

 FUNDAÇÃO  
GETULIO VARGAS

  
DIREITO RIO

---

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

---

AUTOR: RONALDO LEMOS

GRADUAÇÃO  
2011.1

## Sumário

# Propriedade Intelectual

<b>PARTE I: INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL</b> .....	3
Aula 1. Apresentação da disciplina — Introdução à propriedade industrial .....	3
Aula 2. O regime internacional da propriedade intelectual.....	6
<b>PARTE II: DIREITOS AUTORAIS</b> .....	25
Aula 3. Direitos autorais — Princípios gerais.....	25
Aula 4. Direitos autorais – Circulação da obra, limitações e exceções .....	41
Aula 5. Liberdade de expressão e direitos autorais .....	55
Aula 6. Software e software livre .....	72
Aula 7. Web colaborativa: licenças públicas gerais e novos modelos de negócio .....	80
<b>PARTE III: PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b> .....	98
Aulas 8 e 9. Patentes .....	98
Aula 10. Marcas e indicações geográficas.....	125
Aula 11. Concorrência desleal.....	153
Aula 12. Nomes de domínio.....	168

**PARTE I: INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL****AULA 1. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA — INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL***SUMÁRIO*

1. Introdução ao tema.
2. Avaliação.

*LEITURA OBRIGATÓRIA*

LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. Licenciado em Creative Commons. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos>

*LEITURA COMPLEMENTAR*

LEMOS, Ronaldo. From Legal Commons to Social Commons: Brazil and the Cultural Industry in the 21st Century. Disponível em <http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2677>

*1. Introdução ao tema*

Chegando ao final da primeira década do século XXI, é impossível negar a importância dos bens criados intelectualmente para as nossas vidas, em especial aqueles decorrentes de avanços tecnológicos.

Os exemplos são muitos. Diariamente, deparamo-nos com as mais diversas marcas nos produtos que consumimos e usamos, nas lojas a que vamos e mesmo em nossos lugares de trabalho; utilizamos produtos tecnológicos muitas vezes protegidos por patentes; usamos softwares ininterruptamente em nossas tarefas laborais e, finalmente, em nossos momentos de lazer, lemos livros, jornais, vemos filmes, assistimos novelas, ouvimos música. E não custa lembrar: na cultura do século XXI, quase tudo tem um dono. Esses bens intelectuais são protegidos pela propriedade intelectual.

No Brasil, a propriedade intelectual foi incluída entre os direitos e garantias fundamentais (Art. 5º, incisos XXVII a XXIX da CF), que constituem o principal alvo de proteção da ordem jurídica introduzida pela Constituição Federal de 1988.

Classicamente, a propriedade intelectual é tida como um gênero, que pode ser dividido em dois grandes ramos do direito. Um se dedica ao estudo dos direitos autorais, sendo alocado dentro do Direito Civil, enquanto o outro ramo inclui a chamada



propriedade industrial e tem seu estudo sistematizado principalmente no âmbito do Direito Comercial.

Mais recentemente, prefere-se aludir ao conjunto dessas disciplinas como “direitos intelectuais”. Tal opção permite superar as confusões conceituais causadas pelo uso do termo “propriedade”, que hoje não mais se justifica, já que estes direitos possuem características que os distinguem completamente dos direitos de propriedade sobre bens tangíveis.

As duas categorias acima mencionadas incidem sobre bens intelectuais distintos: o direito autoral recai sobre as obras literárias e artísticas, os programas de computador e a cultura como um todo; enquanto a propriedade industrial possui um caráter visivelmente mais utilitário, abarcando as patentes, as marcas, as indicações geográficas e os nomes de domínio, para citar os principais.

O caráter utilitário é, aliás, a grande distinção entre as duas categorias, já que as invenções e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser objeto de concessão de patente, têm por finalidade a solução de um problema técnico. Assim, quando o telefone foi inventado, resolvia-se com ele o problema da necessidade de deslocamento para se falar com pessoa ausente.

Por outro lado, a composição de uma determinada música ou a criação de uma escultura ou de uma pintura não põe fim a qualquer problema técnico. O que se pretende com essas obras é tão somente estimular o deleite humano, o encantamento; o que se quer é causar emoção. Embora esse requisito não seja indispensável para se proteger uma obra por direito autoral — no caso dos programas de computador, também protegidos por direito autoral, o código-fonte tem uma função muito mais utilitária do que emotiva —, é um dos principais traços distintivos para que as obras sejam assim protegidas.

Essas variadas instituições, a despeito de terem sido forjadas no século XIX com base num contexto completamente distinto do atual, foram mantidas praticamente inalteradas até os dias de hoje. No entanto, com o desenvolvimento tecnológico que originou, por exemplo, a tecnologia digital e a internet, surgem novas circunstâncias de fato que questionam a visão tradicional do direito de propriedade intelectual, demandando soluções mais adequadas a nossa realidade.<sup>1</sup>

Além disso, no contexto dos países em desenvolvimento, em especial nas chamadas “periferias”, a tecnologia tem chegado antes da ideia de propriedade intelectual, o que propicia a emergência de novas modalidades de indústria cultural não motivadas pelos incentivos tradicionais. O que diferencia esses novos modelos de negócios culturais é a ideia de “compartilhamento” e de livre disseminação de conteúdo, inerentes às circunstâncias sociais desses locais. Ao mesmo tempo, a apropriação da tecnologia pelas periferias promove formas autônomas de redução da exclusão social, tal como produzido pelas “LAN houses” no Brasil.<sup>2</sup>

Essa demanda pela flexibilização dos “direitos intelectuais” vem ganhando força mais recentemente, em especial com o crescimento da importância dos chamados países emergentes no cenário mundial, mas acaba por se chocar com os interesses de países mais ricos, que buscam uma maior extensão e enrijecimento da proteção sobre os bens intelectuais. Visualiza-se então o desafio de se encontrar um equilíbrio entre o incentivo à criação e à inovação, um dos princípios que deu origem aos mecanismos de apropria-

<sup>1</sup> LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. Licenciado em Creative Commons. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos>, p. 4.

<sup>2</sup> LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. Cit., p. 4.



ção de bens intelectuais, como as patentes, e as diferentes necessidades, sobretudo nos países do hemisfério sul, de acesso ao conhecimento e bens dele derivados.

## 2. Avaliação

A avaliação será composta por três notas. A média final será a média aritmética entre as três notas obtidas pelo aluno.

A primeira nota será a de uma prova valendo 10 (dez pontos) sobre o conteúdo abordado no primeiro bloco de aulas.

A segunda nota corresponderá à apresentação de trabalho em grupo realizada no início de cada aula. O tema de trabalho terá necessária relação com a aula em que será apresentado, devendo o aluno procurar o professor com pelo menos uma semana de antecedência para conversar sobre a apresentação. Na avaliação do trabalho serão considerados, entre outros, os seguintes critérios: domínio do conteúdo, clareza na exposição, inovação e participação do grupo na aula. As apresentações devem durar entre trinta e quarenta e cinco minutos.

A terceira nota será composta por uma segunda prova, também valendo 10 (dez pontos) sobre o conteúdo abordado no segundo bloco de aulas.



## AULA 02. O REGIME INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

### SUMÁRIO

1. Propriedade intelectual no contexto internacional. 2. Regime internacional de propriedade intelectual. 3. O processo de formação do regime 4. Harmonização internacional das normas de proteção à propriedade intelectual. 5. Movimento pelo acesso ao conhecimento. 6. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual. 7. Medidas unilaterais: a especial 301. 8. Forum shifting: o papel da Organização Mundial do Comércio (OMC). 9. Retaliação cruzada na OMC. 10. Futuros desafios do regime de propriedade intelectual: os acordos TRIPS-plus.

### LEITURA OBRIGATÓRIA

GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p.55-72; p.78-88; p.173-210; p.239-252; p.259-272.

### LEITURAS COMPLEMENTARES

MENESCAL, Andréa Koury. Mudando os tortos caminhos da OMPI? A agenda para o desenvolvimento em perspectiva histórica. In RODRIGUES, Edson Beas; POLIDO, Fabrício (Orgs). Propriedade intelectual: novos paradigmas, conflitos e desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. Information feudalism: who owns the knowledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-10; p.85-99.

YU, Peter. The Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future. In: The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues. Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 1-15. Disponível em: [http://www.wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo\\_journal.pdf](http://www.wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo_journal.pdf)

### 1. ROTEIRO DE AULA

#### 1.1. PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CONTEXTO INTERNACIONAL

Os principais acordos internacionais que tratam do tema da propriedade intelectual não estabelecem uma definição clara do seu objeto. O artigo 2º da Convenção que cria a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por exemplo, a define de



forma bastante ampla, por meio de um rol exemplificativo de áreas sobre as quais se aplicam direitos de propriedade intelectual.<sup>3</sup>

Nos materiais de capacitação produzidos pela OMPI, afirma-se que a propriedade intelectual pode ser entendida como a “propriedade sobre criações do intelecto humano. O dono da propriedade é livre para usá-la como quiser, se o uso não for contra a lei, e tem o direito de impedir o uso por terceiros”.<sup>4</sup>

Sobre essa definição, podem ser feitas duas observações importantes. A primeira é que hoje se encontra generalizado o entendimento de que o instituto jurídico da propriedade aplica-se a criações intelectuais. Este entendimento, porém, é recente. A primeira vez em que a palavra “propriedade” foi utilizada para identificar o chamado sistema de “propriedade intelectual” foi na Revolução Francesa de 1789. Até então, direitos sobre patentes e direitos autorais eram concedidos como privilégios dados pela Coroa aos indivíduos ou corporações que os soberanos queriam beneficiar.

Durante a revolução francesa, houve a disseminação da idéia de que os privilégios eram, na verdade, direitos. Essa mudança no entendimento comum foi facilitada pelo uso da palavra “propriedade” associada à criação intelectual.

Aqueles que começaram a usar a palavra ‘propriedade’ relacionada a invenções tiveram um objetivo bem definido em suas mentes: eles queriam substituir uma palavra que tinha um ar desagradável, privilégio, por uma palavra com uma respeitável conotação. (...) Inserir a palavra propriedade não é uma questão pouco importante, pois palavras podem ter grande influência sobre as mentes, (...) a pessoa comum respeitará a invenção de seu vizinho se ela estiver convencida de que a mesma é propriedade, caso a lei a proclame como tal.<sup>5</sup>

O que se convencionou chamar de propriedade intelectual é, na verdade, um monopólio sobre a exploração da criação, concedido pelo Estado. Todo monopólio traz em si uma ineficiência econômica, que causa, em última análise, custos sociais.<sup>6</sup> Dessa forma, o monopólio só se justifica se de fato contribuir para incentivar a criação, de forma a multiplicar as obras intelectuais ao alcance da sociedade, ou, em outras palavras, se o benefício final para a sociedade for superior aos custos sociais do monopólio.

Ao invés de usar a palavra “monopólio” ou falar em “direito de exclusiva”<sup>7</sup>, usa-se a expressão “propriedade”, que hoje se encontra fortemente arraigada no senso-comum, no sistema jurídico e nas crenças e ideologias mais profundas que norteiam o regime de propriedade intelectual.

A segunda conclusão a qual é possível chegar diante da definição da OMPI é que a propriedade sobre as criações do intelecto serve eminentemente para dar àquele que detém o exercício do direito de propriedade o controle sobre o acesso às criações. Dessa forma, “o dono da propriedade é livre para usá-la como quiser, se o uso não for contra a lei, e tem o direito de impedir o uso por terceiros”. Esse controle pode ser exercido pelo criador, mas na maioria das vezes é exercido por um intermediário, uma empresa que adquiriu os direitos patrimoniais sobre a criação e é responsável por sua exploração econômica.

<sup>3</sup> Art 2º, inciso VIII: “Intellectual property” shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works, performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, inventions in all fields of human endeavour, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

<sup>4</sup> WIPO. *General course on intellectual property rights* (DL-101).

<sup>5</sup> MACHLUP, FRITZ & PENROSE, Edith. *The Patent Controversy in the Nineteenth Century*. J. Econ. Hist., vol. 10, n.º.01, pp. 16-17.

<sup>6</sup> MANKIW, Gregory. *Introdução à economia. Princípios de Micro e Macro economia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, pp. 327-30.

<sup>7</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 16



Esses intermediários determinam o grau de acessibilidade sobre o produto da criação humana, ou, em outras palavras, sobre o conhecimento produzido pelo homem. Controlar o acesso ao conhecimento significa exercer poder, sobretudo no contexto da sociedade da informação. É fácil perceber que se os detentores da propriedade intelectual exercerem seu direito de forma abusiva, de forma a restringir demasiadamente o acesso da sociedade às criações intelectuais — seja por meio de preços muito elevados, simulando sua escassez, ou por meio de medidas de proteção tecnológica (DRMs) —, a principal justificativa do monopólio concedido pelo Estado perde sua razão de existir, “já que a proteção à propriedade intelectual existe para o benefício e progresso da sociedade em geral”.<sup>8</sup>

## 1.2. REGIME INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Até meados do século XIX a proteção à propriedade intelectual se dava majoritariamente por meio das legislações nacionais. Países que mantinham relações comerciais mais estreitas haviam fechado acordos de reconhecimento e proteção mútuos da produção intelectual de seus nacionais, mas não havia acordos multilaterais envolvendo um número expressivo de nações.

A construção paulatina de um quadro jurídico de proteção multilateral e a consequente harmonização das leis nacionais só podem ser compreendidas em sua plenitude se a análise jurídica desse panorama for combinada com uma análise política, guiada pela teoria das relações internacionais. Por essa razão, é importante ir além da análise dos tratados que compõem o sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual e ampliar o âmbito do olhar para a análise do regime internacional de proteção da propriedade intelectual.

No âmbito das relações internacionais, uma das principais definições de regime foi apresentada pelo teórico Stephen Krasner:

“Regimes podem ser definidos como conjuntos de princípios, normas, regras e processos decisórios, implícitos ou explícitos, em torno dos quais as expectativas dos atores convergem em determinada área das relações internacionais”.<sup>9</sup>

O estudo de um regime engloba a análise do sistema de normas jurídicas que dele fazem parte, mas também busca compreender o contexto político, as crenças e os atores que deram origem às leis e determinaram as principais características do regime.

Na maior parte das vezes, o enfoque do jurista recai unicamente sobre o sistema jurídico. Por conseguinte, o Estado — detentor do monopólio sobre a produção normativa e sobre o uso da força — parece ser o único ator relevante na equação de poder. A análise se prende ao âmbito governamental do regime.

No âmbito global, entretanto, não existe poder centralizado que possa exercer a função de governo. O que existe é, por um lado, uma paulatina harmonização de vontades estatais soberanas, e, por outro, uma crescente participação

<sup>8</sup> WATAL. *Intellectual property rights in the WTO and developing countries*. Londres: Kluwer Law International, 2001, p. 2.

<sup>9</sup> KRASNER, Stephen (ed.) *International Regimes*. Itaca/Londres: Cornell University Press, 1983, p. 2.





de atores não-estatais, processo acelerado vertiginosamente com a mais recente onda de globalização.<sup>10</sup> Tais atores influenciam as decisões tomadas no âmbito global, sejam elas formais, como a celebração de Tratados, ou informais, como a adoção de recomendações e boas práticas. Em vez de um governo centralizado, instaura-se no plano global uma articulação de governança, em que governos e atores-não estatais (em maior ou menor grau de equilíbrio, a depender do regime internacional sob exame) contribuem para a formulação dos princípios, normas, regras e padrões decisórios. James Rosenau chama a atenção para a importante diferenciação entre governo e governança: “governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo poder de polícia que garante a implementação das políticas devidamente instituídas, enquanto governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. Em outras palavras, governança é um fenômeno mais amplo do que governo”.

A teoria dos regimes internacionais e a definição de governança servirão como pano de fundo para a análise do tema em estudo.

### 1.3 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO REGIME

Na segunda metade do século XIX, ONGs de interesse privado envolvidas tanto no setor de patentes como no de direito autoral se articularam de forma a influenciar a agenda pública. Seu objetivo era angariar aquiescência suficiente para que a proteção da propriedade intelectual, mediante a concessão de monopólios de exploração, fosse reforçada e estendida para outros países. É importante mencionar que, no âmbito das organizações internacionais, ONGs são todas as organizações privadas que acompanham as reuniões como observadoras. Possuem status inferior aos Estados-membros, que têm sempre direito de influir nas decisões tomadas. Em outras palavras, não há qualquer juízo sobre o objetivo das ONGs. Organizações de interesse público e de interesse privado encontram-se equiparadas e misturadas entre os participantes.<sup>11</sup>

Foram as ONGs de interesse privado envolvidas no setor de propriedade intelectual, como a Associação Literária e Artística Internacional (ALAI), a Câmara Internacional de Comércio (ICC) e a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (IIPPI), que influenciaram a elaboração das primeiras convenções internacionais, as Convenções de Paris (1883) e de Berna (1886), que harmonizaram, respectivamente, a proteção da propriedade industrial e de obras literárias, artísticas e científicas no plano internacional.

