na maior parte das leis nacionais ele não é apontado como forma expressa de violação autoral com condições de possibilidade apontadas e definidas com precisão, mas isso não impede que haja a sua consideração jurisprudencial e doutrinária. E é justamente daí que se extrai a sua principal crueza e, concomitantemente, a sua caracterização primordial: a dificuldade de apontamento preciso da existência do plágio.

(Também) o apontador do plágio pode e sabe-se – incorrer nas mesmas circunstâncias caso uma série de cuidados não sejam tomados. O plagiador pode, e é curioso notar, ter contribuído de forma inconsciente para a “traição da sua própria autoria”. E essa condição necessariamente deveria passar também por análises psicanalíticas acentuadas. Pode ser um plagiador que ignora as formas de plágio, pode ser uma figura de

Tezza, Márcia Denser, Silviano Santiago, João Gilberto Noll, Sérgio Sant´Anna, entre outros.

⁵ A desmoralização decorrente do plágio é bastante acentuada em muitos países. Karl-Theodor zu Guttenberg foi apontado como plagiador e perdeu seu cargo como ministro de estado da Alemanha, gerando um enorme escândalo na ocasião. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/ap%C3%B3s-esc%C3%A2ndalo-de-pl%C3%A1gio-ex-ministro-alem%C3%A3o-conclui-doutorado/a-54558185>, acesso em: 26 out. 2021. No mesmo país, o então chefe do parlamento Norbert Lammert teve também que se explicar. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/mais-um-pol%C3%ADtico-alem%C3%A3o-%C3%A9-acusado-de-plagiar-tese-de-doutorado/a-16989961>, acesso em: 26 out. 2021. E por fim, Franziska Giffey perdeu o título de doutorado. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/ex-ministra-alem%C3%A3-perde-t%C3%ADtulo-de-doutora-por-pl%C3%A1gio/a-57849171>, acesso em: 26 out. 2021. No Brasil, nos últimos anos, também não foi raridade ver políticos e profissionais de alto nível hierárquico serem apontados como violadores de trabalhos acadêmicos por plágio: Sergio Moro e Carlos Alberto Decotelli. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/330242/o-brasil-plagiado>, acesso em: 26 out. 2021 e Alexandre de Moraes, disponível em: <https://exame.com/blog/sergio-praca/por-que-alexandre-de-moraes-mentiu-no-curriculo/>, acesso em: 26 out. 2021, somente para citar alguns.

inequívoca má fé, pode ser um tolo. E o plagiador potencial, afinal, são todos os autores, já que todos estão inseridos numa sociedade imersa na obrigação constante, cortante e finalista de produção acadêmica para que se possa meramente ostentar a posição de pesquisador.

O fato é que quanto mais técnica, quanto mais sapiência, menos possibilidade de incorrer no plágio. Uma vez que o desvio ético seja promovido sem a consciência do conteúdo enganoso, há alguma defesa. Uma vez que ele seja deliberado, consciente e ardiloso (ampliando-se a graduação qualificadora) mais difícil o intento defensivo.

Se não é fácil apontar o que é o plágio, e de fato não é; se é situação de difícil constatação (nem que por mera decepção pessoal fosse); se tempera e colore um constrangimento eminente, o plágio é motivo de controvérsias e conflito aparente no terreno do “quanto de fato se está equivocado na criação por ser uma criação alheia”.

Um dos objetivos desse estudo é apontar que a ignorância sobre o plágio não pode ser argumento para se diminuir as penalizações, por mais cruéis que essas possam parecer, pois o plágio é um peste ética que precisa ser combatida em nome da ciência e com o objetivo de se construir camadas cada vez mais profundas de conhecimento.

2

Há, porém, um fator muito relevante para uma potencial diminuição do plágio acadêmico que é a compreensão – mínima – das diferenças de (modalidades de) plágios.

Se não existe uma classificação específica de plágios, há muitas formas de criação acadêmica e científica que podem passar pelo caminho do plágio por formas diferentes. O fato é que essas formas muitas vezes não são compreendidas pelos pesquisadores, por falta de interesse científico e também por falta de formação mínima.

Urge, portanto, discutir, ensinar, apontar quando se está diante de práticas de plágio.

O plágio, portanto, que não está previsto de forma clara nas legislações nacionais, pode ser uma cópia idêntica, o que por si só não traria muita dificuldade ao intérprete. E aliás, o conteúdo antiético do plágio é o que lhe traz mais substância no terreno do Direito, ainda que se saiba que o Direito não pode ser corrigido pela moral.

A primeira vez que se utilizou a expressão com o sentido que moralmente até hoje carrega foi na antiguidade clássica e desde então ele é repetido em fontes secundárias, terciárias e etc. Segundo consta, o sentido de *ladroão de escritos* foi pela primeira vez trazido às letras por Marcial (*Marcus Valerius Martialis*), o poeta quase contemporâneo de Jesus Cristo que se tornou célebre por seus epigramas.

A expressão plágio, originária do latim, possui uma dupla acepção, cujo norte semântico é o mesmo: alguém que furta um escravo⁶ ou transforma um homem livre em escravo seria um *plagiarius*, um plagiador.

Daí que a expressão ingressa no universo literário pelo epigrama LII de *Martialis*, cujo verso final impõe a sentença que até hoje se decalca na atribuição do plágio: *hoc si terque quaterque clamitaris, impones plagiario pudorem, ou seja*: Se você gritar isso quatro vezes num dia, vai matar meu plagiário de vergonha! Marcial se referia a Quinciano (Quintiane) que, provavelmente seria um patrono do poeta, para que ele viesse a constranger algum seu amigo poeta que Marcial entendia estar fazendo-se passar por autor de textos da sua autoria:

I – LII.

Confio a você, Quinciano, meus livrinhos,
(se é que posso dizer que são meus
os poemas que seu amigo poeta recitou):
Se eles reclamarem de escravidão medonha
Intervenha e testemunhe em seu favor.

⁶ Contemporaneamente a melhor forma de se atribuir deveria ser escravizado e não mais escravo. Isso porque trata-se de uma circunstância (escravização) e não de uma condição: “ser escravo”.

E se ele exigir ser chamado de sinhô
 Diga que são meus e já lhes dei alforria.
**Se você gritar isso quatro vezes num dia,
 Vai matar meu plagiário de vergonha.**⁷ (grifei)

Marcial demonstra insatisfação com a circunstância mesmo quando não faz o uso da expressão plágio, como no epigrama LXVI⁸:

“Epigrama 1.

LXVI - Se engana, ladrão mesquinho de meus livros,
**se acha que para ser poeta basta o preço
 de um copista e um rolo barato de papiro.**

(...)

Eu tenho alguns comigo. Ninguém precisa saber.

**Quem procura a fama com a obra alheia
 Não deve comprar livros, mas o silêncio.** (grifei)

No livro 2, Marcial volta a tratar do tema, de forma irônica, também sem utilizar a expressão plagiarius mas com o evidente conceito de iluminar o uso indevido de textos cuja autoria entendia ser sua:

“2 – XX - Paulo compra poemas, Paulo recita os poemas.

Comprou também o direito de chamá-los seus. (grifei)

Se bem é verdade que na época de Martialis o conceito de autoria (sobretudo o que ele significa no direito de autor) não era conhecido

⁷ MARCIAL, Marco Valério, *Epigramas*, Ateliê editorial, 2ª edição, Cotia: 2019, tradução de Rodrigo Garcia Lopes.

⁸ MARCIAL, Marco Valério, *Epigramas*, Ateliê editorial, 2ª edição, Cotia: 2019, tradução de Rodrigo Garcia Lopes, p. 27.

como somente muitos séculos depois passaria a ser - a partir de pensadores iluministas, de Descartes, de filósofos e autores franceses revolucionários, de Kant, etc – o epigramista se ofendia e deixava claro o conceito de prática antiética ainda hoje presente no campo da Filosofia e do Direito.

3

E se o elemento (anti)ético está presente, não seria razoável supor que o Direito deveria dar suficiente atenção ao plágio classificando-o de forma inquestionável como tipo penal ou ilícito civil? Pois parece que não é como se desenvolve o sistema, e tomando como exemplo a lei brasileira, não é o que ocorre. Mas ainda que não haja um tipo penal para o plágio ou uma determinação no âmbito civil, o plágio se encontrar indiretamente (ainda que minimamente) legislado.

De plano, a violação no universo criminal implica em atribuir um tipo penal nomeado como “violação de direito autoral” no Código Penal brasileiro, o que inclui o plágio como espécie do gênero: “**Art. 184. Violar direitos de autor** e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa”⁹. (grifei).

⁹ § 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) § 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)

§ 3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)

Já no caso do âmbito civil, a Lei 9610/98, conhecida como lei de direitos autorais, prevê a violação pela utilização de obra sem a indicação do nome do autor ou do intérprete:

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: (...) II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor. (grifei).

Ou seja, sem qualquer necessidade de grandes reflexões filosóficas ou jurídicas, a compreensão de que o plágio configura uma importante violação evidencia-se mesmo não havendo uma tipificação que o nomeie como ilícito específico.

Há evidente violação do conceito de autoria, uma violência à condição de possibilidade da originalidade, por óbvio, e, como se pode concluir, uma violação dos direitos morais de nomeação da autoria e da paternidade¹⁰, artigo 24, incisos I e II da lei já supra-indicada:

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) § 4º O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003).

¹⁰ Que afinal deveria chamar-se direito de autoria e não direito de paternidade.

No caso do plágio acadêmico, é importante salientar algumas questões além da evidente violação de duas faculdades morais vinculadas à autoria.

4

O primeiro aspecto relevante em termos práticos a ser compreendido sobre o plágio, sobretudo no âmbito acadêmico e/ou científico, é que a sua consideração não se dá somente para o caso de cópias exatas de obras de outros autores por parte daquele que se atribui uma falsa autoria. Essa modalidade, denominada muitas vezes de plágio literal ou plágio integral não é a única expressão ilícita do plágio, como se pode concluir com bastante facilidade.

Há, portanto, muitas formas de se identificar que um trabalho acadêmico não foi efetivamente criado ou produzido por um autor que se pretende indicar como se autor fosse. A forma mais evidente é a literal, mas todo um conjunto de atividades pode caracterizar o ilícito e o ato plagiado.

O plágio pode ser direto, quando há citações ou conhecimento de terceiros disfarçado como se fosse de autoria do plagiador; pode ser indireto, quando se pretende “reescrever” o que disse um autor sob forma de paráfrase. Mas o plágio não precisa, para ser assim considerado, nem integral nem literal, e a forma de ludibriar o leitor, o examinador ou a comunidade acadêmica pode decorrer de uma série de técnicas que, utilizadas de forma conjunta, demonstra a presença no plágio, ainda que possa parecer que autonomizam o processo criativo.

O plágio, portanto, pode ser identificado por um contributo de diversas atuações que, em conjunto, conduzem à existência da violação por meio de um disfarce sobre a sua condição de autor.

Esses elementos podem ser normalmente utilizados de forma conjunta como medida de disfarce: (1) uso de chavões de terceiros (*apt phrase*); (2) plágio conceitual (utilização de ideias ou conceitos criados por outro autor sem a menção da sua origem); (3) citações já efetuadas por

terceiros (mas não mencionadas, ou seja, com o Apud não indicado); (4) plágio de redundância (uso excessivo das teses e ideias de um único autor); (5) plágio não textual (de quadros, de fontes, de tabelas, de estatísticas, etc.); (6) idêntica bibliografia; (7) mesmas considerações sobre mesmas fontes, parciais ou integrais; (8) costura de citações e paráfrases de mesmo autor ou autores diversos, confundindo o leitor quanto à sua originalidade; (9) uso de ideias e raciocínios lógicos de terceiros de forma contumaz.

São, portanto, formas de se transformar um conteúdo não original tentando transformá-lo em criação própria por meio de técnicas diversas. Melhor seria que o esforço intelectual não tivesse como objetivo ludibriar, mas promover um desenvolvimento acadêmico e científico verdadeiro.¹¹

A bem da verdade, o plágio normalmente é a consequência de uma série de atuações concomitantes como as indicadas cujo objetivo será, ao fim e ao cabo, fingir que o criador de um trabalho acadêmico ou científico é o que o apresenta quando, por exames técnicos detalhados, se poderá alcançar o ardil na concepção científica.

É fundamental que a comunidade científica, sobretudo os pesquisadores ainda menos experientes, reconheça que o plágio não é

¹¹ Aliás, cumpre notar que essa prática e a utilização de técnicas pode ser individual mas pode também fazer parte de um jogo de interesses entre pesquisadores, como é o caso do plágio consentido que, afinal é também forma de apropriação de autorias e concepções de terceiros. O plágio consentido é figura que merece bastante interesse e já levou a discussões sobre plágio em outros textos e pesquisas acadêmicas. Marcos Wachowicz, por exemplo, possui significativa visão sobre o tema, e entende que essa forma de plágio (consentido) por meio do qual dois ou mais pesquisadores trocam suas pesquisas e produções com o intuito de potencializar suas produções acadêmicas é fraudulenta em detrimento das agências de pesquisa, demonstrando, portanto, como entende o autor, uma circunstância que não é legítima e tampouco originária. Traz exemplos: (i) *uma dissertação de mestrado que após a defesa perante banca atribuiu ao pesquisador o título de mestre, seja publicada em coautoria entre o orientando e o orientador;* (ii) *a elaboração de um artigo por um aluno, o qual consente que o professor da disciplina que não contribuiu para elaboração coloque apenas o seu nome quando da publicação numa revista especializada, e, ainda,* (iii) *quando uma tese depois de defendida perante banca, é fracionada em artigos que são publicados, agira atribuindo-se co-autoria entre o doutorando e o seu orientador.* WACHOWICZ, Marcos, *Noções fundamentais sobre o plágio acadêmico*, in: *Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Prof. José de Oliveira Ascensão – 50 anos de vida universitária*, Editora Almedina, Coimbra: p. 445.

somente uma mera cópia de textos anteriores mas pode se caracterizar, em linhas gerais, por qualquer conjunto de condições que permitam a identificação de que um estudo científico e/ou acadêmico não foi, realmente, pesquisado, efetuado, escrito por aquele que se quer passar por autor. E quanto mais técnica e tentativa de ludibriar, mais ardil se observa.

5

As consequências negativas do plágio são difíceis senão impossíveis de serem apontadas em sua total magnitude. Se não se pode mensurar com mínima exatidão o prejuízo econômico gerado ao país, certamente se pode imaginar que ele não é pequeno e, por outro lado, o prejuízo moral não precisa ser entendido como resultado a ser alcançado em números.

A atribuição de uma bolsa para um pesquisador que cometa plágio torna o seu trabalho de pesquisador praticamente imprestável, o que possui um evidente impacto econômico, pois, além de se desembolsar para um resultado com tal característica, deixa-se de promover a formação de outro pesquisador e deixa-se de produzir material potencialmente de qualidade científica. Isso se dá porque o plágio, por melhor que seja o seu resultado, é (reitero a expressão) imprestável cientificamente e não possui nenhum valor a ser reconhecido pelos iguais como desenvolvimento da ciência. O pior trabalho verdadeiramente autoral é melhor do que o melhor trabalho plagiado, por muitas razões.

Do ponto de vista ético isso se dá de forma muito evidente porque a verdade deve sempre ser considerada como elemento significativo na academia e na pesquisa científica. É o primeiro ponto a ser percebido. A ciência se faz em camadas estruturantes de busca pela verdade. O acúmulo do conhecimento é o que permite a evolução do pensamento humano e das ciências em si mesmas

Por outro lado, e em segundo lugar, o que já foi plagiado já foi produzido e, portanto, não existe razão que justifique como elemento de formação científica, pois é uma evolução que já se deu como contributo

científico, o que a rigor, portanto, indica que não mais trará evolução. A camada do pensamento já foi ocupada.

Em terceiro lugar, um trabalho que seja mal executado ou realizado sempre pode melhorar e traz a luz as discussões reais da academia. A produção acadêmica que faz uso de práticas antiéticas dá a impressão de que vale a pena praticar o ilícito, aumentando a ideia de que “o crime compensa” de que “o importante é levar vantagem em tudo”.

Imagine-se, inclusive, que a prática de plágio levada a cabo por um professor que possua orientandos que recebem as mesmas referências éticas mantém vivo o círculo anti-virtuoso.

Por fim, não se pode esquecer que a existência de um trabalho plagiado não é nenhuma garantia de qualidade, em primeiro lugar porque o conteúdo plagiado pode ser, por si só, ruim, e, por outro lado, o plagiador pode não ter desenvolvido bem o trabalho, o que, possivelmente poderá ocorrer, pois se ele fosse realmente capaz de efetuar uma pesquisa científico-acadêmica, o faria sem os artifícios do plágio. O mau exemplo do futebol e outros esportes em que se valoriza a pontuação e o gol mesmo que ilícito é um exemplo da formação de nosso povo. Achar que são exemplos muito diferentes do engano pela permissão do plágio é um equívoco ético. O plágio diz muito sobre cada um, sobre uma nação e sobre uma civilização. Quem acha normal e admissível fingir fazer pesquisa e ciência com base em mentiras não respeita a ciência. A produção e a venda de trabalhos acadêmicos em TCC por exemplo, configuram-se como uma postura sórdida, detestável do ponto de vista ético e deplorável do ponto de vista humano.

O plágio, portanto, não obstante ainda precisar ser muito estudado e compreendido no ambiente acadêmico e científico, não é um delito menor, mas um triste retrato, em qualquer sociedade e em qualquer tempo. Qualquer permissão de sua prática por quem participe do universo acadêmico e científico fortalece e faz girar um círculo antivirtuoso e desmerecedor do que a ciência traz ao pensamento humano: a possibilidade de evolução.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 10.695, de 1º de julho de 2003*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.695.htm. Acesso em: 26 out. 2021.

DW.COM. Mais um político alemão é acusado de plagiar tese de doutorado. 31 de julho de 2013. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/mais-um-pol%C3%ADtico-alem%C3%A3o-%C3%A9-acusado-de-plagiar-tese-de-doutorado/a-16989961>. Acesso em: 26 out. 2021.

DW.COM. Ex-ministra alemã perde título de doutora por plágio. 10 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/ex-ministra-alem%C3%A3-perde-t%C3%ADtulo-de-doutora-por-pl%C3%A1gio/a-57849171>. Acesso em: 26 out. 2021.

LUDMER, Eduardo. O Brasil Plagiado. *Migalhas*. 06 de julho de 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/330242/o-brasil-plagiado>. Acesso em: 26 out. 2021.

MARCIAL, Marco Valério, *Epigramas*, Ateliê editorial, 2ª edição, Cotia: 2019, tradução de Rodrigo Garcia Lopes.

PRAÇA, Sérgio. *Exame*. Fevereiro de 2017. *Por que Alexandre de Moraes mentiu no currículo?* Disponível em: <https://exame.com/blog/sergio-praca/por-que-alexandre-de-moraes-mentiu-no-curriculo/>. Acesso em: 26 out. 2021.

STRUCK, Jean-Philip. Após escândalo de plágio, ex-ministro alemão conclui doutorado. *DW.COM*. 13 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/ap%C3%B3s-esc%C3%A2ndalo-de-pl%C3%A1gio-ex-ministro-alem%C3%A3o-conclui-doutorado/a-54558185>. Acesso em: 26 out. 2021.

WACHOWICZ, Marcos, Noções fundamentais sobre o plágio acadêmico, *in: Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Prof. José de Oliveira Ascensão – 50 anos de vida universitária*, Editora Almedina, Coimbra: p. 445.

CAPÍTULO

3

**CONTRATOS
DE DIREITO
AUTORAL E O
TRABALHADOR
AUTOR**

OS CONTRATOS DE DIREITOS AUTORAIS¹

The copyright contracts

SÉRGIO BRANCO²

RESUMO

Muitas vezes, diante da proteção legal concedida às obras intelectuais desde a sua criação, o titular do direito e o interessado no uso da obra deixam de registrar, de maneira solene e detalhada, os limites daquela transação. No futuro, isso pode gerar diversos problemas, ainda mais considerando as lacunas da lei de direitos autorais brasileira. Porém, tais problemas, podem ser superados com a utilização de contratos acessórios como o de confidencialidade e a tomada de cautelas extras, como a apresentação de “ideias elaboradas”, na garantia da melhor proteção ao criador intelectual, objeto final da legislação vigente.

Palavras-chave: direitos autorais; contratos; proteção ao criador intelectual.

ABSTRACT

Often, in face of the legal protection granted to intellectual works since their creation, the right holder and the interested party in the use of the work fail to register, in a solemn and detailed manner, the limits of that transaction. In the future, this may generate several problems, even more considering the gaps in the Brazilian copyright law. However, such problems may be overcome with the use of ancillary agreements, such as the confidentiality agreement and the taking of extra precautions, such as the presentation of “elaborate ideas”, to ensure the best protection to the intellectual creator, final object of the current legislation.

Keywords: *copyright; contracts; protection to the intellectual creator.*

¹ Trechos deste artigo foram publicados anteriormente em “Documento técnico – análise da lei de direitos autorais brasileira”, disponível em: <https://itsrio.org/wp-content/uploads/2017/01/Consultoria-cc.pdf>. Acesso em: 20 out. 2021.

² Cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio). Sócio de Rennó Penteadó Sampaio Advogados. Professor do Ibmec. Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Autor dos livros “Memória e Esquecimento na Internet”, e “O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro”, entre outros. Especialista em propriedade intelectual pela PUC-Rio. Pós-graduado em cinema documentário pela FGV.

SUMÁRIO

1. Introdução; **2.** Direitos Autorais; **I.; II.;** **3.** O Contrato de Direitos Autorais; **I.; II.; III.; IV.; V.;** **4.** Contratos para além da LDA; **I.; II.;** **5.** Conclusão; Referências.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a propriedade intelectual é protegida por meio de diversos diplomas legais, destacando-se dois deles. A propriedade industrial (abrangendo os registros de marcas e de desenhos industriais, as patentes de invenções e de modelos de utilidade, a proteção às indicações geográficas) é disciplinada pela lei 9.279/96, nossa lei de propriedade industrial. Já os direitos autorais e conexos são regulamentados pela lei 9.610/98, a lei brasileira de direitos autorais (doravante “LDA”).

Apesar da divergência doutrinária quanto à sua natureza jurídica³, é inegável que os direitos sobre a propriedade intelectual contam com um aspecto patrimonial⁴. E é desse aspecto patrimonial que poderão dispor os contratos destinados a fazer circular os bens intelectuais.

O objetivo deste trabalho é discorrer acerca da importância da realização de contratos envolvendo direitos autorais e a insuficiência normativa do ordenamento jurídico brasileiro. Por motivos didáticos, trataremos na primeira parte dos bens protegidos por direitos autorais e, a seguir, da elaboração dos contratos a estes relacionados.

³ Evitamos afirmar que os bens regulados pela propriedade intelectual são, de fato, objeto de propriedade. Apesar de a discussão sobre a natureza jurídica sobre a propriedade intelectual não ser um debate recente, é inconclusivo. Parece-nos que, ao menos com relação aos direitos autorais, de que tratamos mais detidamente neste artigo, o direito do titular é na verdade um direito de uso exclusivo, ou monopólio, mas não propriedade.

⁴ A LDA faz referência aos direitos autorais patrimoniais, que podem ser objeto de disposição por parte do autor, e aos direitos autorais morais, que são extrapatrimoniais.

2 DIREITOS AUTORAIS

I

Os direitos autorais são protegidos no Brasil nos termos da Lei 9.610/98. De acordo com seu art. 18, a proteção conferida às obras independe de registro. Ou seja, músicas, textos, obras de artes plásticas, entre outras, encontram-se protegidas a partir do momento de sua elaboração, sendo dispensável qualquer registro, prévio ou posterior, para haver proteção legal.

O artigo 7º da LDA indica que obras são protegidas por direitos autorais. Como se percebe da leitura do referido artigo, a lei procura ser ampla e completa. Ainda assim, os bens intelectuais mencionados constituem uma lista meramente exemplificativa⁵. Dessa forma, é possível haver outras obras passíveis de proteção por direitos autorais e que não se encontram apontadas nos termos do art. 7º.

Por outro lado, é importante observarmos que o art. 8º também faz referência expressa ao que *não* é protegido pela LDA. Dessa forma, nem toda criação intelectual resultará em obra protegida nos termos da LDA. Assim, por exemplo, leis e decisões judiciais, ainda que sejam expressas por meio de textos (e textos são protegidos por direitos autorais nos termos do art. 7º, I), encontram-se fora dos limites de proteção legal.

Além das obras explicitamente excluídas do âmbito de proteção, é importante mencionarmos que a própria LDA limita o exercício dos direitos autorais em determinadas circunstâncias. As chamadas limitações encontram-se discriminadas nos artigos 46 a 48 da LDA.

As limitações aos direitos autorais permitem que o usuário possa se valer da obra protegida em certas circunstâncias, independentemente de autorização por parte do titular dos respectivos direitos⁶. Ou seja, sem que seja necessário celebrar um contrato.

⁵ Entre outros, ver ABRÃO, Eliane Y.. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002, p. 97.

⁶ Importante mencionar que o Brasil, que segue o ramo conhecido como *droit d'auteur* – com origem na França – não adota os princípios do *fair use*, ou uso justo, de determinada obra. Sobre o tema, comenta José de Oliveira Ascensão: “[o] sistema norte-ame-

Dessa forma, é lícita, exemplificativamente, a cópia de pequenos trechos de quaisquer obras (livro, música, filme) sem que para isso seja necessário pedir autorização expressa do autor ou do titular das obras (art. 46, II). Em outro exemplo, podemos mencionar a possibilidade legal de se fazer citação de qualquer obra, desde que se indique o nome do autor e a origem da obra (art. 46, III). Em ambos os casos, a utilização da obra por terceiros é livre, observados os limites da LDA. Em outras palavras, ainda que a obra seja protegida, o autor não tem o direito de impedir o uso de sua obra pela sociedade – desde que o uso se dê nos termos legais⁷.

II

Assim que uma obra intelectual é criada, no caso de ser passível de proteção por direitos autorais, surgem para o autor da obra dois feixes de direitos: os direitos morais e os patrimoniais. Os direitos ditos morais, previstos no art. 24 da LDA, são a parcela extrapatrimonial dos direitos autorais, enquanto os direitos patrimoniais, enumerados no art. 29, são aqueles que permitem ao autor da obra aproveitá-la economicamente.

ricano é maleável, enquanto o sistema europeu é preciso. Mas, visto pela negativa, o sistema norte-americano é impreciso, enquanto o sistema europeu é rígido. O sistema norte-americano não dá segurança prévia sobre o que pode ou não ser considerado *fair use*. O sistema europeu, pelo contrário, mostra falta de capacidade de adaptação. Mas, sopesando méritos e deméritos, permitimo-nos concluir pela superioridade do sistema norte-americano. Além de não ser contraditório como o europeu, mantém a capacidade de adaptação a novas circunstâncias, em tempo de tão rápida evolução. Pelo contrário, os sistemas europeus tornaram-se organismos mortos. Os Estados perderam a capacidade de criar novos limites, e com isso de se adaptar aos desafios emergentes; já dissemos que os limites são constitutivos do conteúdo dos direitos”. ASCENSÃO, José de Oliveira. O “Fair Use” no Direito Autoral. *Direito da Sociedade e da Informação – Vol IV*. Coimbra: Coimbra Editores, 2003, pp. 95-96.

⁷ É fundamental esclarecer que a LDA, sendo extremamente restritiva, precisa ser interpretada a partir da Constituição Federal, que garante o acesso à informação, à educação, entre outros direitos fundamentais, e funcionalizada. Sobre a função social do direito autoral, ver CARBONI, Guilherme. *Função Social do Direito de Autor*. Curitiba: Juruá Editora, 2008, e ROCHA, Allan. *A Função Social dos Direitos Autorais*. Campos dos Goytacazes: ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006.

Quanto ao processo de criação da obra e momento de nascimento dos direitos autorais morais e patrimoniais, esclarece Eliane Y. Abrão⁸:

No início, criação e idéia se confundem no intelecto do autor, etapa inicial de um longo processo que vai resultar na obra. Do intelecto passa para o papel, uma fita magnética, uma tela ou outro suporte, mas ainda não passa de um projeto, de um esboço, de um ensaio. Até esse momento, a obra só existe na órbita privada do autor: uma espécie de nascituro, gestado longa e cuidadosamente até o momento do nascimento, isto é, de sua publicação. A publicação marca a etapa final do processo de criação, é o momento de a obra vir ao conhecimento de uma ou mais pessoas, com as mesmas características com que vai ganhar o grande público. A partir daí, autor é um nome, porque a obra passa a ter vida própria.

Mais adiante, conclui:

À etapa inicial desse processo de criação, que culmina com algo perceptível pelos sentidos dos outros, intermediários ou utentes, corresponde um direito de características morais e de personalidade ligando eternamente autor e obra; à segunda e definitiva etapa, corresponde um direito econômico de natureza patrimonial que por ele, autor, é exercido sobre a obra, por duração limitada, diretamente ou por terceiros.

Nem sempre a disciplina dos direitos morais foi assim. Na Antiguidade, era possível a transmissão da titularidade da obra, quer por ato *inter vivos*, quer *mortis causa*⁹.

⁸ ABRÃO, Eliane Y., *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002, p. 74.

⁹ Curiosos exemplos nos são trazidos pelos autores que tratam do tema. Daniel Rocha, por exemplo, relata que Euforion, filho de Ésquilo, conquistou por quatro vezes a vitória nos concursos de tragédia apresentando peças inéditas de seu pai como se fossem suas. Assim, supõe-se que o filho herdava também a obra intelectual como se esta fosse uma *res* comum. ROCHA, Daniel. *Direito de Autor*. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale, 2001, p. 14.

Atualmente, a lei veda essa prática, ao informar que entre os direitos morais do autor encontra-se aquele de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra. A própria LDA, em seu artigo 27, dispõe que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

No entender de Carlos Alberto Bittar,

[o]s direitos morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se relacionam à própria natureza humana e desde que a obra é emanção da personalidade do autor - que nela cunha, pois, seus próprios dotes intelectuais -, esses direitos constituem a sagração, no ordenamento jurídico, da proteção dos mais íntimos componentes da estrutura psíquica do seu criador¹⁰.

A lista de direitos morais não é considerada taxativa pela doutrina. A título de exemplo de direito moral não elencado na lei, pode-se citar o direito que tem o autor de destruir a obra criada por ele, ressalvados os direitos de terceiros.

Cumpra-se notar que a despeito de os direitos morais serem considerados por muitos doutrinadores como emanção da personalidade do autor¹¹, a lei dispõe, de modo pouco técnico, que transmitem-se aos sucessores do autor os direitos a que se referem os incisos I a IV do art. 24¹².

Numa interpretação literal, poderia parecer que tais direitos são efetivamente transmitidos aos sucessores do autor, o que seria impossível dentro de nosso sistema legislativo. Se, como afirmam diversos doutrina-

¹⁰ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 47.

¹¹ Adriano de Cupis, por exemplo, assim os classifica. CUPIS, Adriano de. *Os Direitos da Personalidade*. Campinas: Romana, 2004; pp. 23-24. Apesar de a doutrina de modo geral assim tratá-los, entendemos que os direitos morais não podem ser todos qualificados como direitos de personalidade, mas tão-somente como direitos extrapatrimoniais. Ao contrário de imagem, honra, privacidade, intimidade, integridade psicofísica etc., os direitos morais não são inatos, dependendo de uma ação específica, para além da mera existência do titular dos direitos de personalidade, para que possa ser invocado.

¹² Art. 24, § 1º: Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV.

dores, os direitos morais do autor se relacionam ao exercício de sua personalidade, são, por isso mesmo - e como visto acima -, intransmissíveis, mesmo por sucessão. Assim, só há que se entender esse dispositivo como autorizando a sucessão da *defesa* dos direitos morais do autor, e não os direitos em si.

Os direitos patrimoniais são aqueles que concedem ao autor a possibilidade de explorar sua obra economicamente. Dependem, portanto, da exteriorização da obra, pois que não há, como visto, proteção de ideias. Com muito mais razão, portanto, não poderia haver sua exploração econômica enquanto não exteriorizada.

Assim como os direitos morais, nascem com a criação da obra, mas manifestam-se, de fato, apenas com sua eventual comunicação ao público.

Carlos Alberto Bittar enumera as características dos direitos autorais patrimoniais como sendo “o cunho real ou patrimonial¹³ (da relação direta com a obra); o caráter de bem móvel (art. 3º), exatamente para efeito de disposição pelos meios possíveis; a alienabilidade, para permitir o seu ingresso no comércio jurídico (arts. 29 e 49), transmitindo-se por via contratual ou sucessória; a temporaneidade, ou seja, limitação no tempo (arts. 41 e segs. e 96), que confere ao Direito de Autor conotação especial dentre os direitos privados, ao lado das outras particularidades apontadas; a penhorabilidade, ou seja, a possibilidade de sofrer constrição judicial em face da condição de direitos disponíveis, salvo o disposto no art. 76; a prescritibilidade, ou seja, a perda da ação por inércia [...]”¹⁴.

Observe-se que a possibilidade de exploração econômica da obra é, realmente, apenas uma possibilidade, não podendo jamais vir a se consubstanciar em uma obrigação do autor. Uma vez que ao autor é garantido

¹³ Concordamos com José de Oliveira Ascensão, que afirma que a obra protegida por direito autoral “não pode caber em propriedade a ninguém”, pelos seguintes argumentos: “[p]or natureza, a obra literária ou artística não é susceptível de apropriação exclusiva, não podendo, portanto, originar uma propriedade. Uma vez divulgada, a obra literária ou artística comunica-se a todos os que dela participarem. Não pode estar submetida ao domínio exclusivo de um só”. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, 2ª ed. Rio de Janeiro:Renovar, 1997; p.606.

¹⁴ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 50.

o direito moral de manter a obra inédita pelo tempo que desejar (art. 24, III, da LDA), e a obra não pode ser explorada economicamente enquanto mantida inédita, ou melhor, enquanto não autorizada pelo autor sua publicação, vê-se com bastante facilidade que a exploração econômica nada mais é do que uma faculdade garantida ao autor.

São dois os elementos essenciais para a utilização econômica, por terceiros, de obra protegida por direitos autorais:

O primeiro é a necessidade de autorização do titular do direito autoral, por meio de licença ou de cessão, onerosa ou gratuita, celebrada com o interessado em utilizar economicamente a obra protegida. Naturalmente, essa necessidade deixa de existir quando o uso da obra por terceiro se encontra protegido pelas limitações legalmente previstas ou quando a obra se encontra em domínio público.

O segundo é a delimitação precisa da forma de utilização. Por expressa disposição legal, os contratos que dispuserem sobre direitos autorais deverão ser interpretados restritivamente¹⁵. Por isso, é indispensável fazer constar do contrato, com bastante precisão, o tipo de utilização da obra sobre o qual versa, para qual território a autorização está sendo concedida, se se trata de autorização onerosa ou gratuita, qual o prazo de exploração da obra pelo licenciado, entre outras informações.

Também é muito importante observar que os diversos direitos patrimoniais são independentes entre si. Cada um dos incisos previstos no art. 29 constitui direito autônomo do titular dos direitos autorais. Assim, a licença ou cessão de um dos direitos patrimoniais não induz à licença ou cessão dos demais. Tudo dependerá dos termos constantes do contrato. E sendo este interpretado restritivamente, apenas será considerado objeto de licença ou de cessão aquele direito patrimonial que figurar do negócio celebrado entre as partes.

Assim sendo, José Carlos Costa Netto conclui afirmando que “se o licenciado ou cessionário ultrapassar, no uso da obra autorizada, os limites contratados, estará não só descumprindo os termos do acordo (ina-

¹⁵ **Art. 4º:** Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

dimplemento contratual), mas principalmente, praticando ato ilícito pela inexistência da autorização para uso extracontratual, o que é muito mais grave, uma vez que a violação de direitos autorais consiste não só ilícito civil (de conseqüência indenizatória, como ocorre na órbita do Direito Civil), mas ilícito penal”¹⁶.

Em 2010, o STJ decidiu um caso¹⁷ em que se discutia, entre outras questões, a necessidade de autorização expressa para uso de obra fotográfica. Tratava-se de profissional contratado por um *shopping center* de Porto Alegre para fotografar doze personalidades do Rio Grande do Sul para uso em uma campanha social. Segundo relatório do acórdão, “[a]s fotografias ficariam expostas no período do Natal e a mais votada renderia ensejo a doação, por parte do Shopping, a uma entidade a ela vinculada”.

Ocorre que o contrato celebrado entre as partes não previa a divulgação da campanha publicitária em jornal impresso ou na televisão, mas apenas no interior do *shopping center*. Ainda assim, as fotografias foram veiculadas em jornais impressos de grande circulação no estado do Rio Grande do Sul, bem como em canais de televisão, no horário nobre, sem indicação de autoria, reduzida e sem que houvesse referência às entidades assistenciais participantes da campanha. Por tudo isso, a ação foi ajuizada.

Em seu voto, o relator se manifestou da seguinte maneira:

(...) o art. 49, inciso VI, da Lei nº 9.610 de 1998, contempla orientação que deve ser seguida no que tange à transmissão dos direitos do autor, sendo que “não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato”.

Com efeito, a dúvida quanto aos limites da cessão de direitos autorais milita sempre em favor do autor, cedente, e não em favor do cessionário.

¹⁶ NETTO, José Carlos Costa. *Direito Autoral no Brasil*. São Paulo: Ed. FTD, 1998.

¹⁷ RE 750.822 – RS (2005/0080987-5). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 09 de fevereiro de 2010.

Dessa forma, a decisão do STJ foi favorável ao fotógrafo, exatamente em virtude do disposto no art. 4º da LDA, que determina que negócios jurídicos envolvendo direitos autorais devem ser interpretados restritivamente. Voltaremos ao caso para analisá-lo, mais adiante, ao tratarmos das obras realizadas sob encomenda.

Em regra, e exceto quanto às obras fotográficas e audiovisuais¹⁸, os direitos autorais patrimoniais poderão ser exercidos pelo autor da obra vitaliciamente e por seus sucessores, obedecida a ordem sucessória da lei civil, pelo prazo máximo de 70 (setenta) anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de falecimento do autor¹⁹. A lei entende que é razoável a manutenção dos direitos autorais pelos sucessores do autor por um lapso de tempo, após o qual a obra passa a poder ser utilizada livremente pela coletividade, como maneira de estimular o desenvolvimento cultural e as manifestações artísticas.

Após o decurso do prazo legal, a obra ingressará em *domínio público*. José de Oliveira Ascensão critica a expressão²⁰:

Esta é a expressão tradicionalmente usada, embora seja má, pois cria a confusão entre o regime particular de coisas do interesse público, tradicionalmente qualificadas como do domínio público. Aliás, domínio público em relação à obra não representa nenhum domínio ou propriedade, mas simplesmente uma liberdade do público.

Entrando a obra em domínio público, a coletividade poderá fazer uso comercial dela, em sua versão original ou adaptada, independentemente de autorização. Importante notar que cada uma dessas obras derivadas da obra original poderá, desde que observados os requisitos anteriormente mencionados, desfrutar de proteção legal como obra independente. Assim, o filme “Romeu + Julieta” de Baz Luhrmann, produzi-

¹⁸ Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.

¹⁹ Art. 41 da Lei 9.610/98.

²⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 353.

do em 1996, é protegido pela lei de direitos autorais, ainda que tenha sido livremente adaptado de obra de William Shakespeare, naturalmente em domínio público pelo decurso de prazo da morte de seu autor.

3 O CONTRATO DE DIREITOS AUTORAIS

I

Se a obra intelectual (*i*) for passível de proteção por direitos autorais, (*ii*) ainda não tiver ingressado em domínio público e (*iii*) seu uso por parte de terceiros não estiver autorizado nos termos das limitações, competirá ao autor permitir – ou não – que sua obra seja utilizada para qualquer finalidade.

Essa é a interpretação que se faz a partir da leitura do *caput* do art. 29 da LDA, que determina que “depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como”, seguindo-se a este texto as hipóteses de direito patrimonial do autor.

A propósito, muito importante uma ressalva geral a se fazer desde logo: quando a lei afirma que “depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades”, na verdade quer dizer que “depende de autorização prévia e expressa do titular dos direitos autorais”. Afinal, o titular dos direitos autorais poderá ser terceiro a quem o autor tenha transferido seus direitos patrimoniais.

A bem da verdade, a LDA é bastante econômica quando se trata de regulamentar os contratos envolvendo obras protegidas por direitos autorais.

As relações contratuais estão dispostas a partir do art. 49 da LDA. Prevê o *caput* do referido artigo que os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as limitações posteriormente apontadas.

Como se percebe, a LDA prevê três modalidades específicas de contrato - cessão, licença ou concessão, sem que se proíbam outras modalidades juridicamente possíveis. Uma vez que a LDA não define qualquer das modalidades, a tarefa foi delegada aos intérpretes da lei.

A cessão se caracteriza pela transferência, a título oneroso ou não, a terceiro, de um ou mais direitos patrimoniais sobre a sua criação intelectual²¹. Na análise de Carlos Alberto Bittar, “[d]espoja-se o autor (ou seus sucessores), por essa forma, de um ou mais de seus direitos exclusivos, no plano patrimonial (direitos de reprodução ou de representação, pelos diferentes processos existentes em cada qual)”²².

João Henrique da Rocha Fragoso afirma que “o que caracteriza a cessão de direitos é o aspecto de sua definitividade (como na propriedade industrial) e de exclusividade. Transmitem-se (cedem-se) os direitos patrimoniais de autor, com todos os atributos ínsitos à propriedade, ou seja, o de fruir, utilizar e dispor, com as limitações de uso previstas na lei (art. 46) ou no contrato. (...) Se não houver a definitividade e a exclusividade será outro negócio jurídico, não cessão (...)”²³.

A licença, por outro lado, é simples autorização de uso. Não opera, dessa forma, transferência de titularidade. Nas palavras de João Henrique da Rocha Fragoso, “o licenciamento é temporário e raramente exclusivo”²⁴.

Já quanto à concessão, a doutrina é majoritariamente silente sobre o que seria. Além disso, falta consenso aos poucos autores que tratam do tema. Eduardo Pimenta, por exemplo, sustenta que concessão é “cessão temporária”²⁵. Nesse aspecto, divergimos do autor por acreditarmos que a classificação é inaceitável. Se houve cessão, foi definitiva; tendo sido

²¹ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Cit., p. 96.

²² BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Cit., p. 96.

²³ FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito Autoral – Da Antiguidade à Internet*. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 350.

²⁴ FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito Autoral – Da Antiguidade à Internet*. Cit., p. 361.

²⁵ PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos Autorais – Os Direitos Autorais do Trabalhador*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 124.

“temporária”, necessariamente trata-se de outro negócio jurídico que não a cessão. A denominada cessão temporária seria, a nosso ver, a partir de uma nomenclatura mais técnica, uma licença exclusiva. Afinal, quando se outorga a terceiro uma licença com exclusividade, nem mesmo o titular do direito autoral poderia fazer uso da obra enquanto durasse a licença, impedido que estaria por conta de exclusividade. A figura na prática equivale de fato a uma “cessão temporária”, se tal nomenclatura não constituísse – assim acreditamos – uma contradição.

A propósito, é fundamental não confundir a concessão com outras modalidades contratuais já existentes e a cujo conteúdo é comumente reconduzida. Concessão não pode significar mandato, agência, representação, sublicenciamento, edição etc., pois que tais contratos já existem em nosso ordenamento jurídico, não carecendo assumir nomenclatura nova e, portanto, dispensável. Como sabemos, o conteúdo do contrato prevalece sobre sua denominação, de modo que precisamos compreender o que as partes pactuaram para investigar os efeitos do instrumento assinado. No que diz respeito ao exercício da titularidade dos direitos patrimoniais, não parece haver outra opção senão cessão (o direito é transferido a terceiro) ou licença (o direito permanece com o titular), sendo que a cessão (mais raramente) e a licença (mais frequentemente) podem estar embutidas em outras modalidades, como as acima mencionadas de maneira exemplificativa.

II

A leitura do art. 49 indica que a LDA prevê determinadas restrições aos negócios jurídicos envolvendo os direitos autorais:

- a) a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei (art. 49, I). Os direitos morais não podem ser objeto de transmissão exatamente por impedimento legal. Afinal, o art. 27 da LDA determina que são tais direitos inalienáveis. Também os direitos excluídos por lei (como as limitações e exceções) encontram-se fora do âmbito de negociação entre as partes.

- b) somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita (art. 49, II). A intenção da LDA, neste particular, é dar maior segurança jurídica aos contratantes. De toda forma, a estipulação contratual escrita será sempre recomendável, quer se trate de cessão total ou parcial, ou de licença. A imaterialidade do bem, aliada à interpretação restritiva dos negócios jurídicos envolvendo direitos autorais, dificulta a constituição de prova precisa no que diz respeito ao uso convencionado entre as partes.
- c) na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos (art. 49, III). Este dispositivo apenas pode se aplicar às licenças. A cessão, por se dar sempre de maneira definitiva, não pode estar sujeita a prazo.
- d) a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário (art. 49, IV).
- e) a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato (art. 49, V). Antes do advento da LDA, era muito comum os contratos fazerem referência a todas as modalidades de utilização existentes ou que viessem a ser inventadas. A LDA limitou a autonomia de vontade das partes por entender que essa disposição era excessivamente onerosa ao autor, que abriria mão de direitos a respeito de modalidades de uso inexistentes (e muitas vezes de existência imprevisível, como a internet nos anos 1970 ou 1980, por exemplo) quando da celebração do contrato.
- f) não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato (art. 49, VI). Este dispositivo é consequência natural do art. 4º da LDA, que prevê exatamente que os negócios jurídicos sobre direitos autorais devem ser interpretados restritivamente.
- g) a cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa (art. 50). Afinal, se o titular vai dispor de um direito (lembrando que a cessão opera efeitos

semelhantes à doação, se gratuita, e à compra e venda, se onerosa), a lei entende que presume-se uma contraprestação.

- h) a cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos, devendo o prazo ser reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado (art. 51 e p. único). É fundamental compreender que o prazo máximo de 5 anos se refere ao tempo em que o autor está vinculado à criação intelectual. Uma vez feita a obra sob encomenda, a cessão de direitos se operará nos termos normais: em definitivo, até que a obra ingresse em domínio público. Do contrário, pode parecer que o legislador quis criar uma hipótese de cessão temporária, o que não é possível, como já mencionado.

III

O único contrato típico previsto na LDA de maneira mais detalhada é o contrato de edição. Estabelece o art. 53 que mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor.

A partir de então – e até o art. 67 – a LDA faz referência às diversas obrigações do editor e do autor na vigência do contrato de edição.

O uso das demais obras (obra de arte plástica, obra fotográfica, fonograma, obra audiovisual, base de dados e obras coletivas) é objeto de poucas considerações entre os artigos 77 e 88 da LDA.

IV

Ao contrário do regramento jurídico anterior²⁶, a LDA não trata da titularidade de obras produzidas em razão de contrato de trabalho, con-

²⁶ Lei 5.988/73, que vigorou até 1998.

trato de prestação de serviços, ou em cumprimento a dever funcional²⁷. Apesar de não ser o tema central deste trabalho, entendemos que a discussão é relevante e merece algumas linhas de atenção.

É certo que o autor da obra, em qualquer circunstância, é a pessoa física que a cria²⁸. Ou seja, do ponto de vista da criação da obra, não resta dúvidas de que os direitos morais e patrimoniais surgem, primeiramente, para a pessoa física autora. A dificuldade se encontra em estabelecer a titularidade dos direitos autorais patrimoniais²⁹ se a obra foi realizada em razão de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou por conta de cumprimento a dever funcional.

Imaginemos um fotógrafo que seja contratado para fotografar eventos esportivos que irão ilustrar as páginas de um determinado periódico. O fotógrafo é remunerado pelo contratante para exercer sua função, que consiste, por hipótese, em sair diariamente, em seu horário de trabalho, em busca das matérias jornalísticas selecionadas.

Naturalmente, as fotos poderão ser utilizadas pelo contratante nas páginas esportivas de suas publicações, ainda que não haja qualquer contrato escrito. Afinal, as licenças podem ser celebradas verbalmente. Mas e quanto a todos os outros usos das obras fotográficas? Quem é o titular dos direitos para editar um livro com as fotos, por exemplo? Ou para autorizar que as fotos sejam exibidas em uma exposição? Ou em um anúncio publicitário? Em tais casos, o titular é o fotógrafo ou o contratante de seus serviços?

²⁷ A Lei 5.988/73 previa em seu art. 36: Se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito Autoral. § 1º - O autor terá direito de reunir em livro, ou em suas obras completas, a obra encomendada, após um ano da primeira publicação. § 2º - O autor recobrará os direitos patrimoniais sobre a obra encomendada, se esta não for publicada dentro de um ano após a entrega dos originais, recebidos sem ressalvas por quem a encomendou.

²⁸ O art. 11 da LDA prevê exatamente que “autor é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica”.

²⁹ Afinal, os direitos morais, previstos no art. 24 da LDA, são intransmissíveis por disposição legal.

Ainda quanto ao caso julgado pelo STJ a que nos referimos anteriormente, o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do acórdão, entendeu que “as fotografias cedidas aos recorrentes [o *shopping*] enquadram-se perfeitamente na chamada obra por encomenda, a qual foi disciplinada de forma diversa na legislação revogada, Lei nº 5.988 de 1973, que previa a propriedade conjunta da obra, na ausência de cláusula contratual em contrário”. E continua afirmando que, uma vez que a Lei nº 9.610 nada aborda sobre as obras de encomenda, reforça-se o que dispõe o art. 49, inciso VI, presumindo-se a titularidade do autor quanto às modalidades de uso da obra não contempladas no contrato de cessão.

Em outro caso, também julgado pelo STJ³⁰ – mas tratando de eventos ocorridos sob a égide da Lei 5.988/73, que vigorou até 1998 –, discutia-se o caso de um fotógrafo que trabalhou em periódico jornalístico até 1990 e que teve, após sua demissão, diversos trabalhos fotográficos publicados pelo jornal onde trabalhara, sem sua anuência e sem os devidos créditos. No voto do relator, pode-se ler:

Com efeito, conforme destacado pelo Min. Sálvio, no recurso especial antes mencionado, a propriedade exclusiva ditada pela referida norma impede a cessão não-expressa dos direitos do autor, sendo necessária a expressa autorização por parte do criador da obra, da qual, aliás, não se cogita nos autos.

Não tendo havido, portanto, autorização expressa do autor para a utilização de sua obra, afigura-se patente a infringência ao art. 30 da Lei nº 5.988/73, vigente à época dos fatos, pelo que, conhecendo do recurso no particular, aplico o direito à espécie para acolher em parte o pedido indenizatório formulado na inicial.

Neste segundo caso, a obra intelectual foi criada em razão de contrato de trabalho, que muitas vezes é simplesmente uma relação fática. Se não há contrato de trabalho ou de prestação de serviços celebrado por escrito, ou se o contrato é omissivo quanto ao uso das obras intelectuais

³⁰ RE 617.130 – DF (2003/0208381-6). Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Julgado em 17 de março de 2005.

criadas em sua vigência, não nos parece haver outra possibilidade: o único titular de direitos, para todos os usos que extrapolem a exploração norma da obra, é o fotógrafo. Afinal, se ele é o autor por determinação legal (autor é sempre a pessoa física, já vimos), a ele compete exercer os direitos patrimoniais sobre a obra originariamente. Como prevê a própria ementa da decisão acima referida, a lei autoral impede a cessão não expressa dos direitos autorais advinda pela simples existência de contrato de trabalho, devendo haver, portanto, autorização explícita por parte do criador da obra.

Mas e se o fotógrafo e o contratante quisessem celebrar contrato de cessão total dos direitos autorais sobre as obras fotográficas, segundo o qual o fotógrafo cederia, em caráter irrevogável e irretroatável, todos os direitos de exploração econômica sobre sua obra?

Analisando o art. 13 da lei 6.533/78³¹, que trata das profissões de artistas e de técnico em espetáculos de diversões, ainda sob a vigência da lei 5.988/73³², José de Oliveira Ascensão comenta³³:

Seria, porém, errôneo extrapolar da Lei n. 6.533 a proibição da transmissão do direito de autor. Aquela lei tem o âmbito perfeitamente demarcado aos profissionais artistas e técnicos em espetáculos de diversões (ementa e art. 1º). Apesar de alguma flutuação lingüística, visível nomeadamente no art. 2º, dela não se poderia retirar o resultado surpreendente de uma alteração profunda no campo diverso do direito de autor.

Sendo assim, os pretensos “direitos autorais” dos artistas não se confundem com o verdadeiro direito de autor. Tudo se reduz a uma

³¹ Art. 13: Não será permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais. P. único: Os direitos autorais e conexos dos profissionais serão devidos em decorrência de cada exibição da obra.

³² Mesmo que a lei anterior tratasse expressamente acerca da titularidade de bens produzidos em relação de trabalho e de prestação de serviços, a discussão a respeito da possibilidade de cessão de direitos autorais ao empregador ou ao contratante do serviço não fica prejudicada diante do texto da LDA. Dessa forma, as palavras de Ascensão ainda são aplicáveis, mesmo diante de outro texto legal.

³³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direitos Autorais*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 295-296.

qualificação específica desta lei, mas visando apenas as prestações dos artistas intérpretes ou executantes.

Nestes termos, o referido art. 13 em nada atinge o direito de autor em sentido próprio. Pelo que deixa intocada a regra da LDA que permite a cessão total de direitos autorais.

Carlos Alberto Bittar concorda com Ascensão. O autor brasileiro afirma que, de fato, em circunstâncias normais, apenas os direitos decorrentes da relação de prestação de serviços (ou trabalhista) seriam cedidos para o contratante. No entanto, a cessão dos demais direitos patrimoniais seria possível se feita por meio de contrato específico. Em suas palavras³⁴:

Mas, a partir dessa constatação, que decorre da situação especial da relação empregatícia, nenhum outro direito adquire a empresa nesse relacionamento. Assim, de um lado, remanescem na esfera do autor os direitos morais e todos os demais direitos patrimoniais não alcançados por sua atuação específica (dessa forma, não pode a empresa de televisão, depois, sem autorização expressa, extrair novas cópias e locá-las ou vendê-las, ou, ainda, transferir a outras a exibição; não pode a empresa jornalística publicar depois, em outros veículos, os trabalhos feitos para jornal; ou a empresa cinematográfica dispor do filme para finalidades outras), a menos que os transfira por meio de contratos adequados, que, de qualquer modo, serão sempre entendidos nos seus estritos limites, obedecidos sempre os direitos morais.

A discussão do tema abrange diversos aspectos interessantes e igualmente controversos. Autonomia da vontade, proteção ao trabalhador, constitucionalidade do art. 13 da lei 6.533/78 e princípios de hermenêutica são alguns dos temas que poderiam ser citados quando se debate sobre a possibilidade de alienação dos direitos autorais decorrentes das relações de emprego, vínculo estatutário ou prestação de serviços.

³⁴ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 42.

Parece-nos excessiva a ideia de que a proibição da cessão total dos direitos patrimoniais ao empregador (ou contratante da prestação de serviços, ou ainda o Estado) decorre do fato de que o empregador é a parte mais forte e o empregado merece proteção em virtude de sua fragilidade³⁵. A proibição – pura e simples – da possibilidade de cessão total de direitos autorais, por parte do empregado, ao empregador, significa minimizar o princípio da autonomia contratual bem como pode resultar, no caso concreto, verdadeiro prejuízo aos interesses do autor/empregado.

Por isso, acreditamos que a melhor solução seja mesmo permitir a cessão dos direitos autorais patrimoniais entre empregado/contratado e empregador/contratante. Se a relação entre as partes soa desequilibrada *in abstracto*, por conta da alegada hipossuficiência dos primeiros, parece-nos bastar a inversão do ônus da prova. Assim, diante de uma disputa judicial, em vez de o empregado/contratado provar que teve seus direitos de autor desrespeitados pelo empregador/contratante, caberia a este provar que pagou preço justo pela obra cedida. Impedir em absoluto a cessão dos direitos patrimoniais por parte do empregado/contratado pode resultar em tutela que acaba sendo prejudicial ao interesse do autor.

V

Além de a LDA ser omissa com relação aos contratos envolvendo relação de emprego, prestação de serviços e vínculo estatutário, sua excessiva restritividade quanto à circulação das obras intelectuais acarretou a inevitável necessidade de se buscar soluções práticas para os problemas decorrentes da lei. Nesse contexto é que os contratos atípicos adquirem importância capital.

³⁵ COSTA NETTO, José Carlos. *O Regime Jurídico da Proibição da Cessão de Direitos Autorais Decorrentes da Prestação de Serviços Profissionais. Direitos Autorais – Estudos em Homenagem a Otávio Afonso*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 170.

4. CONTRATOS PARA ALÉM DA LDA

I

Imagine que você tenha uma ideia inovadora para um programa de televisão. Dessa forma, você vai até uma emissora de televisão e conta a um de seus diretores a ideia que teve. O diretor gosta da ideia, mas não fala nada. Diz que a emissora não está interessada em produzir o programa. Você vai embora frustrado. E qual não é sua surpresa ao ver, poucos meses depois, exatamente sua ideia convertida em um espetacular, promissor e rentável programa de televisão.

Ora, as idéias não são protegidas por direitos autorais, conforme indica o art. 8º, I, da LDA. E há dúvidas quanto à proteção por direito autoral dos formatos de programas de televisão. Não há, assim, nenhuma forma de proteger idéias? O mesmo se aplica a filmes, álbuns de música, projetos editoriais?

É comum que, para a criação e a distribuição de obras audiovisuais, álbuns musicais, livros e outras obras intelectuais, seja necessário o investimento de algum recurso financeiro, muitas vezes não disponível para quem teve a ideia original. Não raro, o desenvolvimento do projeto depende ainda de mais de uma pessoa e de um tempo considerável. Nesses casos, o autor da ideia não tem a menor condição de levar a cabo o projeto sozinho. Precisa, portanto, partilhar sua ideia com terceiros, que podem se apropriar dela. Não há o que fazer?

Certamente, não é qualquer ideia que gozará de proteção autoral. Conforme afirma Adriano Cláudio Pires Ribeiro, “as idéias amorfas, intenções ainda disformes e meras conjecturas não são protegidas pelo Direito de Autor. Contudo, parte da doutrina estrangeira, durante a metade do século passado, começou a cogitar a possibilidade de se tutelar o que se denominou de ‘idéia elaborada’”³⁶.

³⁶ RIBEIRO, Adriano Cláudio Pires. *O Direito de Autor nos Programas de Televisão*. São Paulo: Memória Jurídica, 2006, p. 89.

Como forma de ilustrar o conceito de ‘ideia elaborada’, o autor se vale de exemplo apresentado pelo advogado inglês Stanley Rubstein, em meados do século passado. De acordo com o relatado, Rubstein teria escrito à emissora de televisão BBC com o “intuito de sugerir um programa que se intitulasse ‘*In Town a Hundred Years Ago*’. Cioso de que o Direito de Autor não protege meras ideias, elaborou um texto que constituísse espécie de plano, com as linhas mestras do futuro programa”³⁷.

Segue o autor informando que a BBC acabou por não se interessar pelo programa, mas um ano após a recusa levou ao ar programa baseado na ‘ideia elaborada’ que havia sido desenvolvida pelo advogado. Diante disso, Rubstein se perguntaria: “se tenho uma ideia e demonstro como se pode desenvolvê-la para produzir uma obra original, se eu apresento uma escada pela qual se sobe para encontrar uma obra original completa, tem uma outra pessoa o direito de utilizar dessa minha escada para alcançar da mesma forma e modo o mesmo fim? Acredito que a resposta é não”³⁸.

Adriano Cláudio Pires Ribeiro se vale da formulação do conceito de ‘ideia elaborada’ para lembrar que o direito de autor não existe para tutelar apenas a forma externa da obra, pois a doutrina defenderia também a tutela da forma interna. Afinal, “se a construção orgânica da obra não fosse tutelada – a chamada forma interna – não se poderia falar na proteção de seus elementos intrínsecos como, por exemplo, as personagens e o título da obra literária. Se apenas a forma externa fosse tutelada, nada impediria alguém de copiar um texto literário apenas trocando as palavras dos originais por sinônimos”³⁹.

O autor encerra seu trabalho defendendo que o direito autoral deve reconhecer proteção a determinados formatos de programas de televisão – mas apenas aqueles que contassem com um formato elaborado. Nem sempre é fácil traçar o limite entre o programa que conta e

³⁷ RIBEIRO, Adriano Cláudio Pires. *O Direito de Autor nos Programas de Televisão*. São Paulo: Memória Jurídica, 2006, p. 90.

³⁸ RIBEIRO, Adriano Cláudio Pires. *O Direito de Autor nos Programas de Televisão*. São Paulo: Memória Jurídica, 2006, p. 91.

³⁹ RIBEIRO, Adriano Cláudio Pires. *O Direito de Autor nos Programas de Televisão*. São Paulo: Memória Jurídica, 2006, p. 119.

o que não conta com o formato elaborado. Na zona fronteira, como proteger as ideias?

II

O gênio humano não consegue dar conta de prever todos os contratos possíveis. A dinâmica social exige que novos contratos sejam criados constantemente de modo a satisfazer necessidades comerciais. Nem mesmo o Código Civil de 2002 tentou abarcar todos os contratos civis e comerciais de que se tinha notícia no momento de sua promulgação. Por isso, inclusive, prevê referido texto legal, em seu artigo 425: “é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”.

Pedro Pais de Vasconcelos afirma⁴⁰:

Os contratos atípicos são os que não são típicos. Saber quais contratos são atípicos pode parecer simples em abstracto, mas em concreto pode ser difícil.

A atipicidade dos contratos pode ser referida aos tipos contratuais legais ou simplesmente aos tipos contratuais sem restrição aos legais. A diferença é importante. No primeiro caso, são atípicos os contratos que não contêm na lei um modelo regulativo típico; no segundo, são atípicos aqueles que não têm um modelo regulativo típico, nem na lei, nem na prática. Quando se fala de contratos atípicos quase nunca se distingue e quase sempre se está, na verdade, a falar de contratos legalmente atípicos. No entanto, há muitos tipos contratuais que estão consagrados na prática e não na lei. Não são poucos os casos de contratos legalmente atípicos, que são socialmente típicos.

A proteção das ideias, por exemplo, nem sempre será possível. Muitas vezes, de fato o que se tem é pura e simplesmente uma ideia, sem qualquer contorno passível de proteção. No entanto, quando uma ideia

⁴⁰ VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Contratos Atípicos*. Coimbra: Almedina, 2002, p. 207.

se converte em algo mais palpável – aquilo a que a doutrina chamaria de ‘ideia elaborada’, estaríamos diante de um bem potencialmente passível de proteção por direito autoral. Como nem sempre é possível estabelecer com clareza a distinção entre um extremo (a ausência de proteção) e outro (sua possibilidade), uma solução cabível é a celebração de acordo de confidencialidade com cláusulas de não concorrência.

Por meio deste tipo contratual, as ideias verdadeiramente elaboradas contariam com um adicional de proteção, caso seja do interesse de seu mentor. É evidente que de nada adianta se celebrar contrato de confidencialidade a respeito de ideia que não poderia ser protegida. Por exemplo, a assinatura de contrato que determine que o produtor de um filme não poderá se valer de determinada ideia sem autorização de quem a concebeu, nem transferi-la a terceiros, apenas fará sentido se a ideia for passível de proteção. Se a ideia consistir apenas na produção de um filme sobre um casal de jovens namorados com destino trágico, ou sobre um triângulo amoroso, por exemplo, não há o que possa ser protegido, por absoluta carência de originalidade⁴¹.

Os acordos de confidencialidade não estão previstos expressamente em nosso ordenamento civil. São, portanto, atípicos.

O mesmo se pode dizer das licenças públicas gerais. Surgidas com o movimento do *copyleft*, que originou as licenças de software livre, as GPL – *General Public Licenses* servem para contornar um dos problemas mais graves da LDA: sua extrema restritividade.

Cabe ao autor decidir se quer ou não que o público tenha acesso à sua obra. A partir do advento da internet, tornou-se muito mais fácil dar acesso às obras. Do ponto de vista do autor, a questão encontra-se resolvida, porque os meios de disponibilização da obra existem. Na outra ponta, no entanto, encontra-se a dificuldade. A LDA exige prévia e expressa autorização do autor para que a sociedade faça cópia na íntegra de sua obra.

⁴¹ Por diversos motivos, e não apenas em razão do que dispõe a LDA. Entre outros, é a própria Constituição Federal que determina que um dos fundamentos da República é a livre iniciativa (art. 1º, IV), e que a ordem econômica tem como princípio a livre concorrência. O aprisionamento das ideias seria frontalmente contrário a ambas as determinações constitucionais.

Por meio das licenças públicas gerais, o autor pode dar ciência à sociedade de sua permissão para usar sua obra, nos termos que lhe forem convenientes. O modelo mais usual de tais licenças é o *Creative Commons*⁴².

Ao se valer de licenças como do tipo *Creative Commons*, o autor indica, prévia e expressamente à sociedade, de que modo sua obra pode ser utilizada. A combinação de diversas licenças (atribuição de autoria, possibilidade de uso comercial da obra por terceiros, possibilidade de modificação da obra, necessidade de usar a mesma licença em eventuais transformações da obra original) resultará em 6 possibilidades distintas de licenciamento, respeitando-se, assim, a vontade do autor.

A consequência do uso das licenças públicas gerais é dar maior dinamismo às relações envolvendo direitos autorais sem que haja qualquer violação aos termos da LDA.

Apenas a título de exemplo, tomamos aqui duas hipóteses: a proteção da ideia da obra antes da elaboração desta e o uso da obra protegida de modo a satisfazer os interesses do autor e da sociedade em um mundo digital e acelerado. No entanto, muitos outros contratos atípicos podem ser mencionados. Os contratos de produção artística, de execução, de prensagem de discos, de elaboração de obra futura⁴³ etc. são todos tipos contratuais sem regulamentação precisa em nosso ordenamento jurídico, ainda que de celebração permitida nos termos do art. 425 do Código Civil.

Mesmo sendo contratos atípicos, é evidente que todos devem ser regidos pelos princípios contratuais previstos em nosso Código Civil e na Constituição Federal, o que inclui a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos⁴⁴.

⁴² Ver <https://br.creativecommons.net/>. Acesso em: 20 out. 2021.

⁴³ Ver Paulo Guilherme Baeta Neves em seu artigo A Importância dos Contratos no Direito Autoral Relativo às Obras Musicais. Direitos Autorais *in: Estudos em Homenagem a Otávio Afonso*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008.

⁴⁴ Sobre o tema, ver, entre outros, *Teoria dos Contratos – Novos Paradigmas*, de Teresa Negreiros. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

5 CONCLUSÃO

A imaterialidade é uma das características dos bens intelectuais. Dessa forma, assegurar o exercício legítimo e justo do monopólio legal é um desafio do mundo digital globalizado. Mais do que os bens materiais, o controle sobre os bens imateriais se dará por meio de contratos, muitas vezes atípicos.

A legislação brasileira que cuida da propriedade intelectual, em especial a LDA, não é muito detalhada acerca da elaboração de contratos. Na verdade, a LDA falha ao silenciar sobre tema relevante e polêmico, como a titularidade de bens produzidos em relação de emprego, de prestação de serviços ou vínculo funcional.

Apesar da importância da matéria, de modo geral a doutrina trata sem qualquer profundidade os contratos relacionados aos direitos autorais. A omissão da doutrina apenas faz agravar o estado de incerteza decorrente das relações contratuais quando o tema diz respeito a direitos autorais.

O crescimento da importância da propriedade intelectual no século XXI estimulou a criação de novos contratos, muitos dos quais carecem, ainda hoje, de regulamentação legal expressa. No entanto, diante dos termos do art. 425 do Código Civil brasileiro, os contratos atípicos são permitidos e, podemos afirmar, devem ser estimulados. Apenas a criação de contratos atípicos poderá dar conta de toda a complexidade que envolve a propriedade intelectual contemporânea.

A despeito de todas essas considerações, ainda remanesce no Brasil (e em outras partes do mundo, é bem verdade) uma certa displicência quanto à elaboração de contratos. Sabe-se que é comum que os criadores intelectuais deem pouca importância à forma como suas obras circulam, celebrando, assim, contratos que não refletem seus interesses e dão à indústria cultural mais direitos do que lhe seriam devidos.

Por tudo isso, absolutamente indispensável a elaboração de contratos com toda a precisão possível. De acordo com a LDA, os contratos envolvendo direitos autorais devem ser interpretados restritivamente. Isso significa

que cada uso da obra deve ser previamente autorizado, preferencialmente por escrito (em alguns casos, o contrato escrito é obrigatório⁴⁵). Além disso, e ainda na seara dos direitos autorais, por conta da lacuna legal, os direitos autorais decorrentes de relações de trabalho e de prestação de serviços ficam ainda mais dependentes de previsão contratual.

Uma vez que as ideias não são passíveis de proteção nos termos da LDA (por força do disposto no art. 8º, I), torna-se indispensável a celebração de contratos como termos ou acordos de confidencialidade e acordos de não concorrência sempre que o objeto a ser protegido for ideia ainda não exteriorizada.

Quanto a este aspecto, há que se tomar muito cuidado, pois que apenas em alguns casos muito especiais podemos admitir que ideias sejam protegidas contratualmente. Afinal, o aprisionamento das ideias é algo que, em regra, viola frontalmente os princípios da LDA, além de princípios constitucionais. Na verdade, a celebração de contratos que visariam a proteger 'ideias elaboradas' seria uma forma de garantir maior proteção a algo que a própria LDA já abarcaria como passível de proteção por direitos autorais⁴⁶.

Também como maneira de contornar a falta de previsão contratual expressa, a sociedade globalizada vem se valendo de licenças públicas gerais para difundir com mais eficiência e rapidez as obras protegidas por direitos autorais, sem que essa difusão consista em violação aos termos da LDA e das demais leis autorais em vigor no mundo.