Além de ter influenciado o texto inicial das Convenções de Paris e Berna, é emblemático que tenha sido “a AIPPI [Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual] que preparou as sugestões de reforma”<sup>12</sup> à Convenção da União de Paris, em 1958. Em determinados pontos a Conferência chegou a adotar literalmente a redação sugerida pela Associação. Advogados e membros dessas ONGs de interesse

<sup>10</sup> A globalização é um fenômeno multifacetado, que combina a homogeneização e a eliminação de fronteiras nacionais com o particularismo, a diversidade local e um apego ao comunitarismo. No bojo do processo geral caracterizado como globalização, encontram-se em curso globalizações setoriais que se retro-alimentam, quais sejam, a globalização econômica, política, social e cultural. SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). *A Globalização e as Ciências Sociais*. São Paulo: Cortez, 2002, p. 25-49 passim.

<sup>11</sup> Participam das reuniões do Comitê de Direitos autorais e conexos da OMPI (SCCR), por exemplo, ONGs que representam a indústria de conteúdo como, a American Intellectual Property Law Association (AIPLA), a Association of American Publishers (AAP), a International Association of Broadcasting (IAB), e a International Chamber of Commerce (ICC) e também organizações que representam o interesse público e a sociedade civil, como a Electronic Frontier Foundation (EFF), a Knowledge Ecology International, Inc. (KEI), a World Blind Union (WBU) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

<sup>12</sup> CLARK, Joan. *The role of GATT/TRIPS, of OMPI and of AIPPI in the further development of intellectual property right protection*. In: *AIPPI 1897-1997 Centennial Edition – AIPPI and the development of industrial property protection 1897-1997*. AIPPI Foundation, Basle, 1997, p. 481.



privado influenciavam diretamente o texto dos tratados internacionais sobre patentes e direitos autorais.

A influência das ONGs de interesse privado sobre o regime internacional sempre foi bastante significativa. Membros dessas ONGs ocuparam posteriormente cargos de prestígio nas organizações internacionais criadas para tratar do tema da propriedade intelectual.

#### 1.4. HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL DAS NORMAS DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

As Convenções de Paris e de Berna estabelecem padrões mínimos de proteção que devem ser observados pelos países signatários. Na prática, tais *standards* já são bastante elevados. O prazo de proteção ao direito autoral, por exemplo, foi estipulado em 50 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente à morte do autor.

Os Estados-parte ficaram livres para estabelecer padrões de proteção ainda mais elevados em sua legislação nacional.<sup>13</sup> No caso do Brasil, por exemplo, a lei de direitos autorais (lei 9.610/98) estabelece um prazo de proteção de 70 anos após a morte do autor (art. 41) e não incorpora muitas das limitações ao direito autoral que foram autorizadas pela Convenção de Berna, como a possibilidade de um indivíduo realizar a cópia de uma obra, em casos específicos, “desde que não conflite com a exploração normal da obra ou prejudique injustificadamente o interesse do autor”, (art. 9º, 2).

Em 1893 as duas Convenções foram agrupadas e ganharam uma Secretaria para sua administração, o Escritório Internacional Reunido para Proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI, na sigla em francês).

Até meados do século XX o regime de proteção à PI permaneceu estável, sem grandes alterações nas convenções que o davam sustentação. Na década de 60, porém, houve uma significativa mudança, com a criação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, uma evolução do BIRPI.

#### 1.5. MOVIMENTO PELO ACESSO AO CONHECIMENTO

As décadas de 50 e 60 foram marcadas pela descolonização afro-asiática. Os países recém-independentes buscavam aderir rapidamente aos principais acordos e organizações internacionais como uma forma de afirmação de sua soberania e legitimação perante as demais nações. Vários desses países aderiram ao BIRPI, o que levou a uma maior diversidade de interesses. Os países em desenvolvimento passaram a questionar com maior veemência a aplicação generalizada dos mesmos patamares de proteção a países em situações desiguais.

Esse questionamento foi reforçado por documentos importantes. Em 1958 o Senado norte-americano comissionou estudos que identificaram uma série de custos negligenciados do regime de propriedade intelectual. Em 1961, o Brasil apresentou uma

<sup>13</sup> O Brasil foi um dos signatários originários da Convenção de Berna. É interessante frisar que os Estados Unidos só aceitaram assinar a Convenção em 1989, mais de cem anos depois da sua criação. Durante muito tempo o país dependia da cópia de obras literárias e científicas, originárias principalmente do Reino Unido, para desenvolver sua cena acadêmica e cultural.



resolução na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, na qual foram apontados vários abusos advindos do mau emprego do sistema de propriedade intelectual.

No Brasil, em 1963, foi concluído o relatório final de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) especial, formada em 1961 para analisar especificamente os abusos de monopólios de patentes de titularidade de corporações multinacionais farmacêuticas no país. Em 1969 entrou em vigor no Brasil uma lei excluindo produtos e processos farmacêuticos do escopo de patenteamento.<sup>14</sup>

De fato, é interessante observar que ambos os documentos acima mencionados — o norte-americano de 1958 e brasileiro o de 1961 — foram elaborados de forma independente e, no entanto, apresentaram algumas conclusões idênticas, demonstrando não se tratar somente de um problema dos países em desenvolvimento, mas sim de um problema sistêmico.

Nessa época, surgiu um movimento pelo acesso ao conhecimento (Access to Knowledge ou A2K, na sigla em inglês), que transcendeu fronteiras e ganhou amplitude global. Grupos da sociedade civil, indivíduos e governos buscam defender a idéia de que o acesso ao conhecimento está relacionado à garantia de direitos fundamentais como o acesso à educação e cultura, liberdade e justiça econômica. Um tratado sobre acesso ao conhecimento foi elaborado com o objetivo de ampliar o acesso e incentivar a transferência de tecnologia.<sup>15</sup> Segundo Yu, é possível notar que “os detentores de direitos de propriedade intelectual sempre foram agressivos para fazer pressão em prol de uma proteção mais forte para os seus interesses. No entanto, foi apenas recentemente que seus oponentes conseguiram se mobilizar para organizar uma resistência ou montar um contra-ataque”<sup>16</sup>.

## 1.6. A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A multiplicação do número de países em desenvolvimento e o surgimento de um movimento da sociedade civil em prol do acesso ao conhecimento trouxeram maior complexidade ao regime de propriedade intelectual. Nesse contexto, em 1967 foi criada a Organização Mundial de Propriedade Intelectual<sup>17</sup>, que passou a servir como uma moldura institucional para a discussão dos temas relacionados à proteção da propriedade intelectual no âmbito internacional.

Em 1974, a OMPI celebrou um acordo com a ONU e tornou-se uma agência especializada das Nações Unidas. Diversas razões justificam esse acordo. Em primeiro lugar, o caráter universal da ONU consolidou-se no pós-guerra e havia um interesse em ampliar o regime de proteção à propriedade intelectual para que abrangesse todos os países. Fazer parte do sistema ONU era uma forma de atrair países em desenvolvimento para que tomassem parte nos acordos celebrados no âmbito da OMPI.

Em segundo lugar, o acordo entre a OMPI e a ONU legitimava a primeira como *locus* principal de discussão do tema da propriedade intelectual. Diversas agências especializadas da ONU haviam começado a realizar estudos sobre a eficácia e os custos sociais do sistema de proteção à propriedade intelectual. O PNUD, por exemplo, elaborou um relatório afirmando que “direitos de propriedade intelectual mais restritivos aumentam

<sup>14</sup> INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>15</sup> Treaty on Access to Knowledge. Disponível em [http://www.cptech.org/a2k/a2k\\_treaty\\_may9.pdf](http://www.cptech.org/a2k/a2k_treaty_may9.pdf). Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>16</sup> YU, Peter. *The Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future*. In: *The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues*. Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 7.

<sup>17</sup> Convenção estabelecendo a criação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/convention/> Acesso em 14 de outubro de 2010.



o preço da transferência de tecnologia, e podem bloquear a entrada dos países em desenvolvimento em setores dinâmicos da economia do conhecimento (...)<sup>18</sup>

As agências especializadas começaram a perceber a relação intrínseca que existe entre o tema da propriedade intelectual e vários outros, como os direitos humanos, o desenvolvimento, a saúde, o meio-ambiente e a segurança alimentar.<sup>19</sup>

Por um lado, o acordo com a ONU levou a adaptações da agenda da OMPI. A sua principal meta, a universalização da proteção à propriedade intelectual, teve de ser compatibilizada com os objetivos da ONU, como as metas do milênio e o comprometimento com a promoção do desenvolvimento. Por outro lado, o acordo com a ONU foi estrategicamente importante para a OMPI, que consolidou sua centralidade no regime internacional de proteção à propriedade intelectual até a celebração do acordo TRIPS no âmbito da OMC, discutido mais adiante. A OMPI ainda é um fórum privilegiado para conceber uma política de propriedade intelectual de longo prazo e celebrar acordos sobre temas mais complexos.

Atualmente, dois dos acordos que os países desenvolvidos estão buscando aprovar no âmbito da OMPI são: um tratado para a proteção de obras audiovisuais e um tratado para a proteção de sinais de broadcasting. Os países em desenvolvimento, por sua vez, têm buscado a celebração de acordos que levem os Estados-parte a incorporar nas suas legislações nacionais as limitações e exceções aos direitos autorais e aos direitos de patente que já são facultadas pelos tratados internacionais (Convenções de Paris e Berna e TRIPS). Hoje cabe a cada país decidir se incorpora ou não tais limitações às suas leis internas.

No Comitê de direitos autorais e conexos da OMPI (SCCP, na sigla em inglês) encontra-se em discussão, por exemplo, uma proposta de tratado que torne obrigatória para todos os Estados-parte uma limitação aos direitos autorais que autorize a adaptação de obras protegidas para facilitar o acesso de cegos e outros deficientes com dificuldade para ler materiais impressos às obras intelectuais.

### **A importância de um tratado para beneficiar deficientes visuais<sup>20</sup>**

#### ***Um acordo internacional possibilitaria a adaptação das obras para formatos acessíveis e o livre trânsito transfronteiriço***

Por Marília Maciel, representante da FGV na SCCR/OMPI

O principal ponto de discussão na agenda da 20ª reunião<sup>21</sup> do Comitê de direitos autorais e conexos (SCCR) da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), [realizada em maio de 2010] foi o da celebração de um acordo que pudesse facilitar o acesso de cegos e deficientes com dificuldade para ler materiais impressos às obras intelectuais. Uma proposta de tratado foi sugerida pela União Mundial de Cegos (WBU)<sup>22</sup> e endossada pelo Brasil, Equador e Paraguai na 18ª sessão do SCCR.

As tecnologias digitais possibilitam que as obras sejam veiculadas em diversos formatos acessíveis. Exemplos de trabalhos desenvolvidos nessa área são o Consórcio DEISY<sup>23</sup> e os formatos que têm sido desenvolvidos colaborativamente pela

<sup>18</sup> PNUD. *New technologies and global race for knowledge In Human Development Report 1999: Globalization with a Human Face*. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999. Disponível em [http://hdr.undp.org/en/media/hdr\\_1999\\_ch21.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1999_ch21.pdf). Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>19</sup> Fala-se hoje em um regime internacional complexo de proteção à propriedade intelectual, "um regime não-hierárquico, descentralizado que inclui não apenas a área tradicional de leis e políticas sobre propriedade intelectual, mas também áreas sobrepostas em regimes e fóruns internacionais relacionados", como aqueles que tratam de saúde pública, direitos humanos, diversidade biológica, alimentos, agricultura, informação e comunicação. YU, Peter. *The Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future*. In *The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues*. Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 4.

<sup>20</sup> Texto publicado no Observatório da OMPI, do blog do projeto Cultura Livre, Disponível em: [www.culturalivre.org.br](http://www.culturalivre.org.br).

<sup>21</sup> Programa da 20ª reunião do Comitê de Direitos Autorais e Conexos da OMPI. Disponível em [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=20200](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20200). Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>22</sup> World Blind Union. <http://www.worldblindunion.org/en/>

<sup>23</sup> Consórcio DEISY <http://www.daisy.org/>



Inclusive Planet. O impacto positivo da tecnologia sobre o acesso ao conhecimento vem sendo cerceado, entretanto, pelas normas de direito autoral vigentes.

As legislações de direito autoral de diversos países, tal como a brasileira, não possuem limitações e exceções amplas, que garantam a transposição de obras intelectuais para formatos acessíveis. Essa é uma séria barreira ao acesso ao conhecimento e à efetivação do princípio da igualdade. É também uma afronta à Convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, da qual a maior parte dos países, inclusive o Brasil, é signatária.

Mesmo quando as limitações e exceções que permitem a adaptação de obras para facilitar o acesso de deficientes estão presentes nas legislações nacionais, há um segundo problema relacionado ao trânsito das obras. Uma das principais características do direito autoral é a territorialidade. Isso quer dizer que limitações e exceções têm força jurídica apenas no território do país cuja legislação as autoriza, não podendo tais obras serem exportadas e importadas livremente. A consequência disso é que países carentes de obras em formatos acessíveis, principalmente os países em desenvolvimento, não podem importar obras de países que possuem um catálogo considerável de obras acessíveis a cegos, como Estados Unidos e Espanha.

Esse fato gera uma duplicação de esforços, já que a mesma obra tem de ser adaptada várias vezes, no âmbito de cada um dos países. Há um desperdício considerável de recursos — já bastante escassos — nesse processo.

Desde 2009 negociações vem sendo travadas sobre a forma de facilitar o acesso de cegos e deficientes com dificuldade para ler material impresso nos Estados membros da OMPI. Enquanto os países desenvolvidos têm defendido um instrumento não-vinculante, os países em desenvolvimento concordam que um acordo vinculante seria essencial para a ampla difusão e observância dessa limitação pelos países membros.

Havia quatro propostas de limitações em discussão. Estados Unidos<sup>24</sup> e União Européia<sup>25</sup> têm sido sistematicamente contra a celebração de um Tratado. As propostas apresentadas por ambos têm natureza não vinculante e impõem a criação de “intermediários de confiança” que seriam autorizados a adaptar e controlar o trânsito trans-fronteiriço das obras. Brasil, Equador, Paraguai e México endossaram um tratado que havia sido proposto pela União Mundial de Cegos<sup>26</sup>, prevenindo limitações específicas para deficientes visuais e outras pessoas com dificuldade para ler materiais impressos. A África apresentou uma proposta de tratado<sup>27</sup> bem mais ampla, que aborda limitações e exceções para deficientes visuais, para bibliotecas e arquivos, e com fins educacionais. Uma tabela comparativa<sup>28</sup> entre as quatro propostas foi elaborada pela Knowledge Ecology International (KEI) e a União Mundial de Cegos (WBU).

O número de Organizações da sociedade civil presentes na SCCR, principalmente de organizações que representam os deficientes visuais, foi sem precedentes. As declarações feitas por essas organizações foram fortes e colocaram os países desenvolvidos na difícil posição de se posicionar publicamente contra o tratado, suportando os custos políticos que poderiam advir dessa postura. Mas esse custo

<sup>24</sup> A proposta da delegação dos Estados Unidos, chamada de “Draft consensus instrument” encontra-se disponível em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr\\_20/sccr\\_20\\_10.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_20/sccr_20_10.pdf) Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>25</sup> A proposta da delegação da União Européia, chamada de “Draft Joint Recommendation concerning the improved access to works protected by copyright for persons with a print disability” encontra-se disponível em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr\\_20/sccr\\_20\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_20/sccr_20_12.pdf) Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>26</sup> “Proposal by Brazil, Ecuador and Paraguay relating to limitations and exceptions: treaty proposed by the World Blind Union (WBU). Disponível em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr\\_18/sccr\\_18\\_5.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_18/sccr_18_5.pdf) Acesso em 14 de outubro de 2010. A proposta foi posteriormente endossada também pelo México.

<sup>27</sup> Draft WIPO Treaty on Exceptions and Limitations for the Disabled, Educational and Research Institutions, Libraries and Archive Centers. Disponível em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr\\_20/sccr\\_20\\_11.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_20/sccr_20_11.pdf) Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>28</sup> Disponível em <http://www.keionline.org/node/878> Acesso em 14 de outubro de 2010.



político foi diluído pela correlação de forças na reunião. O bloco africano acabou servindo de bode expiatório para o fracasso das negociações sobre a questão das limitações para deficientes visuais. Os africanos partiram para um jogo se soma zero: ou a sua proposta tratado serviria de base para as discussões na OMPI, ou o bloco africano bloquearia a aprovação de qualquer outra proposta.