A sociedade da informação do século XXI evidentemente consolida o conceito de que a maior riqueza não se encontra mais na propriedade corpórea (sobretudo na propriedade da terra, como ocorria no século XIX). A maior riqueza, hoje, reside na propriedade intelectual e nos contratos que a regulam. Há que se dar a eles a importância devida.

⁴⁵ Somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita. Art. 49, II, da LDA.

⁴⁶ Efetivamente como obra intelectual exteriorizada. Um exemplo seria a sinopse elaborada e consistente de um roteiro cinematográfico. Na qualidade de texto, gozaria de proteção. Como a lei protege apenas a forma de expressão e não a ideia em si, quanto mais elaborada a sinopse, quanto mais detalhes contiver, maior a chance de ser protegida.

REFERÊNCIAS

- ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- ASCENSÃO, José de Oliveira., O “Fair Use” no Direito Autoral. *Direito da Sociedade e da Informação – Vol IV*. Coimbra: Coimbra Editores, 2003.
- BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
- CARBONI, Guilherme. *Função Social do Direito de Autor*. Curitiba: Juruá Editora, 2008.
- COSTA NETTO, José Carlos. O Regime Jurídico da Proibição da Cessão de Direitos Autorais Decorrentes da Prestação de Serviços Profissionais *in: Direitos Autorais – Estudos em Homenagem a Otávio Afonso*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008.
- CREATIVECOMMONS. Disponível em: <https://br.creativecommons.net/>. Acesso em: 20 out. 2021.
- CUPIS, Adriano de. *Os Direitos da Personalidade*. Campinas: Romana, 2004.
- FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito Autoral – Da Antiguidade à Internet*. São Paulo: Quartier Latin, 2009.
- NEGREIROS, Teresa, *Teoria dos Contratos – Novos Paradigmas*, Rio de Janeiro, Renovar, 2002.
- NETTO, José Carlos Costa. *Direito Autoral no Brasil*. São Paulo: Ed. FTD, 1998.
- NEVES, Paulo Guilherme Baeta, A Importância dos Contratos no Direito Autoral Relativo às Obras Musicais *in: Direitos Autorais – Estudos em Homenagem a Otávio Afonso*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008.
- PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos Autorais – Os Direitos Autorais do Trabalhador*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- RIBEIRO, Adriano Cláudio Pires. *O Direito de Autor nos Programas de Televisão*. São Paulo: Memória Jurídica, 2006.
- ROCHA, Allan. *A Função Social dos Direitos Autorais*. Campos dos Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006.
- ROCHA, Daniel. *Direito de Autor*. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale, 2001.
- VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Contratos Atípicos*. Coimbra: Almedina, 2002.

TRABALHO E MÚSICA. O TRABALHADOR -AUTOR

Work and music. The worker -author

SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO⁴⁷

Honra-me o convite para participar de merecida homenagem ao jurista Denis Borges Barbosa que contribuiu de modo muito relevante para o estudo e desenvolvimento dos diversos temas que compõem o direito intelectual ou propriedade intelectual, não só quanto à propriedade industrial bem como ao direito de autor.

Além da carreira vitoriosa como jurista, professor, doutrinador, advogado, Denis era artista com formação técnica clássica reconhecida pela Ordem dos Músicos como flautista (flauta doce) e como professor pela American Recorder Society, de Los Angeles. Com formação no Conservatório Real de Haia, foi solista da Orquestra Municipal do Rio de Janeiro e também professor na PROARTE. Um resumo das atividades de Denis, o artista, encontra-se em Um elogio à (produtiva) vida de Denis Barbosa.⁴⁸ escrita com muita delicadeza por seu filho Pedro Marcos Nunes Barbosa.

Acresça-se que Denis era filho de uma das primeiras maestrinas brasileiras e também compositora, Cacilda Borges Barbosa. Assim se explica um pouco mais a grande sensibilidade do homenageado que emerge

⁴⁷ Professora Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Regente da disciplina Direito de Autor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na Graduação e na Pós-Graduação. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do Instituto dos Advogados de São Paulo. Membro da CEDAUT – Comissão Especial de Direito Autoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Membro da APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual e do IIDA – *Instituto Interamericano de Derecho de Autor*. Membro do Conselho da ABDA – Instituto Brasileiro de Direito Autoral.

⁴⁸ Cf. Pedro Marcos Nunes Barbosa. *Um elogio à (produtiva) vida de Denis Barbosa*. Disponível em: <http://www.pidcc.com.br/artigos/07022016/06072016.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.

de suas obras notadamente nos textos de grande expressão no âmbito do Direito de autor.

Felizmente, Denis nos legou extensa obra por meio da qual sempre estará entre nós. Meu artigo homenageia Denis jurista e artista.

RESUMO

O presente estudo busca enfatizar, como elenca o prefácio do Guia da Convenção de Berna que um país não se notabiliza de modo positivo pelas restrições que impõe aos criadores intelectuais, trabalhador – autor, entre as quais as limitações ao direito autoral estão incluídas. O respeito ao país igualmente advém do modo como trata a cultura e a educação, mediante uma legislação adequada e a observância efetiva de contribuições doutrinárias e jurisprudências, a fim de evitar a desvalorização do trabalhador – autor e do usuário da Economia Criativa.

Palavras-chave: criadores intelectuais; trabalho; música.

ABSTRACT

The present study seeks to emphasize, as listed in the preface of the Guide to the Berne Convention, that a country does not become positively notable for the restrictions it imposes on intellectual creators, worker-author, among which the limitations on copyright are included. Respect for the country also comes from the way it treats culture and education, through appropriate legislation and the effective observance of doctrinal contributions and jurisprudence, in order to avoid the devaluation of the worker-author and the user of the Creative Economy.

Keywords: intellectual creators; work; music.

SUMÁRIO

1. O trabalho nas canções; 2. Criador e obra na história do Direito de autor; 3. O trabalhador-autor; 4. Interpretação do direito de autor. Exceções. Limitações; 5. Contribuição do Direito do Trabalho; Conclusão; Referências.

1 O TRABALHO NAS CANÇÕES

O trabalho sempre foi tema de canções. Tanto em acepção geral, como na especial dedicada ao autor-trabalhador, conceito que abrange não só o criador da obra como o artista, o intérprete e o executante.

Lembro alguns exemplos no vasto rol de canções brasileiras.

Em *Um homem também chora*, Gonzaguinha se expressa de maneira contundente sobre a importância do trabalho.

*“Um homem se humilha
Se castram seu sonho
Seu sonho é sua vida
E vida é trabalho
E sem o seu trabalho
Um homem não tem honra
E sem a sua honra
Se morre, se mata
Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz!”*

Milton Nascimento inspira-se nas dificuldades do trabalhador nas minas de sal, em *Canção do sal*.

*“Trabalhando o sal é amor o suor que me sai
Vou viver cantando o dia tão quente que faz
Homem ver criança buscando conchinhas no mar
Trabalha o dia inteiro prá vida de gente levar”*

*“... Filho vir da escola
Problema maior é o de estudar
Que é pra não ter meu trabalho
E vida de gente levar.”*

A vida difícil e sofrida dos pescadores inspirou Dorival Caymmi em canções eternas entre as quais destaco *Suite dos Pescadores*.

Seu filho Dori Caymmi e Nelson Mota são autores de *Saveiros* os quais com muita delicadeza tratam do mesmo tema lembrando as incertezas que os barcos carregam.

Noel Rosa, em *Três apitos*, descreve com muita sensibilidade seu amor pela operária que “*não faz fé no agasalho*” e “*sem meias vai pro trabalho,*” para a fábrica cujo apito “*faz reclame de você*”.

Edu lobo e Oduvaldo Viana Filho em *Chegança* cantam “*uma quadra de esperança com foice velha, mulher nova.*”

O não -trabalho é inspiração para Chico Buarque em *Com açúcar, com afeto* que relata o amor incondicional. “*Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa*”.

A volta tão tarde de quem saiu para as ruas, para as praias, “*olhando as saias coloridas pelo sol*”, é recebida com o amor de sempre: “*logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro meus braços pra você*”.

Música contundente do mesmo autor é *Vai trabalhar, vagabundo* enquanto *Construção*, é um réquiem ao sofrido operário cujo trabalho e vida são descritos com maestria , técnica (com uso de palavras proparoxítonas) e sensibilidade.

Os artistas de circo são homenageados em *O grande circo místico* gerado pela parceria de excelência entre Chico Buarque e Edu Lobo.

Esse álbum premiado foi lançado em 1983 e é considerado o melhor da década de 80. Orquestração e regência do maestro Chiquinho de Moraes.

Dele faz parte *Na carreira* que bem descreve a vida errante e as angústias de artistas de circo.

*“... Hora de ir embora
Quando o corpo quer ficar
Toda alma de artista quer partir
Arte de deixar algum lugar
Quando não se tem pra onde ir*

...

Parar, ouvir

*Sentir que tatibitati
Que bate o coração
Mais um dia, mais uma cidade
Para enlouquecer
O bem-querer
O turbilhão*

*... Ir deixando a pele em cada palco
E não olhar pra trás
E nem jamais
Jamais dizer
Adeus”*

Do mesmo álbum, *Beatriz*, de rara beleza, descreve a *performance* da trapezista, com versos e música especialíssimos. “*se ela um dia despencar do céu / E se os pagantes exigirem bis*”

Fernando Brant e Milton Nascimento em *Nos bailes da vida*, relatam a luta dos que se iniciam na arte de “tocar um instrumento e de cantar”, “pondo os pés na profissão”.

*“Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol
Tenho comigo as lembranças do que eu era
Para cantar nada era longe, tudo tão bom
Té a estrada de terra na boléia de caminhão, era sim”*

Em *Canções e momentos*, os autores frisam a relevância da profissão.

*“Há canções e há momentos que eu não sei explicar
Em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar
Ela vai ao infinito , ela amarra todos nós
E é um só sentimento na plateia e na voz”.*

Acrescentam que há momentos que se casam com a canção e que *“de fazer tal casamento vive a nossa profissão”*

Em *A voz do dono e o dono da voz* Chico Buarque relata em versos elegantes e muito criativos o grande desentendimento entre um cantor e sua gravadora. Versos cheios de ironia, palavras de duplo sentido e ricas imagens.⁴⁹

O Cantador de Dori Caymmi e Nelson Motta apresenta poeticamente a profissão de cantar.

*“Eu vou pra onde a estrada levar
Cantador, só sei cantar
Eu canto a dor
Canto a vida e a morte
Canto o amor.
Cantador não escolhe seu cantar, canta o mundo que vê
E pro mundo que vi, meu canto é dor
Mas é forte pra espantar a morte ...”*

Acrescentam Fernando Brant e Milton Nascimento em *“Nos bailes da vida”* *“Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão / Todo artista tem de ir onde o povo está”*

⁴⁹ Sobre essa música, Gustavo Martins de Almeida escreveu inspirado artigo desvendando cada verso. *A voz do dono e o dono da voz. In: Direito e Música*. José Roberto de Castro NEVES, coord. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2021.

Ao lado das belas músicas brasileiras, anoto *Se si calla el cantor* – de Horacio Guarini na interpretação de Mercedes Sosa, dificilmente superável – que enfatiza a importância política da expressão musical .

Si se calla el cantor

Calla la vida

Porque la vida, la vida misma es todo un canto

Si se calla el cantor

Muere de espanto

La esperanza, la luz y la alegría

Si se calla el cantor

Se quedan solos

Los humildes gorriones de los diarios

Los obreros del puerto se persignan

¿Quién habrá de luchar por sus salarios?

O trabalho foi e é fonte de inspiração para inúmeras canções. Entre elas muitas exprimem a relevância da profissão de artista nos diversos âmbitos, que só foi reconhecida como tal pela Lei n. 6.533, de 24.5.1978.

Em 07 de outubro de 2021, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei n. 4.803, de 2012 que reconhece a profissão de compositor. Já aprovada pelo Senado, aguarda-se a sanção presidencial do Projeto de Lei que, embora bastante tardio, reconhece profissão tão importante, mas ainda sem a consideração elevada que merece.

2 CRIADOR E OBRA NA HISTÓRIA DO DIREITO DE AUTOR

A origem da palavra *autor* encontra-se em *autor, oris* – aquele que faz crescer, aquele que produz, como emprega Virgílio nas Geórgicas.

Advém de *augere*, aumentar.

Outra palavra relevante é *opera, ae* – atividade do trabalhador, trabalho, ocupação, como a empresa Cícero.⁵⁰

A investigação etimológica é de grande relevância para se entender a ligação entre autor, obra, trabalhador e trabalho.

O Direito Romano não desenvolveu o Direito de Autor em razão do mecenato, por meio do qual os autores eram amplamente amparados, mas há menção a um direito que têm sobre suas obras, nas fontes literárias, como em Cícero, *Les Topiques*, e mesmo em textos das Institutas de Gaio e de Justiniano quanto à diferença plena entre o suporte físico no qual a obra se materializa e a criação intelectual (*corpus mechanicum* e *corpus mysticum*).⁵¹

No século I, a obra literária era escrita em papiro, raro e com dificuldade de transporte, refletindo-se em restrição às criações.

Depois advém o uso do pergaminho (*pergamena*), referido no século IV no *Editum Maximus* (301) de Diocleciano e depois nas fontes literárias. Retirado das membranas dos carneiros, tinha maior durabilidade que o papiro.

São Jerônimo tratou do assunto, conforme bem explanado em obra dedicada à técnica do livro⁵², na qual menciona-se que a Bíblia foi o primeiro livro com autorização para ser copiado em série (cinquenta cópias em pergaminho por ordem de Constantino).

As obras eram ditadas a um taquígrafo (*notarius*) e depois passadas a um copista (*librarius*), chamados *scriptores* ou *scribae*.

Os erros adulteraram os originais, com grande reprovação dos autores como São Jerônimo, em cuja obra, bastante dedicada ao modo como os livros eram escritos, nota-se a preocupação com os direitos não patrimoniais do autor: a importância de ter seu nome ligado à obra e a possibi-

⁵⁰ Consulte -se D'OCK, Marie Claude. *Contribution historique à l'étude des droits d'auteur*. Paris: Pichonet R. Durand-Auzias, 1963.

⁵¹ Gai.2.77; Gai. 2.78; Inst. 2.1.33; Inst. 2.1.34.

⁵² ARNS, D. Paulo Evaristo. *A técnica do livro segundo São Jerônimo*. 2. Ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

lidade de ser modificada por ele, só por ele e não por terceiros. Observe-se que direitos patrimoniais eram incompatíveis com a formação religiosa.

De grande relevância para a disseminação das obras, foi a invenção da imprensa, no século XV.

Livreiros e impressores passaram a ter privilégios, na Inglaterra, a partir de 1547, quando surgiram as primeiras *letters patents*, concedidas geralmente a um único livreiro por curtos prazos que variavam entre 7 a 21 anos, conforme bem descreve Fábio Maria De Mattia.⁵³

A *Stationer's Company*, criada no mesmo ano, regulamentava os meios de impressão e podia destruir livros impressos sem respeitar os privilégios concedidos a terceiros. A *Stationer's Company* desenvolveu o *copyright*, que ordenava o comércio e protegia obras publicadas, quanto à reprodução indevida.

O registro da obra era reconhecido aos editores e aos autores, quando ela não tinha interesse, com remuneração ao autor, embora, nos séculos XVII e XVIII, consistisse em certo número de exemplares, com a obrigação de os autores se comprometerem, desde logo, a adquirir determinado número.

Segundo Resolução da Câmara dos Comuns, em 1642, nenhuma obra poderia ser reproduzida sem o nome e consentimento do autor. Os direitos morais eram respeitados, com mais facilidade, segundo anota Fábio Maria De Mattia.⁵⁴

Só em 1710 adveio o Estatuto da Rainha Ana, da Inglaterra, no qual foram reconhecidos direitos ao autor.

Anote-se a importância da Revolução Francesa, de 1789, que aboliu os privilégios, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e reconheceu o direito de autor como propriedade dele, em terminologia que se pode atribuir a uma “*emergência histórica*”.⁵⁵

⁵³ *Do privilégio do editor ao aparecimento da propriedade literária e artística em fins do século XVII*. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 16, n.63,161-182, jul./set.1979.

⁵⁴ *Op. cit.*.

⁵⁵ “*Emergência histórica*” é a expressão empregada por José de Oliveira Ascensão com a qual concordamos. Consulte-se o artigo *A pretensa “propriedade intelectual”*. Revista do

Direito de propriedade aos autores, aquilo que é próprio ao autor, sem compromisso com a natureza jurídica porque não se trata de direito de propriedade.

Aludir ao direito de propriedade do autor sobre a obra, como aquilo que lhe é próprio, que a ele pertence, em confronto com os editores, não importa compromisso com a natureza jurídica de propriedade. Demonstramos em obra própria⁵⁶ e em artigo posterior⁵⁷, que o direito de autor muito se distancia do direito de propriedade, encartando-se entre os direitos intelectuais.

Há inúmeras diferenças: conteúdo especial e diferenciado (direitos patrimoniais e morais⁵⁸ - estes com natureza de direitos da personalidade;⁵⁹ prazo de proteção, limitado para os herdeiros; ubiquidade (ao contrário da exclusividade do direito de propriedade); prescrição. Quanto ao regime de bens, os rendimentos dos direitos patrimoniais de autor são considerados como o trabalho do cônjuge e, por isso, devem ser incluídos na regra de exclusão de ganhos, proventos, salários, denominados “proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge” pelo artigo 1.659,V (comunhão parcial) e 1.668, V (comunhão universal) e não, na regra dos bens móveis ou imóveis, conforme analisamos em obra específica dedicada ao Direito de Família.⁶⁰

IASP. Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, nova série, ano 10, n. 20, p. 243-261, jul./dez.2007.

⁵⁶ *Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil*. 2009. Tese (Concurso para Professor Titular). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

⁵⁷ Requisitos fundamentais para a proteção autoral de obras literárias, artísticas e científicas. Peculiaridades da obra de artes plásticas. In: MAMEDE, Gladston; Franca Filho, Márcilio Toscano; Rodrigues Junior, Otavio Luiz (Org.). *Direito da arte*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 295-319.

⁵⁸ Sobre direitos morais, consulte-se Direito moral de autor na sociedade da comunicação. Relevância e desafios. *Revista de Direito Intelectual*. APDI- Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Dário Moura Vicente, Diretor. Coimbra: Almedina, 2019. N. 01. P. 7-24.

⁵⁹ Sobre direitos da personalidade, consultem-se linhas gerais em *Código Civil Interpretado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo*. Costa Machado, org; Silmara Juny Chinellato, coord. Artigos 11 a 21. 13. ed. Barueri: Manole, 2020.

⁶⁰ Comentários ao Código Civil. Direito de Família. Artigos 1.591 a 1.710. Antonio Junqueira de Azevedo, org. São Paulo: Saraiva, 2004. V. 18..

Em nosso país deve-se mencionar a Lei de fundação dos Cursos Jurídicos, de 11 de agosto de 1827, cujo artigo 7.º reconhece direito de autor por dez anos sobre os compêndios de lições dos professores.⁶¹

A primeira lei inteiramente dedicada ao Direito de Autor foi a de número 496, de 1898 – Lei Medeiros e Albuquerque – não muito distante da Convenção de Berna, de 1886.

As Constituições da República desde 1891 consagram o direito de autor entre os direitos e garantias fundamentais, anotando-se que apenas a Carta de 1937 foi omissa quanto a ele, o que não é estranhável, considerando-se que não foi votada, mas outorgada.

O Código Criminal de 1830 já tipificava no artigo 261 a contrafação (perda de exemplares ou impressos sem autorização do autor ou tradutor). O de 1890 também previa crimes contra a propriedade literária, artística, industrial e comercial, nos artigos 342 a 350.

O Código Civil de 1916 tratou expressamente do direito de autor sob a denominação “*propriedade literária, artística e científica*”, nos artigos 649 a 673.

A Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973, para a qual muito contribuiu o então Procurador Geral da República, José Carlos Moreira Alves, revogou o Código Civil pois, no nosso modo de ver, regulou inteiramente a matéria (artigo 2º § 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente denominada Lei de introdução às normas do direito brasileiro – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).

A Lei 9.610, de 9 de fevereiro de 1998 foi amplamente discutida com a sociedade civil e com os especialistas e resulta de vários Projetos de Lei.⁶²

⁶¹ “Os lentes 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, se aprovados pela Congregação, servirão inteiramente, submetendo-se, porém, a aprovação da Assembléia Geral e o Governo fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilégio exclusivo da obra por dez anos.”

⁶² Destacam-se as atuações dos Deputados Aloysio Nunes Ferreira Filho e José Genoíno, do Senador Luiz Viana. As interlocuções são sempre mencionadas pelo testemunho dos profissionais que militam no âmbito do Direito Autoral, entre os quais registramos os de dois ex-presidentes do antigo Conselho Nacional de Direito Autoral e notáveis

Trata adequadamente dos vários aspectos do Direito de Autor tanto quanto à parte geral como à especial. No nosso modo de ver, necessita de ajustes pontuais, para melhor adequar-se à sociedade da comunicação, e às novas formas de reprodução de obras, mas não deve ser desconsiderada.

3 O TRABALHADOR - AUTOR

A diretriz do Direito de autor foi sempre e será a importância do trabalho do criador, lembrando-se que o valor do trabalho seja intelectual seja braçal é defendido como um dos valores da República, conforme artigo 1º, inciso IV da Constituição.

Há pouca preocupação, porém, com o trabalhador – autor. Há errada compreensão no sentido de que o trabalho do artista, intérprete e executante seja só prazer e diversão e não o empenho de técnica e estudo, aliados ao talento e sensibilidade.

O processo criativo é longo, não se podendo presumir que não haja trabalho na transformação da inspiração que é externa, da vida, dos sentimentos, da natureza, ou de Deus, conforme registrou Alberto Janes na canção *Foi Deus*.⁶³

Oportuno o depoimento de Edu Lobo, quando explica: quem tem talento – e ele não basta - deve desenvolvê-lo e se dedicar muito ao aperfeiçoamento da inspiração⁶⁴.

O compositor não acredita em “talento musical” pronto e acabado, mas, sim, no aprimoramento dele⁶⁵.

autoristas: José Carlos Costa Netto (de 1979 a 1983) e Hildebrando Pontes Netto (de 1986 a 1988).

⁶³ *Foi Deus*, cantado lindamente por Amália Rodrigues, termina a canção com o verso: “*Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu flores à primavera e deu-me essa voz a mim*”.

⁶⁴ Edu Lobo. Entrevista para Chico Pinheiro. Youtube, 2004. Publicado em 28.01.2013. Acesso em outubro de 2021.

⁶⁵ Entrevista a Roberto D’Avila para Globonews em 02.8.2014. A entrevista começa com a pergunta “*Como é que nasce uma melodia*”? Acesso em outubro de 2021. O empenho do

É claro que o empenho e dedicação transformam a pedra bruta em lapidada e algumas em verdadeiras jóias. Ao menos para as obras de certa qualidade, no caso, música e letra. As parcerias Edu Lobo-Chico Buarque e Tom Jobim-Vinícius de Moraes bem demonstram essa simbiose entre talento e empenho/dedicação. Tanto Edu⁶⁶ como Chico⁶⁷ falam com muita sinceridade como se dá o caminho inspiração-empenho-resultado.

O mecenato acabou, mas o término de uma era não trouxe, em contrapartida, a compreensão de que o autor é um trabalhador e que a obra é seu trabalho.

Tenho enfatizado a expressão trabalhador-autor pois é de grande relevância que as gerações atuais e as futuras atentem para a circunstância fundamental à compreensão do Direito de Autor: é ele um trabalhador, não um diletante.

O autor-diletante pode existir, se assim ele mesmo entender e se autoconsiderar, mas terceiros não podem expropriar o trabalho alheio inclusive o do trabalhador intelectual. A obra é seu trabalho e assim deve ser reputada para a correta compreensão do Direito de Autor, uma conquista gradual ao longo de muitos séculos.

Pode-se e deve-se fazer a simbiose entre Direito de autor e Direito do trabalho, quando for o caso, quanto aos fundamentos, mesmo porque dificilmente os ramos do Direito são estanques.⁶⁸

autor para aprender mais sobre música e orquestração é descrito por Eric Nepomuceno em *Edu Lobo. São bonitas as canções. Uma biografia musical*. Rio de Janeiro: Edições de janeiro, 2014. Consulte-se, por exemplo a parte n. 8. *Canção de longe. Em Los Angeles, o jazz e o aprendizado musical*. p. 103-126.

⁶⁶ Em *Edu Lobo fala sobre CD e DVD comemorativo de seus 70 anos de vida*, publicado em 21 de outubro de 2014, Saraiva conteúdo, no You Tube. O músico novamente esclarece que primeiro faz a música e depois Chico coloca a letra, caminhos que ambos preferem. Acesso em outubro de 2021.

⁶⁷ Veja-se o documentário *Bastidores*, de 2005, dirigido por Roberto de Oliveira, com produção artística de Vinícius França, disponível em *Amazon Prime*. Consulta em outubro de 2021. Documentário musical mais recente sobre Chico Buarque foi produzido em 2015. Consulte-se *Chico; artista brasileiro*. Produzido por Miguel Faria Junior. Globo Filmes. Sony Pictures. Disponível em Netflix. Acesso em outubro de 2021.

⁶⁸ Orlando Gomes foi um grande mestre nos dois ramos do Direito: Direito do Trabalho e Direito Civil. Criou obras de grande qualidade técnica e notável contribuição jurídica.

Lembro que a Organização Internacional do Trabalho participou da reunião entre membros da Convenção de Berna e da Unesco da qual resultou a Convenção de Roma, que protege artistas, intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão, promulgada pelo Decreto n. 57.125, de 19 de outubro de 1965.

Essa Convenção Internacional, administrada conjuntamente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), foi avalizada e confirmada pelo artigo 2.º do Acordo Trips – Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual, promulgado pelo Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

4 INTERPRETAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR. EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES

Diretriz das leis que tutelam o direito de autor é a interpretação restritiva em favor dele, a parte mais fraca ou vulnerável da relação jurídica. Essa é uma das tendências das legislações protetoras às pessoas com tal qualidade, como o faz a Consolidação das Leis do Trabalho, a proteger o trabalhador e o Código de Defesa do Consumidor, quanto ao consumidor.

A interpretação restritiva em favor do autor, implícita na Lei 498/1898, expressa no artigo 3º da Lei nº 5.988/73 e no artigo 4º da lei vigente (nº 9.610, de 1998)⁶⁹, deve prevalecer de modo exposto na legislação futura, e aplicável a todos os contratos.

A reforma da Lei de direito autoral foi cogitada por meio de Anteprojeto de lei apresentado para consulta pública pelo então Ministério da Cultura, em junho de 2010, em segunda versão, após análise das contribuições advindas de especialistas e da sociedade civil.

A redação proposta para o § 4º do artigo 4º mereceu nossa crítica: Segundo ele: “No contrato de adesão adotar-se-á a interpretação mais favorável ao autor.”

⁶⁹ Art. 4.º “Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais”.

Não me parece a melhor redação, pois essa forma de interpretação deve vigorar também para os contratos paritários, não só os de adesão, pois não há verdadeira paridade, uma vez que se reconhece a vulnerabilidade da parte mais fraca, o trabalhador-autor.

A flexibilização do Direito de Autor deve ser vista com cautela porque retira direitos sobre o trabalho de artistas, intérpretes e executantes.

No Anteprojeto – versão 1 objeto de consulta pública – enfatizava-se muito o consumidor, quando o foco da proteção deveria e deve ser o autor, pessoa a quem a lei tradicionalmente protege. Por isso é lei que disciplina o direito do autor e não o do consumidor.

Este incide sobre corpo mecânico (suporte físico em que a obra se materializa), não à criação intelectual (corpo místico).

Renova-se o propósito de nova lei que tutele o direito de autor por meio de iniciativa louvável e com espírito democrático, da Diretoria de Direitos Autorais, órgão da anterior Secretaria Especial de Cultura, hoje integrante do Ministério do Turismo.

Aguarda-se o Esboço do Anteprojeto para ser discutido com a sociedade civil, especialistas, Academias, autores, artistas, intérpretes e executantes.⁷⁰

Não é um direito ilimitado, como nenhum Direito o é.

Cabe ao autor direito exclusivo para utilização de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Outra característica: a limitação temporal para direitos patrimoniais, quando a obra cai em domínio público, para os herdeiros e também, por exceção, para o próprio autor, em certos casos, como na fotografia e obras audiovisuais cujo prazo de proteção conta-se a partir da publicação e não da morte do autor.

Pode-se também discutir se seria mais justo prazo menor de proteção aos herdeiros, em favor do patrimônio cultural da Humanidade.

⁷⁰ A proposta atual foi iniciada por Maurício Braga, antigo Diretor da SDAPI- Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual.

Lembrem-se das hipóteses em que não há Direito de autor, previstas no artigo 8º (Exceções) e as Limitações ao Direito de autor nas quais, naqueles casos descritos na lei, ele não incide, hipóteses essas expressas de modo taxativo no artigo 46, ambos da Lei n. 9.610/98.

Quanto às limitações, o elenco deve continuar a ser taxativo e não há similaridade a regras de *fair use* do sistema de *copyright*.

Não sou favorável à cláusula geral de limitação ao direito de autor segundo a qual, mediante alguns requisitos, caberia ao intérprete e, finalmente, ao juiz, aplicar a limitação de Direito de autor.

Invoco José Joaquim Gomes Canotilho para assentar que, por se tratar de direitos e garantias fundamentais, não cabe interpretação mais ampla, para afastá-las⁷¹.

Pode-se ampliar o rol, mas deve ser taxativo, por ser direito e garantia fundamental, desde a Constituição de 1891.

Não se há de confundir interpretação extensiva, fundada em razões objetivas e lógicas, com rol meramente exemplificativo.

Acertadamente o Recurso Extraordinário n. 113.505-1 aplica interpretação extensiva e a menciona expressamente na Ementa⁷². Anote-se que Relator foi o Ministro José Carlos Moreira Alves, também professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Tendo em vista a natureza do direito de autor, a interpretação extensiva da exceção em que se traduz o direito de citação é admitida pela doutrina. Essa admissão tanto mais se justifica quanto é certo que o inciso III do artigo 49 da Lei 5988/73 é reprodução quase literal do inciso V do artigo 666 do Código Civil, redigido este numa época em que não havia organismos de radiodifusão, e que, na atualidade, não tem sentido que o que é lícito, em matéria de citação para a imprensa escrita, não o seja para a falada ou televisionada. A mesma justificativa que existe para o direito de citação na obra (informativa

⁷¹ “Liberdade e Exclusivo na Constituição. In: *Estudos sobre direitos fundamentais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

⁷² Recurso Extraordinário n.113.505-1- Rio de Janeiro, Primeira Turma, Moreira Alves- Presidente e Relator, julgado em 28 de fevereiro de 1989, votação unânime.

*ou crítica) publicada em jornais ou revistas de feição gráfica se aplica, evidentemente, aos programas informativos, ilustrativos ou críticos do rádio e da televisão. Recurso extraordinário não conhecido.*⁷³

Também não se poderá afastar a ponderação entre duas normas constitucionais como ocorre entre a liberdade de expressão, prevista no artigo 5.º, inciso IV que, no entanto, não tem primazia⁷⁴, e o direito de autor (artigo 5. XXVII).

O Colendo Supremo Tribunal Federal já enfatizou em várias oportunidades a relevância do caso concreto, decidindo ora em favor da liberdade de expressão – como na denominada ADI do humor (ADI 4.451, 2010) – ora em favor dos direitos humanos e direitos da personalidade - direito à honra e ao respeito, como no caso Elwander (HC 82.424 - RS, de 2003), o que demonstra não haver a pretensa hierarquia em favor da liberdade de expressão, abstratamente considerada.

Nesse *Habeas Corpus* há rico debate acerca da liberdade de expressão, anotandose o item 13 da ementa que consigna: “*Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta.*”

A ponderação entre duas normas constitucionais há de ser feita em cada caso concreto, como ocorreu no Recurso Especial n.964.404-ES⁷⁵ em que se entendeu preponderante o direito fundamental à liberdade de culto e de religião, frente ao direito de autor e foi aplicada a regra dos três passos.

⁷³ Transcrito do Recurso Extraordinário n. 113.505-1.

⁷⁴ A não primazia da liberdade de expressão quanto a outros direitos fundamentais consta em nossos artigos “Liberdade de expressão: direitos da personalidade e as biografias não autorizadas”, *Revista Brasileira de Direito Comparado*, 44 e 45 (2013), pp. 201-238 e “Biografias não autorizadas: liberdade de expressão, outros direitos da personalidade e direito de autor”, *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, 1 (2015), pp. 205-238. A discussão é sempre renovada, devendo ser lembrada as travadas durante os longos debates durante a ADI 4815, que trata de biografias e a desnecessidade prévia de autorização dos titulares, e ora se apresenta fortemente com os debates a respeito do Projeto de Lei n.º 2630, de 2020 sobre as denominadas *fake news*. Emenda n. 153-PLen (Substitutivo) em julho de 2020.

⁷⁵ Recurso Especial n.964.404-ES, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15.3.2011, Terceira Turma, v.u.

Anotese que, se essa regra fosse suficiente para resolver todas as limitações bastaria ela e não todo o elenco do artigo 46, que a lei quis prestigiar e não se presume supérfluo⁷⁶.

Em outro caso concreto, no qual também era requerente pessoa jurídica eclesiástica, a mesma Turma e o mesmo Relator indeferiram o pedido de não pagamento de direitos autorais em evento religioso ainda que gratuito⁷⁷.

Conforme se vê, é necessário verificar as peculiaridades do caso concreto.

Anotese, ainda, conforme lição basilar de Teoria geral do Direito, que jurisprudência é a reiteração de julgados uniformes, no mesmo sentido, assim não se podendo considerar decisão isolada ou algumas poucas decisões.

⁷⁶ Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: I - a reprodução: a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos; b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza; c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários; II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou; V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa; VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores”.

⁷⁷ Recurso Especial n. 1.371.835-SP, Relator, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26.9.20131, Terceira Turma, v.u.

5 CONTRIBUIÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO

A profissão de artista nos diversos âmbitos, só foi reconhecida como tal pela Lei n. 6.533, de 24.5.1978 .

Relembre-se que em 07 de outubro de 2021 a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei n. 4.803, de 2012 que reconhece a profissão de compositor. Já aprovada pelo Senado, aguarda-se a sanção presidencial.

O trabalho do artista, intérprete e executante, bem como a de compositor, mais recente profissão, do ponto de vista de reconhecimento em lei, pode ser da forma autônoma ou com vínculo empregatício.

O Brasil é um país de grandes talentos nas mais diversas áreas. Compete à legislação prestigiá-los, sob pena de nos tornarmos um país que trata seus criadores como pessoas de segunda classe, desprezando a relevância da criação intelectual.

A valorização do trabalho é um caminho sem volta, uma conquista de séculos. A Constituição da República há de ser respeitada quanto a qualquer trabalho. Por isso, a legislação atual e futura devem ter como diretriz a proteção ao trabalhador-autor.

A Emenda 45/2004 ampliou a competência da Justiça do Trabalho e colocou fim a algumas controvérsias, como a inclusão expressa das “ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho” (inciso VI do artigo 114 da Constituição da República). Acrescentou o inciso IX ao mesmo artigo, segundo o qual também compete à Justiça do Trabalho julgar “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”.

Essa redação ampla indica que questões de direito autoral na relação de emprego serão julgadas também por ela. Indica, assim, a necessidade de estudo desse ramo especial do Direito pelos profissionais que atuam na Justiça Trabalhista , anotando-se a urgência em ser previsto nas grades curriculares dos Cursos de Direito nas quais existe em numero não expressivo, embora menos raramente do que no passado.

Embora haja acórdãos da Justiça Comum, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que dão adequado tratamento ao direito de autor, em favor dos criadores, a visão do trabalhador-autor e de sua vulnerabilidade certamente será prestigiada por essa ampliação de competência da Justiça do Trabalho.

A Justiça do Trabalho pode prestar relevante serviço para a causa do trabalhador – autor, pois ela é bastante adequada para entender a natureza da obra – seu trabalho – e a qualificação do autor como trabalhador, em tempos difíceis.

Nesses, em nome do acesso ao conhecimento, tem-se tentado negar o valor do trabalho intelectual, em evidente retrocesso à época em que o direito era reconhecido a terceiros, mas ao menos em algum momento houve o mecenato.

CONCLUSÃO

A denominada “flexibilização do direito autoral” reflete-se na desvalorização do trabalhador – autor que dessa forma não terá incentivo para criar, em prejuízo não só dele, mas também do usuário e da Economia criativa.

É o inverso do que se pretende quanto à respeitabilidade de um país, conforme observou Arpad Bogsch ex Diretor da OMPI, que no prefácio do Guia da Convenção de Berna⁷⁸ enfatiza que o país não se notabiliza de modo positivo pelas restrições que impõe aos criadores intelectuais, entre as quais as limitações ao direito autoral e as licenças compulsórias. O respeito ao país igualmente advém do modo como trata a Cultura e a Educação.

Acrescento que a inexistência de políticas públicas de incentivo à cultura, em seus diversos âmbitos, que pode existir apenas em abstrato, também contribui para a estagnação dos contributos culturais a gerar ainda, prejuízo ao patrimônio cultural da Humanidade.

⁷⁸ OMPI. *Guia da Convenção de Berna relativa à protecção das obras literárias e artísticas (Acta de Paris, 1971)*. Prefácio. OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Geneva, 1980.

Legislação adequada e sua observância efetiva também é forma de respeito ao trabalhador-autor sem desprezar as boas normas da legislação vigente, bem como a contribuição da Doutrina e da Jurisprudência.

REFERÊNCIAS

ARNS, Paulo Evaristo, Dom. *A técnica do livro segundo São Jerônimo*. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

ASCENSÃO, José de Oliveira. A pretensa “propriedade intelectual”. *Revista do IASP*. Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, nova série, ano 10, n. 20, p. 243-261, jul./dez.2007.

BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. 9. ed.. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Campus, 1992.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Liberdade e Exclusivo na Constituição. *In: Estudos sobre direitos fundamentais*. 1. ed. brasileira. 2. ed. portuguesa. Coimbra: Coimbra Editora; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Código Civil Interpretado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Costa Machado, org; Silmara Juny Chinellato, coord. Artigos 11 a 21. 14. Santana do Parnaíba: Manole, 2021.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito moral de autor na sociedade da comunicação. Relevância e desafios. *Revista de Direito Intelectual*. APDI- Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Dário Moura Vicente, Diretor. Coimbra: Almedina, 2019. N. 01. p. 7-24.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Requisitos fundamentais para a proteção autoral de obras literárias, artísticas e científicas. Peculiaridades da obra de artes plásticas. *In: MAMEDE, Gladston; FRANCA FILHO, Marcílio Toscano; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Org.)*. Direito da arte. São Paulo: Atlas, 2015, p. 295-319.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Liberdade de expressão: direitos da personalidade e as biografias não autorizadas. *Revista Brasileira de Direito Comparado*, 44 e 45 (2013), p. 201-238.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil .2009. Tese (Concurso para Professor Titular). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Comentários ao Código Civil. Direito de Família. Artigos 1.591 a 1.710. Coordenador Antonio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2004. V. 18, p. 345-358.

CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. *Manual de Direito Romano*. Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas para o Português, em confronto com o texto latino. v. 2. São Paulo: Saraiva, 1951.

DE MATTIA, Fábio Maria. *Do privilégio do editor ao aparecimento da propriedade literária e artística em fins do século XVII*. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 16, n. 63, 161-182, jul./set. 1979.

D’OCK, Marie Claude. *Contribution historique à l’étude des droits d’auteur*. Paris: Pichonet R. Durand-Auzias, 1963.

FARIA JUNIOR, Miguel, produtor. Documentário audiovisual. *Chico; artista brasileiro*. Globo Filmes. Sony Pictures. 2015. Netflix. Acesso em outubro de 2021.

GOMES, Orlando. *Ensaio de Direito Civil e de Direito do Trabalho*. Rio de Janeiro: Aide, 1988.

GOMES, Orlando. *Introdução ao Direito Civil*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983.

GOMES, Orlando. *Questões de Direito do Trabalho*. São Paulo: LTR, 1974.

LOBO, Edu. Entrevista para Chico Pinheiro. Youtube, 2004. Publicado em 28.01.2013. Acesso em outubro de 2021

LOBO, Edu. Entrevista a Roberto D’Avila para Globonews em 02.8.2014. Acesso em outubro de 2021

LOBO, Edu. *Edu Lobo fala sobre CD e DVD comemorativo de seus 70 anos de vida*, publicado em 21 de outubro de 2014, Saraiva conteúdo. You tube. Acesso em: 14 out. 2021.

NEPOMUCENO, Eric. *Edu Lobo. São bonitas as canções. Uma biografia musical*. Rio de Janeiro: Edições de janeiro, 2014.

OLIVEIRA, Roberto de. Diretor. *Bastidores*, de 2005. Chico Buarque. Documentário audiovisual. Vinícius França, produtor. Amazon Prime. Acesso em: 14 out. 2021.

OMPI. *Guia da Convenção de Berna relativa à protecção das obras literárias e artísticas (Acta de Paris, 1971)*. OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Genebra, 1980.

CAPÍTULO

4

**NOVAS
TECNOLOGIAS E
SUA TUTELA PELO
DIREITO AUTORAL**

AUTORIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Authorship and Artificial Intelligence

ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS PEREIRA¹

RESUMO

A inteligência artificial desafia as capacidades humanas de criação de obras literárias ou artísticas. O direito de autor pode e deve proteger estas obras? A que título? Na ausência de criador humano, as categorias dos direitos de autor, incluindo a figura das obras coletivas, podem intervir? Ou será matéria a regular ao abrigo dos direitos conexos, ainda que em termos fragmentários e porventura lacunosos? Estas são as principais questões a que este trabalho procura responder com base na investigação das fontes jurídicas.

Palavras-chave: direitos de autor; autoria; obra gerada por sistemas de inteligência artificial.

ABSTRACT

Artificial intelligence challenges human abilities to create literary or artistic works. Can and should copyright law protect these works? On what grounds? In the absence of a human creator, can copyright categories, including collective works, intervene? Or is it a matter to be regulated under neighbouring rights, albeit in fragmentary and perhaps lacunae terms? These are the main questions that this work seeks to answer based on the investigation of legal sources.

Keywords: *copyright; authorship; work generated by artificial intelligence systems.*

-
- 1 Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra – Coimbra Business School (Portugal). Professor visitante na Universidade de Macau, bem como, no Brasil na UFSC, UFPR e PUCPR, USP, em Angola a Faculdade Agostinho Neto (Luanda) em Moçambique a Politécnica de Maputo, e ainda da Summer School on European Private Law da Universidade de Salzburgo. É membro do conselho editorial ou redatorial de diversas revistas jurídicas, como a Revista de Legislação e Jurisprudência (RLJ) e a Revista de Direito Intelectual (RDI).

SUMÁRIO:

1. Introdução; 2. Os princípios da autoria e da originalidade das obras literárias ou artísticas; 3. A obra de IA como obra coletiva?; 4. A obra de IA como possível objeto de conexos do produtor; 5. Proteção da obra de IA como base de dados?; 6. Conclusão; Referências.

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) não apenas auxilia os seres humanos em atividades de criação intelectual como é já capaz de gerar autonomamente obras literárias ou artísticas, como mostram por exemplo os projetos *The Next Rembrandt*, na pintura, e o *Deep Mind*, na composição musical². Entre várias questões suscitadas pela IA em sede de direitos de autor³, coloca-se, desde logo, a de saber se as obras geradas por IA podem ser objeto de direitos de autor. Que papel terá o ser humano no futuro dos direitos de autor, ao nível da criação de obras literárias ou artísticas? Os direitos de autor continuarão ao serviço da liberdade de criação cultural, enquanto dimensão essencial da dignidade da pessoa humana, ou serão apenas uma forma de proteção da indústria dos conteúdos audiovisuais, independentemente de terem origem no espírito humano ou em «cérebros de silício»?

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO) lançou uma consulta pública sobre questões que

² Vd. GUADAMUZ, Andres, «Artificial intelligence and copyright», WIPO Magazine 2017, disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html, acesso em: 14 out. 2021; SAUTOY, Marcus du, *Creativity Code: Art and Innovation in the Age of AI*, London, 2019. Sobre o modus operandi da IA e dos algoritmos de machine-learning, BATHAEE, Yavar “The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation”, *JOLT – Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 31 (2018), p. 889-938.

³ Vd. com mais referências PEREIRA, Alexandre L. Dias, “Os direitos de autor e os desafios da inteligência artificial: copyright ex machina?”, *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, ano 150º, N.º 4025 (2020), p. 66-84, que aqui seguimos de perto.

a inteligência artificial coloca à propriedade intelectual⁴ e que poderá conduzir à adoção de um instrumento de direito internacional, à semelhança dos Tratados da OMPI sobre direito de autor e sobre prestações e fonogramas, respetivamente, de dezembro de 1996, quando estava em causa a adaptação dos direitos de autor e conexos às novas tecnologias da informação e da comunicação, em especial à Internet.

Na União Europeia, o Parlamento Europeu (PE) adotou no dia 20 de outubro de 2020 uma resolução sobre «os direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial»⁵, na qual defende uma “abordagem antropocêntrica à IA que respeite os princípios éticos e os direitos humanos” (para. E). A propriedade intelectual tem sido objeto de vários instrumentos legislativos de harmonização na União Europeia, em especial no domínio dos direitos de autor e dos direitos conexos. À harmonização legislativa soma-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a interpretação de conceitos utilizados nas diretivas com um sentido “autónomo” do utilizado nas legislações nacionais dos Estados-Membros. É o que sucede, por ex., com a noção de obra literária ou artística, de reprodução, de comunicação ao público ou com a interpretação das exceções ou limitações aos direitos de autor.⁶

⁴ WIPO, *Impact of Artificial Intelligence on IP Policy: Call for Comments*. Disponível em: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html#issues. Acesso em: 14 out. 2010.

⁵ Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_PT.html. Acesso em: 14 out. 2021. Esta resolução é uma entre várias resoluções do PARLAMENTO EUROPEU sobre IA e surge em linha com a agenda da COMISSÃO EUROPEIA anunciada no seu *Livro Branco sobre a inteligência artificial - Uma abordagem europeia virada para a excelência e a confiança*, COM(2020) 65 final, Bruxelas, 19.2.2020. A COMISSÃO EUROPEIA identificou a Inteligência Artificial como um setor crítico para a Europa, considerando, na sua Comunicação *Inteligência artificial para a Europa*, que o “aumento da capacidade computacional, a disponibilidade de dados e a evolução dos algoritmos fizeram da IA uma das *tecnologias mais estratégicas do século XXI*” [COM(2018) 237 final, Bruxelas, 25.4.2018, p. 3]. Para um estudo sobre o impacto das tecnologias baseadas em IA no que diz respeito à criação, produção e consumo de conteúdo audiovisual e multimédia, *vd.* REHM, George. *Research for CULT Committee: The use of Artificial Intelligence in the Audiovisual Sector*, European Union, 2020.

⁶ *Vd.* GOTZEN, Frank. “Los “conceptos autónomos” en la jurisprudência del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Derechos de Autor”, *in:* ÁGUILA, Pilar Cámara; FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio Garrote (coord.), *La unificación del derecho de propiedad intelectual en la Unión Europea*, València, Tirant lo Blanch, 2019, p. 27-46, e *passim*; RO-

Não obstante o nível elevado de harmonização já existente, o Parlamento Europeu defende a necessidade de um novo instrumento especialmente dedicado às questões da IA, que deveria revestir a forma de um *regulamento*⁷ e ser baseado numa *abordagem antropocêntrica*.

2 OS PRINCÍPIOS DA AUTORIA E DA ORIGINALIDADE DE OBRAS LITERÁRIAS OU ARTÍSTICAS

Segundo a resolução do PE, uma “abordagem antropocêntrica à IA” no domínio dos direitos de autor significa, em primeiro lugar, o respeito pelo “princípio da originalidade” ligado a uma “pessoa singular” e a noção de criação intelectual referida à “personalidade do autor” (para. 15). Apesar de considerar que as obras geradas autonomamente por robôs e agentes artificiais podem não ser protegidas pelos direitos de autor, a resolução do PE não exclui a proteção autoral dessas obras, recomendando que a titularidade dos direitos “se limite a pessoas singulares ou coletivas que tenham criado legalmente a obra” (n. 15).

Esta regra de titularidade de direitos de autor valeria apenas para as obras geradas autonomamente por IA e já não para as criações intelectuais humanas assistidas por IA, considerando-se que para estas “o atual quadro dos direitos de autor continua a ser aplicável” (n. 14, *in fine*), ou seja, quando a IA é utilizada apenas como ferramenta de apoio à criação de obras literárias ou artísticas, tal como sucede, por ex., com o programa de processamento de texto utilizados na escrita de um romance.

SATI, Eleanora, *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, Oxford University Press, 2019.

⁷ O PE considera que, “a fim de estabelecer normas iguais em toda a União, é necessário prever novas regras comuns para os sistemas de IA que assumam a forma de um regulamento” (para. F). Considerando necessário “criar um quadro regulamentar operacional e plenamente harmonizado no domínio das tecnologias de IA”, a resolução do PE “propõe que um tal quadro assuma a forma de um regulamento e não de uma diretiva, a fim de evitar a fragmentação do mercado único digital europeu e de promover a inovação” (para. 3). E, com efeito, foi apresentada uma Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de Inteligência Artificial (Regulamento Inteligência Artificial) e altera determinados atos legislativos da União - COM(2021) 206 final, Bruxelas, 21.4.2021 -, a qual, todavia, é omissa em matéria de direitos de autor.

Todavia, parece-nos no mínimo contraditório admitir a proteção por direitos de autor de obras geradas por IA e, simultaneamente, recomendar a atribuição dos direitos às pessoas singulares ou coletivas que legalmente criaram essas obras. Se tais obras são criadas pela IA então não são criadas por pessoas físicas ou jurídicas. Talvez a resolução do PE resolvesse esta contradição reconhecendo personalidade jurídica às tecnologias de IA. No entanto, a resolução considera expressamente “que não seria adequado procurar conferir personalidade jurídica às tecnologias de IA” para efeitos de atribuição de direitos de autor sobre conteúdos de natureza artística gerados por processos criativos autónomos de IA, advertindo ainda “para as repercussões negativas que uma tal eventualidade teria sobre os incentivos para os criadores humanos” (para. 13), a somar a “questões relacionadas com a potencial concentração do mercado” (para. 14). Ou seja, a própria resolução do PE desaconselha a atribuição de personalidade jurídica a sistemas de IA.

Além disso, tendo em conta a capacidade de produção quase infinita da IA, a proteção de direitos autorais dessas obras poderá devastar o espaço de liberdade de criação intelectual. Maximizar a oferta cultural é importante e a IA certamente contribuirá para esse desiderato. Todavia, o risco de a IA ultrapassar as capacidades humanas de criação literária e artística é real e, nesse sentido, o criador intelectual humano pode tornar-se obsoleto e descartável face às capacidades prometidas pela IA, questionando-se, até, se os robôs dominarão o mundo artístico num futuro não muito distante⁸.

De todo o modo, uma “abordagem antropocêntrica à IA” provavelmente não abriria sequer a porta dos direitos autorais aos trabalhos gerados por IA, por não serem criação intelectual de pessoa humana. Na verdade, “toda a obra relevante é uma obra humana”⁹, e as obras au-

⁸ RAMALHO, Ana Q. “Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems”, *Journal of Internet Law*, vol. 21 (2017), p. 12-25.

⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, 1992, p. 57; LEITÃO, Luís Manuel de Menezes, *Direito de Autor*, 3.^a ed., Coimbra, Almedina, 2020, p. 69 (“a obra é necessariamente uma criação humana”); VIEIRA, José Alberto, *Direito de Autor – Dogmática Básica*, Coimbra, Almedina, 2020, p. 77

tonomamente geradas por IA não encontram a sua origem na personalidade de um autor enquanto expressão da sua liberdade de criação intelectual¹⁰. Não havendo contributo humano para a obra gerada por IA não deve a mesma ser protegida por direitos de autor, sem prejuízo dos direitos conexos aplicáveis.¹¹

Aliás, parece-nos ser este o sentido da lei britânica de 1988, a qual foi pioneira a regular a obra gerada por computador, isto é, a obra literária, dramática, musical ou artística gerada “em circunstâncias tais que não há autor humano da obra”. Apesar disso, a lei do Reino Unido estabelece que se considera autor a pessoa que realizou os arranjos necessários à realização da obra¹², no sentido de atribuir o copyright a essa mesma

(concluindo por isso que as obras geradas por Inteligência Artificial não são objeto do direito de autor em Portugal – p. 699-701).

¹⁰ Cf. PEREIRA, Alexandre Dias, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, Coimbra, Almedina, 2008, p. 379 e seg. Em vários acórdãos, o Tribunal de Justiça sustentou que a noção de obra literária ou artística, enquanto objeto de proteção do direito de autor ao abrigo de diretivas da União Europeia, tem que ser original, no sentido de que deve resultar de uma criação intelectual do autor, refletindo a sua personalidade enquanto expressão de escolhas livres e criativas: *vd. e.g.* acórdãos de 16 de julho de 2009 (proc. C 5/08 - *Infopaq International*), de 1 de dezembro de 2011 (proc. C 145/10 - *Painer*), de 1 de março de 2012 (proc. C 604/10 - *Football Dataco*), de 13 de novembro de 2018 (proc. C 310/17 - *Levola Hengelo*), e de 12 de setembro de 2019 (proc. C-683/17 - *Cofemel*). Por outro lado, no sentido de que, apesar de não definir autoria, a Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas (Ato de Paris, 1971) se funda no princípio do autor como criador humano, RICKETSON, Sam, “People or Machines: The Berne Convention and the Changing Concept of Authorship”, *Columbia Journal of Law & Arts*, vol. 16 (1992), p. 1-37, e, sobretudo, GINSBURG, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in: the Berne Convention”, *IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 49 (2018), p. 131-135. Na jurisprudência portuguesa, considerando que, “na medida em que as técnicas da inteligência artificial vierem a permitir a criação da obra exclusivamente pela máquina, naturalmente que não estaremos perante obras protegidas pelo direito de autor, porque não há autor”, acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de julho de 2012, proc. 855/07.8TVPRT.P1.S1, in <www.dgsi.pt>.

¹¹ Subscrevemos, portanto, a tese defendida pela ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL no seu congresso de Londres dedicado justamente a esta matéria: *vd.* BERND, Nordemann Jan. Disponível em: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/11/21/aippi-no-copyright-protection-for-ai-works-without-human-input-but-related-rights-remain/>. Acesso em: 16 out. 2021.

¹² *UK Copyright, Designs and Patents Act 1988*, sec. 9(3). Uma solução semelhante é defendida no direito estadunidense, embora ainda não tenha sido consagrado na lei - *vd.* MILLER, Arthur R., “Copyright Protection for Computer Programs, Databases and Computer-Generated Works: Is Anything New Since CONTU?”, *Harvard Law Review*,

pessoa. É claramente uma lógica mais próxima do direito do produtor de fonograma ou de videograma, que é também a pessoa que faz os arranjos necessários à gravação dos sons ou das imagens em movimento.

Porém, generalizar essa solução como regra de atribuição de direitos de autor a obras sem autor seria, de facto, a instituição da figura da “autoria sem autor”¹³ ou do “direito de autor sem autor”¹⁴. Ressalve-se, todavia, que a referida norma britânica deve ser entendida no seu contexto de origem, caracterizado pela “indistinção sistemática” entre obras originais protegidas por direitos de autor e prestações artísticas ou empresariais protegidas por direitos conexos.¹⁵

De resto, mesmo nos países de copyright, regista-se uma tendência no sentido da vinculação da autoria ao criador humano. Nos Estados Unidos da América, o *Copyright Office* só regista obras originais criadas por seres humanos, rejeitando, nomeadamente, obras produzidas por máquina ou por mero processo mecânico que funcione aleatória ou automaticamente sem qualquer contributo criativo ou intervenção de um autor humano.¹⁶

vol. 106 (1993), p. 977-1073; DENICOLA, Robert C., “Ex Machina: Copyright Protection for Computer Generated Works”, *Rutgers University Law Review*, vol. 69 (2016), p. 251-287.

¹³ BOND, Toby; BLAIR, Sarah “Editorial: Artificial Intelligence & copyright: Section 9(3) or authorship without an author”, *JiPLP - Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 14 (2019), p. 423.

¹⁴ De que já falava ASCENSÃO, J. Oliveira, «O direito de autor sem autor e sem obra», in: DIAS, J. Figueiredo; CANOTILHO, J.J. Gomes; COSTA, José de Faria, org. *Ars Iudicandi: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 87-108.

¹⁵ ELLINS, Julia, *Copyright Law, Urheberrecht und ihre Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft (von den Anfängen bis ins Informationszeitalter)*, Berlin, Duncker & Humblot, 1997, p. 271. Sobre as diferenças entre as duas grandes tradições jurídicas (*droit d'auteur* e *copyright*) nos sistemas de direito comparado (*Civil Law* e *Common Law*, respetivamente), vd. VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.^a ed., Coimbra, Almedina, 2019, p. 38-62.

¹⁶ Em suma, «the Copyright Act protects “original works of authorship.” 17 U.S.C. § 102(a) (emphasis added). To qualify as a work of “authorship” a work must be created by a human being. See *Burrow-Giles Lithographic Co.*, 111 U.S. at 58. Works that do not satisfy this requirement are not copyrightable.» US COPYRIGHT OFFICE, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices*, 3rd ed., 2017, para. 306, 313.2 (Disponível em: <https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf>. Acesso em: 17 out. 2021). Vd. PEREIRA, Alexandre Dias, “A proteção jurídica do *software* executado por robots (e

3 A OBRA DE IA COMO OBRA COLETIVA?

Em vários países, as pessoas jurídicas são titulares de direitos autorais em virtude de disposição legal ou de estipulação contratual. Por ex., no direito português, na chamada *obra coletiva*, os direitos autorais pertencem à pessoa singular ou coletiva que dirigiu a criação da obra e em nome da qual foi publicada¹⁷. A proteção de obras criadas por IA como obras coletivas seria, possivelmente, uma forma de “redução da complexidade”. A resultado semelhante se chegaria, no direito estadunidense, aplicando a doutrina dos *works made for hire* às obras geradas por IA, equiparando-se o sistema de IA a um trabalhador dependente ou prestador de serviços, para atribuir o *copyright* à entidade que utiliza o sistema de IA para gerar obras literárias ou artísticas¹⁸.

No entanto, seguindo uma “abordagem antropocêntrica” que respeite os direitos dos criadores intelectuais enquanto seres humanos dotados de capacidade de criação intelectual, o âmbito de aplicação das chamadas obras coletivas limitar-se-á significativamente¹⁹. Na obra coletiva

obras geradas por I.A.)”, *Direito da Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias*, Coimbra, Gestlegal, 2019, p. 34-7.

¹⁷ *Vd.*, no direito português, os arts. 16.º/1-b e 19.º/1 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), aprovado pelo Decreto-Lei 63/85 de 14 de março (com várias alterações).

¹⁸ *Vd.* BRIDY, Annemarie, “Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author”, *Stanford Technology Law Review*, vol. 5 (2012), p. 1-28, e, da mesma AUTORA, “The Evolution of Authorship: Works Made by Code”, *Columbia Journal of Law and the Arts*, vol. 39 (2016), p. 395-401 (“because U.S. copyright law is grounded in the protection of economic rather than moral rights, it’s not inconsistent with first principles to recognize authorship in non-natural person” – p. 401); YANISKY-RAVID, Shlomit, “Generating Rembrandt: artificial intelligence, copyright, and accountability in the 3a era - the human-like authors are already here - a new model”, *Michigan State Law Review*, vol. 27 (2017), p. 559-726.

¹⁹ Porém, no sentido de que na obra coletiva a empresa é o titular originário do direito de autor, *vd.* ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, cit., p. 126-7 (não reconhecendo, porém, direitos morais à pessoa coletiva); REBELLO, Luís Francisco, *Introdução ao Direito de Autor*, vol. I, Lisboa, D. Quixote, 1994, p. 121; LEITÃO, Luís Manuel de Menezes, *Direito de Autor*, cit., p. 110; MELLO, Alberto Sá e, *Manual de Direito de Autor e de Direitos Conexos*, 3.ª ed., Coimbra, Almedina, 2019, p. 88-90 (considerando a empresa enquanto “entidade “criadora” de obras intelectuais). No direito brasileiro, MORATO, António Carlos, *Direito de Autor em Obra Coletiva*, São Paulo, Saraiva, 2007, *passim*, defende igualmente a tese de que a pessoa jurídica cria a

a atribuição da titularidade de direitos a pessoa diferente dos criadores intelectuais pressupõe a não individualização destes, e nesse sentido aproxima-se da obra de autor anónimo. Com efeito, a direção da criação da obra e a publicação da mesma em nome do respetivo diretor só por si não constituem facto constitutivo dos direitos de autor. Nesse sentido, a atribuição da autoria a uma entidade coletiva é, quando muito, uma “ficção”²⁰, que se destina a resolver o problema da titularidade de direitos de autor sobre obras criadas anonimamente no âmbito de uma organização. Em última análise, a obra coletiva reduz-se à estrutura “compilatória”²¹ e ao título da publicação periódica ou afim que deverá ser registado.

obra coletiva e por isso deve ser considerada autora da mesma; posicionamento este que, aliás, parece ganhar cada vez mais adeptos, não apenas quanto aos direitos patrimoniais, mais igualmente no domínio dos direitos morais – vd. com mais referências no direito brasileiro, BARBOSA, Denis Borges, *Direito de Autor - Questões fundamentais de direito de autor*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013, p. 242-57. Mas, salvo o devido respeito, é uma tese que contraria diretamente o argumento da “natureza das coisas”, nos termos do qual “segundo a natureza das coisas, apenas as pessoas naturais, e não as jurídicas, podem ser consideradas autores de obras” (ULMER, Eugen, *Urheber-und Verlagsrecht*, 3.^a ed., Berlin, Springer, 1980, p. 183), e ao qual aderimos (cf. PEREIRA, Alexandre Dias, *Informática, direito de autor e propriedade tecno-digital*, Coimbra Editora, 2001, p. 274-85, e *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, Coimbra, Almedina, 2008, p. 435-45). Na obra coletiva, trata-se de, por razões de natureza pragmática, facilitar a exploração de obras que reúnem muitos contributos criativos e que seria provavelmente inviável num regime estrito de coautoria, segundo GINSBURG, Jane C., “Copyright”, in: DREYFUSS, Rochelle C.; PILA, Justine, eds. *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2018, p. 487-516, 496.

²⁰ Cf. REBELLO, Luiz Francisco, *Introdução ao Direito de Autor*, cit., p. 117; ROUXINOL, Milena Silva, *A vinculação autoral do trabalhador jornalista*, Coimbra Editora, 2014, p. 399-400. Vd. também DIETZ, Adolf, *El Derecho de autor en España y Portugal*, Madrid, Tecnica, 1992, p. 43. Considerando a obra coletiva uma “anormalidade” no sistema jurídico-autoral português e ressaltando a coexistência dos direitos dos criadores intelectuais com os direitos da entidade que organiza e em nome da qual é publicada a obra, VIEIRA, José Alberto, *Direito de Autor*, cit., p. 197.

²¹ Cf. VIEIRA, José Alberto, “Obra de compilação e base de dados”, *Direito da Sociedade de Informação*, vol. X, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 77-99. De todo o modo, a obra coletiva não apenas atribui a titularidade do direito de autor sobre essa obra enquanto estrutura compilatória e sobre o respetivo título à entidade que a organiza e em nome da qual é publicada, mas também investe esta entidade nos direitos de autor sobre contributos individuais de autores anónimos (por ex., um artigo de jornal ou uma entrada de enciclopédia publicada sob anonimato), ficando, nessa medida, à semelhança do preceituado para a obra em colaboração, sujeito ao regime da obra de autor anónimo (art. 30 do CDADC). Sobre o regime da obra coletiva, vd. também PEREIRA, Alexandre Dias, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, cit., p. 443-5.

Os direitos de autor protegem obras literárias ou artísticas enquanto formas originais de expressão literária ou artística geradas pelo autor no exercício da sua liberdade de criação cultural. A criação artística digna de proteção deve resultar da livre escolha do autor como pessoa humana. As criações naturais, como sons de animais ou constelações de estrelas, não são protegidas por direitos autorais, independentemente do seu valor estético. Somente os humanos, como seres dotados de consciência e livre arbítrio, têm a capacidade de criar obras literárias ou artísticas para fins de proteção pelos direitos autorais.²²

A originalidade tem um sentido objetivo, ou seja, a obra enquanto tal não deve ser idêntica nem substancialmente semelhante a outra preexistente. Além disso, a originalidade tem um sentido subjetivo, ou seja, a origem da obra deve radicar no espírito do seu criador enquanto manifestação da sua personalidade²³. É o chamado princípio da autoria (*Urheberschaftsprinzip*) que a lei germânica consagra lapidarmente.²⁴

Pese embora algumas fragilidades de redação, pensamos que o *princípio da autoria* é igualmente um princípio fundamental do sistema português de direitos de autor. O art. 11.º do CDADC (salvo indicação em contrário, os artigos citados pertencem a este Código) estabelece que o direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, ressalvando “disposição expressa em contrário”. Por sua vez, o art. 27.º/1 estabelece que, “salvo disposição em contrário, o autor é o criador intelectual da obra”. Assim, em princípio, os direitos autorais pertencem ao criador intelectual da obra, ou seja, ao autor, presumindo-se autor aquele “cujo nome foi

²² Cf. VIEIRA, José Alberto, “Obras geradas por computador e direito de autor”, *Direito da Sociedade de Informação*, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 113-145. Para uma análise aprofundada da autoria no direito comparado, *vd.* GINSBURG, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, *DePaul Law Review*, vol. 52 (2003), p. 1063-1092; obre os direitos de propriedade intelectual dos trabalhadores, *vd.* WOLK, Sanna; SZKALEJ, Kacper (ed.), *Employees' Intellectual Property Rights*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2018.

²³ Cf., entre nós, SANTOS, Almeida, *Ensaio sobre o Direito de Autor*, Coimbra, 1953, p. 15-7, 183 (*Supl. do Boletim da Faculdade de Direito*, vol. XI); CARVALHO, Orlando de, “Os direitos de personalidade de autor”, *Num Novo Mundo do Direito de Autor?*, vol. II, Lisboa, Cosmos, 1994, p. 539.

²⁴ «§ 7 Urheber - Urheber ist der Schöpfer des Werkes.» *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*.

indicado como tal na obra, de acordo com o costume estabelecido, ou anunciado em qualquer forma de comunicação ao público” (art. 27.º/2).

No entanto, o termo autor é usado de forma mais ampla, abrangendo também o sucessor e o cessionário dos direitos (art. 27/3). Com efeito, são admitidas as convenções sobre a titularidade dos direitos de autor nas obras criadas por encomenda ou por conta de outrem, quer no âmbito de uma obrigação funcional, quer de um contrato de trabalho (art. 14.º/1). Por outras palavras, no trabalho feito por encomenda ou por conta de terceiro, é possível transferir a propriedade dos direitos autorais para o comitente ou para o empregador. Na ausência de acordo, presume-se que os direitos autorais pertencem ao seu criador intelectual (art. 14.º/2), a menos que o seu nome não seja mencionado na obra ou não apareça no local previsto para o efeito segundo uso universal, pois neste caso a presunção é invertida a favor da entidade por conta da qual a obra é feita (art. 14.º/3).

Todavia, o direito de autor pertence ao criador intelectual pelo simples facto da criação intelectual, sendo reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade (art. 12.º). Assim, se o direito de autor for concedido a outra pessoa que não o criador intelectual, deve entender-se que estão em causa apenas os direitos económicos, uma vez que os direitos morais e outros direitos inalienáveis continuam a pertencer ao criador intelectual (arts. 9.º/3 e 56.º). Tal atribuição de direitos económicos pode ser convencionalizada ou estabelecida por lei, como é o caso das obras criadas por conta de outrem sem identificação do autor.

Mas é importante esclarecer os termos dessa atribuição. Havendo acordo, trata-se de uma cessão de direitos por contrato. Na falta de acordo, a presunção legal opera com base no anonimato do criador da obra, sendo por isso aplicável o regime da obra de autor anónimo, segundo o qual quem divulga ou publica uma obra com o consentimento do autor, sob nome que não revele a sua identidade ou anonimamente, considera-se representante do autor, cabendo-lhe defender os direitos perante terceiros (art. 30.º/1)²⁵. Além disso, o criador intelectual pode a qualquer

²⁵ Cf. PEREIRA, Alexandre Dias, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, cit., p. 450-2. Sublinhando a importância do regime da obra de autor anónimo para situações

momento revelar a sua identidade e a autoria da obra, cessando a partir desse momento os poderes de representação (art. 30.º/2). Assim, os direitos autorais da obra de um autor anónimo pertencem ao diretor da obra ou ao empregador enquanto *representantes legais* do autor. Trata-se, portanto, de uma atribuição de alcance legal e limitado, e não da titularidade originária e total dos direitos autorais.

Pensamos que o mesmo entendimento é válido para a chamada obra coletiva. Trata-se da criação de uma pluralidade de pessoas organizada por iniciativa de uma pessoa singular ou coletiva e divulgada ou publicada em seu nome (art. 16.º/1-b). É uma espécie de criação plural, como a obra em colaboração, divulgada ou publicada em nome dos colaboradores ou de um deles, podendo estes discriminar ou não as contribuições individuais (art. 16.º/1-a).

As diferenças no método de divulgação ou publicação dessas obras refletem-se na titularidade dos direitos. Na obra realizada em colaboração, os direitos de autor pertencem a todos os que nela colaboraram, regendo-se o seu exercício comum pelas regras da compropriedade e considerando-se em princípio iguais as partes indivisas dos autores (art. 17.º/1-2). No entanto, se o trabalho for divulgado ou publicado em nome de um ou mais dos colaboradores e se os outros não forem explicitamente mencionados em qualquer parte do trabalho, presume-se que os não nomeados cederam os seus direitos à pessoa ou pessoas em cujo nome a obra foi divulgada ou publicada (art. 17.º/3).