O pleito de ampliar as limitações e exceções, feito pelo bloco africano, é plenamente justificável. É preciso que as limitações e exceções sejam discutidas de forma geral na OMPI, para buscar um maior equilíbrio entre interesses dos autores e intermediários e o interesse da sociedade no acesso ao conhecimento. Estrategicamente, o bloco africano avalia que a aprovação de um tratado para cegos iria pôr fim a qualquer iniciativa de abordagem mais ampla do tema, por isso buscam uma vinculação entre os diversos tipos de limitações.

Por outro lado, o Brasil e outros países argumentam, com razão, que essa vinculação atrasaria indefinidamente a aprovação de um acordo que beneficie os deficientes visuais. Já tem sido difícil negociar limitações específicas, e um tratado amplo teria um grau de complexidade bastante aumentado. O Brasil se comprometeu publicamente na reunião a continuar pleiteando o reconhecimento de outras limitações na OMPI, mesmo após a eventual aprovação do acordo para beneficiar deficientes visuais. Mas isso não pareceu dar mais segurança aos africanos, e ficou claro o crescente afastamento entre o grupo latino-americano (GRULAC) e o grupo Africano na OMPI.

É imprescindível que a diplomacia de ambos os grupos trabalhem para a sua reaproximação, pois possuem interesses comuns, e o apoio mútuo é a única forma de buscar a ampliação do acesso ao conhecimento. Sua divisão só serve para fortalecer os países desenvolvidos. Isso ficou muito claro durante a SCCR. Nos primeiros dias da reunião, União Européia e Estados Unidos mostraram suas verdadeiras posições, sempre contrárias a celebração de um tratado. Mas com o passar do tempo, e com o bloqueio das negociações pelo bloco africano, puderam simular uma posição mais equilibrada, deixando a África levar a culpa pelo insucesso da reunião.

É preciso que o Brasil, o Equador, o Paraguai e o México, defensores do tratado para deficientes visuais, identifiquem as reais barreiras para a celebração desse acordo e que trabalhem com ainda mais intensidade na construção de uma posição de consenso com o bloco africano. A sociedade civil também deve buscar a influenciar positivamente esse processo de aproximação.

Além de ser um exemplo da disputa de concepções que norteia o debate no âmbito das organizações que tratam do tema da propriedade internacional, o caso acima demonstra a amplitude da transformação que tem ocorrido no âmbito das relações internacionais. Organizações com interesse comercial e a sociedade civil em geral têm conseguido influenciar a agenda de discussão e até mesmo nortear as posições tomadas pelos representantes dos Estados.



### 1.7. MEDIDAS UNILATERAIS: A ESPECIAL 301

Os fóruns multilaterais não são os únicos âmbitos em que a política de propriedade internacional se desenha. Medidas unilaterais, levadas à cabo principalmente pelo governo dos Estados Unidos, passaram a influenciar as políticas e a regulação desenvolvida pelos demais países.

O contexto comentado anteriormente de maior participação de países em desenvolvimento no regime de PI e as tentativas desses países de influenciar as decisões tomadas na área, incentivou os EUA a colocar em segundo plano as difíceis negociações multilaterais e privilegiar uma política unilateral, sustentada por seu poder econômico e comercial. Essa política mostrou ser eficiente para assegurar os interesses americanos na área de PI

#### **O processo de adoção das medidas unilaterais**

Por Pedro Paranaguá

A resolução brasileira de 1961, os estudos que foram elaborados em países desenvolvidos e em desenvolvimento, apontando os custos sociais da proteção à propriedade intelectual e o movimento do acesso ao conhecimento impulsionaram uma revisão do sistema de propriedade intelectual, de forma a incorporar algumas flexibilidades. A proposta de revisão culminou nas Conferências de Nairobi e de Genebra (1980-84) para a revisão da Convenção da União de Paris. Essas conferências, entretanto, não conseguiram concluir seus trabalhos com sucesso e foram neutralizadas pelos países desenvolvidos. Em outras palavras, a tentativa dos países em desenvolvimento, de flexibilizar os direitos de propriedade intelectual, falhou.

Como uma das reações a essa tentativa frustrada e ao bloqueio das negociações multilaterais, a principal norma de comércio dos Estados Unidos, o US Trade Act, sofreu alterações importantes em 1984. Dentre as modificações feitas, duas são particularmente relevantes para o tema em estudo. A primeira foi o maior poder concedido ao Escritório Norte-Americano de Comércio (USTR). A segunda foi a alteração da seção 301 da Lei de Comércio e Tarifas.

No cenário global os Estados Unidos estavam sendo pressionados pela concorrência de países que utilizavam a estratégia de “rápido segundo colocado”: Japão, Coréia do Sul e Taiwan.<sup>29</sup> Internamente, a indústria influenciava o governo norte-americano para que este adotasse medidas para forçar outros países a respeitar sua alegada propriedade de bens de conhecimento. Assim, ao longo da primeira metade dos anos 1980, o Centro de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC, na sigla em inglês) estrategicamente divulgou a existência de perdas na balança comercial daquele país, da ordem de aproximadamente US\$ 43-61 bilhões, devido a falsificações, e ainda divulgou que de 1980 até 1987 o superávit da balança comercial despencou de US\$ 27 bilhões para um déficit de US\$ 138 bilhões. Era o momento de introduzir de alguma forma as restrições ao

<sup>29</sup> Os “rápido segundo colocados” eram os países que não estavam dentre os pioneiros em tecnologia e inovação, mas que conseguiam entrar no mercado, de forma altamente competitiva, imediatamente após os países pioneiros em inovação.



acesso aos bens de conhecimento, comumente referidos como DPIs (direitos de propriedade intelectual), na agenda de comércio internacional.

Para tanto, em 1984 os Estados Unidos alteraram a ‘seção 301’ de sua Lei de Comércio e Tarifas, de 1974 — alterada novamente em 1988 e conhecida como ‘especial 301’ — para incluir a remoção de preferências tarifárias ou a imposição de sanções a países que não ofereçam “proteção adequada e efetiva” aos direitos de propriedade intelectual de titularidade de empresas norte-americanas em países estrangeiros. Tendo em mente que não somente o USTR como também qualquer “pessoa interessada” pode dar entrada com uma petição e dar início a uma ‘ação 301’, foram criadas ONGs de interesse privado representantes da indústria, tais como a IIPA e a IPC, “... para assegurar que seus pontos de vista seriam considerados”.<sup>30</sup> Mesmo assim, de acordo com a indústria as ‘ações 301’ não foram suficientes, da mesma forma que, em resposta à pressão, a outorga do Sistema Geral de Preferências (SGP) dos EUA, que isenta ou reduz tarifas de forma voluntária e não-recíproca para importações de países em desenvolvimento, foi também imposta como condicional sob a proteção de direitos de propriedade intelectual.

Esse foi o início do vínculo dos bens do conhecimento com o comércio internacional. É importante notar que, nos casos acima — tanto das ‘ações 301’ bem como do SGP — essas medidas eram, e continuam sendo, tomadas de forma unilateral. Os EUA decidem como e quando irão tomar medidas que afetam o comércio de outros países, sem, contudo, observar regras multilaterais de comércio internacional.

Devido, em grande medida, à pressão americana por meio da especial 301, Brasil tem implementado medidas para coordenar e intensificar a executoriedade ou *enforcement* da proteção à propriedade intelectual na última década. Campanhas midiáticas intensas e o *lobby* da indústria de conteúdo junto ao Congresso brasileiro têm influenciado as políticas públicas na área.

Há duas décadas o Brasil tem sido fortemente pressionado pelos Estados Unidos e ameaçado com sanções comerciais. Com exceção do ano de 1998, o Brasil tem figurado na “watch list” ou recebido menção especial no relatório da especial 301.

1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PWL	PWL	PWL	PWL	PFC	SM	PWL	WL	WL	U	WL

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
WL	WL	PWL	PWL	PWL	PWL	PWL	WL	WL	WL	WL

**PWL** — *Priority watch list*; **WL** — *Watch list*; **PFC** — *priority foreign country*;  
**SM** — *special mention*; **U** — *unlisted*

<sup>30</sup> WATAL. Op cit. p. 17.





Qualquer ONG de interesse privado pode apresentar uma petição ao USTR para a inclusão de um país na seção 301, oportunidade que tem sido aproveitada pela International Intellectual Property Alliance (IIPA). A IIPA tem apresentado relatórios sobre os níveis de proteção da propriedade intelectual em diversos países, como forma de subsidiar as decisões do USTR. O relatório de 2009 da IIPA afirmava que o Brasil “deveria permanecer na watch list”.<sup>31</sup> Também instruiu as organizações a ela associadas no Brasil a intensificar o *lobby* no Congresso e nos Ministérios e se opor à resolução administrativa da Universidade de São Paulo. A USP havia aprovado uma resolução que autorizava a comunidade acadêmica a fazer cópias de pequenos trechos, como capítulos de livros e artigos de periódicos ou revistas científicas, mediante solicitação individualizada, sem finalidade de lucro, para uso próprio do solicitante.<sup>32</sup> A resolução da USP vem fazer frente a uma lacuna na atual lei de direito autoral, que autoriza a cópia de pequenos trechos, mas não define o que poderia ser considerado um “pequeno trecho” para efeitos legais.

Segundo o relatório, algumas metas de ação no Brasil seriam:<sup>33</sup>

- *Work with the House of Deputies' Anti-piracy Special Committee to pass pending legislation aimed at providing and enhancing the tools and measures necessary to conduct effective copyright enforcement (such as making criminal copyright cases move faster, permitting sampling of forensic evidence, making camcording a crime, adopting the cybercrime bill)*
- *Ensure that the copyright sector can participate with the Ministry of Culture on any process in 2009 to amend the Copyright Law.*
- *Have the State of São Paulo University (USP) reverse its harmful administrative rule which allows widespread reprographic copying of portions of books by commercial, for-profit copy centers, and institute guidance for other universities that have followed in USP's footsteps.*

Relatórios de organizações privadas, como a IIPA, têm grande peso sobre a política unilateral americana, baseada na seção 301 e produzem efeitos práticos no comércio com os Estados Unidos. Também causam grande repercussão na opinião pública internacional. Nota-se que a influência das ONGs de interesse privado sobre o regime ainda é considerável.

### 1.8. Forum shifting: o papel da Organização Mundial do Comércio (OMC)

Diante do bloqueio da discussão de vários temas na OMPI, da pressão e envolvimento de agências especializadas da ONU com temas relacionados à propriedade intelectual e do fortalecimento do movimento a favor do acesso ao conhecimento houve uma mudança do fórum principal do debate sobre propriedade intelectual, que se deslocou da OMPI para a OMC. Essa manobra estratégica é conhecida na cena internacional como *forum shifting* ou *forum shopping* e consiste em buscar o placo de discussões em que a correlação de forças seja mais benéfica aos interesses daquele que promove a mudança.

<sup>31</sup> IIPA. 2009 Special 301. *Report on Copyright Protection and Enforcement*. Disponível em: <http://www.iipa.com/rbc/2009/2009SPEC301BRAZIL.pdf>. Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>32</sup> Artigo 2º - Visando garantir as atividades-fins da Universidade, será permitida a extração de cópias de pequenos trechos, como capítulos de livros e artigos de periódicos ou revistas científicas, mediante solicitação individualizada, sem finalidade de lucro, para uso próprio do solicitante. Universidade de São Paulo. Resolução n. 5213 de 02 de junho de 2005. Publicada no D.O.E de 03 de junho de 2005. Disponível em <http://www.usp.br/leginf/resol/r5213m.htm> Acesso em 14 de outubro de 2010.

<sup>33</sup> IIPA. 2009 Special 301. *Report on Copyright Protection and Enforcement*. Disponível em: <http://www.iipa.com/rbc/2009/2009SPEC301BRAZIL.pdf>. Acesso em 14 de outubro de 2010.



Em 1994 foram concluídas as negociações da rodada Uruguai do GATT e a Organização Mundial do Comércio foi criada como sua sucessora. O tratado que cria a OMC serve como um guarda-chuva para uma série de acordos substantivos, anexos ao primeiro. Dentre eles, foi celebrado o acordo TRIPS (Trade related aspects of intellectual property rights).

O TRIPS é o acordo mais amplo já celebrado no âmbito do sistema de propriedade intelectual e baliza o desenvolvimento do direito internacional nessa área, elevando os padrões de proteção para os sete principais tipos de propriedade intelectual: direitos autorais, direitos conexos, marcas, indicações geográficas, desenho industrial, patentes, proteção de circuitos integrados e segredo de negócio.

Alguns temas abrangidos no TRIPS não eram objeto de regulação na maior parte dos países em desenvolvimento, como o patenteamento de sementes, medicamentos e microorganismos. O TRIPS “sem dúvida irá fortalecer a proteção à propriedade intelectual no mundo inteiro, algo que não foi atingido por nenhum tratado antes dele. Particularmente, o tratado trará os *standards* de proteção nos países em desenvolvimento membros da OMC para um patamar de proteção mais próximo daquele existente nos países desenvolvidos”.<sup>34</sup>

A abrangência do TRIPS e sua adoção generalizada por países em desenvolvimento se devem à estratégia de atrelamento entre os temas de comércio e propriedade intelectual.<sup>35</sup> Os países não poderiam prescindir de fazer parte de uma organização que decidiria as políticas de comércio, o que fez com que a adesão à OMC fosse ampla desde a sua criação. Mas para fazer parte da OMC é necessário incorporar não só o acordo que cria a organização, mas também todos os outros acordos celebrados. Diferentemente do que acontecia no GATT<sup>36</sup>, a OMC é pautada pelo princípio do *single undertaking*: todos os acordos devem ser incorporados pelo país que queira se tornar membro da organização.

Além da generalização de *standards* elevados de proteção, o deslocamento do centro do regime de proteção à propriedade intelectual da OMPI para a OMC trouxe outras mudanças significativas. Em primeiro lugar, o acordo traz previsões bastante concretas de execução das normas de propriedade intelectual, tanto no âmbito nacional como nas fronteiras (*border measures*). Em segundo lugar, a execução das normas passou a ser garantida por um mecanismo de *enforcement* existente no âmbito da OMC, materializado no Entendimento para a solução de controvérsias.<sup>37</sup>

A relevância do TRIPS no regime de propriedade intelectual é inquestionável. Qualquer acordo futuro, seja ele celebrado entre alguns países ou em fóruns multilaterais, vai ter de levar em consideração os padrões estabelecidos pelo TRIPS. Por outro lado, a OMPI ainda conserva sua importância. A multiplicidade de temas em discussão na OMC faz com que a OMPI seja o principal fórum para a discussão de uma política de propriedade intelectual de longo prazo e para celebrar acordos sobre temas mais complexos.

### 1.9. Retaliação cruzada na OMC

Um dos resultados do *forum shifting* da OMPI para a OMC é que hoje as regras de propriedade intelectual possuem uma força maior e um grau de observância mais eleva-

<sup>34</sup> WATAL. *Intellectual property rights in the WTO and developing countries*. Londres: Kluwer Law International, 2001, p. 2.

<sup>35</sup> É preciso destacar que essa justaposição de temas nem sempre foi vista de maneira positiva. Entre os anos de 1850 e 1875, “aqueles que advogavam pelo livre comércio encaravam a propriedade intelectual como um privilégio que não deveria ser mantido entre jurisdições pois limitava o livre comércio de mercadorias sobre as quais havia alegações de direitos de propriedade intelectual (...) os direitos de propriedade intelectual eram ilegítimos e inconsistentes com o livre comércio”. MAY, Christopher. *The Pre-History and Establishment of the WIPO*. In *The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues*. Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 16.

<sup>36</sup> No GATT alguns dos acordos celebrados eram plurilaterais e não multilaterais, pois permitiam a adesão apenas dos países que desejassem fazê-lo. Esse sistema ficou conhecido como GATT *à la carte*.

<sup>37</sup> OMC. *Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes*. Disponível em [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/28-dsu.pdf](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf) Acesso em 8 de janeiro de 2011.



do, em decorrência da existência de um Entendimento para a solução de controvérsias na OMC. O Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) tem competência para aplicar sanções comerciais aos países que não observem suas decisões e permaneçam agindo contrariamente aos Acordos celebrados no âmbito da Organização.