Conciliando esta presunção de cessão de direitos com o que dissemos sobre a atribuição de direitos de autor nas “obras anónimas” criadas para outrem, parece-nos também que os autores designados na obra produzida em colaboração são considerados autores da obra como representantes legais de autores não identificados, nos termos do regime da obra de autor anónimo. Além disso, a lei preserva os direitos individuais dos autores de uma obra realizada em colaboração sem distinguir entre autores designados e não designados, desde que cada um deles possa solicitar a divulgação, publicação, exploração ou modifica-

semelhantes, *vd.* REBELLO, Luiz Francisco, *Introdução ao Direito de Autor*, cit., p. 60-1; ROUXINOL, Milena Silva, *A vinculação autoral do trabalhador jornalista*, cit., p. 177.

ção de obra produzida em colaboração, sendo, em caso de divergência, a questão resolvida de acordo com as regras de boa fé (art. 18.º/1); podem ainda, sem prejuízo da exploração conjunta, exercer individualmente os direitos relativos à sua contribuição pessoal, quando esta for discriminada (art. 18.º/2).

Enquanto na obra em colaboração (ou colaborativa) os direitos autorais são atribuídos aos que nela colaboraram como autores, na obra coletiva os direitos autorais são atribuídos à pessoa singular ou coletiva que organizou e dirigiu a sua criação e em nome da qual foi divulgada ou publicada (art. 19.º/1). Por outras palavras, a lei atribui direitos autorais ao organizador da obra em cujo nome foi divulgada ou publicada, podendo ser uma pessoa singular ou coletiva. Tal como sucede na cessão contratual de direitos de autor ao diretor ou ao empregador, na obra coletiva é a própria lei que atribui os direitos autorais a alguém diferente do criador intelectual, e que até pode ser uma pessoa jurídica (por ex., uma sociedade comercial). Os jornais e outras publicações periódicas presumem-se obras coletivas, pertencendo os direitos autorais sobre as mesmas às respetivas empresas (art. 19.º/3). O mesmo se aplica aos programas de computador e às bases de dados criadas no âmbito de uma empresa^{26, 27}. Os dicionários e as enciclopédias também são considera-

²⁶ Cf. art. 3.º/2 do DL 252/94, de 20.10, e art. 5.º do DL 122/2000, de 4.7. Além de os programas de computador e as bases de dados se presumirem obras coletivas quando gerados no âmbito de uma empresa, a lei estabelece que os direitos pertencem ao destinatário do programa ou da base de dados quando são criados pelo trabalhador nos termos de um contrato de trabalho ou de um contrato de encomenda, salvaguardando a possibilidade de estipulação em contrário ou resultado diverso consoante os fins do contrato. De igual modo, nos trabalhos fotográficos feitos em execução de contrato de trabalho ou de encomenda, presume-se que o direito de autor é atribuído ao empregador ou ao comitente (art. 165.º CDADC). De todo o modo, o direito autoral surge *ipso facto* com a criação intelectual e na esfera jurídica do criador da obra, podendo os direitos económicos, no entanto, por força de convenção ou norma legal, ser atribuídos ao empregador ou ao comitente. Sobre esta matéria, no domínio do licenciamento de software e bases de dados, *vd.* PEREIRA, Alexandre Dias, “Contratos de licenças de software e de bases de dados”, *in:* ALMEIDA, Carlos Ferreira de; GONÇALVES, Luís Couto; TRABUCO, Cláudia, org. *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, p. 345-368.

²⁷ Além das criações geradas por IA propriamente ditas, os programas de computador e as bases de dados que permitem aos sistemas de IA gerar as suas criações podem ser protegidos por direitos de autor. Nos termos do DL 252/94, os programas de

dos obras coletivas. A proteção do título da obra inédita, bem como de jornais e demais periódicos, depende de registo (art. 214.º). Quando os títulos dessas obras são registados, as entidades singulares ou coletivas, geralmente empresas de media, adquirem direitos autorais cuja lógica é mais próxima da dos direitos conexos, atenta a especificidade dos seus requisitos de proteção²⁸.

No entanto, o direito autoral na obra coletiva não se limita ao título, pois também abrange o conteúdo da obra, como sejam artigos de jornal ou entradas de enciclopédia. A lei reserva o direito de autor sobre a produção pessoal de determinado ou de determinados colaboradores discrimináveis no conjunto da obra coletiva, remetendo-os para o regime da obra realizada em colaboração (art. 19.º/2). Ou seja, mesmo na obra coletiva, o criador intelectual não é totalmente destituído dos seus direitos autorais, embora o seu silêncio pareça valer como consentimento para a publicação da obra sem designação de autoria e “cessão” de direitos à entidade que organiza e publica a obra.

computador com natureza criativa são protegidos por direitos de autor em termos semelhantes à proteção das obras literárias, sendo o material de conceção preliminar do programa integrado com o programa de computador (art. 1.º). O algoritmo, como a raiz lógica do programa de computador, pode ser protegido como material de conceção preliminar, contanto que não seja apenas uma ideia, princípio ou descoberta. Todavia, o desenvolvimento e aprofundamento de um algoritmo (*deep learning*) a partir da análise de dados e resultados pelo sistema de inteligência artificial é uma evolução do próprio programa de computador. Nessa medida, poderia ser protegido por direitos de autor como versão derivada do software se tivesse caráter criativo. Só que o desenvolvimento autónomo do programa já é gerado pelo sistema de IA, faltando-lhe por isso originalidade em sentido subjetivo que se exige nos direitos de autor (“caráter criativo”). Sustentando que o código informático desenvolvido autonomamente pelo programa de computador deve pertencer ao domínio público, por não resultar de intervenção humana, SAMUELSON, Pamela, “Allocating ownership rights in computer-generated works”, *University of Pittsburgh Law*, vol. 47 (1986), p. 1185-1228; *vd.* também PERRY, Mark; MARGONI, Thomas, “From music tracks to Google maps: Who owns computer-generated works?”, *Computer Law and Security Review*, vol. 26 (2010), p. 621-629. De todo o modo, no que respeita ao conhecimento acumulado, o corpo de dados que o algoritmo do sistema de IA utiliza para tomar uma decisão e, portanto, gerar o seu próprio “conhecimento” pode ser protegido por direitos de autor e/ou afins, em especial como base de dados, nos termos do DL 122/2000, que transpõe a Diretiva 96/9/CE.

²⁸ ASCENSÃO, J. Oliveira, *Direito de autor e direitos conexos*, cit., p. 603.

4 A OBRA DE IA COMO POSSÍVEL OBJETO DE CONEXOS DO PRODUTOR

A obra gerada por um sistema de IA não está protegida por copyright porque não resulta de escolhas livres e criativas de uma pessoa humana, mas antes do funcionamento automático de algoritmos e de software. Todavia, enquanto registo de imagens ou sons, a obra pode ser protegida pelos direitos conexos do produtor fonográfico ou videográfico, ou ainda, enquanto compilação, pelo direito do produtor de base de dados. Em qualquer caso, o prazo de proteção é menor, mas nada impede que o produtor seja uma pessoa jurídica (por ex., uma sociedade comercial).

Preservar o *princípio da autoria* vinculado à *liberdade humana* de criação cultural não significa que os trabalhos gerados por IA não devam ter nenhum tipo de proteção pelos direitos de autor (em sentido amplo). A resolução do Parlamento Europeu está disso ciente, considerando que as criações técnicas geradas por tecnologia de IA devem ser protegidas no quadro da propriedade intelectual para incentivar o investimento nesta forma de criação e melhorar a segurança jurídica para os cidadãos, as empresas e os criadores. E, com efeito, em sentido amplo, os direitos autorais, abrangendo os direitos conexos, podem proteger obras geradas por IA. Pense-se, por ex., nos direitos do produtor de fonogramas ou de videogramas.

Nos termos da Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão (Roma, 1961), entende-se por fonograma “toda a fixação exclusivamente sonora dos sons de uma execução ou de outros sons, num suporte material”, sendo o respetivo produtor “a pessoa física ou jurídica que, pela primeira vez, fixa os sons de uma execução ou outros sons” (art. 3.º/b-c). Os direitos do produtor de fonogramas não exigem originalidade dos sons, enquanto criações intelectuais, razão pela qual protegem, nomeadamente, registos sonoros da natureza, como sejam o som do vento, os ruídos urbanos ou o chilrear dos pássaros. Quando muito exige-se originalidade em sentido objetivo, no sentido de que que a gravação não pode ser cópia de outra gravação. Mas já não se exige ori-

ginalidade em sentido subjetivo, no sentido de encontrar a sua origem ou fonte no espírito humano do criador. Pense-se, por ex., no caso da *selfie* feita pelo macaco *Naruto*: não obstante o seu interesse mediático, não foi reconhecida como fotografia original para efeitos de proteção por direitos de autor nem sequer ao abrigo do *copyright* estadunidense²⁹.

As obras geradas por IA, apesar de não terem origem no espírito humano, podem ser protegidas pelo direito conexo do produtor, assim se incentivando o investimento nessas produções. O direito do produtor não é igual ao direito de autor. Além de ter um prazo de proteção mais curto, é obrigatória a identificação do produtor como requisito de proteção. No plano económico, os direitos económicos do autor estimulam a criação cultural, garantindo-lhe, em princípio, o direito exclusivo de exploração das suas criações intelectuais. Da mesma forma, a proteção das obras geradas por sistemas de IA pelo direito do produtor fonográfico ou videográfico - ou, sendo o caso, pelo direito do produtor de base de dados -, pode estimular o investimento em sistemas de IA e na produção cultural em geral. Mesmo que o sistema computacional não necessite, enquanto tal, de incentivos económicos, estes podem ser necessários para promover o investimento em IA, por meio da concessão de direitos exclusivos sobre obras geradas por IA a quem investe nesses sistemas.³⁰

Em suma, ao lado dos direitos autorais, são previstos os direitos conexos. Em particular, a obra gerada por IA pode ser protegida pelo direito conexo do produtor fonográfico ou videográfico, entendido como “a pessoa singular ou coletiva que fixa pela primeira vez os sons prove-

²⁹ Sobre este interessante caso, na perspetiva do direito da União Europeia, *vd.* ROSATI, Eleanora, “The Monkey Selfie case and the concept of authorship: an EU perspective”, *JIPLP - Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 12 (2017), p. 973-977; LAMBERT, Paul, “Computer Generated Works and Copyright: Selfies, Traps, Robots, AI and Machine Learning”, *EIPR – European Intellectual Property Review*, vol. 39 (2017), p. 12-20.

³⁰ *Vd.* LANA, Pedro de Perdigão, “A questão da autoria em obras produzidas por Inteligência Artificial”, *Estudos Doutorado e Mestrado*, vol. 10, Instituto Jurídico, FDUC, Coimbra, 2019, e, do mesmo AUTOR, *A autoria das obras autonomamente geradas por Inteligência Artificial e o domínio do público*, FDUC, Coimbra, 2020. Considerando que, no direito brasileiro, a legislação, embora “inadequada, já dispõe de elementos suficientes para dar algum grau de proteção jurídica” para as obras geradas por IA, WACHOWICZ, Marcos; GONÇALVES, Lukas R., *Inteligência Artificial e Criatividade - Novos Conceitos na Propriedade Intelectual*, Curitiba, GEDAI, 2019, p. 88.

nientes de uma execução ou quaisquer outros, ou as imagens *de qualquer proveniência*, acompanhadas ou não de sons” (art. 176.º/3, *italico nosso*).

O direito do produtor de fonograma ou de videograma proveniente de um sistema de IA não exige a originalidade dos sons ou das imagens, enquanto frutos da liberdade de criação cultural, pois a sua fixação ou registo num fonograma ou videograma é suficiente. A proteção pelo direito do produtor exige a identificação dos fonogramas e videogramas em todas as cópias autorizadas e na respetiva embalagem por meio de uma indicação constituída pelo símbolo P (a letra P rodeada por um círculo), acompanhada da indicação do ano da primeira publicação, bem como da identificação do produtor ou do seu representante (art. 185.º/1-2), assumindo-se como tal aquele cujo nome ou denominação aparece nas cópias autorizadas e na respetiva embalagem (185.º/3). Assim como o produtor de fonogramas ou videogramas, a obra gerada por IA deverá conter a identificação do produtor a ser protegido por esse direito conexo, com indicação da respetiva fonte. A marcação de obras de IA será importante para que se saiba, desde logo, se são de uso livre ou antes sujeitas aos direitos do produtor.

5 PROTEÇÃO DA OBRA DE IA COMO BASE DE DADOS?

Os direitos conexos são fragmentários³¹ e não cobrem todas as formas possíveis de produção literária ou artística da IA. Nesse sentido, poderá existir uma lacuna de proteção para estas produções da inteligência artificial, em especial no que respeita a trabalhos literários, fotografias, programas de computador e artes plásticas, a justificar eventualmente a necessidade de um novo direito conexo, semelhante ao direito do produtor de bases de dados.

Nos termos do DL 122/2000, que transpõe a Diretiva 96/9/CE, entende-se por base de dados “a recolha de obras, dados ou outros elemen-

³¹ Para desenvolvimentos sobre os direitos conexos, com indicações, *vd.* PEREIRA, Alexandre Dias, “Da retransmissão por cabo de prestações artísticas protegidas por direitos conexos ao direito de autor”, *ROA - Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, tomo IV (2012), p. 991-1084.

tos independentes, organizada de forma sistemática ou metódica e suscetível de acesso individual por meios eletrónicos ou outros” (art. 1.º/2). São protegidas por direitos de autor as bases de dados que, pela seleção ou disposição dos conteúdos, constituam criação intelectual (art. 4.º/1). Assim, se a seleção ou organização dos dados acumulados for original, a estrutura da base de dados será protegida por direitos autorais. Além disso, é concedido ao fabricante da base de dados um direito especial, que consiste no direito de autorizar ou proibir a extração e/ou a reutilização total ou substancial, avaliada qualitativa ou quantitativamente, do conteúdo de uma base de dados, quando a sua recolha, verificação ou apresentação representar um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo (art. 12.º/1). Representando o sistema de IA um investimento substancial para a produção dos conteúdos, será aplicável o direito especial do fabricante de base de dados relativamente a conteúdos gerados por esse sistema³², sem prejuízo da interpretação de que este direito tem sido objeto por parte do Tribunal de Justiça e da Comissão Europeia, considerando designadamente ser o direito especial inaplicável aos dados gerados pela máquina (*machine-generated data*).³³

6 CONCLUSÃO

Se “a história do direito de autor reflete o desenvolvimento da tecnologia”³⁴, então o atual estado da técnica poderia representar uma mudança de paradigma, no sentido de o direito de autor abandonar as suas raízes antropocêntricas em favor da *tecnofilia* e da proteção do investimento.

³² Cf. PEREIRA, Alexandre Dias, “Da obra multimédia como objecto de direitos de propriedade intelectual: arte digital, programas de computador e bases de dados electrónicas”, in: *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares*, Coimbra Editora, 2001, p. 435-470.

³³ Vd. LUNDQVIST, Björn, “Intellectual Property Rights”, in: TRZASKOWSKI, Jan; SAVIN, Andrej; LINDSKOUG, Patrick; LUNDQVIST, Björn, ed. *Introduction to EU Internet Law*, 2nd ed., Kobenhavn, Ex Tuto, 2018, p. 211-249, referindo o *SWD on the free flow of data and emerging issues of the European data economy*, SWD(2017) 2 final, 10.1 2017.

³⁴ STEWART, Stephen M., *International Copyright Law and Neighbourings Rights*, 2nd ed., London: Butterworths, 1989, p. 185; vd. também SCHRICKER, Gerhard, “Einleitung”, *Urheberrecht. Kommentar* (Dir. Gerhard Schricker), München, Beck, 1987, p. 52 (“a história do direito de autor é mais um processo de reação jurídica aos desafios da técnica”).

Todavia, a função do direito de autor não é promover o desenvolvimento da tecnologia, mas antes proteger os frutos da liberdade de criação cultural que se reconhece à pessoa humana enquanto dimensão nuclear da sua dignidade. Talvez um dia se conclua que as obras geradas por sistemas de IA devem ser objeto de proteção idêntica à das obras literárias ou artísticas criadas por seres humanos.

Todavia, esse ainda não é o nosso tempo. Pelo contrário, a discussão tem permitido clarificar princípios, como o da originalidade, no sentido de que, além da originalidade objetiva se exige originalidade subjetiva, isto é, a ligação de uma obra literária ou artística a um espírito humano criador. É à luz deste princípio fundamental que deve ser igualmente interpretada a figura da “obra coletiva”, a qual poderia ser porventura um expediente útil para a atribuição de direitos de autor a empresas que investem em IA.

Contestamos a ficção de autoria e remetemos antes para o regime da obra de autor anónimo, para compreender os casos de atribuição dos direitos de autor a pessoa diferente do criador intelectual e que em comum têm não ser este identificado como tal. De todo o modo, em rigor, na obra coletiva está ainda em causa uma obra literária ou artística criada por um autor humano, pelo que faltando este pressuposto parece-nos que se afasta aquela figura. Isto não significa, todavia, que as obras geradas por IA sejam necessariamente bens livres. Pelo contrário, são aplicáveis os direitos do produtor de fonogramas e de videogramas e, bem assim, o direito especial do fabricante de bases de dados.

Em comparação, alguns grupos de casos, como as obras de artes plásticas ou os programas de computador desenvolvidos autonomamente por sistemas de IA, poderão revelar lacunas de proteção, a exigir uma intervenção legislativa, face à tipicidade fechada dos direitos exclusivos. Todavia, assim como a natureza gera obras de arte com valor estético incalculável, sem que os direitos de autor protejam essas obras nem haja necessidade de as proteger, também não custa aceitar que os sistemas de IA gerem obras que fiquem ao dispor de todos. Os direitos do produtor já oferecem um meio de proteção, que nos parece adequado para proteger o investimento. Alargar esses direitos a outras formas de expressão

literária ou artística geradas por IA é algo que, a nosso ver, dependerá de uma decisão clara e inequívoca do legislador através dos seus órgãos e procedimentos próprios.

A nossa posição de princípio quanto à autoria de obras geradas por sistemas de IA não nos impede de reconhecer, todavia, que um dos maiores desafios com que se confrontam os tecnólogos, além do desenvolvimento da capacidade de tratamento de dados, consiste na implementação de valores morais e éticos nos algoritmos com base nos quais a Inteligência Artificial funciona.³⁵ A autonomia da IA poderá evoluir no sentido de um dia as “máquinas” serem capazes de sentir, de pensar e de decidir “pela própria cabeça”. Quando esse dia chegar, o paradigma antropocêntrico, que ainda subjaz ao nosso sistema jurídico, terá provavelmente que ser reequacionado, no sentido de se reconhecer dignidade ético-jurídica a seres não humanos, como os robôs, à semelhança, aliás, do que já sucedeu com os animais, enquanto “seres vivos dotados de sensibilidade”, nos termos da Lei n.º 8/2017, de 3 de março. De resto, na ficção científica os robôs são muitas vezes concebidos “à imagem e semelhança” do ser humano, como o são também muitos outros entes mais ou menos animados, incluindo personagens da banda desenhada, que ganham uma vida própria e são objeto de proteção autónoma, mas nem por isso, até ver, passam a ser titulares de direitos de autor.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, Ryan. *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.

ASCENSÃO, J. Oliveira. «O direito de autor sem autor e sem obra», in: DIAS, J. Figueiredo; CANOTILHO, J.J. Gomes; COSTA, José de Faria, org. *Ars Iudicandi: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2008.

³⁵ Sobre o tema, WALLACH, Wendell; ALLEN, Colin, *Moral machines: Teaching robots right from wrong*, Oxford, Oxford University Press, 2008; ABBOTT, Ryan, *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020; LÜTGE, Christoph; WAGNER, Alan; WELSH, Sean, *An Introduction to Ethics in Robotics and AI*, Cham, Springer, 2021.

ASCENSÃO, J. Oliveira. *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, 1992.

BARBOSA, Denis Borges. *Direito de Autor - Questões fundamentais de direito de autor*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013.

BATHAEE, Yavar. “The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation”, *JOLT – Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 31 (2018), p. 889-938.

BERND, Nordemann Jan. Disponível em: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/11/21/aippi-no-copyright-protection-for-ai-works-without-human-input-but-related-rights-remain/>. Acesso em: 16 out. 2021.

BOND, Toby; BLAIR, Sarah. “Editorial: Artificial Intelligence & copyright: Section 9(3) or authorship without an author”, *JIPLP - Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 14 (2019).

BRIDY, Annemarie. “Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author”, *Stanford Technology Law Review*, vol. 5 (2012).

BRIDY, Annemarie. “The Evolution of Authorship: Works Made by Code», *Columbia Journal of Law and the Arts*, vol. 39 (2016).

BURROW-GILES Lithographic Co., 111 U.S. at 58. Works that do not satisfy this requirement are not copyrightable.» US COPYRIGHT OFFICE, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices*, 3rd ed., 2017, Disponível em: <https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf>. Acesso em: 17 out. 2021.

CARVALHO, Orlando de. “Os direitos de personalidade de autor”, *Num Novo Mundo do Direito de Autor?*, vol. II, Lisboa, Cosmos, 1994.

DENICOLA, Robert C. “Ex Machina: Copyright Protection for Computer Generated Works”, *Rutgers University Law Review*, vol. 69 (2016).

DIETZ, Adolf. *El Derecho de autor en España y Portugal*, Madrid, Tecnica, 1992.

ELLINS, Julia. *Copyright Law, Urheberrecht und ihre Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft (von den Anfängen bis ins Informationszeitalter)*, Berlin, Duncker & Humblot, 1997.

GINSBURG, Jane C. “Copyright”, in: DREYFUSS, Rochelle C.; PILA, Justine, eds. *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2018.

GINSBURG, Jane C. “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, *IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 49 (2018).

GINSBURG, Jane C. “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, *DePaul Law Review*, vol. 52 (2003).

GOTZEN, Frank. “Los “conceptos autónomos” en la jurisprudência del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Derechos de Autor”, in: ÁGUILA, Pilar Cámara; FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio Garrote (coord.), *La unificación del derecho de propiedad intelectual en la Unión Europea*, Valência, Tirant lo Blanch, 2019.

GUADAMUZ, Andres. «Artificial intelligence and copyright», *WIPO Magazine* 2017, disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html, acesso em: 14 out. 2021.

LAMBERT, Paul. “Computer Generated Works and Copyright: Selfies, Traps, Robots, AI and Machine Learning”, *EIPR – European Intellectual Property Review*, vol. 39 (2017).

LANA, Pedro de Perdigão. “A questão da autoria em obras produzidas por Inteligência Artificial”, *Estudos Doutorado e Mestrado*, vol. 10, Instituto Jurídico, FDUC, Coimbra, 2019.

LANA, Pedro de Perdigão. *A autoria das obras autonomamente geradas por Inteligência Artificial e o domínio do público*, FDUC, Coimbra, 2020.

LEITÃO, Luís Manuel de Menezes. *Direito de Autor*, 3.^a ed., Coimbra, Almedina, 2020.

LUNDQVIST, Björn. “Intellectual Property Rights”, in: TRZASKOWSKI, Jan; SAVIN, Andrej; LINDSKOUG, Patrick; LUNDQVIST, Björn, ed. *Introduction to EU Internet Law*, 2nd ed., Kobenhavn, Ex Tuto, 2018.

LÜTGE, Christoph; WAGNER, Alan; WELSH, Sean. *An Introduction to Ethics in Robotics and AI*, Cham, Springer, 2021.

MELLO, Alberto Sá e. *Manual de Direito de Autor e de Direitos Conexos*, 3.^a ed., Coimbra, Almedina, 2019.

MILLER, Arthur R. “Copyright Protection for Computer Programs, Databases and Computer-Generated Works: Is Anything New Since CONTU?”, *Harvard Law Review*, vol. 106 (1993).

MORATO, António Carlos. *Direito de Autor em Obra Coletiva*, São Paulo, Saraiva, 2007.

PEREIRA, Alexandre Dias. “A proteção jurídica do *software* executado por robots (e obras geradas por I.A.)”, *Direito da Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias*, Coimbra, Gestlegal, 2019.

PEREIRA, Alexandre Dias. “Da retransmissão por cabo de prestações artísticas protegidas por direitos conexos ao direito de autor”, *ROA - Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, tomo IV (2012).

PEREIRA, Alexandre Dias. “Contratos de licenças de software e de bases de dados”, in: ALMEIDA, Carlos Ferreira de; GONÇALVES, Luís Couto; TRABUCO, Cláudia, org. *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011

PEREIRA, Alexandre Dias. “Da obra multimédia como objecto de direitos de propriedade intelectual: arte digital, programas de computador e bases de dados electrónicas”, in: *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares*, Coimbra Editora, 2001.

PEREIRA, Alexandre Dias, *Informática, direito de autor e propriedade tecno-digital*, Coimbra Editora, 2001.

PEREIRA, Alexandre Dias. *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, Coimbra, Almedina, 2008.

PEREIRA, Alexandre L. Dias. “Os direitos de autor e os desafios da inteligência artificial: copyright ex machina?”, *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, ano 150º, N.º 4025 (2020).

PERRY, Mark; MARGONI, Thomas. “From music tracks to Google maps: Who owns computer-generated works?”, *Computer Law and Security Review*, vol. 26 (2010).

RAMALHO, Ana Q. “Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems”, *Journal of Internet Law*, vol. 21 (2017).

REBELLO, Luís Francisco. *Introdução ao Direito de Autor*, vol. I, Lisboa, D. Quixote, 1994.

REHM, George. *Research for CULT Committee: The use of Artificial Intelligence in the Audiovisual Sector, European Union*, 2020.

RICKETSON, Sam. "People or Machines: The Berne Convention and the Changing Concept of Authorship", *Columbia Journal of Law & Arts*, vol. 16 (1992).

ROSATI, Eleanora. "The Monkey Selfie case and the concept of authorship: an EU perspective", *JIPLP - Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 12 (2017).

ROSATI, Eleanora. *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, Oxford University Press, 2019.

ROUXINOL, Milena Silva. *A vinculação autoral do trabalhador jornalista*, Coimbra Editora, 2014.

SAMUELSON, Pamela. "Allocating ownership rights in computer-generated works", *University of Pittsburgh Law*, vol. 47 (1986).

SANTOS, Almeida. *Ensaio sobre o Direito de Autor*, Coimbra, 1953. (*Supl. do Boletim da Faculdade de Direito*, vol. XI).

SAUTOY, Marcus du. *Creativity Code: Art and Innovation in the Age of AI*, London, 2019.

SCHRICKER, Gerhard. "Einleitung", *Urheberrecht. Kommentar* (Dir. Gerhard Schricker), München, Beck, 1987.

STEWART, Stephen M. *International Copyright Law and Neighbourings Rights*, 2nd ed., London: Butterworths, 1989.

SZKALEJ, Kacper. (ed.), *Employees' Intellectual Property Rights*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2018.

ULMER, Eugen. *Urheber-und Verlagsrecht*, 3.^a ed., Berlin, Springer, 1980.

VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.^a ed., Coimbra, Almedina, 2019.

VIEIRA, José Alberto. "Obra de compilação e base de dados", *Direito da Sociedade de Informação*, vol. X, Coimbra, Coimbra Editora, 2012.

VIEIRA, José Alberto. "Obras geradas por computador e direito de autor", *Direito da Sociedade de Informação*, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2001.

VIEIRA, José Alberto. *Direito de Autor – Dogmática Básica*, Coimbra, Almedina, 2020.

WACHOWICZ, Marcos; GONÇALVES, Lukas R. *Inteligência Artificial e Criatividade - Novos Conceitos na Propriedade Intelectual*, Curitiba, GEDAI, 2019.

WALLACH, Wendell; ALLEN, Colin. *Moral machines: Teaching robots right from wrong*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

WIPO. *Impact of Artificial Intelligence on IP Policy: Call for Comments*. Disponível em: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html#issues. Acesso em: 14 out. 2010.

YANISKY-RAVID, Shlomit. "Generating Rembrandt: artificial intelligence, copyright, and accountability in the 3a era - the human-like authors are already here - a new model", *Michigan State Law Review*, vol. 27 (2017).

A PROTEÇÃO DA INTERFACE DE USUÁRIO EM PROGRAMAS DE COMPUTADOR

The protection of the user interface in computer programs

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS¹

RESUMO

O enorme crescimento do mercado das mídias digitais trouxe novas discussões sobre a proteção das interfaces de usuário nas aplicações implementadas por programas de computador. Com efeito, os recursos de interatividade e de usabilidade tornaram-se tão importantes quanto as funcionalidades em si mesmas. Por esses motivos, esse escrito, tem por finalidades, demonstrar que a proteção autoral talvez não seja a melhor ou a única solução para essa questão, bem como uma análise comparativa dos códigos-fonte dos programas de computador.

Palavras-chave: proteção; interface do usuário; programas de computador.

ABSTRACT

The enormous growth of the digital media market has brought new discussions about the protection of user interfaces in applications implemented by computer programs. Indeed, interactivity and usability features have become as important as the functionalities themselves. For these reasons, this article aims to demonstrate that copyright protection may not be the best or the only solution to this issue, as well as a comparative analysis of the source codes of computer programs.

Keywords: protection; user interface; computer programs.

¹ Professor do curso de Propriedade Intelectual e Novos Tecnologias do Programa de Pós-Graduação *Lato Sensu* da FGV DIREITO SP (FGVlaw) e do Curso de Especialização em Direito e Tecnologia da Informação da Escola Politécnica da USP; Doutor e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Mestre em Direito pela New York University School of Law; ex-membro do Conselho Nacional de Direito Autoral e Ex-Presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral-ABDA. Advogado em São Paulo.

SUMÁRIO

1. Interatividade, usabilidade e interfaces digitais; **2.** As interfaces de usuário em programas de computador; **3.** A reprodutibilidade técnica da interface funcional de usuário; **4.** A independência da interface gráfica de usuário perante o programa de computador; **5.** Conclusões; Referências.

1 INTERATIVIDADE, USABILIDADE E INTERFACES DIGITAIS

O termo *interatividade* vem sendo empregado em diversas áreas do conhecimento, com diferentes significados. Com efeito, o conceito de interação, seja no espectro das inter-relações humanas ou sociais, seja no âmbito das interligações físicas ou biológicas, é há muito tempo aplicado para estudar fenômenos em que há a influência recíproca ou compartilhada entre dois ou mais corpos ou indivíduos.

Contudo, como dizem ALEX PRIMO e MARCIO CASSOL, “[a] questão da interatividade parece hoje ligada inexoravelmente à informática”², pois de fato o termo evoca geralmente a interação homem-computador e, por extensão, usuário-software, em função do qual o utente acessa, manipula e permuta informações navegando por um sistema digital. O sistema é interativo na medida em que cada ação do usuário (“*user entry*”) provoca uma resposta ou ação por parte do sistema digital³.

Nesse sentido, como a Tecnologia da Informação e da Comunicação (denominada TIC) adquiriu um caráter onipresente, é plenamente válida a afirmação de ANDRÉ LEMOS⁴ de que a “[i]nteratividade é hoje em dia uma

² “Explorando o conceito de interatividade: definições e taxonomias”. In: *Informática na educação: teoria & prática*. Vol. 2, n. 2 (out. 1999), p. 65-80.

³ Vide definição de sistema ou modo de operação interativo do *Standard Glossary of Software Engineering Technology* do IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, publicado em 1990 (Doc. 610-12/199). (disponível em: “http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES462/Materiaalit/IEEE_SoftwareEngGlossary.pdf”. Acesso em: 11 set. 2021).

⁴ “Anjos interativos e retribalização do mundo: sobre interatividade e interfaces digitais” (1997). Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interac.html>. Acesso em: 4 set. 2021.

palavra de ordem no mundo dos media eletrônicos”⁵. Isto porque, em contraste com as mídias tradicionais, as mídias digitais caracterizam-se pela interação do usuário com o sistema e a forma como o usuário se relaciona com as mídias depende essencialmente da *usabilidade*⁶ desses dispositivos, ou seja, da facilidade e da rapidez com que o usuário interage com um produto⁷.

Além disso, os ambientes digitais interativos permitem que o usuário crie novas experiências, estimulando interações para o consumo de bens intelectuais, produtos e serviços disponibilizados na Internet, para a difusão de informações e para outras formas de interação humana e social. Assim sendo, pode-se distinguir entre a interatividade que apenas permite respostas do usuário a um elenco predeterminado de escolhas, também chamada de *interação reativa*, como ocorre geralmente com os programas de computador e videogames tradicionais, e aquela que confere ao usuário autonomia de interação, num processo de comunicação recí-

⁵ Geralmente, emprega-se a expressão “mídia digital” para caracterizar qualquer mídia que utiliza equipamentos ou dispositivos baseados em tecnologia digital, para desenvolver e explorar atividades seja no ambiente off-line ou online, tais como programas de computador, websites, videogames, conteúdos audiovisuais, etc. Como se opõem às mídias analógicas, esta expressão seria preferível às mídias eletrônicas, que podem ter formato analógico.

⁶ Segundo o STANDARD GLOSSARY OF SOFTWARE ENGINEERING TECHNOLOGY do IEEE, “usability” é “the ease with which a user can learn to operate, prepare inputs for, and interpret outputs of a system or component.” (disponível em: “http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES462/Materiaalit/IEEE_SoftwareEngGlossary.pdf”. Acesso em: 11 set. 2021). A Norma ABNT NBR ISO 9241-11:2021 define, no item 3.1.1, usabilidade como “a extensão na qual um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico”. Esclarece a referida Norma ABNT, na Introdução, que “a usabilidade é relacionada ao resultado de interagir com um sistema, produto ou serviço.” (Nota 1) e que “usabilidade é um conceito mais abrangente do que comumente entendido por ‘facilidade de uso’ ou ‘uso amigável’” (Nota 2).

⁷ “A usabilidade é a característica que determina se o manuseio de um produto é fácil e rapidamente aprendido, dificilmente esquecido, não provoca erros operacionais, oferece alto grau de satisfação para seus usuários e resolve eficientemente as tarefas para as quais ele foi projetado.” FERREIRA, Simone Bacellar Leal; LEITE, Julio Cesar Sampaio do Prado. Avaliação da Usabilidade em Sistemas de Informação: o Caso do Sistema Submarino, *Revista de Administração Contemporânea*, v. 7, n. 2, Abr./Jun. 2003: 115-136, p. 117. Disponível em: [https://www.scielo.br/j/rac/a/dVbmrCL6kZDB4N7zRTzm3sD/ ?format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/rac/a/dVbmrCL6kZDB4N7zRTzm3sD/?format=pdf&lang=pt). Acesso em: 29 ago. 2021.

proca,⁸ típica do ambiente de Internet, em que o processo de comunicação, como diz MANUEL CASTELLS, “*is self-generated in content, self-directed in emission, and self-selected in reception by many that communicate with many.*”⁹

Os recursos que permitem ao usuário interagir com a máquina ou ambiente digital, com as características de usabilidade, a fim de executar funções específicas costumam ser chamados de *interface de usuário*. Na verdade, a expressão “*interface*” inclui tanto a “*interface de usuário*” quanto as demais interfaces digitais, que dizem respeito à interação física ou lógica dos diversos elementos que compõem os sistemas digitais, permitindo que esses componentes possam se comunicar e interagir mediante a troca de informações, fenômeno geralmente designado como interoperabilidade¹⁰.

Contudo, interatividade e interoperabilidade são funcionalidades distintas: enquanto a primeira relaciona-se com a interação do homem com o sistema, a segunda refere-se às interligações físicas ou lógicas.¹¹

A *interface de usuário* compreende basicamente os elementos que estão associados com a execução de tarefas ou atividades nas mídias e ambientes digitais pelo usuário final, abrangendo, em princípio, recursos basicamente funcionais, relacionados com o modo de operação do sistema. Contudo, a interface de usuário também inclui os recursos gráficos usados pelo usuário para essa finalidade (a chamada “*graphic user interface*” ou GUI), como as telas de vídeo, os menus, as janelas, os ícones e demais recursos visuais que facilitam a operação do sistema tornando a

⁸ PRIMO, Alex Fernando Teixeira. *Revista FAMECOS*, n° 9, Dezembro 1998, Porto Alegre, p. 68/69.

⁹ Communication, Power and Counter-Power in Network Society, *International Journal of Commerce*, 1 (2007), p. 238-266.

¹⁰ Segundo o STANDARD GLOSSARY OF SOFTWARE ENGINEERING TECHNOLOGY do IEEE, “*interface*” é “*a shared boundary across which information is passed.*” De acordo com as normas POSIX definidas pelo IEEE, as interfaces podem se classificadas em quatro grupos: as APIs (interfaces de programas de aplicação), as interfaces de dados, as interfaces de usuário e as interfaces de comunicação. Vide OTERO, Begoña González. *Interoperabilidad, Internet de las Cosas y Derecho de Autor*, p. 38/39.

¹¹ Segundo o Standard Glossary of Software Engineering Technology do IEEE, “*interoperability*” é “*the ability of two or more systems or components to exchange information and to use information that has been exchanged.*”

experiência do usuário mais intuitiva e agradável¹². Devido à associação do aspecto visual com a funcionalidade, muitos autores consideram as expressões “*interface de usuário*” e “*look and feel*” como termos sinônimos¹³, embora a expressão “*look and feel*” possa englobar mais do que simplesmente as interfaces de usuário.

A teoria do “*look and feel*” tem sua gênese na expressão “*total concept and feel*”, empregada originalmente em obras audiovisuais, em especial videogames, sendo depois aplicada a programas de computador. Numa versão para o vernáculo bastante feliz, DENIS BORGES BARBOSA designa o “*look and feel*” de “*jeitão*” do programa de computador, referindo-se assim tanto à questão da aparência quanto da funcionalidade do programa em relação ao usuário¹⁴. Ocorre que, como observa DENIS BORGES BARBOSA, “ *muito se discutiu quanto à possibilidade de proteção desse fenômeno.*”¹⁵

No caso *Apple v. Microsoft*¹⁶ o argumento central da Apple era o de que a Microsoft havia copiado o “*total look and feel*” do Apple, uma vez que alguns elementos em separado não eram originais da Apple. Portanto, buscava-se uma proteção para a interface gráfica como um todo. Essa tese não foi aceita pelo tribunal, que assim examinou os diversos elementos da interface individualmente considerados. Nesse aspecto, deu ganho de causa à Microsoft por entender que os mesmos não eram protegidos uma vez que a expressão somente é original enquanto criação artística.

Para alguns autores norte-americanos, esta decisão foi um marco na rejeição da teoria do “*LOOK AND FEEL*” para o âmbito do Direito de Autor. Nessa ocasião, o COPYRIGHT OFFICE dos Estados Unidos expediu uma decisão administrativa rejeitando o registro de pedidos de “*LOOK AND FEEL*”¹⁷.

¹² As interfaces gráficas surgiram na década de 1980, substituindo as interfaces de texto por meio das quais o usuário interagira com o sistema mediante o uso de comandos escritos.

¹³ OTERO, Begoña González. *Interoperabilidad, Internet de las Cosas y Derecho de Autor*, p. 183.

¹⁴ *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo III, p. 1902.

¹⁵ *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo III, p. 1903.

¹⁶ *Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp.*, 812 F.Supp. 616 (N.D. Cal. 1993), 799 F.2d 1006 (N.D. Cal. 1992), 35 F.3d 1435 (9th. Cir. 1994).

¹⁷ 310.4. **Look and Feel.** *The U.S. Copyright Office will not consider the so-called “look and feel” of a work. Invoking a work’s “feel” is not a viable substitute for an objective analysis of the work’s*

A partir do final da década de 1980, desenvolveu-se a tese da aplicação da teoria do “*trade dress*” para a proteção da aparência e do modo de operação implementados pela interface de usuário, ou seja, os elementos comportamentais que caracterizam a chamada “*user experience*”, restringindo a tutela pelo Direito de Autor para os elementos expressivos, presentes na interface gráfica de usuário. Contudo, para que usufruam da proteção autoral, é necessário que efetivamente preencham os requisitos legais de proteção, entre os quais a originalidade, condição difícil de ser atendida na medida em que houver limitação de forma alternativa de expressão em virtude da padronização e das características funcionais da interface de usuário. Por essa razão, a doutrina tem endossado a aplicação da teoria do “*trade dress*” para os aspectos não-expressivos da interface de usuário.¹⁸

Dentro desse contexto de interatividade, usabilidade e interfaces digitais como ferramentas básicas do ambiente digital, o objetivo deste trabalho é analisar especificamente as interfaces de usuário associadas ao uso de programas de computador ainda que as interfaces de usuário existentes em mídias e ambientes digitais em geral executem função semelhante e igualmente relevante.

2 AS INTERFACES DE USUÁRIO

As interfaces de usuário necessariamente desempenham um papel importante na funcionalidade geral e no comportamento de um programa de computador. Com efeito, neste tipo de criação, o ambiente digital exige que o usuário manipule ferramentas lógicas para que possa, em grau mínimo, utilizar os recursos disponíveis da criação e, em grau máximo, até interferir na oferta desses recursos, criando ou modificando conteúdo preexistente. Em outras palavras, a principal finalidade da interface de usuário é a *usabilidade*, o que em tese configura uma função técnica.

fixed and creative elements. See 4 Melville & David Nimmer, Nimmer on Copyright §13.03[A][1][c] (2013) (criticizing the use of “feel” as a “wholly amorphous referent” that “merely invites an abdication of analysis”). Vide <https://www.copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf>. Acesso em: 19 out. 2021.

¹⁸ Vide BARBOSA, Denis Borges, *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo III, p. 1904.

Portanto, quanto mais amigável for a interface de usuário, tanto maior será a usabilidade porquanto o usuário poderá otimizar a interatividade inerente aos sistemas digitais. Isto porque a facilidade de uso e de aprendizagem e a utilidade estão em relação direta com a capacidade de uma ferramenta permitir que o usuário realize as tarefas que deseja de forma eficiente e rápida. Em outras palavras, a “*efetividade de interação é obtida quando o usuário percebe o sistema e consegue se comunicar com ele da forma mais natural possível.*”¹⁹ A questão que se coloca é se a qualidade de interação do usuário depende apenas da chamada “*configuração prático-funcional*” (função técnica) ou se é influenciada também pelo conjunto dos elementos estéticos ou simbólicos, denominada de “*configuração simbólica-funcional*”, que podem servir para despertar o interesse dos usuários. O tema tem sido bastante discutido pelos especialistas, conforme se verifica pela doutrina técnica²⁰:

O ideal, de acordo com a usabilidade, é que a praticidade e a funcionalidade sejam predominantes enquanto que a estética seja projetada de maneira satisfatória, podendo ser utilizada para chamar a atenção do usuário para as características mais importantes do ambiente, o que deve estar intimamente relacionado às suas necessidades informacionais.

Contudo, do ponto de vista jurídico, a problemática central consiste em distinguir entre a *forma de expressão* e o *método de operação*, uma vez que o tratamento jurídico dos mesmos não é idêntico sob o ponto de vista de direito de autor de programa de computador. É necessário, portanto, estabelecer uma distinção preliminar, que consiste em diferenciar entre os dois elementos presentes neste tipo de recurso técnico: de um lado, temos as técnicas e os processos que permitem ao usuário interagir com o

¹⁹ MACHADO NETO, Olibário José, *Usabilidade da interface de dispositivos móveis: heurísticas e diretrizes para o design*. Dissertação de mestrado. São Carlos, Livraria Digital de Teses da USP, 2013, p. 19. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07012014-110754/en.php>. Acesso em: 29 ago. 2021.

²⁰ VECHIATO, Fernando L.; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregório. *Usabilidade em ambientes informacionais digitais: fundamentos e avaliação*.

programa, que constituem o que se denomina de *interface funcional*, e, de outro lado, a *representação visual* da implementação dessa interface.

Esta forma de representação visual, denominada “*interface gráfica de usuário*” (“*graphic user interface*” ou GUI), pode ser protegida pelo Direito de Autor desde que atendido o requisito de originalidade expressiva, que é, como se sabe, um dos pressupostos da tutela legal. Mas, não se pode incluir na tutela autoral da interface gráfica elementos ou recursos relacionados com a operação do programa ou que sejam padronizados.

Com efeito, constitui princípio assente que a proteção da expressão das interfaces de usuário pelo Direito de Autor não abrange as ideias, os princípios, as regras e os métodos de operação das mesmas. Este entendimento é coerente com o preceito estabelecido no Art. 8º. da Lei 9.610/98, segundo o qual não são objeto de Direito de Autor os procedimentos, sistemas, métodos, esquemas ou planos. Portanto, na medida em que a interface de usuário implementa regras operacionais e recursos funcionais, tais elementos integram a *usabilidade* funcional do programa e, portanto, não configuram forma de expressão, ou seja, não constituem obra intelectual. A função desses elementos é viabilizar a interatividade e permitir a interação do usuário de forma eficiente e rápida, viabilizando a chamada “*experiência do usuário*”. São, portanto, elementos que se caracterizam por exercer uma função técnica.

A questão foi discutida pela Terceira Seção do Tribunal de Justiça da União Europeia, no julgamento do Processo C 393/09, ocorrido em 22.12.2010, no caso conhecido como “*Bezpečnostní*”²¹:

46 Por conseguinte, a interface gráfica do utilizador pode beneficiar, enquanto obra, da proteção de direito de autor se for uma criação intelectual do próprio autor.

²¹ *Bezpečnostní softwarová asociace/Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury. «Propriedade intelectual – Directiva 91/250/CEE – Protecção jurídica dos programas de computador – Conceito de ‘expressão, sob qualquer forma, de um programa de computador’ – Inclusão ou não da interface gráfica do utilizador de um programa – Direitos de autor – Directiva 2001/29/CE – Direito de autor e direitos conexos na sociedade da informação – Radiodifusão televisiva de uma interface gráfica do utilizador – Comunicação de uma obra ao público».*

47 Incumbe ao órgão jurisdicional nacional verificar se tal é o caso no litígio que lhe foi submetido.

48 Na sua apreciação, o órgão jurisdicional nacional deverá ter em conta, em especial, a disposição ou a configuração específica de todos os componentes que fazem parte da interface gráfica do utilizador para determinar quais deles preenchem o critério da originalidade. A este respeito, este critério não pode ser preenchido pelos componentes da interface gráfica do utilizador que se caracterizam unicamente pela sua função técnica.

49 Com efeito, como indica o advogado-geral nos n.ºs 75 e 76 das suas conclusões, quando a expressão dos referidos componentes resulta da sua função técnica, o critério da originalidade não se encontra preenchido, porque as diferentes formas de executar uma ideia são tão limitadas que a ideia e a expressão se confundem.

50 Numa situação como esta, os componentes da interface gráfica do utilizador não permitem ao autor exprimir o seu espírito criador de modo original e chegar a um resultado que constitua uma criação intelectual desse autor. [grifo nosso]

Comentando este julgado, o *England and Wales Court of Appeal (Civil Division)* do Reino Unido assim se expressou²²:

33. *What seems to me to be clear from this passage is (a) that if expression is dictated by technical function then the criterion of originality is not satisfied; and (b) that, where that is the case, the product is not an intellectual creation of the author at all. It is of importance to note that this emphasis on questions of function applies to the Information Society Directive and not*

²² “33. O que me parece claro nesta passagem é (a) que se a expressão é ditada pela função técnica, então o critério de originalidade não é satisfeito; e (b) que, quando for o caso, o produto não é uma criação intelectual do autor. É importante notar que esta ênfase nas questões de função se aplica à Diretiva da Sociedade da Informação e não apenas à Diretiva do Software. O que é igualmente importante é que o tribunal aprovou a descrição do Advogado-Geral da política da Diretiva da Sociedade da Informação que é, como a da Diretiva do Software, evitar conferir um monopólio a certas empresas no mercado de programas de computador, dificultando assim significativamente a criação e inovação nesse mercado. Um dos principais pontos do Sr. Hobbs foi que o que contava no contexto da Diretiva da Sociedade da Informação eram “características” e não “funções”. Mas, em minha opinião, esse argumento é inconsistente com o que o advogado-geral e o tribunal disseram no processo BSA”. *SAS Institute v. World Programming Limited* [2013] EWCA Civ 1842 (21 November 2013).

just to the Software Directive. What is equally important is that the court approved the Advocate-General's description of the policy of the Information Society Directive which is, like that of the Software Directive, to avoid conferring a monopoly on certain companies in the computer program market, thus significantly hampering creation and innovation in that market. One of Mr Hobbs' major points was that what counted in the context of the Information Society Directive was "features" rather than "functions". But in my judgment that argument is inconsistent with what both the Advocate-General and the court said in BSA.

A dificuldade adicional que existe reside justamente na distinção prática entre o que é método de operação e o que é forma de expressão, já que a fronteira entre esses dois elementos é fluída. Por exemplo, parece evidente que a utilização de janelas para disponibilizar múltiplas imagens, de ícones para representar objetos familiares, com sua associação ao ato de abrir ou fechar pastas, e de menus para armazenar tarefas configuram método de operação uma vez que o elemento expressivo carece de originalidade. O mesmo se aplica à ordem ou sequência das janelas, na medida em que seja determinada por um procedimento operacional. Igualmente, o sistema de comandos e a seleção de menus e ícones integram o processo quando determinados pela funcionalidade do programa de computador. Trata-se de exemplos de regras operacionais e não de criações de forma originais desenvolvidas por determinado programador.

Em outras palavras, quando a interface está associada às experiências dos usuários durante a interação com o programa de computador, estamos tratando de interface funcional e não, como é óbvio, de interface visual gráfica de usuário. Porém, a interface funcional não é objeto de Direito de Autor. O que seria suscetível de proteção autoral é unicamente a forma de expressão visual dos elementos empregados na interface de usuário, que poderiam ser tratados como obras de arte visual, ou seja, a interface gráfica de usuário. Nesse caso, será fundamental que o caráter artístico dos elementos da interface visual gráfica possa dissociar-se do caráter técnico ou funcional da interface de usuário.

3 A REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA DA INTERFACE FUNCIONAL DE USUÁRIO.

Desde logo se constata que dois programas podem ter a mesma interface funcional sem que a forma de expressão do programa originário tenha sido copiada pelo segundo programa. Com efeito, se dois programas podem ser funcionalmente equivalentes sem que um seja cópia do outro, pela mesma razão dois programas podem ter interface funcional semelhante.

Em outras palavras, dois programas podem ter similaridades comportamentais, funcionais e de execução sem que o código de um seja replicado ou aproveitado indevidamente no outro programa, ou seja, sem que haja plágio. Recorde-se que o termo “*usabilidade*” designa, conforme ressalta a doutrina especializada, a medida de utilidade, facilidade de uso, facilidade de aprendizagem e apreciação de uma tarefa, por parte de um usuário em um determinado contexto.

Não há óbice legal a que coexistam programas compatíveis ou que emulem o funcionamento de programas preexistentes. Essa é uma realidade do mercado. Por exemplo, a suíte de aplicativos Office da *Microsoft* vem dominando o mercado há décadas. Mas existem diversos outros aplicativos que são compatíveis e similares, como o *FreeOffice*, *GoogleDocs*, *WPS Office*, *Libre Office*, etc. Essa compatibilidade vai além do mero suporte aos formatos tradicionais pois os usuários da suíte da *Microsoft* vão encontrar nesses outros programas interfaces similares que permitem utilizar as mesmas funcionalidades e replicar a mesma experiência de usuário. Situação idêntica acontece com os aplicativos de taxi existentes no mercado brasileiro: existem vários, todos executando as mesmas funções básicas e todos muito semelhantes na experiência do usuário, mas não há nenhuma evidência de que um copiou o código-fonte do outro. Por isso, todos convivem.

Esta questão foi bem colocada na célebre decisão proferida no caso *Navitaire Inc v Easyjet Airline Co. and BulletProof Technologies, Inc.*²³, julgado em julho de 2004, envolvendo programas que eram funcional e operacionalmente semelhantes. Nessa demanda, não se questionava se o réu

²³ EWHC 1725 (Ch) (30 July 2004). Disponível em: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2004/1725.html>. Acesso em: 11 set. 2021.

havia copiado o código fonte do programa da autora. A autora empregou a expressão “*non-literal copying*” para designar o tipo de semelhança existente entre os programas, refletida nos seguintes elementos: similaridade da “*aparência e comportamento*” dos dois programas (ou seja, “*look and feel*”); semelhança em muitos dos comandos individuais inseridos pelo usuário para obter resultados específicos; e similaridade de resultados, na forma de exibições de tela e de ‘relatórios’ mostrados na tela em resposta às instruções previstas.

O Tribunal entendeu que, se o código-fonte dos dois programas é diferente, não há problema se a aparência e o comportamento finais forem semelhantes. O tribunal considerou que existem várias maneiras diferentes de produzir um resultado semelhante ou idêntico. Portanto, copiar a funcionalidade, o comportamento ou a aparência geral de um programa não configura violação de direitos autorais. A não ser que houvesse a cópia de uma obra artística contida na interface visual gráfica de usuário. O relator deu um exemplo de aplicação dessa regra:

127. There is a counter-example that throws some light on the nature of the problem. Take the example of a chef who invents a new pudding. After a lot of work he gets a satisfactory result, and thereafter his puddings are always made using his written recipe, undoubtedly a literary work. Along comes a competitor who likes the pudding and resolves to make it himself. Ultimately, after much culinary labour, he succeeds in emulating the earlier result, and he records his recipe. Is the later recipe an infringement of the earlier, as the end result, the plot and purpose of both (the pudding) is the same? I believe the answer is no. [...]

129. The questions in the present case are both a lack of substantiality and the nature of the skill and labour to be protected. Navitaire’s computer program invites input in a manner excluded from copyright protection, outputs its results in a form excluded from copyright protection and creates a record of a reservation in the name of a particular passenger on a particular flight. What is left when the interface aspects of the case are disregarded is the business function of carrying out the transaction and creating the record, because none of the code was read or copied by the defendants. It is right that those responsible for devising OpenRes envisaged this as the end result for their pro-

*gram: but that is not relevant skill and labour. In my judgment, this claim for non-textual copying should fail.*²⁴

Em resumo, parece evidente que a similaridade da *interface funcional*, ou seja, da maneira como dois programas funcionam e são operados pelo usuário, não configura por si só plágio de programa de computador. Afinal, como já se decidiu no histórico caso *Whelan Associates*²⁵, diferentes programas de computador podem ter funções semelhantes e operarem de maneira semelhante sem serem plágios uns dos outros, uma vez que o Direito de Autor protege a forma de expressão, não o conteúdo técnico do programa nem a solução técnica que o mesmo implementa. Estender a proteção autoral a elementos funcionais ou comportamentais é ampliar indevidamente o escopo do Direito de Autor, contrariando o disposto na legislação e a finalidade do regime protetivo.

4 A INTERFACE GRÁFICA DE USUÁRIO E SUA INDEPENDÊNCIA PERANTE O PROGRAMA DE COMPUTADOR

Uma vez assentada a distinção entre interface funcional e interface visual gráfica, a questão que se coloca é se a existência de semelhanças na

²⁴ “127. Há um contra-exemplo que lança alguma luz sobre a natureza do problema. Veja o exemplo de um chef que inventa um novo pudim. Depois de muito trabalho consegue um resultado satisfatório, a partir daí os seus pudins são sempre feitos com a sua receita escrita, sem dúvida uma obra literária. Aparece um competidor que gosta do pudim e resolve fazer ele mesmo. No final das contas, após muito trabalho culinário, ele consegue emular o resultado anterior e registra sua receita. A última receita é uma violação da anterior, visto que o resultado final, o enredo e o propósito de ambos (o pudim) são os mesmos? Eu acredito que a resposta é não. [...] 129. As questões do caso em apreço são simultaneamente a falta de substancialidade e a natureza da competência e do trabalho a proteger. O programa de computador da Navitaire convida a entrada de uma maneira excluída da proteção de direitos autorais, emite seus resultados de uma forma excluída da proteção de direitos autorais e cria um registro de uma reserva em nome de um determinado passageiro em um determinado voo. O que resta quando os aspectos de interface do caso são desconsiderados é a função empresarial de realizar a transação e criar o registro, pois nenhum código foi lido ou copiado pelos réus. É certo que os responsáveis pela criação de OpenRes consideraram isso como o resultado final de seu programa: mas isso não é habilidade e trabalho relevantes. Em meu julgamento, esta reivindicação de cópia não textual deve fracassar.”

²⁵ *Whelan Associates v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.*, 609 F.Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985), affirmed, 797 F.2d 1222 (3d. Cir. 1986), p. 1236.

interface visual gráfica configura por si só a reprodução do programa de computador. A resposta a esta indagação só pode ser negativa.

A análise desta questão envolve uma discussão preliminar: a interface visual gráfica de usuário constitui uma forma de expressão de um programa de computador de maneira que se beneficia da proteção específica de Direito de Autor conferida aos programas de computador ou, por sua natureza, a interface visual gráfica de usuário é uma forma de expressão distinta, sujeita a um regime protetivo próprio?

A relação existente entre o programa de computador e as representações externas geradas pelo programa de computador insere-se no campo dos resultados da execução de um programa. A execução do programa pode gerar imagens em movimento, com ou sem som, como são os videojogos, ou imagens estáticas, como as páginas de um website ou de uma obra multimídia. As interfaces visuais gráficas de usuário são também representações externas, mas estas estão vinculadas à usabilidade do programa uma vez que empregam recursos visuais para representar comandos e instruções com que o usuário opera o programa.

Este tema foi analisado pela Terceira Seção do Tribunal de Justiça da União Europeia, no julgamento do Processo C-393/09, ocorrido em 22.12.2010, anteriormente citado. A indagação submetida ao Tribunal foi se a interface gráfica do usuário é uma *'expressão, sob qualquer forma, de um programa de computador'* ou de uma parte dele. Nessa decisão, o Tribunal de Justiça europeu partiu do conceito de que a *"forma de expressão de um programa de computador deve ser protegida a partir do momento em que a sua reprodução provoque a reprodução do próprio programa de computador, permitindo, assim, que o computador cumpra a sua função."* Como *"a interface gráfica do utilizador não permite reproduzir esse programa de computador, constituindo simplesmente um elemento desse programa através do qual os utilizadores exploram as funcionalidades do referido programa"*, entendeu o Tribunal que essa interface não constitui uma forma de expressão de um programa de computador, podendo, contudo, ser objeto da proteção autoral como criação autônoma.

A interpretação acolhida pelo Tribunal de Justiça europeu faz sentido na medida em que a interface visual gráfica do usuário pode ser re-

produzida sem que haja a reprodução do código do programa. Em outras palavras, outros programas de computador, com código diferente, podem reproduzir a mesma interface visual gráfica de usuário.

É o que explica JOSÉ ALBERTO VIEIRA:

A expressão desta [da interface visual] pode ser integralmente copiada na execução de outro programa com um código totalmente diverso, sem que a expressão do programa de computador seja reproduzida. Isso demonstra que a expressão da interface visual é independente do programa de computador que a gera na sua execução.²⁶

Como ressalta o jurista português com muita acuidade:

1. O modo como se constrói a relação entre o programa de computador e a interface visual repercute-se no regime jurídico a que esta fica submetida. No direito norte-americano, a jurisprudência e a maioria da doutrina têm integrado a interface do utilizador no âmbito da proteção do programa de computador com recurso à teoria dos elementos não-literais (“nonliteral elements”). [...]

A tese oposta considera que a interface visual deve ser protegida com um direito de autor diferente do direito sobre o programa de computador que a gera. Esta tese pondera a independência expressiva da interface visual em face do programa de computador e dissocia o tratamento jurídico respectivo. Havendo duas expressões com diferente natureza em jogo, a cada uma deve corresponder um direito de autor.²⁷

Resta, pois, evidente que a existência de semelhanças na interface visual gráfica de usuário não configura por si só reprodução do código fonte do programa preexistente. Portanto, a comparação dos resultados

²⁶ VIEIRA, José Alberto. *Proteção dos Programas de Computador pelo Direito de Autor*, Lisboa, LEX, 2005, p. 526.

²⁷ VIEIRA, José Alberto. *Proteção dos Programas de Computador pelo Direito de Autor*, Lisboa, p. 286/287.

gerados por dois programas, embora frequentemente seja usada para concluir pela existência de plágio, não é um recurso técnico aceitável.

Essa não é, porém, a única questão relevante. Justamente porque a interface de usuário é quase sempre uma associação necessária entre o método de operação e a implementação do mesmo, uma vez que estão vinculadas à usabilidade do programa, a grande maioria das interfaces visuais gráficas de usuário carecem de originalidade porquanto os recursos visuais empregados são relativamente comuns, padronizados e necessários para a realização das funções requeridas. Existe o que se denomina de limitação de forma alternativa de expressão. Em outras palavras, as interfaces visuais gráficas existem para permitir o uso da ferramenta de software pelo usuário e, portanto, existe pouca margem de criatividade.

Vale aqui repetir a advertência do jurista português JOSÉ ALBERTO VIEIRA:

C) A standardização das interfaces visuais

Enquanto produto de proveniência industrial, a expressão da interface visual pode ser ditada por convenções aprovadas por uma autoridade ou um órgão regulador, nacional ou internacional, ou simplesmente seguidas por uma larga parte da indústria, por representarem um repositório de boas práticas de desenho de interfaces visuais, por razões de compatibilidade ou singelamente porque os utilizadores se acostumaram às suas características. Fala-se no primeiro caso de *jure standards* e no segundo em *de fato standards*.

Tem sido, por vezes, defendido que o direito de autor deveria promover a standardização das interfaces visuais, estimulando o aparecimento de sistemas informáticos abertos, isto é, compatíveis, e beneficiando o público utilizador de “software” em geral, poupando-o aos custos da aprendizagem de diferentes sistemas de comandos de programas de computador. A lei portuguesa, contudo, não menciona nunca standardização da expressão, tampouco a elava à categoria de exceção à proteção da expressão, caso esta cumpra os requisitos legais de respectivos.

Há, no entanto, um efeito associado à proteção e que se repercute na avaliação da criatividade da expressão. A expressão de interface

visual que constitua meramente a adoção de um standard não é, naturalmente, uma expressão criativa, pois não resulta da criatividade do desenhador, e não pode ser protegida pelo direito de autor como tal.

Existe um terceiro aspecto relevante a ser considerado. Como se sabe, novos programas de computador são geralmente escritos mediante a utilização de ferramentas disponíveis no mercado que permitem aos programadores usarem recursos preexistentes para desenvolverem partes do código destinadas a executarem as funções predefinidas. Isso é comum em particular no desenvolvimento das interfaces de usuário.

Além disso, as interfaces visuais gráficas de usuário dos programas de computador não apresentam uma natureza expressiva unitária. Por essa razão, a incidência da tutela autoral dar-se-á, quando for o caso, sobre elementos específicos que possam efetivamente se revestir da necessária originalidade e de caráter estético, em contraposição aos elementos meramente funcionais ou de forma expressiva vinculada (ou seja, não livre) e aos elementos estereotipados e comumente utilizados no mercado.

Disso decorre uma conclusão inarredável. Não há uma proteção autoral do conjunto da interface visual gráfica de usuário. Quando existe, a tutela legal incide sobre elementos isolados e não sobre o conjunto da interface visual gráfica. Esse é o ponto fulcral da questão: não é difícil que dois programas, funcionalmente equivalentes, tenham interface visual gráfica semelhante porque ambos são obrigados a seguir a mesma lógica de operação ou a utilizar as mesmas soluções e alternativas, notadamente quando se trata de uma solução natural, por exigência de mercado, e do emprego da mesma ferramenta de construção da interface de usuário, como ocorre no presente caso.

5 CONCLUSÕES

Este artigo teve duas finalidades distintas em face da importância das interfaces gráficas de usuário no mundo atual.

O enorme crescimento do mercado das mídias digitais trouxe novas discussões sobre a proteção das interfaces de usuário nas aplicações implementadas por programas de computador. Com efeito, os recursos de interatividade e de usabilidade tornaram-se tão importantes quanto as funcionalidades em si mesmas. Os usuários tem observado um sensível refinamento das interfaces gráficas de usuário para que os produtos sejam cada vez mais visualmente atraentes e funcionalmente intuitivos no modo de usar. Daí o renovado interesse em assegurar tutela jurídica para os investimentos focados nesse quesito. Portanto, a primeira finalidade deste estudo foi demonstrar que a proteção autoral talvez não seja a melhor ou a única solução.

No exterior, em face das limitações da tutela obtida pelo Direito de Autor, buscam-se mecanismos legais alternativos, geralmente disponíveis no âmbito da Propriedade Industrial. No Brasil, a aplicação da teoria do *“trade dress”* para a proteção da aparência e do modo de operação implementados pela interface de usuário talvez seja a solução mais simples e prática, ainda que não se possa assegurar ser eficaz em todo e qualquer caso.

Em segundo lugar, nas perícias envolvendo plágio de programas de computador é frequente verificar que o exame técnico e comparativo dos programas em cotejo atribua importância relevante às semelhanças existentes nas interfaces de usuário, muitas vezes em detrimento da comparação do código fonte dos programas, como fundamento para a conclusão de que houve aproveitamento ilícito.

A segunda finalidade deste estudo foi demonstrar que, se a análise comparativa dos códigos-fonte dos programas em cotejo não apontar a existência de suficientes semelhanças de forma de expressão, não se pode concluir que houve plágio apenas porque as interfaces de usuário são semelhantes,. Semelhanças comportamentais ou de usabilidade não configuram critério adequado para se concluir que houve plágio do programa de computador preexistente.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Tomo III. Rio: Lumen Juris, 2010.

DIAS, Guilherme Ataíde; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregório. Arquitetura da Informação no Ambiente Digital: avaliando as relações com o Direito da Propriedade Intelectual. In: *Informação & Sociedade: estudos*. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba (UFPB), v. 22, n. 3, p. 115-132, 2012. Disponível em: <http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/10565/WOS000315194300010.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Acesso em: 29 ago. 2021.

LEMOS, André. “Anjos interativos e retribalização do mundo: sobre interatividade e interfaces digitais” (1997). Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interac.html>. Acesso em: 4 set. 2021.

OTERO, Begoña González. *Interoperabilidad, Internet de las Cosas y Derecho de Autor*. Madrid: Reus, 2019.

PRIMO, Alex Fernando Teixeira. Interfaces de interação: da potencialidade à virtualidade. *Revista FAMECOS*, nº 9m Dezembro 1998, Porto Alegre.

PRIMO, Alex Fernando Teixeira; CASSOL, Márcio Borges Fortes. Explorando o conceito de interatividade: definições e taxonomias. In: *Informática na educação: teoria & prática*. Vol. 2, n. 2 (out. 1999), p. 65-80.

VECHIATO, Fernando L.; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregório. Usabilidade em ambientes informacionais digitais: fundamentos e avaliação. Disponível em: <https://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/download/457/pdf>. Acesso em: 29 ago. 2021.

VIEIRA, José Alberto. *Proteção dos Programas de Computador pelo Direito de Autor*. Lisboa: LEX, 2005.

DIREITO AUTORAL, *BLOCKCHAIN* E NFTS: A ESCASSEZ ATACA NOVAMENTE

Copyright, blockchain and NFTs: scarcity strikes again

ALEXANDRE PESSERL¹

GUILHERME COUTINHO SILVA²

RESUMO

A partir do conceito da escassez como vantagem competitiva, aqui examinado nas lições de Denis Borges Barbosa, o presente estudo relaciona a função de tal escassez na criação de valor para os bens incorpóreos - com ênfase nas obras autorais - e de sua transposição de um ambiente de mercado, baseado na circulação de exemplares físicos, para um ambiente de redes digitais, as quais favorecem modelos de acesso ao conteúdo e que é caracterizado pela grande facilidade de cópia, como a *blockchain* e os NFTs.

Palavras-chave: direito autoral; escassez; NFTs.

ABSTRACT

From the concept of scarcity as competitive advantage, examined herein in the lessons of Denis Borges Barbosa, this study relates the function of such scarcity in the

¹ Doutor em Direito - UFPR (2020). Mestre em Direito - UFSC (2011). Advogado e consultor jurídico com atuação profissional e acadêmica nas áreas de Direitos Autorais, Propriedade Intelectual, Direito Constitucional e Direito Civil. Consultor da UNESCO em gestão coletiva de direitos autorais no ambiente digital. Mediador e Árbitro credenciado pelo Ministério da Cultura para atuar na resolução de conflitos relativos a direitos autorais. Pesquisador do Grupo de Estudos em Direitos Autorais e Industriais (GEDAI/UFPR).

² Doutor em Direito - USP (2018). Mestre em Direito - UFSC (2011). Visiting Scholar da American University (Washington/DC) em 2017. Certificado no curso CopyrightX (Harvard Law School) em 2017. Palestrante com experiência internacional. Advogado e professor na área de direitos intelectuais e contratos desde 2008. Consultor da OEI sobre metodologia de arrecadação por gestão coletiva. Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial (GEDAI/UFPR). Fundador da Phonolite, empresa especializada em direitos autorais e música.

creation of value for intangible assets - with emphasis on copyrightable works - and its transposition from a market environment, based on the circulation of physical copies, to an environment of digital networks, which favor models of access to content and which is characterized by great ease of copying, such as blockchain and NFTs.

Keywords: *copyright; scarcity; NFTs.*

SUMÁRIO

1. Prefácio e agradecimento; **2.** Introdução; **3.** Escassez como vantagem econômica; **4.** Indústria Cultural e a escassez na Arte; **5.** Fungibilidade e não-fungibilidade: uma categoria fluida; **6.** A escassez e as redes; **7.** A *Blockchain*; **8.** NFTs e tokenização; **9.** Conclusões; Referências.