O nível de observância das decisões do OSC tem se mostrado elevado, ficando em torno de 83%.<sup>38</sup> Nos casos em que o país vencido não cumpre a decisão do OSC, há duas formas possíveis de lidar com o descumprimento. A primeira é a compensação, através da aplicação de tarifas punitivas, como uma forma de retaliação econômica. O principal objetivo da retaliação é fazer com que o país que está em descumprimento com as regras de comércio estabelecidas pela OMC passe a observá-las. Em segundo lugar, o OSC pode impor contramedidas discriminatórias contra a parte vencida (suspensão de concessões ou outras obrigações), nos termos dos Acordos da OMC, no âmbito de um setor ou acordo que não havia sido violado pelo país demandado, desde que o valor monetário não seja maior do que o prejuízo causado pelo país vencido. Essa é a chamada “retaliação cruzada”. A retaliação cruzada, quando autorizada especificamente sobre propriedade intelectual, pode ser um instrumento importante, sobretudo para os países em desenvolvimento, como será discutido a seguir.

A expressão “retaliação cruzada” não aparece explicitamente no acordo, mas as circunstâncias em que pode ser autorizada estão presentes no artigo 22.3:

22.3 — Ao considerar quais concessões ou outras obrigações serão suspensas, a parte reclamante aplicará os seguintes princípios e procedimentos:

a) o princípio geral é o de que a parte reclamante deverá procurar primeiramente suspender concessões ou outras obrigações relativas ao(s) mesmo(s) setor(es) em que o grupo especial ou órgão de Apelação haja constatado uma infração ou outra anulação ou prejuízo;

b) se a parte considera impraticável ou ineficaz a suspensão de concessões ou outras obrigações relativas ao(s) mesmo(s) setor(es), poderá procurar suspender concessões ou outras obrigações em outros setores abarcados pelo mesmo acordo abrangido;

c) se a parte considera que é impraticável ou ineficaz suspender concessões ou outras obrigações relativas a outros setores abarcados pelo mesmo acordo abrangido, e que as circunstâncias são suficientemente graves, poderá procurar suspender concessões ou outras obrigações abarcadas por outro acordo abrangido;

d) ao aplicar os princípios acima, a parte deverá levar em consideração:

I) o comércio no setor ou regido pelo acordo em que o grupo especial ou órgão de Apelação tenha constatado uma violação ou outra anulação ou prejuízo, e a importância que tal comércio tenha para a parte;

II) os elementos econômicos mais gerais relacionados com a anulação ou prejuízo e as conseqüências econômicas mais gerais da suspensão de concessões ou outras obrigações.

e) se a parte decidir solicitar autorização para suspender concessões ou outras obrigações em virtude do disposto nos subparágrafos “b” ou “c”, deverá indicar em seu pedido as razões que a fundamentam. O pedido deverá ser enviado si-

<sup>38</sup> Institute for Agriculture and Trade Policy. *Strengthening compliance at the WTO. Cross-retaliation in WTO disputes*. 2006. Disponível em <http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refID=89107>. Acesso em 14 de outubro de 2010.



multaneamente ao OSC e aos Conselhos correspondentes e também aos órgãos setoriais correspondentes, em caso de pedido baseado no subparágrafo “b”;

f) para efeito do presente parágrafo, entende-se por “setor”:

I) no que se refere a bens, todos os bens;

II) no que se refere a serviços, um setor principal dentre os que figuram na versão atual da “Lista de Classificação Setorial dos Serviços” que identifica tais setores;<sup>(14)</sup>

(14) Na lista integrante do Documento MTN.GNG/W/120 são identificados onze setores.

III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, quaisquer das categorias de direito de propriedade intelectual compreendidas nas Secções 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 da Parte II, ou as obrigações da Parte III ou da Parte IV do Acordo sobre TRIPS.

g) para efeito do presente parágrafo, entende-se por “acordo”:

I) no que se refere a bens, os acordos enumerados no Anexo 1A do Acordo Constitutivo da OMC, tomados em conjunto, bem como os Acordos Comerciais Plurilaterais na medida em que as partes em controvérsia sejam partes nesses acordos;

II) no que concerne a serviços, o GATS;

III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual, o Acordo sobre TRIPS.

Conforme exposto no artigo 22.3, na elaboração do pedido de autorização ao OSC para suspender concessões ou outras obrigações (ou seja, para retaliar), o país demandante deve primeiro buscar a retaliação no mesmo setor comercial em que tenha ocorrido a violação. Se isso não for possível ou eficaz, pode procurar retaliar em outro setor, mas no âmbito do mesmo acordo em que tenha ocorrido a violação. Somente se isso for também impraticável ou ineficaz, pode procurar retaliar no âmbito de outro acordo.

A retaliação cruzada pode ser particularmente eficaz nos casos em que a parte vencedora é um país em desenvolvimento, ou país com pequeno mercado, que pode se encontrar em uma posição economicamente vulnerável em relação à parte vencida. Nesses casos, o método tradicional de aplicar tarifas sobre o bem importado do país descumpridor pode não resultar em efetiva pressão para o cumprimento da decisão, ou pode ainda ser mais prejudicial ao país demandante que ao demandado. “A retaliação cruzada aplicada no marco do TRIPS pode ser uma ferramenta muito poderosa, especialmente para países em desenvolvimento, pois não ocasiona alguns dos efeitos adversos [da forma tradicional], tais como o aumento de preços para o consumidor causado pelas tarifas mais altas, ou custos maiores para os produtores domésticos, que podem ser obrigados a mudar para outros fornecedores”.<sup>39</sup>

A retaliação cruzada sobre o TRIPS foi autorizada em poucos casos: o Equador recebeu permissão do OSC para retaliar em uma disputa com a União Europeia sobre tarifas aplicadas às bananas, e Antígua foi autorizado a fazer o mesmo em uma disputa com os Estados Unidos sobre jogos de azar na Internet. No entanto, os países em ambos os casos não levaram a cabo as medidas de retaliação. Recentemente, o Brasil foi autorizado a impor sanções comerciais no valor de 294,7 milhões de dólares, incluindo

<sup>39</sup> INTERNATIONAL CENTER FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. WTO Panel Allows Brazil to Cross-Retaliates on IP, Services in US Cotton Row. *Bridges Weekly Trade News Digest*, Volume 13, n° 30. Setembro de 2009. Disponível em <http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/54716/> Acesso em 14 de outubro 2010.



a retaliação cruzada em serviços e propriedade intelectual. Mais informações sobre esse caso podem ser encontradas no “Caso Gerador”, no final do presente módulo.

### 1.10. Futuros desafios do regime de propriedade intelectual: os acordos TRIPS-plus

Os países em desenvolvimento são hoje presença marcante nas organizações internacionais e têm desenvolvido expertise para negociar em um patamar de maior equilíbrio com os países desenvolvidos, buscando seu interesse nacional. Se, por um lado, isso é extremamente positivo, por outro, faz com que seja cada vez mais difícil chegar a decisões consensuais sobre temas polêmicos no âmbito dessas organizações, a exemplo do tratado para facilitar o acesso de cegos a obras intelectuais, discutido na sessão anterior. A situação hoje é bem diferente do BIRPI e dos primeiros anos da OMPI. Os países desenvolvidos precisam ter abertura e fazer concessões e diversas negociações permanecem travadas por um longo período.

A “falta de vontade de muitos Estados de aceitar, no âmbito multilateral, um novo aumento das obrigações substantivas advindas das leis de propriedade intelectual e o descontentamento dos detentores de direito com os níveis de proteção conseguidos levou a um reavivamento de estratégias bilaterais”.<sup>40</sup> Como uma forma de driblar a resistência dos países em desenvolvimento, um grupo significativo de países desenvolvidos tem discutido acordos plurilaterais entre eles, que elevam os padrões de proteção estabelecidos pelo TRIPS, e que por isso são chamados de acordos TRIPS-plus. Seus principais objetivos são o recrudescimento da proteção à propriedade intelectual, o combate à contrafação e o reforço da execução das normas de proteção à propriedade intelectual.

Ainda que os países em desenvolvimento não sejam parte nesses acordos e, conseqüentemente, não estejam juridicamente obrigados a observar esses padrões, há impactos no regime de propriedade intelectual. Se tais acordos tiverem a adesão de grande parte dos países desenvolvidos podem levar à generalização de um padrão de proteção mais elevado na cena internacional, puxando os *standards* atuais para cima. Além disso, os países desenvolvidos frequentemente exigem a observância dos parâmetros estabelecidos nos tratados relacionados à propriedade intelectual quando celebram acordos de livre-comércio com países em desenvolvimento.

Dentre os acordos TRIPS-plus que foram celebrados ou se encontram em discussão, o mais importante é o *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA).

#### **Tratado quer tirar poder das Nações Unidas<sup>41</sup>**

Por Ronaldo Lemos e Pedro Mizukami (CTS/FGV)

O Acta (acordo comercial antipirataria, na sigla em inglês) é um tratado negociado em segredo. Por mais de dois anos seu texto permaneceu oculto, situação revertida com a recente publicação de versão preliminar. Tanto a opacidade das negociações (conduzidas por EUA, Japão, União Europeia e mais oito países) como o texto da proposta vêm sendo duramente criticados.

<sup>40</sup> KUR, Annette. *International norm-making in the field of intellectual property: a shift towards maximum rules? In The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues.* Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 28.

<sup>41</sup> Artigo publicado em reportagem especial da Folha de São Paulo sobre o ACTA, em 6 de maio de 2010.



O objetivo do Acta é a questão do “enforcement” (expressão vertida para o português como “observância”) dos direitos de propriedade intelectual.

Como justificativa para as negociações, diz-se que diante dos avanços da pirataria e da contrafação seriam necessárias normas mais robustas para assegurar a cooperação entre os países, impor sanções civis e criminais e criar mecanismos para eliminar o compartilhamento de arquivos na internet.

Evidentemente, não se trata aqui de questões novas. Esses temas são abordados há anos pela Ompi (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), órgão da ONU com atribuição da comunidade internacional para tratar da matéria.

Também pela OMC (Organização Mundial do Comércio), que dispõe de normas detalhadas sobre observância da propriedade intelectual, permitindo até a imposição de sanções comerciais contra os países em descumprimento (como ilustra a disputa entre Brasil e os EUA envolvendo o algodão).

A pergunta que se impõe é: por que então criar um terceiro fórum para tratar da propriedade intelectual no plano internacional? O Acta prevê em seu texto atual o estabelecimento de uma nova instituição, em paralelo às atuais, para tratar da matéria de forma autônoma.

O que surpreende não é a estratégia de esvaziamento dos fóruns já existentes, em que a presença da comunidade internacional é historicamente consolidada. É a clareza com que surge essa tentativa, que se traduz no fato de que os grandes países-alvo do acordo (como Índia, Rússia, China e Brasil), inseridos com frequência nas listas de “países piratas” elaboradas unilateralmente por países desenvolvidos, não façam parte das negociações.

Ainda que seja pouco provável que o Acta venha a receber adesão maciça de outros países, o acordo serve desde logo de instrumento de pressão, tanto comercial quanto para a adoção de legislação que não corresponde aos interesses locais. O que justifica, no mínimo, que tenha mais transparência.

Além de deixarem clara a tendência ao aumento dos standards de proteção à propriedade intelectual, os acordos TRIPS-plus podem trazer obstáculos à efetiva implementação da retaliação cruzada. Não é ponto pacífico que a autorização recebida pelo país vencedor da disputa na OMC para suspender a aplicabilidade do TRIPS se estenda também a acordos multilaterais ou bilaterais nos moldes TRIPS-plus. Um problema de incompatibilidade pode ser gerado, em relação aos dispositivos do acordo TRIPS-plus que estabelecerem padrões mais elevados de proteção que o TRIPS, o que poderia vir a inviabilizar a retaliação cruzada em propriedade intelectual.

## 2. CASO GERADOR

Em 2002, o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC determinou que parte do programa americano de incentivo à produção de algodão viola os artigos 3.1 (a), 3.2, 6.3(c) e 5(c) do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC



(ASMC), especialmente a proibição de subsídios condicionados à exportação, e os Artigos 10.1 e 8 do Acordo sobre Agricultura da OMC.

Em 21 de março de 2005, o Órgão de Solução de Controvérsias adotou o relatório do Órgão de Apelação (WT/DS267/AB/R) e o relatório do Painel (WT/DS267/R and Corr.1). A decisão do Órgão de Solução de Controvérsias resultante desse procedimento incluía recomendações para que os Estados Unidos suspendessem os subsídios no prazo de seis meses contados da adoção dos relatórios e tornassem sua política para o setor algodoeiro compatível com o Acordo sobre Agricultura.

Os prazos para cumprimento das recomendações do Órgão de Solução de Controvérsias expiraram em 1º de julho e 21 de setembro de 2005. Em 4 de julho e 6 de outubro de 2005, o Brasil solicitou autorização do Órgão de Solução de Controvérsias para adotar contramedidas, nos termos dos Artigos 4.10 e 7.9 do ASMC e do Artigo 22.2 do Entendimento para solução de controvérsias (WT/DS267/21 e WT/DS267/26).

Em outubro de 2005 iniciou-se o procedimento de arbitragem, nos termos do Artigo 22.6 do Entendimento e dos Artigos 4.11 e 7.10 do ASMC, que acabou suspenso em dezembro de 2005. Em agosto de 2006, o Brasil solicitou o estabelecimento de um Painel de Implementação, nos termos do Artigo 21.5 do Entendimento. Em dezembro de 2007, o relatório do Painel de Implementação foi circulado aos Membros da OMC (WT/DS267/RW). O Painel de Implementação considerou que os EUA não deram cumprimento às recomendações do Órgão de Solução de Controvérsias e que continuaram a agir de maneira incompatível com os acordos acima citados. O relatório do Órgão de Apelação, circulado em junho de 2008, confirmou as conclusões do Painel de Implementação (WT/DS267/ABR). Em 20 de junho de 2008, o Órgão de Solução de Controvérsias adotou o relatório do Órgão de Apelação e o relatório do Painel de Implementação.

Em agosto de 2008, o Brasil solicitou a retomada dos procedimentos de arbitragem (WT/DS267/38 e WT/DS267/39). Em 31 de agosto de 2009, o Árbitro divulgou suas decisões (WT/DS267/ARB/1 e WT/DS267/ARB/2) sobre as contramedidas a que o Brasil teria direito. Abriu-se caminho para o Brasil impor sanções comerciais no valor de 294,7 milhões dólares incluindo a retaliação cruzada em serviços e propriedade intelectual. O valor foi significativamente menor do que os U\$ 4 bilhões que Brasil havia pedido, mas foi o segundo maior valor de retaliação já autorizado pela OMC.

*Descrição dos programas postos em questão na controvérsia:<sup>42</sup>*

- “Marketing Loan Program”: garante aos produtores renda de 52 centavos de dólar por libra-peso da produção de algodão. Se os preços ficarem abaixo desse nível, o Governo norte-americano completa a diferença. É o mais importante subsídio doméstico concedido pelo Governo norte-americano ao algodão;
- “Counter-Cyclical Payments” (Lei agrícola de 2002)/ “Market Loss Payments” (leis orçamentárias de 1998 a 2001): realizados tendo como parâmetro o preço de 72,4 centavos de dólar por libra-peso. Tais recursos custeiam a diferença entre os 72,4 centavos de dólar por libra-peso (“target price”) e o preço praticado no

<sup>42</sup> Albuquerque, Luiz. *Informações de Apoio sobre o conflito na OMC DS 267, Brasil contra os EUA – Subsídios ao Algodão*. Disponível em: <http://neccint.wordpress.com/2009/08/31/informacoes-de-apoio-sobre-o-conflito-na-omc-ds-267-brasil-contra-os-eua-subsidios-ao-algodao>. Acesso em 14 de outubro de 2010.



*mercado ou o valor de 52 centavos de dólar por libra-peso (“loan rate”), o que for mais alto;*

- “Direct Payments” (Lei agrícola de 2002)/ “Production Flexibility Contract” (Lei agrícola de 1996): garantem renda de 6,67 centavos de dólar por libra-peso para produtores com histórico de produção de algodão — produção histórica;*
- “Crop Insurance”: dá garantia aos produtores norte-americanos de algodão, com prêmios subsidiados, contra perdas resultantes de condições climáticas adversas, doenças e preços baixos;*
- “Step 2”: pagamentos feitos a exportadores e a consumidores (indústria têxtil) norte-americanos de algodão para cobrir a diferença entre os preços do algodão norte-americano, mais altos, e os preços do produto no mercado mundial, aumentando dessa forma a competitividade do algodão norte-americano;*
- “Export Credit Guarantees”: facilitam a obtenção de crédito por importadores não-americanos, aumentando a competitividade do produto norte-americano, em detrimento dos demais competidores naquele mercado importador;*
- “Cottonseed Payments”: recursos destinados a auxiliar a indústria do algodão norte-americana a cobrir os custos com o beneficiamento do algodão.*

1. Caso o Brasil optasse pela retaliação cruzada, a decisão seria acertada do ponto de vista jurídico?
2. Seria factível do ponto de vista político, levando em consideração as principais características do regime internacional de propriedade intelectual?
3. Seria coerente com a atuação brasileira nos principais fóruns internacionais que tratam do tema do comércio e/ou propriedade intelectual, como a OMC e a OMPI?
4. A retaliação cruzada foi de fato levada a cabo pelo Brasil?





## PARTE II: DIREITOS AUTORAIS

### AULA 03. DIREITOS AUTORAIS — PRINCÍPIOS GERAIS

#### SUMÁRIO

1. Introdução ao assunto. 2. Abrangência da lei: obras protegidas. 3. Obras não protegidas. 4. Quem é o autor? — Uma pergunta difícil. 5. Direitos morais. 6. Princípios de proteção e direitos patrimoniais.

#### LEITURA OBRIGATÓRIA

LESSIG, Lawrence. “Cultura Livre”, ed. Trama Universitário. P. 29-52.

#### LEITURAS COMPLEMENTARES

ABRÃO, Eliane Y. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002. p. 27-38 e 69-126; NETTO, José Carlos Costa. Direito Autoral no Brasil. São Paulo: Ed. FTD, 1998, p. 30-78.

#### 1. ROTEIRO DE AULA

##### 1.1. INTRODUÇÃO AO ASSUNTO

A complexidade da vida contemporânea tornou a análise e a defesa dos direitos autorais muito mais difícil. Até meados do século XX, a cópia não autorizada de obras de terceiros, por exemplo, era sempre feita com qualidade inferior ao original e por mecanismos que nem sempre estavam acessíveis a todos.

Com o avançar do século passado, entretanto, e especialmente com o surgimento da cultura digital — cujo melhor exemplo é a *internet*, tornou-se possível a qualquer um que tenha acesso à rede mundial de computadores acessar, copiar e modificar obras de terceiros, sem que nem mesmo seus autores possam ter o controle disso.

Na prática, a conduta da sociedade contemporânea vem desafiando os preceitos estruturais dos direitos autorais. Conforme veremos adiante, nos itens que tratam das limitações a tais direitos, a cultura digital permite que diariamente sejam feitas cópias de músicas, filmes, fotos e livros a partir do *download* das obras da internet, contrariamente à literalidade da lei.

A fim de supostamente proteger os direitos autorais, são criados mecanismos de gerenciamento de direitos e de controle de acesso às obras, mas tais mecanismos são



freqüentemente contornados e a obra mais uma vez se torna acessível. Cada vez mais constantemente, temos assistido à contestação judicial do uso de obra de terceiros. Recentemente, a IFPI (sigla em Inglês para designar Federação Internacional da Indústria Fonográfica) e a ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Discos) anunciaram a intenção de processar judicialmente usuários da internet que disponibilizam grande número de músicas na rede.

Vê-se, nesse passo, que a grande questão a ser analisada quando o estudo dos direitos autorais é a busca pelo equilíbrio entre a defesa dos titulares dos direitos e o acesso ao conhecimento por parte da sociedade.

## 1.2. ABRANGÊNCIA DA LEI: OBRAS PROTEGIDAS

O art. 7º da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, ou LDA) indica quais obras são protegidas pelos direitos autorais. Seus termos são os seguintes:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

- I — os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II — as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III — as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV — as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V — as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI — as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII — as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII — as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX — as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- X — os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI — as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII — os programas de computador;
- XIII — as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

Da simples leitura do *caput* do artigo acima transcrito, percebe-se que o legislador teve duas grandes preocupações: (*i*) enfatizar a necessidade de a obra, criação do espírito, ter sido exteriorizada e (*ii*) minimizar a importância do meio em que a obra foi expressa.



De fato, é relevante mencionar que serão protegidas apenas as obras que tenham sido exteriorizadas. As idéias não são protegíveis por direitos autorais. No entanto, o meio em que a obra é expresso tem pouca ou nenhuma importância, exceto para se produzir prova de sua criação ou de sua anterioridade, já que não se exige a exteriorização da obra em determinado meio específico para que a partir daí nasça o direito autoral. Este existe uma vez que a obra tenha sido exteriorizada, independentemente do meio.

A doutrina indica os requisitos para que uma obra seja protegida no âmbito da LDA. São eles:

- a) Pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências, conforme prescreve o inciso I do art. 7º, que determina, exemplificativamente, serem obras intelectuais protegidas os textos de obras literárias, artísticas e científicas.
- b) Originalidade: este requisito não deve ser entendido como “novidade” absoluta, mas sim como elemento capaz de diferenciar a obra daquele autor das demais. Aqui, há que se ressaltar que não se leva em consideração o respectivo valor ou mérito da obra.
- c) Exteriorização, por qualquer meio, conforme visto anteriormente, obedecendo-se, assim, ao mandamento legal previsto no art.7º, *caput*, da LDA.
- d) Achar-se no período de proteção fixado pela lei, que é, atualmente, a vida do autor mais setenta anos contados da sua morte.

Uma vez atendidos a estes requisitos, a obra gozará de proteção autoral. Não se exige que a obra que se pretende proteger seja necessariamente classificada entre os treze incisos do artigo 7º, já que a doutrina é unânime em dizer que o *caput* deste artigo enumera as espécies de obra exemplificativamente.

Por outro lado, é necessário que a obra *não* se encontre entre as hipóteses previstas no artigo 8º da LDA, que indica o que a lei considera como não sendo objeto de proteção por direitos autorais.

### 1.3. OBRAS NÃO PROTEGIDAS

#### a) O que NÃO é direito autoral: propriedade industrial.

É muito comum haver confusão, por parte dos leigos, com relação ao objeto de estudo dos direitos autorais e os demais objetos de estudo de matérias afins.

A propriedade intelectual é classicamente dividida em dois grandes ramos. Um se dedica ao estudo dos direitos autorais, e dentro das disciplinas jurídicas, aloca-se dentro do Direito Civil. O outro ramo é chamado de propriedade industrial e tem seu estudo sistematizado principalmente no âmbito do direito comercial

A propriedade industrial é disciplinada no Brasil pela lei 9.279, de 14 de maio de 1996. De acordo com seu artigo 2º:

- Art. 2º: A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:



- I — concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II — concessão de registro de desenho industrial;
- III — concessão de registro de marca;
- IV — repressão às falsas indicações geográficas; e
- V — repressão à concorrência desleal.

A propriedade industrial — que é vulgarmente chamada de “marcas e patentes”, o que é denominação restritiva e insuficiente para delimitar-lhe a abrangência — tem um caráter visivelmente mais utilitário do que o direito autoral.

As invenções e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser objeto de concessão de patente, têm por finalidade, em regra, solucionar um problema técnico<sup>43</sup>. Assim, quando o telefone foi inventado, resolvia-se com ele o problema de ser necessário deslocar-se de um lugar a outro caso se quisesse falar com pessoa ausente.

Por outro lado, a composição de uma determinada música ou a confecção de uma escultura ou de uma pintura não põe fim a qualquer problema técnico. O que se pretende com essas obras é tão somente estimular o deleite humano, o encantamento; o que se quer é causar emoção.

### **b) O que o Direito Autoral NÃO protege. Que fazer com as idéias?**

Já vimos que o art. 7º da LDA estabelece quais as obras intelectuais protegidas pela lei. No artigo subsequente, a LDA indica o que NÃO é protegido por direito autoral, nos seguintes termos:

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

- I — as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- II — os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- III — os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- IV — os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- V — as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- VI — os nomes e títulos isolados;
- VII — o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

As idéias são de uso comum e por isso não podem ser aprisionadas pelo titular dos direitos autorais. Se assim fosse, não seria possível haver filmes com temas semelhantes realizados próximos um dos outros, como aliás é comum acontecer. “Armageddon” (“*Armageddon*” dirigido por Michael Bay em 1998) tratava da possibilidade de a Terra ser destruída por um meteoro, mesmo tema de seu contemporâneo “Impacto Profundo” (“*Deep Impact*”, de Mimi Leder, dirigido no mesmo ano).

<sup>43</sup> Ver BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: ed. Lúmen Júris, 2003. p. 337 e ss.



No mesmo sentido, “O Inferno de Dante” (“Dante’s Peak”, de Roger Donaldson, 1997) trata de uma cidade à beira da destruição por causa de um vulcão que volta à atividade, tema semelhante ao de “Volcano — A Fúria” (“Volcano”, de Mick Jackson, 1997).

Exemplos mais eruditos podem ser considerados. Ao mesmo tempo em que Charles Darwin escreveu seu famoso “A Origem das Espécies”, Alfred Russel Wallace encaminhou ao cientista um tratado com teoria semelhante, o que acabou tendo como consequência a publicação conjunta das obras. Ambos tiveram a mesma idéia: escrever tratados científicos a partir de pontos de vistas semelhantes, já que era impossível, a qualquer um dos dois, apropriar-se da idéia ou invocar sua exclusividade por ter-lhe ocorrido a idéia primeiro.

Diferentemente ocorre com os bens protegidos por propriedade industrial. Quanto a estes, o que se protege, inicialmente, é a idéia, consubstanciada em um pedido de registro (de marca) ou de patente (de invenção ou de modelo de utilidade). A LDA, inclusive, faz referência ao fato, ao informar, no último inciso do artigo 8º, que não é protegível como direito autoral o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. Ou seja: a obra descrevendo uma invenção será protegida por direito autoral. Mas a invenção, em si, só será protegida pela propriedade industrial, de acordo com o disposto na lei 9.279/96, se atendidos os requisitos legais de proteção.

### **c) É plágio (I)? Um menino entre felinos.**

Em 1981, o médico e escritor Moacyr Scliar — eleito em 2003 para a Academia Brasileira de Letras — escreveu um breve romance chamado “Max e os Felinos”. Nele, um menino alemão chamado Max se via, após um naufrágio transatlântico (vindo da Europa para o Brasil), dividindo um bote salva-vidas com um jaguar.

Cerca de 20 anos depois, o escritor inglês Yann Martel venceu a mais elevada distinção literária de seu país com um livro chamado “Life of Pi” (publicado no Brasil pela editora Rocco sob o título de “A Vida de Pi”), no qual um menino indiano chamado Pi se via, após um naufrágio transatlântico (indo da Índia para o Canadá), dividindo um boto salva-vidas com um tigre de bengala.

Diante da sinopse das histórias, qual a sua opinião? Yann Martel se apropriou apenas da idéia de Moacyr Scliar ou houve plágio? Moacyr Scliar deveria processar o escritor inglês?

Para se ter acesso a entrevistas concedidas por ambos os autores, basta acessar o endereço abaixo:

<http://www.citador.pt/forum/viewtopic.php?t=2299&start=30&sid=2742b34a9786d7414c7e19047dbcaa86>

### **d) É plágio (II)? Uma bicicleta azul.**

Outro caso interessante envolveu o conceito de originalidade e de paródia, tendo sido apreciado pelos tribunais franceses.

Imagine-se esta história: jovem e corajosa mulher de temperamento forte vê sua juventude interrompida pela guerra que explode e divide seu país. Apaixona-se por um



homem que não pode ter e enfrenta os dissabores da guerra tendo que cuidar de uma jovem frágil que engravida do homem por quem a jovem heroína se apaixonara. Entre invasões de inimigos, explosões e bombardeios, a jovem acaba por se envolver intensamente nos conflitos. Se o leitor acha esta sinopse parecida *demais* com a de “... E O Vento Levou”, não está sozinho. Os tribunais franceses também acharam.

Régine Déforques publicou a trilogia “A Bicicleta Azul” tendo como pano de fundo a II Guerra Mundial e o romance foi grande sucesso de venda tanto na França quanto em outros países, inclusive no Brasil. Ocorre que as semelhanças entre “A Bicicleta Azul” e o famoso e colossal relato de um drama familiar durante Guerra Civil dos Estados Unidos, publicado pela primeira vez em 1936 por Margareth Mitchell, foram tantas que Régine Déforques acabou sendo condenada por plágio pelos detentores dos direitos autorais de “... E O Vento Levou”.

Assim se pronunciou o tribunal que decidiu<sup>44</sup>:

*Baseado no estudo comparativo entre os 2 (dois) trabalhos, é claro que o que Régine Déforques pegou emprestado do trabalho de Margareth Mitchell e incorporou em “A Bicicleta Azul” é perfeitamente identificável e relaciona-se com os elementos mais importantes do romance da Sra. Mitchell.*

Em adição, o tribunal entendeu que Déforques copiara “o argumento, o desenvolvimento da idéia e a progressão da narrativa, características físicas e psicológicas da maioria dos personagens, a relação entre eles, vários personagens secundários, um grande número de situações características, a composição e a expressão de numerosas cenas e momentos dramáticos chave de ‘...E O Vento Levou’”<sup>45</sup>.

Dessa forma, e mesmo tendo alegado que fizera uma paródia das idéias contidas no livro clássico sobre a Guerra da Secessão americana, Déforques foi obrigada a pagar a quantia de US\$ 333,000.00 (trezentos e trinta e três mil dólares norte-americanos) aos titulares dos direitos autorais da obra considerada plagiada.

O artigo extraído da *internet* é esclarecedor e encerra com algumas considerações interessantes: “O caso foi longo e complicado porque há poucos precedentes. A Lei Francesa proíbe o plágio, mas autoriza a paródia, forma literária secular definida como imitação humorística de um texto reconhecível. Os herdeiros de Mitchell não viram nada de engraçado a respeito de ‘A Bicicleta Azul’, a despeito das constantes afirmativas de Déforques no sentido de que seu romance era uma paródia. ‘Eu sei o que é plágio e é algo ruim’, disse Déforques quando o caso foi parar na justiça. ‘Desde o início, ‘A Bicicleta Azul’ era para ser uma paródia. Nunca disse que era para ser algo diferente’. A corte rejeitou seu argumento, dizendo que as diferenças entre os dois trabalhos eram ‘inegavelmente secundárias e irrelevantes, dada a extensão de suas semelhanças’”.

Como se vê, o uso que Régine Déforques fez de “... E O Vento Levou” em sua trilogia foi muito diferente daquele feito por Yann Martel fez da obra de Moacyr Scliar. Dessa forma, o plágio não pode ser inferido apenas porque uma idéia se assemelha a outra. É preciso que sejam considerados diversos elementos — características dos personagens, eventos importantes da história — para que o plágio se configure, em análise inevitavelmente casuística.

<sup>44</sup> Disponível em <http://faculty.uccb.ns.ca/philosophy/115/originality%20page2.htm>. Acesso em 18 de julho de 2004.

<sup>45</sup> Disponível em <http://faculty.uccb.ns.ca/philosophy/115/originality%20page2.htm>. Acesso em 18 de julho de 2004.



#### 1.4. QUEM É O AUTOR? — UMA PERGUNTA DIFÍCIL

##### a) Pessoa física e pessoa jurídica: quem é dono da obra?

A LDA é categórica ao afirmar, em seu artigo 11, que “autor é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica”.

No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo excepciona o princípio ao afirmar que a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos na LDA.

De início, é muito importante fazermos uma distinção entre autor e titular dos direitos autorais. Pela lei — atendendo-se, inclusive, a princípio lógico — autor só pode ser a pessoa física. Afinal, apenas o ser humano pode criar. Pessoa jurídica não pode criar, exceto por meio das pessoas físicas que a compõem, caso em que os autores serão, então, as pessoas físicas.


Muito diferente, entretanto, é a questão da titularidade. Ainda que apenas uma pessoa física possa ser autora, ela poderá transferir a titularidade de seus direitos para qualquer terceiro, pessoa física ou jurídica. Nesse caso, ainda que a pessoa física seja para sempre a autora da obra, o titular legitimado a exercer os direitos sobre esta poderá ser pessoa jurídica ou pessoa física distinta do autor.

Um exemplo pode ser muito esclarecedor. O escritor Paulo Coelho poderá transferir seus direitos econômicos sobre a obra que escreveu para a editora responsável por sua publicação. Nesse caso, o Paulo Coelho será para sempre autor da obra, mas não exercerá pessoalmente o direito sobre sua obra, já que, com a transferência, quem terá legitimidade para exercer os direitos será a editora.

Por outro lado, o autor poderá transferir os direitos para um amigo ou uma pessoa de sua família. Da mesma forma, continuará a ser autor da obra, mas o exercício de seus direitos econômicos competirá a quem recebeu os direitos por meio de contrato — uma pessoa física, neste segundo exemplo.

Essa distinção é bastante relevante para refletirmos sobre os propósitos da lei. Embora se chame “lei de direitos autorais”, na verdade a LDA protege principalmente o titular dos direitos, que nem sempre é o autor.