1 PREFÁCIO E AGRADECIMENTO

Antes de mais nada, pedimos licença para começar este texto na primeira pessoa, de forma pessoal, agradecendo ao Professor Denis Borges Barbosa por todos os ensinamentos, generosidade e amor à docência que sempre demonstrou. Como membros do GEDAI, sempre tivemos a chance de estar próximos de grandes pesquisadores e mentes brilhantes. Mas, como nosso líder Professor Marcos Wachowicz, sempre deixou claro: Denis sempre foi e sempre vai ser o Mestre Yoda dos jedi, ou gedais, como preferir. Aqui cabe chamar pelo primeiro nome nosso homenageado, que nunca foi apegado a formalidades ou falsas deferências.

Se entre os advogados e professores que trabalham com propriedade intelectual é tão comum encontrar artistas mais ou menos frustrados (quem nunca...) que encontraram no direito sua profissão, Denis era um músico profissional, excelente flautista, que abandonou a carreira de artista para ir atrás do seu sonho de trabalhar no mundo jurídico. Quando dava aulas ou participava de algum evento, sempre deixava clara a sua felicidade de lecionar e estar entre os alunos, e quando alguém de seu escritório ligava ele dizia que era o trabalho atrapalhando a sua diversão.

Eterno e incomparável, Denis formou gerações e deixou um legado imensurável. Nosso muito obrigado por iluminar nossos caminhos.

“Em um lugar escuro estamos nós. E mais conhecimento ilumina nosso caminho.”

Mestre Yoda

2 INTRODUÇÃO

Em uma economia de bens rivais - como casas, carros ou comida - o consumo de um bem inibe o consumo de outras pessoas. As mercadorias são “escassas”. Como Yochai Benkler³ explica, as maçãs são rivais. Se eu comer essa maçã, você não poderá comê-la. Mesmo assim, se você quiser comer uma maçã, mais recursos (árvores, trabalho) precisam ser desviados, digamos, da construção de cadeiras para o cultivo de maçãs, para satisfazê-lo. O custo social de consumir a segunda maçã é o custo de não usar os recursos necessários para cultivar a segunda maçã (a madeira da árvore) em seu próximo melhor uso. Em outras palavras, é o custo para a sociedade de não ter as cadeiras adicionais que poderiam ter sido feitas com a árvore.

Do ponto de vista econômico, bens públicos (ou bens públicos puros) são definidos como bens não-rivais e não excludentes. É o caso do ar que respiramos, por exemplo: ele é abundante e o fato de uma pessoa estar respirando não afeta o suprimento de ar para outras pessoas. Obras autorais em abstrato, como a música, também não são rivais, o que significa que o uso, prazer ou consumo de uma pessoa não inibe o de outra. Embora os custos iniciais de produção de bens culturais - fazer um filme, um disco ou uma pintura - possam ser relativamente altos, os custos de reprodução do bem cultural são relativamente baixos.

Se um bem é público em razão de sua abundância e não exclusividade, isso significa que ele não tem valor econômico - como cobrar pelo uso do ar? Estamos portanto diante de uma falha de mercado quando se trata de proteção aos bens incorpóreos, já que estes supostamente não necessitam de recursos físicos, rivais, para sua circulação. Por este motivo, historicamente, as obras autorais - e os demais bens incorpóreos, como marcas e patentes - foram protegidos por meio de restrições de direitos,

³ BENKLER, YOCHAI. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven and London: Yale University Press: 2006. p. 36

inscritas nas leis de proteção autoral e de propriedade industrial, entre outras. A solução para a falha de mercado apontada é a introdução de uma nova falha de mercado: proteção aos bens incorpóreos por meio de expressa disposição legal, usualmente na forma de monopólios temporários ou condicionados a certas exigências formais.

A informação não é um bem rival. Depois que um cientista estabeleceu um fato, não precisa gastar um único segundo na produção de manuscritos ou estudos adicionais para o centésimo, milésimo ou milionésimo usuário que irá usufruir. O papel físico para o livro ou periódico custa alguma coisa, mas a informação em si só precisa ser criada apenas uma vez. Os economistas chamam esses bens de “públicos” porque um mercado não os produzirá se precificados por seu custo marginal - zero. Para fornecer renda ao cientista, regulamentamos a publicação: aprovamos leis que permitem que seus editores impeçam a entrada de concorrentes no mercado. Como nenhum concorrente tem permissão para entrar no mercado sem autorização, os editores podem definir o preço do conteúdo do livro ou periódico acima de seu custo marginal real de zero. Eles podem então entregar parte dessa receita excedente para o cientista⁴. Da mesma forma, a aplicação prática dos escritos pode resultar em patentes, marcas e outras formas de proteção via propriedade industrial.

Antes da digitalização e posteriormente da Internet, a circulação de obras dependia de um suporte físico para poder ser apreciada. Ou seja, uma criação intelectual, imaterial, acabava por ter que necessariamente ser expressa e materializada em um bem corpóreo para poder ser consumida; mesmo em casos de comunicação ao público, como execuções em rádio ou exibições em cinema, havia a necessidade do exemplar físico, ainda que na sede da rádio ou na sala de exibição. Isto gerava uma confusão entre dois elementos distintos: o *corpus mechanicum* (objeto) e o *corpus mysticum* (criação intelectual).

Assim, além do limite físico, havia também um controle da oferta: se há uma tiragem limitada de um disco de vinil publicada só no Japão, por exemplo, a audição deste por uma pessoa no Brasil fica dificultada ou inacessível. E ainda que fosse exercido um controle sobre a circulação da

⁴ Op. cit. p. 36

cópia, a proteção não incidia sobre o suporte físico, mas sobre o conteúdo intelectual da obra.

Um exemplo jurídico desta questão, muito baseado ainda no consumo de música pré-streaming, numa época em que eram comuns locadoras de CDs, por exemplo, vem de um desdobramento do artigo 14 do Acordo TRIPs⁵, intitulado “Proteção de Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas (Gravações Sonoras) e Organizações de Radiodifusão” que faz uma espécie de resumo da Convenção de Roma⁶, específica sobre o assunto. A “inovação” é em relação aos “Direitos de Aluguel”, previstos no artigo 11 do TRIPs para proteção dos programas de computador e que são estendidos “*mutatis mutandis* aos produtores de fonogramas e a todos os demais titulares de direitos sobre fonogramas”⁷. Estes direitos vão permitir aos titulares de direito autoral que proíbam o aluguel de cópias de suas obras. Barbosa chama a atenção para esta questão (com nossos grifos):

Também inaudito no campo do direito autoral parece ser o direito exclusivo de locação, pelo qual resultaria da propriedade intelectual um elemento próprio da posse de bens tangíveis, qual seja, a de ceder o *usum* da cópia física. **Esta proposta singular transforma, pela primeira vez, um direito real clássico em acessório de um direito intelectual**, eis que determina que o direito exclusivo de locar cópias persiste após a primeira venda, ou seja, após mesmo o momento em que, normalmente, se esgotam os direitos intelectuais⁸.

⁵ O Acordo TRIPs é um tratado internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio. A ratificação do TRIPs é um requerimento compulsório para filiação à Organização Mundial do Comércio.

⁶ Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (Convenção de Roma, de 1961)

⁷ “Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. [...]”.

⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Direito autoral e liberdade de expressão* - Estudos de Direito. Disponível em: <http://docplayer.com.br/3049016-Direito-autoral-e-liberdade-de-expressao-estudos-de-direito-denis-borges-barbosa.html>. Acesso em: 21 out. 2021.. p. 12-13.

Com o TRIPs foi possível dar uma maior abrangência e efetividade à legislação internacional sobre propriedade intelectual, já que foram estendidas as garantias de convenções anteriores para aqueles países não signatários, visto que a OMC tem como membros quase todos os países do mundo, que devem seguir suas determinações com o intuito de não sofrer sanções econômicas impostas pela Organização. Também ocorreu uma mudança no enfoque da proteção relativa à propriedade intelectual, que cada vez mais passa a ser tratada como uma mercadoria, que pode gerar muitos dividendos.⁹ Por outro lado, conclui Barbosa:

Em resumo, o uso da proteção autoral para as novas tecnologias parece estar sendo considerado no exercício em curso no GATT/TRIPs (pelo menos no que toca ao software) como uma solução temporária, a ser substituída por alguma outra forma de direito. Na verdade, com a obrigação que o documento procura impor às partes contratantes - especialmente o de conceder um direito exclusivo ao valor locativo -, já se terá imediatamente um novo tipo de proteção.

Neste contexto, parece mais razoável acelerar o processo de discussão de um modelo alternativo, mais adequado às novas tecnologias, onde possa haver um equilíbrio entre interesses realista, que leve em conta as características de um país em mutação para o desenvolvimento. No caso dos países de tradição latina, o equilíbrio não pode ser deduzido na prática dos tribunais, como ocorre na tradição da *common law*, mas tem de ser fixado de antemão em lei¹⁰.

O Acordo TRIPs surgiu em 1994, um momento peculiar, já que pouco anterior à larga disseminação do acesso à internet, mas em um contexto em que já se tinha dimensão dos reflexos das novas tecnologias informacionais em relação ao uso das obras autorais, principalmente em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, que já começavam a

⁹ SILVA, Guilherme Coutinho. *Acesso às Obras Fonográficas na Sociedade Informacional*. 2011. Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011.

¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Direito autoral e liberdade de expressão* - Estudos de Direito. Disponível em: <http://docplayer.com.br/3049016-Direito-autoral-e-liberdade-de-expressao-estudos-de-direito-denis-borges-barbosa.html>. Acesso em: 21 out. 2021.

viver uma nova realidade. Mesmo assim, optou-se por reeditar na quase integralidade o texto da Convenção de Berna, criada em 1886 e que teve sua última revisão no distante ano de 1971, em muito anterior ao processo de digitalização das obras autorais.¹¹

O ambiente digital alterou profundamente o paradigma de controle, distribuição e consumo de obras autorais, seja as redes P2P até o modelo de banda larga e streaming de conteúdo hoje dominante. Todavia, se constata que os modelos de negócio e as legislações existentes, externas e internas, respondem com contradições aos desafios proporcionados pela necessidade de atribuição da escassez aos bens incorpóreos como requisito para o exercício de vantagem econômica em relação aos seus usos.

3 ESCASSEZ COMO VANTAGEM ECONÔMICA

Denis Borges Barbosa trata da temática da escassez em sua “Introdução à Propriedade Intelectual”¹², quando leciona sobre a diferença entre 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; apenas uma restrição de direito assegura a apropriação.

Esta dificuldade se agrava especialmente quando há a possibilidade de duplicação autônoma do bem incorpóreo ou de sua realização material: 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:

¹¹ SILVA, Guilherme Coutinho. *Acesso às Obras Fonográficas na Sociedade Informacional*. 2011. Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011.

¹² BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual – 2ª Edição Revista e Atualizada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 21 out. 2021.

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.

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 dispersão¹³.

Assim, o direito subjetivo absoluto sobre o invento, sobre uma obra autoral, ou sobre uma posição no mercado só pode se tornar propriedade por meio de uma restrição legal de direitos e liberdades. Isso se dá por uma exclusividade criada juridicamente: como ou propriedade industrial, ou direito autoral ou um monopólio mesmo. A exclusividade jurídica da utilização de um bem imaterial, ideia, forma, ou posição no mercado dão uma mínima certeza de que se terá a vantagem econômica da escassez¹⁴. É o que chamamos de *escassez artificial*.

O próprio conceito de propriedade intelectual, como uma propriedade intangível, de titularidade privada, que requer profunda intervenção estatal para sua existência e será comercializada com base em um mercado de monopólios, tem na contradição a sua essência. São direitos de exclusivo, protegidos pelo Estado para atores que muitas vezes os interpretam como se equivalentes à posse de um objeto, que passa a ter papel central dentro de uma economia do conhecimento.¹⁵ Para que o sistema funcione minimamente, é necessária a imposição de limitações ou exce-

¹³ Op. cit. pp. 28-29

¹⁴ Op. cit. p. 29

¹⁵ SILVA, Guilherme Coutinho. *Gestão coletiva e remuneração do autor: novas perspectivas*. 2018. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

ções¹⁶, as quais possuem a função de acomodar o interesse público, de modo geral.

Em que pese a expressão “propriedade intelectual” ser mais comumente utilizada nos tratados internacionais e nas legislações nacionais sobre o assunto, boa parte da doutrina econômica utiliza, seja em contraposição, seja em conjunto, o termo “monopólio”, já que o titular tem a exclusividade legal de uma oportunidade comercial, mas “não – como no monopólio autêntico – uma exclusividade de mercado”; neste sentido ensina nosso homenageado, Denis Borges Barbosa:

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 seus¹⁷.

Ora, o titular de um fonograma detém a exclusividade de exploração econômica, respeitadas as limitações intrínsecas das próprias legislações específicas e outras (muitas vezes constitucionais ou garantidas por tratados internacionais), mas não a exclusividade do mercado musical, por exemplo.

4 INDÚSTRIA CULTURAL E A ESCASSEZ NA ARTE

Horkheimer e Adorno¹⁸ afirmam que a produção de cultura na sociedade capitalista obedece aos mesmos princípios da produção em geral, isto é, aqueles associados à lógica comercial, portanto, ao lucro. Os pro-

¹⁶ PICCIOTTO, Sol; CAMPBELL, David. Whose molecule is it anyway? Private and social perspectives On intellectual property. In: HUDSON, Alistair. *New perspectives on property law, obligations and Restitution*. London: Routledge-Cavendish, 2003. p. 279-303.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. *O Conceito de Propriedade Intelectual*. Disponível em: <http://audicontonline.com.br/arquivo/o-conceito-de-propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 21 out. 2021.

¹⁸ HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor W. A Indústria Cultural: O Iluminismo como Mistificação das Massas. In: LIMA, Luiz Costa. *Teoria da Cultura de Massa*. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 169

duto culturais, uma vez fabricados, circulam como mercadorias, como objetos idênticos e, em seu movimento, contribuem para a acumulação de capital. Os autores propõem o conceito analítico de indústria cultural, esse mecanismo criado pela sociedade capitalista que fabrica produtos adaptados ao consumo da população, *top-down*, e que, geralmente, resulta na própria determinação desse consumo, no que denominam de processo de *atomização*: a formação da plateia cria o próprio mercado, ao condicionar aquele público a gostar de formatos massificados. Este modelo de cima para baixo se relaciona com o *broadcasting* e outras formas de consumo de massa, onde a produção cultural é feita por grandes agentes econômicos e disseminada em larga escala para um grande público. Dentro dessa perspectiva, tudo o que é produzido pela indústria cultural é considerado integralmente “mercadoria”, tal como Marx a define – a unidade de valor de uso e valor de troca¹⁹.

Marcuse, que retoma essa discussão nos anos 60, afirma que a literatura, as artes, a filosofia e a religião estariam relegados ao âmbito da cultura, todas de certa forma apartadas daquilo que ele chamou de práxis social, a qual por sua vez seria uma série de “práticas” e condutas pertinentes ao desenvolver das atividades do dia a dia. Para ele, o fundamento teológico e o valor de culto conferem à obra um caráter transcendental. Retira-a da realidade material e histórica e insere-na em uma esfera superior, separada da realidade²⁰. As manifestações culturais, antes produzidas socialmente em espaços qualitativamente diferenciados e portadores de subjetividades, perdem sua dimensão de especificidade ao serem submetidas à lógica da economia e da administração. O exercício do lúdico e do descanso é prejudicado e em seu lugar são propostos hábitos de consumo de produtos que, na verdade, são reproduções do processo de trabalho. A vida cultural, agora tornada indústria, herdou a produção em série, a padronização, a repetição, ou seja, a pseudo-individualização²¹.

¹⁹ Op. cit. p. 170

²⁰ RIBEIRO, Paulo Silvino. *Considerações sobre cultura em Herbert Marcuse e Walter Benjamin*. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/consideracoes-sobre-cultura-herbert-marcuse-walter-benjamin.htm>. Acesso em: 05 out. 2021.

²¹ DIAS, Marcia Tosta. *Os Donos da Voz: Indústria Fonográfica Brasileira e Mundialização da Cultura*. São Paulo: Boitempo, 2000. p. 25.

Em outras palavras: o papel da cultura em estabelecer a relação com o simbólico e o sublime continua existindo, mas o veículo no qual esse processo se manifesta é uma mercadoria. Contando com a técnica sempre no centro do processo, ela passa a ser operada por grandes conglomerados econômicos.

O esquematismo da produção na indústria cultural e sua subordinação ao planejamento econômico promovem a fabricação de mercadorias culturais idênticas; pequenos detalhes atuam sempre no sentido de conferir-lhes uma ilusória aura de distinção. A obra de arte, que era anteriormente veículo da ideia, é completamente dominada pelo detalhe técnico, pelo efeito, substituída pela fórmula. Estes atingem igualmente o todo e a parte, fazendo com que não exista nenhuma conexão entre eles, além de uma harmonia artificial²².

Consequentemente, técnicas devem ser empregadas para tornar esses bens culturais quase-homogêneos em artificialmente escassos, e para desafiar sua fácil reprodução. A escassez artificial sempre foi uma característica central das indústrias culturais. As estratégias para criar escassez artificial incluem a integração vertical para facilitar a centralização do controle, desenvolvimento de direitos autorais (abordagens jurídicas para excluir o acesso) e limitar o acesso aos meios de reprodução (regulamentando o desenvolvimento ou acesso a tecnologias que facilitem a reprodução, como impressoras, fotocopiadoras, fitas K7, etc.)²³.

Do outro lado do espelho, porém no centro do direito autoral, está o autor, em nome de quem é realizada a proteção legal utilizada na criação do direito de exclusivo sobre a obra, unidade básica de valor e sustentáculo do sistema; e é nessa intersecção entre o interesse do autor e o do público que podemos extrair maior valor das novas tecnologias. A formação de renda dos artistas e demais titulares de direitos autorais é complexa, já que constituída por receitas contratuais - como venda de discos, *download*

²² Op. cit. p. 26.

²³ O'DWYER, RACHEL. *Limited edition*: Producing artificial scarcity for digital art on the blockchain and its implications for the cultural industries. Disponível em: https://www.academia.edu/35783284/Limited_Edition_Producing_Artificial_Scarcity_For_Digital_Art_On_The_Blockchain_And_Its_Implications_for_The_Cultural_Industries. Acesso em: 05 out. 2021.

de arquivos ou *streaming* de plataformas - e receitas extra-contratuais, a exemplo da execução pública (ECAD), e a grande dificuldade dos criadores tradicionalmente foi a de receber seus pagamentos²⁴.

Sem participar de estruturas coletivas ou empresariais de larga escala, tais como associações de gestão coletiva ou gravadoras e editoras *major*, as receitas simplesmente não chegam nas mãos dos titulares. A escassez é a chave. Seja na atribuição do exclusivo como direito, do exclusivo como qualidade única de um objeto de consumo, em função de sua raridade, ou ainda na escassez de opções de distribuição e veiculação para os criadores de conteúdos, ela é diretamente associada ao exercício econômico dos direitos autorais. A promessa de independência e liberdade que veio junto com a facilitação da criação, distribuição, divulgação e interação de conteúdos criativos pelos próprios artistas trazidas pela disseminação de ferramentas digitais não interrompeu a necessidade de intermediários, principalmente, para obter a consequente remuneração. Sejam novos “facilitadores” (como distribuidoras digitais e plataformas de streaming) ou antigos (como sociedades de direitos autorais, gravadoras, editoras, estúdios cinematográficos, redes de TV e rádio...), os criadores dependem cada vez mais de um número maior de atravessadores, todos muito bem comissionados, para receber algum pagamento pelo uso de suas obras online.

5 FUNGIBILIDADE E NÃO-FUNGIBILIDADE: UMA CATEGORIA FLUIDA

O sistema de direitos autorais tradicionalmente foi baseado no controle sobre o conteúdo do exemplar. A princípio, o valor maior estaria no conteúdo (seja um filme, música, livro...) do que o plástico no qual ele está impresso. Mas o que acontece quando aquele exemplar específico subitamente adquire valor?

²⁴ PESSERL, Alexandre Ricardo. *O Direito de acesso aos dados sobre obras musicais e fonogramas: Blockchain, distribuição direta e domínio público no ambiente digital*. Curitiba, 2020. 286f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

O termo “fungível” deriva da literatura econômica e contábil e é definido como qualquer coisa que seja intercambiável com um objeto idêntico ou semelhante. As formas tradicionais de moeda, sejam somas equivalentes de papel-moeda ou unidades idênticas de metais preciosos, são objetos fungíveis, e é isso que as ajuda a servir de meio de troca, porque se entendem que têm o mesmo valor. Pode-se substituir uma nota de cinco dólares por cinco notas de um dólar porque ambas são fungíveis. Alguns ativos comumente considerados fungíveis são as commodities, ações de empresas, opções financeiras, cédulas de dinheiro. Estabelece o Código Civil em seu artigo 85:

Seção II - Dos Bens Móveis

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: [...]

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.
[...]

Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

Talvez, a mera interpretação do Código Civil possa deixar alguma dúvida se os direitos autorais são bens móveis, mas a Lei de Direitos Autorais (9.610/1998) resolve de forma definitiva: “Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”, assim, fica a questão se podem ser considerados fungíveis.

O artigo 7º da mesma lei define como “obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. Como já dito, tradicionalmente a fixação em um suporte tangível era condição necessária para a maior parte das obras autorais, como músicas, livros e afins. Em uma tiragem de mil cópias de um livro, por exemplo, cada unidade poderia ser facilmente substituível por outra, já que cumpririam os mesmos quesitos de espécie, qualidade e quantidade.

Mesmo que a tiragem seja esgotada, poderá ser feita uma nova, o que manteria a fungibilidade de cada unidade. Ocorre que, por algum motivo, de uma hora para outra algum fator histórico, social ou afim pode modificar o rumo das coisas.

Por exemplo: a biografia “não autorizada” “Roberto Carlos em Detalhes”, de Paulo César Araújo. O livro era um sucesso de vendas até que o biografado conseguiu uma decisão judicial que proibiu a impressão da obra e mandou retirar os livros existentes das livrarias²⁵. Instantaneamente, todas as unidades restantes se tornaram raras. Abruptamente, houve um corte na oferta e uma expansão na demanda pelos livros, ou seja, uma maior escassez. Mesmo assim, de certa forma, cada unidade restante, mesmo que subitamente mais valiosa, ainda poderia ser considerada fungível, em que pese a raridade, já que seria substituível por outra idêntica.

Agora, mesmo em um livro disponível para compra, caso uma das unidades seja autografada pelo autor com uma dedicatória, ou sobreviva intacto a um desastre de avião, aí sim, teremos um exemplo de algo fungível que, por uma condição específica, acaba se tornando único e insubstituível. Perceba que nestes casos o direito autoral em si, a proteção à criação intelectual de quem escreveu o livro, passa a ter valor acessório, em razão da transformação do objeto, do suporte físico, em algo único.

Violões, por exemplo, são bens de consumo, em sua maioria produzidos em série. Não há nada que distinga de forma significativa dois violões de um mesmo modelo e fabricante entre si. Caso você compre um violão e ele se estrague, você pode simplesmente comprar outro do mesmo modelo. Mas violões são instrumentos musicais, utilizados na criação e execução de músicas, empunhados por artistas que podem lhes conferir uma aura única aos serem utilizados no palco, em shows ou gravações memoráveis, e que podem ser autografados. No momento em que o artista assina aquele violão específico, ele está o tornando único: aquele

²⁵ O caso, histórico e paradigmático, gerou uma grande discussão sobre censura. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o tema na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4815, e afastou por unanimidade a exigência de autorização prévia para a realização de publicações de biografias.

instrumento passa a ser um objeto colecionável, uma vez que possui atributos únicos que aumentam ou diminuem seu valor em comparação com outros violões.

Portanto, determinados objetos fungíveis podem se tornar não-fungíveis, a partir da atribuição a ele de características de singularidade e distinguibilidade. Até aqui, os exemplos pressupõem a existência de bens materiais, mesmo que sirvam de suporte para obras intelectuais ou, de alguma forma, se relacionem com estas.

6 A ESCASSEZ E AS REDES

Castells uso o termo “galáxia”²⁶, que designa um aglomerado de bilhões de estrelas e outros objetos astronômicos, unidos por forças gravitacionais e girando em torno de um centro de massa comum, e serve como uma metáfora para ilustrar a realidade das redes. Entretanto, o que são as redes? Quais os formatos possíveis? Sejam redes de pesca, de segurança, para dormir, ou até teias de aranha... Estamos falando de entrelaçamento de pontos, de nós, que em conjunto conseguem suportar tensões maiores. Inclusive, numa rede de segurança de um trapezista de circo, por exemplo, quando a mesma é acionada, na medida que absorve o peso do artista, muitas vezes a reação é impulsionar de volta, como uma mola propulsora.

Tratando de sistemas de informação, tradicionalmente, já era comum a utilização da expressão “rede de comunicação” para definir um grupo de emissoras de rádio ou TV que transmitem a mesma programação em cadeia. Com o avanço tecnológico, as redes também começaram a ser vistas como sistemas que interligam terminais para compartilhamento de dados, sendo que o termo rede muitas vezes é utilizado como sinônimo da própria internet: não à toa se popularizou o termo “Rede Mundial de

²⁶ Para Castells: “[...] a internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global. Assim como a difusão da máquina impressora do Ocidente criou o que McLuhan chamou de a ‘Galáxia de Gutenberg’, ingressamos agora em um novo mundo de comunicação: a ‘Galáxia da Internet’”. CASTELLS, Manuel. *A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 8.

Computadores” (a World Wide Web) que de interface para utilização da internet acabou por metonimizar a própria estrutura.

Parece óbvio dizer que há diferentes formatos de rede. Nos mencionados sistemas de rádio e televisão, por exemplo, temos o *broadcasting*: a transmissão ou radiodifusão a partir de um nó central, em regra grandes estúdios propagam o mesmo conteúdo para largas audiências. Ou seja: grandes centros de informação distribuem o conteúdo para os mais diversos pontos. São os arranjos em formato *hub and spoke*, sistemas radiais, representados pela figura de um ponto central - hub - que se irradia em diversas direções, centros propagadores de influência que se disseminam e reproduzem por meio de cadeias²⁷. Neste tipo de arranjo mantém-se a estrutura clássica de que divide servidores / emissores / transmissores e receptores; é uma rede *one-to-many*.

Em contraponto, o arranjo *Peer-to-Peer* (ponto a ponto, popularizado pela sigla P2P) é uma arquitetura em que todos os usuários da rede são clientes e servidores, sem a necessidade de um servidor central que armazene conteúdo (*many-to-many*). Numa topologia de rede P2P, ao contrário do formato *hub and spoke*, não existe servidor central, os pontos que formam a rede estão em posição mais igualitária e a oportunidade de distribuição de conteúdo disseminada entre todos. São redes com característica distribuída e não hierárquica, marcadas pela descentralização. As redes P2P, portanto, são extremamente resilientes. A estrutura inicial da própria Internet é de base P2P, já que a rede foi criada justamente para sobreviver em caso de ataques nucleares que derrubassem alguns ou vários de seus nós. Redes P2P servem como base para outros objetivos como aumento na capacidade de processamento e armazenamento.

Além disso, assim como no exemplo da rede de segurança que, quando ativada, serve como força propulsora, as redes descentralizadas são mais difíceis de serem violadas, pois sempre que alguém (ou algo) passa a integrá-la, cria um novo nó, ou ponto, que repete a informação. Finalmente, tendem a ser sistemas muito mais baratos, abertos e simples do que as caras redes de transmissão centralizadas.

²⁷ SILVA, Guilherme Coutinho. Entre galáxias e o código: redes contratuais e os contornos do princípio da relatividade. *civilistica.com*, v. 7, n. 1, p. 1-14, 5 maio 2018.

A utilização de redes P2P para distribuição de conteúdo surgiu como resposta à derrubada do Napster, plataforma lançada em 1999 para o compartilhamento de arquivos e que subverteu totalmente a forma como a indústria controlava a distribuição de música. Até então, o acesso à música era limitado ao que as gravadoras mantivessem em catálogo, com forte controle de oferta. O público tinha dificuldades em acessar qualquer coisa que fosse antiga, moderna demais, sem interesse comercial ou simplesmente independente.

No Napster, as pessoas podiam acessar o disco rígido de outros usuários e copiar arquivos MP3 à vontade. O software era um programa de pesquisa e indexação, o que significa que os arquivos não passavam pelos servidores do Napster, mas sim de um computador diretamente para outro. Os usuários tinham que baixar um programa, MusicShare, que permitia interagir com os servidores do Napster. Quando os usuários faziam login em sua conta do Napster, o MusicShare lia os nomes dos arquivos MP3 que o usuário tornara públicos e, então, se comunicava com os servidores do Napster para que uma lista completa de todos os arquivos públicos de todos os usuários pudesse ser compilada. Uma vez logado no Napster, o usuário simplesmente digitaria o nome do arquivo que desejasse baixar e clicar no botão de pesquisa para visualizar uma lista de todas as fontes que continham o arquivo desejado. O usuário então clica no botão de download e o servidor do Napster se comunica com o navegador MusicShare do host para facilitar a conexão e iniciar o download. Este método é conhecido como compartilhamento de arquivos ponto a ponto. O Napster ainda permitia pesquisar os demais arquivos disponibilizados por aquele usuário, bem como trocar mensagens entre si.

Isso significou uma revolução no acesso do público ao catálogo, já que pela primeira vez os aficionados podiam trocar coleções (e informações sobre músicas) entre si. Verdadeiras jóias musicais que estavam esquecidas nos cofres das gravadoras, a exemplo do Tim Maia Racional, passaram a circular nas mãos do público. O sucesso foi imediato, e a reação da indústria à perda do controle da oferta foi a pior possível, com órgãos de representação processando usuários, fazendo campanhas publicitárias bizarras equiparando baixar uma música com roubar carros ou

assaltar pessoas, e geralmente batendo a cabeça contra a inovação, em especial com a ajuda dos seus departamentos legais.

O pulo do gato é que as listas de quais arquivos estavam disponíveis em quais usuários, necessárias para as buscas das músicas desejadas num ambiente pré-Google, ficavam nos servidores da Napster; e assim eles foram um alvo fácil, num processo inicialmente movido pela banda Metallica e que culminou com o fechamento da empresa. A resposta da comunidade de usuários à derrubada do Napster foi a criação de sistemas de indexação de arquivos distribuída e de mecanismos de *torrent*, eliminando os nós centrais da rede que seriam passíveis de derrubada, e que até hoje é a base de plataformas como o Pirate Bay, por exemplo.

Produções culturais, depois de inseridas no ambiente digital e disponibilizadas pela internet, tornam-se amplamente acessíveis se não houver outras barreiras no próprio domínio cibernético para conter sua circulação; a escassez deixa de prevalecer como regra em relação às obras intelectuais e aumenta o ritmo de compartilhamento destas, ao mesmo tempo em que os instrumentos de fiscalização e de controle perdem efetividade²⁸.

Formatos de arquivo como .mp3 para fonogramas e .pdf ou .pub para livros foram bases tecnológicas importantes para retomar a ideia original dos direitos autorais, de que não dependem nem estão contidos em suportes físicos, podendo também ser fixados em suportes intangíveis. Arquivos digitais podem ser replicados fielmente, sem que haja deterioração na cópia, bem como podem ser multiplicados de forma exponencial, sem necessidade de permissão dos detentores dos “originais”, questionando-se aqui até mesmo a visão clássica de obra original: se antes havia como referência a master de um disco, ou o manuscrito de um autor, quando as obras já são concebidas digitalmente, como atestar que um determinado arquivo eletrônico é o original, se as cópias são idênticas?

Em um ambiente digital a música, como todas as demais informações, é um bem público e não-rival, cujo custo marginal de reprodução, uma vez produzido, é zero. Além disso, arquivos digitais não são retirados

²⁸ PESSERL, Alexandre. Notas introdutórias a um estudo do direito de reprodução de obras autorais no ambiente digital. In: WACHOWICZ, Marcos (Org.). *Direito autoral e marco civil na internet*. Curitiba: Gedai, 2015, p. 216-223.

de um lugar para serem acessados em outro. Eles são replicados onde quer que se queira, e assim se fazem onipresentes e abundantes, não escassos. Os custos envolvidos no momento da transmissão são relativos à capacidade de armazenamento, capacidade de comunicação e capacidade de processamento necessária para armazenar, catalogar, pesquisar, recuperar e transferir as informações essenciais para reproduzir os arquivos, de onde as cópias residem para o local em que mais cópias são desejadas²⁹.

Se a reprodução de obras foi totalmente repensada nesta nova dinâmica, a remodelação da distribuição foi o próximo passo. Ao invés de uma cadeia de fábricas, estoques, sistemas de transporte, lojistas e toda a logística necessária para se distribuir CDs, livros e afins, as redes P2P integram e conectam as obras e o público de maneira instantânea e com custos cada vez menores e próximos de zero.

7 A BLOCKCHAIN

“Nos ombros dos gigantes”, nome de um livro de Umberto Eco³⁰, é uma metáfora muito usada para explicar que a evolução científica e humana em geral ocorre sempre a partir de descobertas anteriores. Ou seja, não é preciso reinventar a roda. Um dos usos mais conhecidos da analogia foi feito por Isaac Newton, que escreveu em uma carta de 1675: “Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes”³¹. Muitas vezes, grandes inovações consistem em aplicar algo que já existe em outro ambiente. Pode-se dizer que a *blockchain* foi originada assim.

Em agosto de 2008 foi registrado o domínio “bitcoin.org” e em novembro o estudo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” foi publicado por Satoshi Nakamoto em uma lista de discussão sobre criptomoedas³². O software base do *bitcoin* foi lançado em janeiro de 2009, com

²⁹ BENKLER, Yochai. *The wealth of networks, how social production transforms markets and freedom*. Yale University Press, 2006. p. 97.

³⁰ ECO, Umberto. *Nos ombros dos gigantes*. Ed. Record: 2018.

³¹ NEWTON, Isaac. *Letter to Robert Hooke, 1675*. Disponível em: <https://discover.hsp.org/Record/dc-9792/>. Acesso em: 05 out. 2021.

³² NAKAMOTO, Satoshi. *Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer*. Disponível em https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 05 out. 2021.

o código aberto (open source) e logo em seguida a rede foi criada com a mineração do primeiro bloco da *blockchain*, em que foi embutida uma crítica ao sistema bancário. O estudo era basicamente uma carta aberta, com menos de dez páginas, vários diagramas e referências de obras que inspiraram sua criação. Segue transcrição da tradução do resumo feito pelo próprio Satoshi no início do documento:

Uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos on-line fossem enviados diretamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira. As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se um terceiro confiável ainda é necessário para evitar o gasto duplo. Nós propomos uma solução para o problema de gasto duplo usando uma rede peer-to-peer. A rede insere data e hora nas transações através de um hash em uma cadeia contínua de prova-de-trabalho à base de hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova-de-trabalho. A cadeia mais longa não só serve como prova da sequência de eventos testemunhados, mas prova de que ela veio do maior pool de CPUs. Enquanto a maioria do poder das CPUs é controlado por nós que não estão cooperando para atacar a rede, eles irão gerar a cadeia mais longa e superar os atacantes. A própria rede requer estrutura mínima. As mensagens são espalhadas em regime de melhor esforço, e nós podem sair e regressar à rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa de prova-de-trabalho, como prova de que aconteceu enquanto eles estavam fora.