O autor não precisa se identificar com seu nome verdadeiro. De fato, a LDA, em seu art. 12, dispõe que para se identificar como autor, poderá o criador da obra usar seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.

Assim como é comum que atores e atrizes usem nomes artísticos, também autores podem se apresentar com pseudônimos. O famoso escritor Marcos Rey, autor de “Malditos Paulistas”, “Memórias de um Gigolô” e diversos livros infanto-juvenis tinha por nome verdadeiro Edmundo Donato. Por sua vez, o internacionalmente conhecido Mark Twain se chamava Samuel Longhorne Clemens. O poeta Edward Estlin Cummings se identificava apenas como E. E. Cummings, e o músico Prince Rogers Nelson decidiu, durante algum tempo, ser identificado por  (ou, informalmente, o Artista Anteriormente Conhecido como Prince).

Para ser identificado como autor de determinada obra, basta que o artista assim se apresente. De acordo com o artigo 13 da LDA, considera-se autor da obra, não havendo



prova em contrário (e aí o registro aparece como sendo um fato relevante), aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas anteriormente, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização.

Também será titular dos direitos autorais quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída em domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua.

Nos tempos contemporâneos, no entanto, nem sempre é fácil identificar-se o autor da obra. Quando se trata de obra realizada por mais de uma pessoa, a questão pode ficar bem complicada. Nem tanto quando for o caso de co-autoria, mas sim quando se tratar de obra construída colaborativamente, quando o conceito de autor se torna fluido e diluído, como veremos nos tópicos a seguir.

### **b) Co-autoria e obras coletivas**

A questão da autoria das obras fica consideravelmente mais complicada quando se trata da existência de mais de um autor.

Existe co-autoria quando duas ou mais pessoas são autoras de uma mesma obra. A situação é extremamente comum quando se trata de música, sendo trivial a existência de um letrista que trabalha em conjunto com o autor da melodia.

A LDA determina que quando uma obra for feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. Um bom exemplo de obra coletiva indivisível é o livro “A Morte do Almirante”, escrito por Agatha Christie e outros autores do chamado *Detection Club*. Trata-se de um romance escrito em cadeia, em que cada autor escreveu um capítulo, tentando resolver elementos de mistério propostos pelo autor do capítulo anterior. No Brasil, o mesmo princípio foi usado para a elaboração de “O Mistério dos MMM”, escrito por Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Guimarães Rosa e Antonio Callado, entre outros.

Por obra divisível, entende-se, exemplificativamente, uma coletânea de contos, crônicas ou poemas, a partir da reunião de textos de diversos autores.

Nos casos das obras indivisíveis, os autores decidirão por maioria no caso de haver divergência. Ao co-autor dissidente, a LDA assegura os seguintes direitos (i) o de não contribuir para as despesas de publicação da obra, renunciando, entretanto, à sua parte no lucro e (ii) o de vedar que se inscreva seu nome na obra.

Cada co-autor poderá, individualmente, mesmo sem o consentimento dos demais, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros.

A LDA trata ainda dos casos em que não se configura co-autoria. Determina a LDA que não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação.

As obras audiovisuais gozam de disciplina legal específica quanto à indicação dos autores. Diz a LDA que são co-autores das obras audiovisuais o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical, isto é, o roteirista, e o diretor. Dessa for-





ma, serão co-autores de um filme o roteirista e o diretor. Se a obra se tratar de desenho animado, serão co-autores também aqueles que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.

Ainda que o tema venha a ser tratado com maior profundidade nas páginas a seguir, é preciso fazer uma breve nota sobre a distinção entre direitos morais e patrimoniais. Estes são os chamados direitos econômicos da obra, ou seja, os que autorizam seu titular a explorar a obra economicamente. Aqueles são os que se referem aos direitos de personalidade de autor e garantem que, independentemente de quem exerça os direitos patrimoniais, o autor será sempre referido como o criador da obra.

A LDA determina, conforme seu artigo 17, § 2º, que o organizador da obra coletiva — quer seja pessoa física ou jurídica — exercerá a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto.

### **c) Autoria além do autor? Como impedir a exibição de “Os Doze Macacos”**

Muitas histórias curiosas podem ser invocadas para se ilustrar como a indústria do entretenimento vem transformando a propriedade intelectual em um fator de limitação à criatividade. O excesso de proteção — sobretudo nos Estados Unidos — acaba por exceder os limites do razoável.

Lawrence Lessig cita pelo menos três casos interessantes<sup>46</sup>: o filme “Os Doze Macacos” teve sua exibição interrompida por decisão judicial vinte e oito dias depois de seu lançamento porque um artista alegava que uma cadeira que aparecia no filme lembrava um esboço de mobília que ele havia desenhado. O filme “Batman Forever” foi ameaçado judicialmente porque o batmóvel era visto em um pátio alegadamente protegido por direitos autorais e o arquiteto titular dos direitos exigia ser remunerado antes do lançamento do filme. Em 1998, um juiz suspendeu o lançamento de “O Advogado do Diabo” por dois dias porque um escultor alegava que um trabalho seu aparecia no fundo de determinada cena. Tais eventos ensinaram os advogados que eles precisam controlar os cineastas. Eles convenceram os estúdios que o controle criativo é, em última instância, matéria legal.

Como se vê, nem sempre o verdadeiro autor da obra tem total ingerência sobre seu destino. É cada vez mais comum a necessidade de realização do *clearing* de direitos de obras alheias relacionadas na obra principal. Entende-se por *clearing* o pagamento pelo uso de obras de terceiros usadas em determinada obra. Exemplo clássico é do filme Tarnation (“Tormenta”, em português, dirigido por Jonathan Caouette em 2003), que custou menos de 1.000 dólares, mas teve um custo de cerca de 230.000 dólares de liberação de direitos sobre músicas, filmes e programas de televisão que apareciam incidentalmente no filme.

### **d) Obras colaborativas e o desaparecimento do autor**

O mundo vem vivendo recentemente uma guinada conceitual quanto à idéia de autor. Primo Levi, escritor italiano, criou certa vez um personagem chamado senhor Simpson, simpático homem de negócios que oferecia em seu catálogo variado de pro-

<sup>46</sup> LESSIG, Lawrence. *The Future of Ideas*. New York: Random House, 2001. p. 4.



duos, dentre outros, máquinas capazes de produzir, automaticamente, versos das formas desejadas, acerca dos temas escolhidos, dispensando o engenho do “autor”.

Sabe-se que hoje a tecnologia já se encontra bem próxima disso — se é que não queremos admitir que essa realidade já existe. Pelo menos, diante das artes gráficas, os computadores já são capazes da produção independentemente da mão humana.

Diante dessas possibilidades revolucionárias, há que se repensar os conceitos de autor e de usuário da obra intelectual.

Já se entende que o autor não trabalha mais exclusivamente sozinho. É preciso compreender quem é o autor na sociedade da informação. Vários são os exemplos que podem ser invocados: há autores que escrevem livros *online* contando com a contribuição dos leitores; programas de televisão que têm seu curso determinado pelos espectadores; usuários da *internet* que, diariamente, estão a criar obras derivadas de obras alheias num trabalho infinito e não sem valor artístico e cultural — muito pelo contrário.

Em comunhão com essas considerações, há que se destacar, ainda, que os consumidores da arte há muito não exercem mais papel exclusivamente passivo, mas sim atuam de maneira relevante na disseminação das idéias, na reinvenção do mundo e na integração das diversas culturas, manifestações artísticas e criativas.

É a partir da idéia de atuação conjunta que surge a idéia das obras colaborativas. O conceito não é novo. No entanto, o princípio agora é sobretudo uma emanção do avesso do conceito de autor: o direito do autor fica em segundo plano e muitos participam de obras colaborativas “porque consideram esta atividade divertida, outros o fazem porque acreditam estar retribuindo conhecimento à sociedade, e outros ainda porque passam a se sentir parte de uma iniciativa global, que pode beneficiar diretamente centenas de milhares de pessoas, senão a humanidade como um todo”<sup>47</sup>.

Com base nesses preceitos, criou-se a *wikipedia*, em janeiro de 2001<sup>48</sup>. A *wikipedia* é um grande projeto de criação intelectual que desafia os paradigmas dos direitos autorais. Pondo em xeque os conceitos de autor, de titularidade, de edição e até mesmo de obra, a *wikipedia* pode ser considerada não mais uma obra coletiva, mas sim uma obra colaborativa.

Trata-se de uma enciclopédia *online* ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)) em que é possível a qualquer usuário da *internet* fazer qualquer alteração em qualquer verbete, de modo a torná-lo mais preciso ou mais completo, de acordo com seu julgamento.

Sem contar com os problemas engessadores da Enciclopédia Britannica, por exemplo, tais como o tamanho físico que ocupa, o custo de tradução, impressão e distribuição — além, evidentemente, do tempo gasto para revisão e atualização, a *wikipedia* pode ser, ao mesmo tempo, universal e popular.

Dessa maneira, conta com verbetes em 205 línguas e dialetos e com atualidade impressionante. É claro que há defeitos, mas especialistas afirmam que a própria Enciclopédia Britannica os contém em número, por amostragem, quase igual. A revista *Nature* inglesa submeteu à análise de especialistas 50 artigos científicos da *wikipedia* e da Britannica. Entre as 42 revisões que foram devolvidas à revista, o resultado foi que os especialistas apontaram uma média de 4 inconsistências por verbete da *wikipedia* contra 3 de sua concorrente<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> LEMOS, Ronaldo. *Direito, Tecnologia e Cultura*. Cit., p. 81-82.

<sup>48</sup> Conforme a revista *Época*, n. 401, de 23 de janeiro de 2006. p. 40.

<sup>49</sup> Conforme a revista *Época*, n. 401, de 23 de janeiro de 2006. p. 43.



O sistema baseado no conceito de *wikis* — segundo o qual os usuários podem não apenas acrescentar informações, como nos *blogs*, mas também editá-las, e publicá-las — pode servir a diversos fins de criação. A faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, tem projeto de adotar o sistema para uso dos alunos na elaboração do próprio material didático conforme as aulas apresentadas em sala.

Além da *wikipedia*, diversos outros projetos colaborativos encontram-se em curso. Como exemplo, pode-se citar um projeto mantido pela NASA de catalogação das crateras do planeta Marte. O projeto já catalogou, até o momento, mais de um milhão de crateras e continua aberto para quem quiser analisar as fotografias do planeta. Outro projeto é o KuroShin, revista de tecnologia e cultura cuja íntegra da produção editorial é realizada através de sofisticado trabalho colaborativo<sup>50</sup>.

## 1.5. DIREITOS MORAIS

Os autores que se dedicaram ao estudo dos direitos autorais indicam que estes são dotados de uma natureza híbrida, dúplice ou *sui generis*. O autor é titular, na verdade, de dois feixes de direitos. Um deles diz respeito aos direitos morais, que seriam uma emanção da personalidade do autor e que estão intimamente ligados à relação do autor com a elaboração, divulgação e titulação de sua própria obra. O outro se refere aos direitos patrimoniais, que consistem basicamente na exploração econômica das obras protegidas.

Os direitos morais do autor são aqueles que a LDA indica no seu artigo 24. Diz a lei que são os seguintes:

- a) reivindicar a autoria da obra;
- b) ter seu nome ou pseudônimo indicado como sendo o autor da obra;
- c) conservar a obra inédita;
- d) assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- e) modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- f) retirar a obra de circulação ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação ou imagem;
- g) ter acesso a exemplar único ou raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem.

Ao contrário dos direitos patrimoniais, que regulam o exercício do poder econômico do autor sobre a utilização de sua obra por parte de terceiros, o que os direitos morais visivelmente procuram defender é a relação do autor com sua própria obra. Dividem-se em três grandes direitos:

<sup>50</sup> LEMOS, Ronaldo. *Direito, Tecnologia e Cultura*. Cit., p. 82. Vejam-se os websites <http://clickworkers.arc.nasa.gov/top> e [www.kuroShin.org](http://www.kuroShin.org).



- indicação da autoria (itens ‘a’ e ‘b’): o autor sempre terá o direito de ter seu nome vinculado à obra. Por isso, qualquer remontagem de peça de Shakespeare terá que fazer referência ao fato de a obra ter sido elaborada pelo escritor inglês, apesar de toda a sua obra já ter caído em domínio público;
- circulação da obra (itens ‘c’ e ‘f’): o autor tanto pode manter a obra inédita como pode retirar a obra de circulação. Uma questão muito discutível é a de autores que deixam expressamente indicada sua vontade de não ter determinado livro publicado após sua morte e ainda assim seus herdeiros publicam-no;
- alteração da obra (itens ‘d’ e ‘e’): compete ao autor modificar sua obra na medida em que lhe seja desejável ou vetar qualquer modificação à obra. Recentemente, o governo chinês informou que não permitiria que o filme “Os Infiltrados”, do diretor americano Martin Scorsese fosse exibido nos cinemas chineses porque havia no filme referência à aquisição, por parte da máfia chinesa, de equipamentos militares. Solicitou-se a modificação do filme para que essa parte da história fosse alterada, mas o pedido foi recusado. A propósito, diz a LDA que, no caso do Brasil, cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Veja em <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2007/01/17/287443438.asp>.

Todas estas hipóteses já constavam, de modo mais ou menos idêntico, da lei anterior de direitos autorais, a lei 5.988/73. No entanto, a LDA acrescentou mais uma possibilidade, que é a do autor ter direito de acessar exemplar único ou raro (a lei, sem qualquer precisão, afirma que o critério é de exemplar único e raro), quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Também em dois outros casos — por motivos evidentes — a LDA prevê a possibilidade de haver prévia e expressa indenização a terceiros: as hipóteses indicadas nos itens ‘e’ e ‘f’ acima.

A doutrina costuma classificar os direitos morais de autor como direitos de personalidade. Assim considerados, desfrutam das características dos direitos da personalidade em geral, sendo inalienáveis e irrenunciáveis, como indica a LDA em seu artigo 27. São, além disso — e embora a lei não o diga, talvez por ser de todo desnecessário — imprescritíveis e impenhoráveis.

Há, entretanto, que se fazer uma distinção dos direitos autorais quanto aos demais direitos da personalidade. De modo geral, os direitos da personalidade (nome, imagem, dignidade, honra etc) nascem com o indivíduo e são desde logo exercíveis. Por outro lado, os direitos de personalidade relacionados aos direitos autorais só são exercíveis caso o indivíduo crie. Portanto, nascem latentemente nos indivíduos, mas permanecem em condição suspensiva.



## 1.6. PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO E DIREITOS PATRIMONIAIS

A propriedade intelectual encontra-se tão indissolúvelmente ligada a nossas vidas que mal paramos para refletir sobre seus efeitos em nosso cotidiano. Mas é inevitável: não existe mais possibilidade de existirmos sem os bens criados intelectualmente.

Assim sendo, a utilização dos bens de propriedade intelectual vem representando cada vez números mais significativos dentro da economia globalizada. Segundo o jornal Valor Econômico, “com o PIB mundial de mais de US\$ 380 bilhões, o comércio de bens culturais foi multiplicado por quatro num período de duas décadas — em 1980, totalizava US\$ 95 bilhões”<sup>51</sup>.

De acordo com a autora Lesley Ellen Harris, advogada atuante no Canadá, a propriedade intelectual responderia por cerca de 20 % (vinte por cento) do comércio mundial, o que significa aproximadamente US\$ 740 bilhões (a autora provavelmente se refere a quantias anuais)<sup>52</sup>.

Quando falamos de bens culturais, tratamos necessariamente de direito autoral, que é um ramo da chamada propriedade intelectual. Conforme visto nos itens anteriores, o direito autoral apresenta duas manifestações distintas, intrinsecamente conectadas, sendo uma de aspecto moral e outra de aspecto patrimonial, pecuniário ou, se preferirmos, econômico.

Quanto à parcela do direito moral, conforme vimos, a doutrina afirma que se trata de direito da personalidade. E como se sabe, os direitos da personalidade têm por característica, entre outras, serem insuscetíveis de avaliação pecuniária. Dessa forma, quando nos referimos aos aspectos do direito autoral relacionados à sua avaliação econômica, não podemos estar nos referindo a outros direitos senão àqueles de caráter patrimonial.

Diversos são os princípios que podem ser invocados para explicarmos o sistema de direitos autorais. Vejamos alguns deles:

a) temporariedade: de acordo com a LDA, para que a obra seja protegida por direitos autorais, precisa estar dentro do prazo de proteção, que é o da vida do autor mais setenta anos contados de primeiro de janeiro do ano subsequente ao da sua morte (art. 41). Depois desse prazo, a obra cai em domínio público e então qualquer pessoa poderá dela valer-se patrimonialmente sem precisar de autorização do titular dos direitos autorais.

b) prévia autorização: enquanto a obra não cair em domínio público, só será possível a terceiros se valerem dela no caso de terem prévia e expressa autorização por parte do titular dos direitos sobre a obra. O artigo 29 da LDA traz extensa lista de atos cuja execução depende de autorização: são os chamados direitos patrimoniais. Cabe mencionar que a lista é exemplificativa e, por isso, é possível considerar-se a existência de outras hipóteses não constantes da LDA. Determina a lei que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

*I — a reprodução parcial ou integral;*

*II — a edição;*

*III — a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;*

<sup>51</sup> BORGES, Robinson. *Valor Econômico*, Rio de Janeiro, 16 de julho de 2004. Caderno Eu & Fim de Semana, p. 10.

<sup>52</sup> HARRIS, Lesley Ellen. *Digital Property – The Currency of the 21st. Century*. McGraw Hill, 1998. p. 17.



*IV — a tradução para qualquer idioma;*

*V — a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;*

*VI — a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;*

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

*VIII — a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:*

*a) representação, recitação ou declamação;*

*b) execução musical;*

*c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;*

*d) radiodifusão sonora ou televisiva;*

*e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;*

*f) sonorização ambiental;*

*g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;*

*h) emprego de satélites artificiais;*

*i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;*

*j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;*

*IX — a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;*

*X — quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.*

Dessa forma, a adaptação de “A Casa das Sete Mulheres” em mini-série, a transformação de “Olga” em filme e a tradução de “Dona Flor e Seus Dois Maridos” para o italiano só puderam ser realizadas mediante autorização dos titulares dos direitos.

c) Ausência de formalidade ou proteção automática: de acordo com o artigo 18 da LDA, a proteção aos direitos autorais independe de registro.

d) Perpetuidade do vínculo autor-obra: esta é uma decorrência do direito moral de autor. Como a autoria é uma emanção da personalidade, o nome do autor estará perenemente conectado à obra que criou. Por isso, Cervantes será para sempre o autor de “Dom Quixote”, e essa referência deverá ser feita em qualquer adaptação que se faça da obra para teatro, cinema, televisão ou qualquer outra utilização que dela se faça.

e) Individualidade da proteção: cada obra deverá ser protegida independentemente. O livro “O Código DaVinci”, escrito por Dan Brown, goza de proteção específica na qualidade de obra intelectual que é. Já o filme “O Código DaVinci”, dirigido por Ron Howard, é obra independente e como tal goza também de proteção, incidindo sobre ambas, inclusive, prazos diferentes.



f) Independência das utilizações: Diz o artigo 31 da LDA que as diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. Por isso, quando o titular dos direitos sobre os livros de “Harry Potter” autoriza sua adaptação para o cinema, não autoriza implicitamente nenhum outro uso possível da obra. Se a autorização é para adaptação cinematográfica, esta não vale para adaptação para programa de televisão, nem peça de teatro, nem tradução para outro idioma, a menos que essas autorizações também estejam expressamente indicadas.

g) direito de propriedade sobre o bem: quando adquirimos um bem protegido por propriedade intelectual, na verdade adquirimos o bem material em que a obra está fixada. Assim, se ganhamos um CD de presente, temos propriedade sobre o bem CD, mas não sobre as obras que dele constam. Assim, sobre o CD podemos exercer plenamente nosso direito de proprietário: podemos guardá-lo, doá-lo, abandoná-lo e até mesmo destruí-lo. No entanto, não temos nenhum direito sobre as músicas que constam do CD. Por isso, até mesmo para fazer uma cópia integral de qualquer uma das músicas, seria necessário termos autorização do titular dos direitos. Trataremos do tema mais adiante, quando estudarmos as limitações legais.

## 2. CASO GERADOR:

Em 1999, Arnaldo Gibeirão trabalhava como relojoeiro e era, nas horas vagas, cientista amador. Depois de pesquisar durante muitos anos, conseguiu uma forma de fazer um teletransportador. Primeiro, conseguiu transmitir pequenas partículas de um lado a outro da sala e, depois, chegou a transportar uma maçã de uma sala a outra.

Animado com sua descoberta, Arnaldo escreveu um livro contando detalhadamente como se produz o artefato, em uma mistura de auto-ajuda e memórias, intitulado “Como Fazer um Teletransportador em 10 Lições e as Lições que a Vida me Deu”. O livro, que foi editado no fundo de sua própria casa, em edição independente de 1.000 exemplares, foi um fracasso retumbante. Foram vendidos apenas 5 exemplares, dois por engano.

Muito chateado, Arnaldo colocou a mochila nas costas e foi viver no litoral de Pernambuco, onde, em 31 de dezembro de 2000, foi tragicamente devorado por um tubarão.

Ivete, a gananciosa filha de Arnaldo, querendo se aproveitar da morte do pai, fez um grande estardalhaço na imprensa, o que acabou por despertar o interesse de uma produtora local nordestina, chamada Maurizete.

Maurizete ficou intrigada com os eventos de vida e morte de Arnaldo e decidiu fazer um documentário sobre a vida do cientista, com o que Ivete concordou totalmente.

O documentário foi exibido em rede local e depois em rede nacional. O livro de Arnaldo, antes esquecido, tornou-se um sucesso. Ivete vendeu todos os exemplares.



Querendo fazer nova edição do livro, Ivete entrou em contato com diversas editoras. No entanto, sendo Ivete péssima negociadora, não aceitou os 10% do preço de capa como remuneração (queria pelo menos 70%), nem aceitou discutir o assunto, e por isso a edição nova não saiu.

Maurizete viu que seu documentário fez muito sucesso e decidiu adaptar seu próprio documentário para transformá-lo em uma mini-série de televisão, fazendo inclusões de passagens do livro que não constavam do documentário original. A mini-série foi exibida em cadeia nacional, o que deixou Ivete enfurecida, porque de nada sabia e não recebeu nada pela nova versão do documentário. Passou a mão no telefone e ligou para Maurizete.

Esta, diante da fúria incontrolável de Ivete, disse apenas que não fez nada senão adaptar seu próprio documentário, usando algumas passagens extras do livro, o que, em sua opinião, configura uso legítimo.

Finalmente, Ivete ficou sabendo que vários alunos de uma universidade de outro estado estavam fazendo cópia na íntegra do livro de seu pai, e pensavam em pedir, em nome deles, a patente pelo teletransportador.

Desorientada, cansada e pensando em faturar mais alguns trocados, Ivete se indaga:

- a) Maurizete tinha direito em fazer a mini-série a partir de seu documentário?
- b) O uso por Maurizete de algumas partes do livro são admitidas diante de nossa lei?
- c) Se a mini-série não contasse com nenhuma outra parte do livro, a resposta seria diferente?
- d) Caso Ivete se recuse definitivamente a publicar o livro de novo, a Editora poderia fazê-lo?
- e) Uma vez que o livro não se encontra mais em circulação comercial, os alunos da universidade poderiam fazer cópia do texto na íntegra?
- f) O fato de o pai de Ivete ter escrito o livro dá a Maurizete o direito de exigir a patente sobre o invento?





## AULA 04. DIREITOS AUTORAIS – CIRCULAÇÃO DA OBRA, LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES

### SUMÁRIO

1. Um direito social. 2. Mas em quê, então, consiste a função social? 3. Limites legais. 4. O problema do pequeno trecho: um dispositivo insuficiente. 5. Paródias e seus limites: “... E o vento levou”, “Idos com o vento” e “The wind done gone”. 6. A licença e a cessão: autorizações necessárias. 7. Transmissão de direitos. 8. Contrato de edição: um contrato típico, afinal? 9. Direitos conexos: quem são os titulares? 10. Intérpretes que podem demais. 11. O direito dos produtores fonográficos. 12. O direito das empresas de radiodifusão. 13. O que é o ECAD?

### LEITURA OBRIGATÓRIA

LESSIG, Lawrence. “Cultura Livre”, ed. Trama Universitário. P. 159-183.

### LEITURA COMPLEMENTAR

BRANCO JR., Sérgio Vieira. “Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias”. Ed. Lúmen Júris, 2007. P. [...]; ASCENSÃO, José de Oliveira. Breves Observações ao Projeto de Substitutivo da Lei de Direitos Autorais. **Direito da Internet e da Sociedade da Informação**. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002. p. 173-191.

### 1. ROTEIRO DE AULA

#### 1.1. Um direito social

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, que é garantido o direito de propriedade, sendo que esta atenderá a sua *função social* (grifamos). Adiante, no art.170, que inaugura o capítulo a respeito dos princípios gerais da atividade econômica, a Carta Magna estabelece que 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 determinados princípios, dentre os quais se destaca a *função social da propriedade* (grifamos).

Ora, se de acordo com a doutrina dominante, o direito autoral é ramo específico da *propriedade* intelectual, há que se averiguar em que medida sobre o direito autoral incide a funcionalização social de sua propriedade.



Preliminarmente, diante das características dos direitos da propriedade, observa-se que é possível atribuir-se ao direito autoral as peculiaridades atinentes à propriedade, exceto no que diz respeito à perpetuidade. Como se sabe, o titular do direito autoral tem sua propriedade limitada no tempo nos termos da LDA. Afinal, os direitos patrimoniais de autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil<sup>53</sup>.

Na limitação temporal do direito autoral reside a primeira distinção entre os direitos autorais e os demais direitos de propriedade. Mas não só aqui o direito autoral deve ser considerado distinto destes; nem é esta sua distinção mais relevante.

Segundo Antônio Chaves<sup>54</sup>, a diferença entre o direito autoral e os demais direitos de propriedade material revela-se pelo modo de aquisição originários (já que o direito autoral só surge para o autor por meio de criação da obra) bem como pelos modos de aquisição derivados. Afinal, quanto a estes, no direito autoral não existe perfeita transferência entre cedente e cessionário, uma vez que a obra intelectual não sai completamente da esfera de influência da personalidade de quem a criou, em decorrência da manutenção dos direitos morais.

Quando da aquisição de um bem móvel qualquer, seu titular exercerá sobre o referido bem as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar. Dessa forma, o proprietário poderá, exemplificativamente, usar a coisa, abandoná-la, aliená-la, destruí-la, ou, ainda, limitar seu uso por meio da constituição de direitos em nome de terceiros.

No entanto, quando se trata de direito autoral<sup>55</sup>, faz-se necessário apontar uma peculiaridade que constitui diferença básica entre a titularidade de um bem de direito autoral e a titularidade dos demais bens: a incidência da propriedade sobre o objeto.

A aquisição de um livro cuja obra se encontra protegida pelo direito autoral não transfere ao adquirente qualquer direito sobre a obra, que não é o livro mas, se assim pudermos nos expressar, o texto que o livro contém.

Dessa forma, sobre o livro, bem físico, o proprietário poderá exercer todas as faculdades inerentes à propriedade, como se o livro fosse um outro bem qualquer, tal como um relógio ou um carro. Poderá destruí-lo, abandoná-lo, emprestá-lo, alugá-lo ou vendê-lo, se assim o quiser.

No entanto, o uso da obra em si, do texto do livro, só poderá ser efetivado dentro das premissas expressas da lei. Por isso, embora numa primeira análise ao leigo possa parecer razoável, não é facultado ao proprietário do livro copiar seu conteúdo na íntegra para revenda. Afinal, nesse caso não se trata de uso do bem material “livro”, mas sim uso do bem intelectual (texto) que o livro contém.

Esse princípio está na LDA, em seu artigo 37, que dispõe que a aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei.

Mesmo que se trate de um quadro, em que a obra estará indissociavelmente ligada a seu suporte físico, a alienação do bem material não confere a seu adquirente direitos sobre a obra em si, de modo que ao proprietário do quadro não será facultado, a menos que a lei ou o contrato com o autor da obra assim preveja, reproduzir a obra em outros exemplares.

<sup>53</sup> Art. 41 da LDA.

<sup>54</sup> CHAVES, Antônio. *Direito de Autor – Princípios Fundamentais*. Cit., p. 16.

<sup>55</sup> A LDA, em seu art. 28, atribui explicitamente ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística e científica.



### 1.2. Mas em quê, então, consiste a função social?

A concepção clássica do direito de propriedade previa que o proprietário poderia exercer seu domínio sobre a coisa como melhor lhe aprouvesse. Contemporaneamente, no entanto, a concepção é bem diversa. A propriedade tem, por determinação constitucional, uma função a cumprir.

Na busca para se atingir o equilíbrio entre o direito detido pelo autor e o direito de acesso ao conhecimento de que goza a sociedade, a função social exerce papel relevantíssimo.

Ao contrário do sistema anglo-americano (de *copyright*), que pauta-se pela análise do caso concreto e valoriza mais acentuadamente as decisões judiciais, nossa lei, de tradição romano-germânica, tenta prever todas as hipóteses legais em que determinada situação possa vir a se enquadrar. No entanto, a leitura literal da lei brasileira desautoriza uma série de condutas que estão em conformidade com a funcionalização do instituto da propriedade.

Por exemplo: pela LDA, não se pode fazer cópia de livro que, ainda que **não** tenha sido publicado nos últimos 5 ou 10 anos, ainda esteja no prazo de proteção de direitos autorais. No entanto, diante dos princípios constitucionais do direito à educação (art. 6º, *caput*, art. 205), do direito de acesso à cultura, à educação e à ciência (art. 23, V) e, mais importante, pela determinação de que a propriedade atenderá sua função social, é necessário que se admita cópia do livro, ainda que protegido. Do contrário, haveria um contra-senso, uma inversão da lógica jurídica, já que princípios constitucionais teriam que se curvar ao disposto em uma lei ordinária (a LDA), quando na verdade o contrário é que deve se verificar.

Vários são os exemplos de atos que, ainda que aparentemente contrários à lei, são efetivação do princípio da função social dos direitos autorais. Podemos citar, entre outros:

- a) a cópia para preservação da obra, inclusive por meio de sua digitalização;
- b) representação e execução de toda obra autoral em instituições de ensino públicas ou gratuitas;
- c) autorização de cópia privada de obra legitimamente adquirida;
- d) permissão de representação e execução de obras em âmbito privado.

### 1.3. Limites Legais

Pode-se dizer que as limitações aos direitos autorais são autorizações legais para o uso de obras de terceiros, protegidas por direitos autorais, independentemente de autorização dos detentores de tais direitos. E uma vez que a regra é impedir a livre utilização das obras sem consentimento do autor, as exceções previstas pela LDA em seu artigo 46 são interpretadas como constituindo rol taxativo, ou seja, não se admite qualquer exceção se ela não estiver explicitamente indicada no artigo 46.



Diz a lei que:

*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.*

O denominador comum das limitações indicadas no art. 46 da LDA é evidentemente o uso não comercial da obra. Concomitantemente a esse requisito, a lei valoriza o uso com caráter informativo, educacional e social.

Assim é que vamos encontrar, em pelo menos três incisos do art. 46 (I, “a”, III e VI), a autorização de uso da obra com finalidade informativa, para fins de discussão ou ainda, no caso específico de obra teatral, que venha a ser usado com propósitos didáticos.



Entende-se, nesses casos, que a informação em si (inciso I, “a”) não é protegida por direitos autorais e que a comunidade tem direito à livre circulação de notícias. Além disso, o direito de citação para fins de estudo, crítica ou polêmica (inciso III) é fundamental para o debate cultural e científico de qualquer sociedade. Sobre esse aspecto, observe-se que o art. 33 da LDA proíbe que se reproduza na íntegra obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, podendo-se, entretanto, publicar os comentários em separado.

A autorização decorrente do uso não comercial da obra em si, ainda que possa haver finalidade comercial transversa, respalda o uso da obra de acordo com os incisos V e VIII do multicitado art. 46.

Dessa forma, é possível um estabelecimento comercial que venda eletrodomésticos valer-se de obra protegida por direito autoral, independentemente de autorização dos seus titulares, para promover a venda de aparelhos de som, televisores ou aparelhos de vídeo cassete ou DVD, por exemplo.

Da mesma forma, o art. 46 (inciso VIII) permite o uso de obra protegida desde que esse uso se restrinja a pequenos trechos (exceto quanto a obras de artes plásticas, quando a reprodução poderá ser integral) desde que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique o uso comercial da obra reproduzida. Não se veda aqui, portanto, que a nova obra seja comercializada. O que não pode é a obra citada ter *sua* exploração comercial prejudicada.

Outro parâmetro utilizado pela LDA para limitar os direitos autorais de seus titulares é o autor valer-se de sua obra publicamente ou que haja, no caso, interesse público. Assim é que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza (inciso I, “b”) e o apanhado de aulas ministradas em estabelecimento de ensino, vendando-se neste caso, expressamente, sua publicação total ou parcial sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou.