Note-se que o termo Peer-to-Peer aparece já no título. Ou seja, este tipo de rede descentralizada, popularizada para compartilhamento de arquivos digitais com obras autorais, foi aplicada por Satoshi com a finalidade de substituir o formato tradicional de transações financeiras, com mais segurança, interoperabilidade e menos dependência de grandes hubs como bancos centrais, cartórios e afins. Como curiosidade, ressalta-se que apesar do documento apresentar as bases do funcionamento da *blockchain*, este termo não é utilizado desta forma. São 67 utilizações do termo “block”, 27 de “chain” mas nenhuma dos dois em conjunto, como posteriormente o sistema ficou popularizado.

Uma *blockchain* é um livro-razão (*ledger*) compartilhado, programável e protegido por criptografia. Ela permite que os dados sejam armazenados de forma transparente (o registro é público), é descentralizado (os conteúdos são compartilhados e verificados coletivamente por todos os participantes / nós) e imutável (por causa dos protocolos criptográficos subjacentes, é quase impossível alterar dados do registro sem controlar mais de 50% dos nós da rede). Como tal, elimina a necessidade de terceiros confiáveis para gerenciamento do sistema.

Um banco de dados de *blockchain* é gerenciado de forma autônoma usando uma rede ponto a ponto (P2P) e um servidor de *timestamp* (um carimbo de data / hora) distribuído. Eles são autenticados pela colaboração em massa alimentada por interesses próprios coletivos – sem necessidade de um servidor de autenticação. A comunidade certifica a si mesma de forma par-a-par, numa *web of trust*: em vez de se apoiar numa autoridade central certificadora, cada nó certifica e é certificado pelos demais nós com os quais troca informações. Quanto maior a quantidade de interações que os outros nós da rede reportam com determinado nó, maior a segurança de que aquele nó seja realmente quem aparenta ser.

Uma *blockchain* é portanto um protocolo de troca de valor, o qual confirma que cada unidade de valor foi transferida apenas uma vez; esta qualidade remove a característica de reprodutibilidade infinita de um ativo digital. Isso permite que os participantes verifiquem e auditem as transações de forma independente e relativamente barata³³.

O *bitcoin* foi o primeiro uso da *blockchain* como base tecnológica e foi originalmente pensado como uma moeda digital descentralizada que permite aos usuários fazer transações sem a ajuda de um intermediário que faça o registro de tais transações, como um banco central. No entanto, assim como os usos do próprio *bitcoin* foram sendo adaptados, rapidamente aplicações em *blockchain* foram muito além do monetário para incluir todos os tipos de transações e contratos criptográficos, e são particularmente úteis em indústrias que dependam de dados gerados por

³³ CATALINI, Christian; GAMS, Joshua S. *Some Simple Economics of the Blockchain*. (PDF). S2CID 46904163. SSRN 2874598. Disponível em doi:10.2139/ssrn.2874598 em 01 ago. 2020.

várias partes e que necessitem do acesso de todos a tais dados. Neste sentido, são utilizadas para certificação de cadeias de produção em diversas áreas, da extração de minerais à certificação de documentos alfandegários, passando pela certificação da cadeia de alimentos - o boi X, criado no pasto nas coordenadas Y, tomou a vacina Z em tal data.

Informações geradas por partes distintas podem ficar disponíveis para todos os participantes da cadeia, que por sua vez podem gerar novos registros, os quais igualmente estarão disponíveis para toda aquela comunidade - e tudo isto de forma segura, pois é impossível alterar um registro já realizado e não existe um gestor central dos dados.

Um foco específico tem sido o uso do *blockchain* para garantir os direitos de propriedade de ativos digitais e físicos e para permitir sua transferência e troca por meio de auto execução autônoma ou contratos inteligentes³⁴. Propostas mais recentes pretendem usar o *blockchain* para registrar e gerenciar a propriedade de obras de arte digitais. A *blockchain*, como uma ferramenta que permite que os arquivos digitais sejam transferíveis mas não replicáveis, aparece como uma tecnologia que pode reconstituir a escassez aos bens culturais.

8 NFTS E TOKENIZAÇÃO

A expressão “Non-Fungible-Token” (NFT) tem sido traduzida para o português de forma parcial como *Token Não-Fungível*³⁵, apontando para o anglicismo que se manifesta em relação ao termo “token”. Um *token* é um símbolo: algo que serve como uma representação visível ou tangível de um fato, qualidade, sentimento, etc... O termo é mui-

³⁴ O´DWYER, RACHEL. *Limited edition: Producing artificial scarcity for digital art on the blockchain and its implications for the cultural industries*. Disponível em: https://www.academia.edu/35783284/Limited_Edition_Producing_Artificial_Scarcity_For_Digital_Art_On_The_Blockchain_And_Its_Implications_for_The_Cultural_Industries. Acesso em: 05 out. 2021.

³⁵ Por exemplo, esta tradução é utilizada em: BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SAS, Liz Beatriz. A garantia de autenticidade e autoria por meio de Non-Fungible Tokens (NFTs) e sua (in) validade para a proteção de obras intelectuais. *International Journal of Digital Law*, Belo Horizonte, ano 2, n. 2, p. 99-117, maio/ago. 2021.

to utilizado entre advogados, por exemplo, para nominar dispositivo (hardware) que visualmente se assemelha a um pen drive e armazena chaves criptográficas de certificados digitais, permitindo conexão com computadores e acesso de forma segura e identificada a sistemas de peticionamento de processos judiciais eletrônicos. O dispositivo representa portanto a assinatura do advogado e simboliza sua capacidade postulatória, ao mesmo tempo em que viabiliza a manifestação de tal capacidade no ambiente digital.

Ocorre que por trás da terminologia há um conceito mais amplo, que cabe em situações com diferenças que podem ser aparentemente sutis, as quais podem confundir o entendimento de tecnologias novas e complexas. Esta é bastante ampla e indica um caminho de que as NFTs poderiam simbolizar e/ou representar um ser, objeto ou ideia abstrata: algo que inclui, mas é mais genérico e não depende de nenhum objeto físico, do que a ideia de chave criptográfica dentro de um dispositivo sugerida pelo uso já comum dos termos dos advogados.

Um *token* não fungível pode ser definido como uma unidade de informação digital de representação e/ou certificação (token), que ao não estar vinculada a um hardware, é armazenada virtualmente em um *blockchain* e não é intrinsecamente intercambiável com outros ativos digitais (não fungível)³⁶. Um NFT é um registro único de informação numa *blockchain*.

Embora algumas categorias de tecnologia de *blockchain*, particularmente criptomoedas como *Bitcoin*, sejam fungíveis, uma vez que se pode trocar um *Bitcoin* por outro, as *blockchains* surgiram primordialmente para criar um método de registro das transações com essas moedas; era necessário garantir um meio de assegurar a validade das trocas, que não pudesse ser alterado. Ainda que uma *bitcoin* seja fungível, o registro de determinada troca de *bitcoins* entre duas carteiras diferentes, em determinado valor, data e horário, é um registro único, não-fungível.

³⁶ CHOCHAN, Usman W. *Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value* (March 24, 2021). Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, 2021. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3822743> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743>. Acesso em: 05 out. 2021.

Conforme examinado acima, um bem é considerado fungível se for idêntico e intercambiável – como uma saca de soja, ou uma cédula de dinheiro. A criação do *token* não fungível, uma espécie de registro único, imprime escassez e autenticidade a determinado artefato digital, e portanto cria valor na circulação de ativos, entre eles os direitos autorais³⁷.

Inclusive, uma tentativa de transformar *bitcoin* em algo infungível foi a criação do conceito de *bitcoin 2.X* ou *Colored Bitcoin* (*Bitcoin* colorido) em 2012. Assim como pessoas colecionam moedas visto que: pela raridade, antiguidade ou qualquer outra característica particular uma moeda originalmente intercambiável, um mero meio de pagamento, ganha uma conotação de exclusividade ou raridade, o conceito foi criar um método de identificação, que criaria novas moedas com elementos particulares em cima da mesma rede. Seria como marcar notas de cem reais, de maneira que estas ganhassem uma nova dimensão de valor e pudessem ser rastreadas. As notas marcadas seriam de certa forma raras, de maneira que o valor das mesmas flutuaria de acordo com a escassez e criaria independência em relação ao valor original impresso. Por razões variadas, a *Colored Coin* não foi muito adiante, mas o conceito continha as bases para a criação de outros ativos em cima de *blockchains* já existentes³⁸.

As redes P2P, conforme relatamos anteriormente, foram um baque para um sistema baseado na escassez. De uma hora para a outra, praticamente todas as músicas do mundo, e posteriormente outros tipos de obras autorais, estavam disponíveis de forma gratuita e amplamente acessível. No livro “Como a Música Ficou Grátis” o autor, Stephen Witt, introduz a obra com um relato de sua experiência pessoal: em 2005 ele tinha uma coleção equivalente a quinze mil álbuns, sendo que jamais havia ouvido a maioria das faixas³⁹. O que começou com o ato de baixar

³⁷ PESSERL, Alexandre. NFT 2.0: *blockchains*, mercado fonográfico e distribuição direta de direitos autorais. In: v. 1 n. 1 (2021): *Revista Rede de Direito Digital, Intelectual e Sociedade*.

³⁸ LAU, Kendrick. *Non-Fungible Tokens*. A Brief Introduction and History. Crypto.com. 2019, p. 8. Disponível em: https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTyd-TDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf. Acesso em: 21 out. 2021.

³⁹ WITT, Stephen. *Como a Música Ficou Grátis: o fim de uma indústria, a virada do século e o paciente zero da pirataria*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. p. 7.

músicas isoladas evoluiu para o download de discografias completas de artistas, numa abundância de conteúdo jamais vista. As cópias passaram a desafiar não só o controle dos detentores de direitos autorais, mas a própria capacidade de consumo do público, geralmente menor do que a capacidade de armazenamento.

De certa forma, as plataformas de streaming musical como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e afins criaram alternativas gratuitas (com anúncios) ou de custo baixo (mediante assinatura) que buscam conciliar oferta torrencial de obras para o público com licenciamento pelos titulares. O mesmo ocorreu no audiovisual (Netflix, Prime Video, Globoplay...). Estes modelos de certa forma institucionalizaram o descarte (ou pelo menos uma reinterpretação significativa) do modelo de escassez como paradigma. Por pacotes de cerca de vinte reais mensais, sem o risco de acusações de pirataria ou qualquer violação de direitos de propriedade intelectual, é possível ter acesso a uma quantidade absurda de obras autorais, armazenadas na nuvem, sem sequer necessidade de download e organização de grandes quantidades de arquivo, com interfaces amigáveis e sistemas de inteligência artificial prontos para filtrar conteúdo de acordo com os interesses de cada usuário, com uma curadoria baseada nos hábitos de consumo próprios e de outros clientes com afinidades.

Se a abundância digital virou a regra no streaming, as NFTs apontam para um caminho totalmente distinto, pois ganharam grande visibilidade com leilões milionários de artes visuais e itens colecionáveis. A infungibilidade e exclusividade intrínsecas aos tokens demonstrou que há espaço para uma reinterpretação dos modelos baseados em escassez para uma era cada vez mais dominada pelos nativos digitais, expressão que descreve a geração de jovens nascidos a partir da disponibilidade de informações rápidas e acessíveis na internet. Mais interessante: a escassez pode ser tanto baseada em formatos totalmente digitais, com obras visuais já criadas via computador, sem nunca terem sido impressas, por exemplo, como pode servir para tokenizar ativos já existentes. Tudo isso com rastreabilidade, já que há registro de todas as transações.

Em um momento histórico onde a abundância de produção e oferta de trabalhos artísticos de certa forma transformou catálogos de obras au-

torais em algo próximo a commodities, diluindo o valor intrínseco e único de uma criação no meio de grandes acervos de conteúdo, as NFTs, entre outros aspectos, sugerem uma exponencialização da fetichização da mercadoria, uma relação social entre pessoas mediada por um bem. Como há muito tempo um certo filósofo já disse:

A existência das coisas enquanto mercadorias, e a relação de valor entre os produtos de trabalho que os marca como mercadorias, não têm absolutamente conexão alguma com suas propriedades físicas e com as relações materiais que daí se originam... É uma relação social definida entre os homens que assume, a seus olhos, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. [...] A isto dou o nome de fetichismo que adere aos produtos do trabalho, tão logo eles são produzidos como mercadorias, e que é, portanto inseparável da produção de mercadorias.⁴⁰

Comprar um original do Picasso em um leilão é uma operação cara não só pelo preço alto pago pela obra (que não guarda conexão com os custos de produção, mas sim ao seu valor social), mas também por todos os gastos para contratação de seguro, transporte, armazenamento, participação no leilão... Já nos leilões digitais, um NFT é disponível globalmente, sem fronteiras geográficas nem custos atrelados a objetos físicos raros. Transações digitais tendem a ser mais rápidas, práticas e menos custosas.

Um artista em Florianópolis pode se conectar e oferecer obras com altíssimo valor agregado para um entusiasta, empresa ou investidor que esteja na China, sem *precisar* do aval de uma grande galeria, gravadora, editora - ainda que seja *provável* que tais empresas também se utilizem de tais sistemas para gestão de seus próprios ativos. Um compositor musical com uma única venda de NFT pode receber o equivalente à receita de milhões de plays em plataformas digitais. Já quem adquire, pode saciar seu desejo por ter algo único e o conceito de escassez artificial é levado a uma dimensão extrema, principalmente quando lidamos com arquivos

⁴⁰ MARX, Karl. *O Capital*, Capítulo I, Seção 4.

originalmente digitais, em que eventuais cópias são idênticas. Ao contrário de um original do Picasso, que é único por natureza, um arquivo digital é reconhecido como original, porque seu autor assim determinou e certificou.

As NFTs são uma nova possibilidade que ganhou grande visibilidade com leilões milionários de artes visuais e itens colecionáveis, mas já foram desdobradas diversas outras possibilidades, que podem guardar relação direta com direitos autorais e, conseqüentemente, escassez. O mesmo mecanismo pode ser aplicado para a transferência e gestão de direitos autorais.

Smart contracts são protocolos de computador projetados para facilitar, verificar e impor automaticamente a negociação e implementação de contratos digitais, sem autoridades centrais. Podem encontrar um amplo espectro de cenários de aplicações potenciais na economia digital e nas indústrias inteligentes, incluindo serviços financeiros, gestão, saúde e Internet das coisas, entre outros, sendo também integrados às plataformas de desenvolvimento baseadas em *blockchains* convencionais. A sua característica de executoriedade obrigatória permite a transposição das disposições legais ou contratuais para um contrato inteligente, smart contract, automaticamente aplicadas pela rede subjacente, eliminando o elemento de confiança do sistema⁴¹.

Para as indústrias criativas, há benefícios claros em tornar os contratos e pagamentos mais eficientes. Os contratos inteligentes podem ser usados para facilitar a colaboração digital, atribuindo e remunerando o trabalho com clareza. Os contratos inteligentes também podem ser usados para remunerar automaticamente os artistas com uma porcentagem ou valor predefinido nas vendas secundárias. Um cineasta normalmente negocia e gerencia vários acordos no processo de colocação de um filme no mercado. Mesmo depois de um filme ter sido lançado nos cinemas, haverá processos contínuos de pagamentos por exposições no exterior e em outras plataformas.

⁴¹ PESSERL, Alexandre Ricardo. *O Direito de acesso aos dados sobre obras musicais e fonogramas: Blockchain, distribuição direta e domínio público no ambiente digital*. Curitiba, 2020. 286f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

A venda por altos valores de arquivos digitais “originais” ou colecionáveis é só a ponta de um iceberg de possibilidades de aplicações para criadores e produtores de obras autorais. Os impactos previstos se projetam para atividades como a divisão e pagamento de royalties, automatização do pagamento de direito de sequência e expansão para além de obras visuais e manuscritos⁴², aplicações de gestão coletiva, venda de ingressos, gestão de doações e investimentos, licenciamentos automatizados, controle da cadeia de domínio de obras e fonogramas e cessões de direitos, entre outras aplicações.

9 CONCLUSÕES

Usos não autorizados de obras autorais no ambiente digital decorrem basicamente de dois fatores: a facilidade de uso e reprodução neste ambiente e a dificuldade de obtenção de licenças com baixos custos de transação. O Napster trouxe o acesso facilitado, o streaming baixou o custo de transação - e a união destes fatores trouxe o acesso do público ao catálogo, remunerando seus criadores. Entretanto, o modelo atual, de streaming centralizado, continua expondo o problema causado pelos intermediários e *gatekeepers*. O problema do público foi supostamente resolvido, mas o trabalhador criativo - e os demais titulares de direitos autorais - estão constantemente sujeitos à falta ou incorreção em pagamentos de royalties, bem como usurpação, plágio ou usos não autorizados.

⁴² A Lei n. 9.610/1998 prevê:

Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário.

Este direito garante, por exemplo, a artistas que no início da carreira venderam originais por valores baixos, receber uma participação sobre vendas futuras, para que seja remunerado em caso de sucesso tardio. As NFTs não só permitem dar maior segurança, por meio de smart contracts e pagamentos automáticos, como também expandir as aplicações do direito de sequência, seja para outras obras não previstas em lei (fonogramas, audiovisuais...) como também potencializar o uso mesmo para obras de arte e manuscritos, na medida que sejam tokenizados.

O presente artigo é uma consideração ampla dos desafios e oportunidades que podem surgir, bem como um histórico de como nos últimos vinte anos a indústria criativa ressignificou termos como escassez e abundância, numa gangorra, ou até espiral, frenético. O homenageado desta obra, Professor Denis Borges Barbosa, pontuou como a escassez artificial requer uma exclusividade jurídica, mas este artigo talvez seja muito mais diretamente relacionado a um estudo de apropriação social de novas possibilidades tecnológicas e os resultantes usos econômicos, do que sobre estruturas jurídicas.

Enquanto muito se debate sobre obras criadas por inteligência artificial, se devem ser protegidas por propriedade intelectual e por quais vias, obras gráficas e colecionáveis geradas por IA já estão sendo vendidas e revendidas por meio de NFTs sem que seja necessária qualquer previsão legal específica, por meio de contratos inteligentes que podem inclusive permitir participação em ganhos futuros aos idealizadores dos projetos, bem como participação em futuras receitas aos compradores, para além de posse de um token.

As redes descentralizadas P2P promoveram uma abundância no acesso à obras autorais sem precedentes, mantida em grande parte pelos já estabelecidos e institucionalizados modelos de assinatura de streaming. As obras individualizadas perderam grande parte de seu valor exclusivo. Os NFTs permitem uma atualização e retomada do conceito de escassez artificial como vantagem competitiva, mas - e especialmente - permitem a criação de novos modelos econômicos para gestão de direitos autorais. Os aplicativos em *blockchain* são uma tentativa de reconstruir uma economia criativa de baixo para cima. Esses aplicativos capacitam os profissionais criativos por meio de mercados que dependem menos de intermediários, onde podem ser garantidos o pagamento pelas obras e onde os contratos são gerenciados por software.

Se a fumaça do bom direito é um sinal de que determinada pretensão é legítima, a fumaça, ou ruído, criada pelas manchetes que noticiam eventos pitorescos como a queima de um original do Picasso e transformação em NFT, ou o gasto energético necessário para manutenção de determinadas *blockchains*, impedem muitas pessoas, especialmente juristas,

de enxergar para além dessa névoa densa de memes. É preciso se despir de qualquer soberba e entender que não vai ser o apego a sistemas jurídicos centenários que vai dar conta de estruturas que não obedecem às soberanias ou aos desejos dos legisladores.

A diversidade de aplicações previstas - divisão e pagamento de royalties, implementação do direito de sequência, gestão coletiva, venda de ingressos, gestão de licenciamentos automatizados, controle da cadeia de domínio de obras e fonogramas e cessões de direitos, entre outras - demonstra que existe amplo campo de pesquisa em relação ao tema, sugerindo ainda a recomendação de iniciativas de investimento público em infra-estrutura de *blockchains* para os setores criativos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. *O Conceito de Propriedade Intelectual*. Disponível em: <http://audicontonline.com.br/arquivo/o-conceito-de-propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 21 out. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. *Direito autoral e liberdade de expressão* - Estudos de Direito. Disponível em: <http://docplayer.com.br/3049016-Direito-autoral-e-liberdade-de-expressao-estudos-de-direito-denis-borges-barbosa.html>. Acesso em: 21 out. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual* – 2ª Edição Revisita e Atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 21 out. 2021.

BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SAS, Liz Beatriz. A garantia de autenticidade e autoria por meio de Non-Fungible Tokens (NFTs) e sua (in)validade para a proteção de obras intelectuais. *International Journal of Digital Law*, Belo Horizonte, ano 2, n. 2, p. 99-117, maio/ago. 2021. DOI: 10.47975/IJDL.barboza.v.2.n.2

BBC NEWS. *Facebook: as denúncias e o apagão que agravam crise da maior rede social do mundo*. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/bbc/2021/10/06/facebook-as-denuncias-e-o-apagao-que-agravam-crise-da-maior-rede-social-do-mundo.htm>. Acesso em: 06 out. 2021.

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

CASTELLS, Manuel. *A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

CATALINI, Christian; GAMS, Joshua S. *Some Simple Economics of the Blockchain*. (PDF). S2CID 46904163. SSRN 2874598. Disponível em doi:10.2139/ssrn.2874598 em 01 ago. 2020

CHOHAN, Usman W. *Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value* (March 24, 2021). Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, 2021. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3822743> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743>. Acesso em: 05 out. 2021.

DIAS, Marcia Tosta. *Os Donos da Voz: Indústria Fonográfica Brasileira e Mundialização da Cultura*. São Paulo: Boitempo, 2000.

ECO, Umberto. *Nos ombros dos gigantes*. Ed. Record: 2018.

HORKHEIMER, Max. ADORNO, Theodor W. A Indústria Cultural: O Iluminismo como Mistificação das Massas. In: LIMA, Luiz Costa. *Teoria da Cultura de Massa*. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

LAU, Kendrick. *Non-Fungible Tokens*. A Brief Introduction and History. Crypto.com. 2019, p. 8. Disponível em: https://assets.ctfassets.net/hfygig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf. Acesso em: 21 out. 2021.

MARX, Karl. *O Capital*, Capítulo I, Seção 4.

NAKAMOTO, Satoshi. *Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer*. Disponível em https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 05 out. 2021.

NEWTON, Isaac. *Letter to Robert Hooke*, 1675. Disponível em: <https://discover.hsp.org/Record/dc-9792/>. Acesso em: 05 out. 2021.

O'DWYER, RACHEL. *Limited edition: Producing artificial scarcity for digital art on the blockchain and its implications for the cultural industries*. Disponível em: https://www.academia.edu/35783284/Limited_Edition_Producing_Artificial_Scarcity_For_Digital_Art_On_The_Blockchain_And_Its_Implications_for_The_Cultural_Industries. Acesso em: 05 out. 2021.

PESSERL, Alexandre. Notas introdutórias a um estudo do direito de reprodução de obras autorais no ambiente digital. In: WACHOWICZ, Marcos (Org.). *Direito autoral e marco civil na internet*. Curitiba: Gedai, 2015, p. 216-223.

PESSERL, Alexandre. *O Direito de acesso aos dados sobre obras musicais e fonogramas: Blockchain*, distribuição direta e domínio público no ambiente digital. Curitiba, 2020. 286f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

PESSERL, Alexandre. NFT 2.0: *blockchains*, mercado fonográfico e distribuição direta de direitos autorais. v. 1 n. 1 (2021): *Revista Rede de Direito Digital, Intelectual e Sociedade* • ISSN 2763-7204 (versão impressa) • e-ISSN 2763-7220 (versão eletrônica)

PICCIOTTO, Sol; CAMPBELL, David. Whose molecule is it anyway? Private and social perspectives on intellectual property. In: HUDSON, Alistair. *New perspectives on property law, obligations and Restitution*. London: Routledge-Cavendish, 2003. p. 279-303.

RIBEIRO, Paulo Silvino. *Considerações sobre cultura em Herbert Marcuse e Walter Benjamin*. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/consideracoes-sobre-cultura-herbert-marcuse-walter-benjamin.htm>. Acesso em: 05 out. 2021.

RIFKIN, Jeremy. *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, where All of Life is a Paid-for Experience*. J.P. Tarcher/Putnam, 2001

SILVA, Guilherme Coutinho. *Acesso às Obras Fonográficas na Sociedade Informacional*. 2011. Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011.

SILVA, Guilherme Coutinho. *Gestão coletiva e remuneração do autor: novas perspectivas*. 2018. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

SILVA, Guilherme Coutinho. *Entre galáxias e o código: redes contratuais e os contornos do princípio da relatividade*. *Civilistica.com*, v. 7, n. 1, p. 1-14, 5 maio 2018.

WITT, Stephen. *Como a Música Ficou Grátis: o fim de uma indústria, a virada do século e o paciente zero da pirataria*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao

PROF. DR. DENIS BORGES BARBOSA

ORGANIZADORES

MARCOS WACHOWICZ

KARIN GRAU-KUNTZ

ROL DE COAUTORES

ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS PEREIRA

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra – Coimbra Business School (Portugal). Professor visitante na Universidade de Macau, bem como, no Brasil na UFSC, UFPR e PUCPR, USP, em Angola a Faculdade Agostinho Neto (Luanda) em Moçambique a Politécnica de Maputo, e ainda da Summer School on European Private Law da Universidade de Salzburgo. É membro do conselho editorial ou redatorial de diversas revistas jurídicas, como a Revista de Legislação e Jurisprudência (RLJ) e a Revista de Direito Intelectual (RDI).

ALEXANDRE PESSERI

Doutor em Direito - UFPR (2020). Mestre em Direito - UFSC (2011). Advogado e consultor jurídico com atuação profissional e acadêmica nas áreas de Direitos Autorais, Propriedade Intelectual, Direito Constitucional e Direito Civil. Consultor da UNESCO em gestão coletiva de direitos autorais no ambiente digital. Mediador e Árbitro credenciado pelo Ministério da Cultura para atuar na resolução de conflitos relativos a direitos autorais. Pesquisador do Grupo de Estudos em Direitos Autorais e Industriais (GEDAI/UFPR).

ANA PAULA MATEI

Doutora em Desenvolvimento Rural - UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

ANDRÉ ESTEVEZ

Professor Adjunto de Direito Empresarial na PUCRS. Coordenador da Especialização em Direito Empresarial da PUCRS. Doutor em Direito Comercial pela USP. Mestre em Direito Privado pela UFRGS. Sócio em Estevez Advogados.

ANTONIO CARLOS MORATO

Advogado; Professor Associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Professor do Mestrado em Direito Médico da Universidade Santo Amaro (UNISA); Mestre, Doutor e Livre-Docente em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

CAROLINE SOMESOM TAUKE

Juíza Federal (JFRJ) em vara com especialização em Propriedade Intelectual, mestre em Direito Público (UERJ) e *visiting scholar* em Columbia Law School.

CÍNTIA BRENNER ACOSTA FRANCO

Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT IFRS, Embrapa Clima Temperado.

FRANCISCO BENEKE

Doctor, Investigador Principal, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

GABRIEL SCHULMAN

Doutor em Direito pela UERJ. Mestre e Bacharel em Direito pela UFPR. Especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra. Pro-

fessor da Universidade Positivo (UP) e Ex-Professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Integra a lista de árbitros da CAMES. Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito Imobiliário e da Especialização em Direito Empresarial e Societário da Universidade Positivo. Professor convidado em diversos cursos de Pós-Graduação (Universidade Positivo, Escola Superior da Magistratura Federal (PR, SE), Escola Superior da Advocacia, Academia Brasileira de Direito Constitucional). Pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação em Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Autor do livro: “Planos de Saúde: Saúde e Contrato na Contemporaneidade”. Advogado. Atua principalmente nos seguintes temas: Direito Privado (Civil, Empresarial e Societário). Direito Imobiliário, Direito à Saúde, Saúde e Direito, Direito Contratual, Direito do Consumidor, Direito Civil-Constitucional. Foi Vice-Presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB/PR.

GILBERTO BERCOVICI

Professor Titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP. Professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Nove de Julho (Uninove). Doutor em Direito do Estado e Livre Docente em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo. Advogado.

GONZALO NAZAR DE LA VEGA

Investigador Asociado, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

GUILHERME COUTINHO SILVA

Doutor em Direito - USP (2018). Mestre em Direito - UFSC (2011). Visiting Scholar da American University (Washington/DC) em 2017. Certificado no curso CopyrightX (Harvard Law School) em 2017. Palestrante com experiência internacional. Advogado e professor na área de direitos intelectuais e contratos desde 2008. Consultor da OEI sobre metodologia de arrecadação por gestão coletiva. Pesquisador do Grupo de Estudos em

Direito Autoral e Industrial (GEDAI/UFPR). Fundador da Phonolite, empresa especializada em direitos autorais e música.

GUILLERMO PALAO MORENO

Catedrático de Derecho Internacional privado, Universitat de València (Espanha). Miembro del Grupo de Investigación de Excelencia MedArb GIUV2013-090, del Proyecto Prometeo 2018/111 y de la Red Iberoamericana de Propiedad Intelectual (RIAPI). E-mail: Guillermo.palao@uv.es.

HELOÍSA GOMES MEDEIROS

Mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora do Grupo de Estudo em Direito Autoral e Industrial da UFPR (GEDAI). Vice-presidente do Instituto Observatório de Direitos Autorais (IODA). Professora do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) e do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) - ponto focal Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Assessora da Agência Marandu de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão. Advogada.

J. P. REMÉDIO MARQUES

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Titular de Direito Processual Civil, Propriedade Industrial e Direito da Família e das Sucessões. Membro do Instituto Jurídico desta Faculdade.

JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI

Ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (2018-2020); ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (2014-2016); ex-Advogado-Geral da União (2007-2009); ex-Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República (2003-2005).

JOSÉ AUGUSTO FONTOURA COSTA

Professor de Direito do Comércio Internacional da Faculdade de Direito da USP. Professor da Universidade CEUMA e da Faculdade de Direito de Sorocaba. Pesquisador CNPq. Membro do Grupo de Estudos de Direito

Autoral e Industrial. Membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI). Doutor e Livre Docente em Direito Internacional pela FD/USP. Pesquisador do CNPq. Advogado.

JOSÉ GABRIEL ASSIS DE ALMEIDA

Doutor em Direito pela Université Panthéon Assas – Paris II. Professor Adjunto da UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Adjunto da UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (desde 1984), na Ordem dos Advogados de Portugal (desde 1987, atualmente inativo) e na Ordem dos Advogados de Paris (entre 1997 e 2005).

JUAN IGNACIO CORREA

Investigador Asociado, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

KARIN GRAU-KUNTZ

Doutora e mestre em direito pela Ludwig-Maximilians-Universität München; Pós-doutoranda pela UFPR, Coordenação Acadêmica IBPI.

KELLY LISSANDRA BRUCH

Doutora em Direito - UFRGS/Université Rennes I, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Professor do curso de Propriedade Intelectual e Novos Tecnologias do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP (FGVlaw) e do Curso de Especialização em Direito e Tecnologia da Informação da Escola Politécnica da USP; Doutor e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Mestre em Direito pela New York University School of Law; ex-membro do Conselho Nacional de Direito Autoral e Ex-Presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral–ABDA. Advogado em São Paulo.

MARCOS WACHOWICZ

Professor de Direito da Universidade Federal do Paraná - UFPR e docente no Programa de Pós-Graduação – PPGD/UFPR. Doutor em Direito pela UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa - Portugal. Professor da Cátedra de Propriedade Intelectual no *Institute for Information, Telecommunication and Media Law* - ITM da Universidade de Münster - ALEMANHA (2018/19). Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial - GEDAI / UFPR vinculado ao CNPq.

MATTHIAS LAMPING

Doctora, Investigadora Principal, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

Doutor e Mestre em Direito pela PUCRS. Especialista em Direito Internacional pela UFRGS. Professor da disciplina de Propriedade Intelectual em diversos cursos de extensão e pós-graduação. Foi Professor-Visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Boston em 2009. Parecerista e Perito Judicial na área de Propriedade Intelectual. Idealizador, Ex-Presidente e atual Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS. Membro das seguintes associações nacionais e internacionais na área da propriedade intelectual: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP, Asian Patent Attorneys Association - APAA (Observer), Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI e Ligue Internationale du Droit de la Concurrence - LIDC. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Sócio da Leão Propriedade Intelectual e da Leão, Correa e Rocha Sociedade de Advogados.

NEWTON SILVEIRA

Professor Sênior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Mestre em Direito Civil e Doutor em Direito Comercial pela Universidade de

São Paulo. Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA AREAS

Advogada, doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora do Curso de Direito e do Programa de Pós-graduação em Patrimônio cultural e sociedade (PPGPCS) da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a Inovação (PROFNIT), ponto focal UFSC.

PEDRO HENRIQUE D. BATISTA

Investigador, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

RETO M. HILTY

Profesor Doctor, Director, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

ROXANA CARMEN BLASETTI

Doctora, Investigadora Asociado, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

SÉRGIO BRANCO

Cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio). Sócio de Rennó Penteado Sampaio Advogados. Professor do Ibmec. Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Autor dos livros “Memória e Esquecimento na Internet”, e “O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro”, entre ou-

tros. Especialista em propriedade intelectual pela PUC-Rio. Pós-graduado em cinema documentário pela FGV.

SÉRGIO SAID STAUT JÚNIOR

Professor Associado do Curso de Direito e do Programa de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Direito da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da UFPR. Realizou Pós-Doutorado no *Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, Università degli Studi di Firenze*, Itália. Integrante do Núcleo de Pesquisas de História, Direito e Subjetividade do PPGD/UFPR. Membro do Instituto Brasileiro de História do Direito - IBHD. Membro do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial - GEDAI. Atual Diretor da Faculdade de Direito da UFPR (gestão 2020 - 2024).

SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO

Professora Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Regente da disciplina Direito de Autor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na Graduação e na Pós-Graduação. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do Instituto dos Advogados de São Paulo. Membro da CEDAUT - Comissão Especial de Direito Autoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Membro da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual e do IIDA - *Instituto Interamericano de Derecho de Autor*. Membro do Conselho da ABDA - Instituto Brasileiro de Direito Autoral.

SUELEN CARLS

Doctora, Investigadora Principal, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia. Membro del equipo de la de la Iniciativa Smart IP for Latin America. Disponível em: <https://sipla.ip.mpg.de/es/iniciativa.html>. Acesso em: 20 out. 2021.

VICTOR GAMEIRO DRUMMOND

Pós-Doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). Pesquisador visitante (*independent visiting researcher*) na Universidade de Londres (*Queen Mary*). Doutor em Direito pela Universidade

Estácio de Sá (UNESA). Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). Professor do PPGD da UniFG/BA. Professor Convidado da Universidade de Lisboa e da *Universidad Complutense de Madrid*. Presidente executivo da Interartis Brasil (www.interartis.org.br). Presidente do Instituto Latino de Direito e Cultura (ILDC). Presidente do Comitê Jurídico e de Desenvolvimento da Federação de Entidades de Gestão Coletiva do Audiovisual *Latin Artis*. Advogado. Contato: victor@victordrummond.com.



**INSTITUTO OBSERVATÓRIO
DO DIREITO AUTORAL**