Há que se mencionar o caráter altruísta do inciso I, “d”, do art. 46, que prevê a possibilidade de reprodução, sem que esta constitua ofensa aos direitos autorais, de obras literárias, artísticas e científicas para uso exclusivo de deficientes visuais. A condição imposta pela lei, entretanto, é, mais uma vez, que a reprodução seja feita sem finalidade comercial.

Da mesma forma, sem finalidade comercial, mas respaldado por forte interesse público, será o uso de obras literárias, artísticas e científicas para produzir prova em juízo, autorizado nos termos do inciso VII do art. 46.

Observe-se que em alguns casos, a lei não exige que a obra seja utilizada parcialmente, autorizando-se sua exibição integral (incisos I, letras “a” e “b”, V e VI), de modo que não podemos considerar que o uso integral da obra por parte de terceiros, sem autorização do autor, seja sempre vetado por nosso ordenamento. Embora seja verdade que o uso parcial da obra seja requisito indispensável em outros casos (incisos II, III e VIII).

#### *1.4. O problema do pequeno trecho: um dispositivo insuficiente*

O art. 46, II, da LDA, determina que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, des-



de que feita por este, sem intuito de lucro. Nos termos precisos da lei, observa-se que o legislador inovou significativamente o ordenamento jurídico anterior.

De fato, o Código Civil de 1916, em seu artigo 666, VI, permitia uma cópia manuscrita desde que não se destinasse a venda. Posteriormente, a Lei 5.988/73 passou a prever a possibilidade de reprodução da obra na íntegra, desde que não houvesse finalidade de se obter lucro com a cópia.

Com o advento da Lei 9.610/98, entretanto, sobreveio a mudança. Nos termos de nossa lei, portanto, é possível a reprodução apenas de pequenos trechos, e não mais da íntegra da obra.

A decisão do legislador causa problemas ostensivamente incontornáveis. A começar por um evidente problema prático apontado pela própria autora: o cumprimento do disposto na lei é de quase impossível fiscalização. Muito em razão disso, milhares de pessoas descumprem o mandamento legal diariamente.

A seguir, e talvez o mais grave, a lei não distingue obras recém publicadas de obras científicas que só existem em bibliotecas e que ainda estão no prazo de proteção autoral. Nesse caso, torna-se a lei extremamente injusta, por não permitir a difusão do conhecimento por meio de cópia integral de obras raras cuja reprodução não acarretasse qualquer prejuízo econômico a seu autor, nem mesmo lucro cessante.

Dessa forma, com o advento da LDA, e diante de seus termos estritos, muitas condutas praticadas diariamente são, a rigor, diante da interpretação literal da lei, simplesmente ilegais. Afinal, pelo que determina a LDA, deixou de ser possível copiar um filme em vídeo para uso particular, gravar um CD — legitimamente adquirido — na íntegra para ouvir em *ipod* ou no carro ou, ainda, reproduzir o conteúdo integral de um livro com edição esgotada há anos. Tais condutas só serão admitidas se abrangidas pelo conceito da função social da propriedade e do direito autoral, em interpretação aparentemente contrária à LDA mas definitivamente em conformidade com a nossa Constituição Federal.

Bem se vê a gama de dificuldades que o texto da LDA é capaz de acarretar. Em primeiro lugar, a caracterização dos “pequenos trechos”. Pergunta-se: que são “pequenos trechos”? Criou-se nas universidades, em razão do disposto neste inciso, a mítica dos 10% ou dos 20%, que seria o máximo considerado por “pequeno trecho” e que poderia ser copiado por alunos sem que houvesse violação de direitos autorais.

Ocorre que não há qualquer dispositivo legal que limite a autorização de cópias a 10% (dez por cento) da obra e fazer tal exigência é incorrer em ilegalidade. Não é a extensão da cópia que deve constituir o critério mais relevante para autorizar-se sua reprodução, mas certamente o uso que se fará da parte copiada da obra.

Interessante jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão apreciou a questão relativa aos limites constitucionais do direito de citação, ou seja, do uso em uma obra de trechos de outra obra, de titularidades diversas. Percebe-se que o confronto existente não é entre o direito de propriedade e direito à informação, mas sim entre o direito de propriedade e o direito de expressão. Tratava-se, *in caso*, de obra de Henrich Müller em que o autor usava, como meio de expressão, extensos trechos de Bertold Brecht. Denis Borges Barbosa, citando Markus Schneider, conclui que “há um interesse constitucio-



nalmente protegido no direito de citação, não obstante a extensão dessas, desde que as citações se integrem numa expressão artística, nova e autônoma” (grifamos)<sup>56</sup>.

### 1.5. Paródias e seus limites: “...E o Vento Levou”, “Idos com o Vento” e “The Wind Done Gone”

Além dos casos especificados no art. 46, a LDA prevê, ainda, a liberdade de paráfrases e paródias<sup>57</sup> que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

É claro que a paródia será tanto mais bem sucedida quanto melhor identifique o objeto parodiado. Por isso, a referência evidente são os grandes sucessos da cultura popular. Bons exemplos cinematográficos são filmes como “Todo Mundo em Pânico” e o recente “Epic Movie”, cuja sinopse segue:

“Quatro órfãos de diferentes cantos do mundo são escolhidos para visitarem uma fábrica de chocolate, cujo dono tem uma personalidade muito estranha. Lá, descobrem um guarda-roupa mágico que os transporta para a terra de Gnárnia. Na viagem muito louca, conhecem o pirata exibicionista Jack Swallows e estudantes de bruxaria, incluindo um CDF chamado Harry e sua amiga Hermoine. Juntos, tentam derrotar a bruxa branca de Gnárnia, com a ajuda de Superman, Wolverine e até Paris Hilton e Mel Gibson”<sup>58</sup>.

Naturalmente, um filme como “... E O Vento Levou” desperta a tentação da paródia. Foi este o argumento usado por Régine Déforques quando processada sob acusação de plágio do romance em sua trilogia “A Bicicleta Azul”. Como vimos, seus argumentos não convenceram. Pelo menos, não os tribunais franceses. No entanto, Posner e Landes dão notícia de uma autêntica paródia de “... E o Vento Levou” que não é, entretanto, cômica (característica padrão em se tratando de paródias), chamada “*The Wind Done Gone*”, em que o autor da paródia aponta os aspectos racistas da obra original.

No Brasil, foi realizado em 1983 o curta “Idos com o Vento”, dirigido pela dupla Isay Weinfeld e Márcio Kogan, com o ator Patrício Bisso no elenco. Não se trata exatamente de uma adaptação de “... E O Vento Levou”, mas sim da orelha do livro, envolvendo ainda aspectos da vida da própria Margareth Mitchell, autora da obra.

Na televisão, são inúmeros os exemplos de sátiras e paródias, como os quadros de humor do extinto TV Pirata e do programa Casseta e Planeta Urgente.

### 1.6. A licença e a cessão: autorizações necessárias

Normalmente, o artista cria por demanda de sua criatividade. Tornou-se famosa uma entrevista dada pela escritora Rachel de Queirós em que ela foi indagada por uma jornalista se era verdade que preferia o jornalismo à literatura. Ao dizer que sim, a jornalista lhe perguntou, então, por que ela produzia literatura, ao que a escritora teria respondido com a seguinte pergunta: “Você já pariu?”. Diante da negativa da entrevistadora, ela completou: “Quando se fica grávida, é imperativo parir”.

<sup>56</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Cit., p. 100-101.

<sup>57</sup> LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cit., p. 147.

<sup>58</sup> <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2007/01/29/287597408.asp>. Acesso em 29 de janeiro de 2007.



Normalmente, no entanto, não basta parir. Uma vez criada a obra, o artista geralmente gosta de vê-la circular, de modo a atingir o maior número possível de pessoas para que nelas cause a impressão desejada. Como em regra apenas o autor pode dar origem à circulação da obra, a LDA prevê os mecanismos de autorizações para que a obra atinja o público.

O que se verifica na prática é que um músico precisará de alguém que fixe o fonograma e faça cópias de seus CDs; o escritor precisará de uma editora; aquele que tem um roteiro para obra audiovisual precisará de uma produtora e assim por diante. Com o avanço da tecnologia, a necessidade dos intermediários vem diminuindo consideravelmente a ponto de, hoje em dia, vários serem os artistas que produzem e distribuem suas próprias obras. Mas mesmos esses dificilmente escaparão da necessidade de, em maior ou menor grau, celebrar contratos relacionados aos direitos autorais das suas obras.

A matéria relativa à circulação de direitos autorais está prevista a partir do artigo 49 da LDA.

Diz o artigo 49 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.

Caracteriza-se a cessão pela transferência de titularidade da obra intelectual, com exclusividade para o(s) cessionário(s). Já a licença representa uma autorização por parte do autor para que terceiro se valha da obra, com exclusividade ou não, nos termos da autorização concedida. Ou seja, a cessão se assemelha a uma compra e venda (se onerosa) ou a uma doação (se gratuita) e a licença, a uma locação (se onerosa) ou a um comodato (se gratuita).

A própria LDA prevê algumas limitações concernentes à possibilidade de transmissão total (cessão total) dos direitos autorais. As principais são as seguintes:

- a) a transmissão total deve compreender todos os direitos de autor, exceto naturalmente os direitos morais (que são intransmissíveis) e aqueles que a lei exclui;*
- b) a cessão total e definitiva dependerá de celebração de contrato por escrito;*
- c) caso não haja contrato escrito, o prazo máximo de cessão dos direitos será de cinco anos;*
- d) a cessão se restringirá ao País em que se firmou o contrato;*
- e) a cessão somente poderá se operar para modalidades de utilização já existentes quando da celebração do contrato;*
- f) a interpretação do contrato, sendo restritiva, terá como consequência que não havendo especificação quanto à modalidade de utilização, entender-se-á como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato;*
- g) a cessão total ou parcial dos direitos de autor presume-se onerosa;*
- h) a cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos.*





### 1.7. Transmissão de Direitos

Diz a LDA 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 (art. 49).

Conforme se depreende da leitura do *caput* do art. 49 da LDA, os direitos de autor podem ser transferidos, por quem de direito, a terceiros, em sua integralidade ou apenas parcialmente. A transferência pode se dar a título universal ou singular (ou seja, abrangendo toda uma gama de obras, sem que cada uma das obras seja identificada, ou apenas uma obra específica) e será efetivada sobretudo por meio de licença ou cessão.

Caracteriza-se a cessão pela transferência de titularidade da obra intelectual, com exclusividade para o(s) cessionário(s). Já a licença representa uma autorização por parte do autor para que terceiro se valha da obra, com exclusividade ou não, nos termos da autorização concedida. Tanto a cessão como a licença podem ser total ou parcial, o que significa que podem se referir à integralidade do uso econômico da obra ou apenas a alguma(s) das faculdades de seu aproveitamento econômico.

Um exemplo pode ser esclarecedor. Como todos sabemos, Paulo Coelho se celebrou a partir de sua obra “O Alquimista”. Considerando-se a hipótese de ser o autor o único titular dos direitos patrimoniais sobre sua obra (ou seja, no caso de ele não ter transferido seus direitos a ninguém), poderá autorizar o uso da obra “O Alquimista” por terceiro ou ceder seus direitos. Vejamos na prática essas possibilidades:

- a) Paulo Coelho é consultado por diretor de teatro de Fortaleza, interessado em transformar “O Alquimista” em peça teatral. Paulo Coelho autoriza, por meio de licença, a adaptação da obra para o palco. Neste caso, Paulo Coelho continua titular de todos os direitos. O diretor cearense não pode fazer nada com a obra exceto realizar sua montagem. Trata-se, portanto, de licença parcial.
- b) Paulo Coelho é procurado pelo mesmo diretor de teatro, que tem, entretanto, diversas idéias para uso do livro. Pede que lhe seja concedida uma licença total, para que no prazo de dois anos, por exemplo, possa explorar a obra em toda a sua amplitude. Neste caso, o licenciado (o diretor de teatro) teria poderes amplíssimos. Se quisesse, poderia transformar o livro em filme, em peça de teatro, em espetáculo de circo, em musical, em novela, em história em quadrinhos etc. Ainda assim, por se tratar de licença (mesmo que total), Paulo Coelho continuaria titular dos direitos patrimoniais. No entanto, durante dois anos, não poderia exercê-lo sem consultar previamente o licenciado.
- c) Seria possível, ainda, que o diretor de Fortaleza quisesse ter para sempre o direito de transformar o livro em espetáculo teatral. Para isso, demandaria uma cessão parcial da obra. Ou seja, se Paulo Coelho fizesse uma cessão de seus direitos patrimoniais referentes à possibilidade de transformar o livro



em peça, estaríamos diante de uma hipótese muito semelhante à compra e venda. Se assim fosse, o próprio Paulo Coelho restaria desprovido desse direito no futuro, uma vez que a cessão tenha sido realizada.

- d) Por fim, é possível se realizar uma cessão total. Nesse caso, todos os direitos patrimoniais pertenceriam ao diretor de teatro, se com ele o contrato fosse celebrado. Assim, caso no futuro alguém desejasse transformar o livro “O Alquimista” em filme, precisaria negociar com o diretor de teatro, e não com Paulo Coelho que, embora autor, teria se desprovido dos direitos patrimoniais relacionados à obra na medida em que realizasse a cessão total.

A bem da verdade, é comum haver confusão entre cessão parcial e licença, já que ambas têm eficácia menor se comparadas à cessão total. Muito embora a lei não defina licença, é possível defini-la como autorização de uso, de exploração, sem que acarrete uma transferência de direitos.

Eliane Y. Abrão<sup>59</sup> diz que (...) não é na exclusividade que reside o diferencial entre cessão e licença, porque há licenças exclusivas. Na cessão de direitos, qualquer que seja o seu alcance, parcial ou total, a exclusividade outorgada ao cessionário encontra-se subjacente à exploração de uma determinada obra, porque o exercício da cessão implica o da tutela da obra e o da sua oponibilidade *erga omnes*. Na licença exclusiva também. Nas licenças comuns, ao contrário, pode o autor consentir que diversos licenciados explorem pelo tempo convencionado diversos aspectos da mesma obra, simultaneamente ou não, e não abdicando de seus direitos em favor do licenciado. O que distingue a cessão de direitos, parcial ou integral, e licenças exclusivas, das licenças não exclusivas é a oponibilidade *erga omnes* das primeiras. No Brasil, exclusividade é condição prevista em lei somente para o contrato de edição.

Dessa forma, vê-se que as licenças constituem uma das modalidades previstas em lei para se efetivar a transferência de direitos autorais a terceiros e que por meio delas não há transferência de direitos, mas tão-somente uma autorização de uso, que manteria a integralidade dos direitos autorais com o titular destes.

De fato, podem ser definidas como autorização de uso por parte do titular dos direitos autorais, a título gratuito ou oneroso. Podem ser conferidas com ou sem cláusula de exclusividade, sendo que quanto ao contrato de edição a lei obriga a exclusividade.

Assim é que os diversos contratos tipicamente relacionados aos direitos autorais, tais como os contratos de edição, de gravação, de tradução, de adaptação etc., serão instrumentalizados por meio da celebração de instrumentos contratuais que preverão, em sua essência, a cessão ou a licença de uso de direitos autorais alheios.

Dessa forma, um autor que queira publicar seu livro celebrará contrato de edição pelo qual cederá ou licenciará — a depender dos termos da negociação — seus direitos autorais sobre a obra criada. Convém observar que, no caso de contrato de edição, a exclusividade será concedida ao editor — independentemente de se tratar de cessão ou de licença — por força do disposto no art. 53, *caput*, da LDA.

Convém anotar, finalmente, que a cessão, total ou parcial, deverá se fazer sempre por escrito e presume-se onerosa. Já a licença poderá ser convencionada oralmente e sobre ela não recai presunção legal de onerosidade. Ainda assim, a celebração de contrato é

<sup>59</sup> ABRÃO, Eliane Y.. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. Cit., p. 137.



sempre altamente recomendada, sobretudo porque como determina a própria LDA, os negócios jurídicos envolvendo direitos autorais são interpretados restritivamente e a questão de prova em contratos feitos oralmente sempre causa grande dificuldade às partes envolvidas.

### *1.8. Contrato de edição: um contrato típico, afinal?*

O contrato de edição é previsto na LDA entre os artigos 53 e 67. Na verdade, trata-se do único contrato expressamente previsto na LDA, e por isso é considerado o contrato paradigmático da lei.

Pelo contrato de edição, determina a LDA que o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística e científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor.

Embora o contrato de edição seja tipicamente o contrato utilizado para obras literárias, entende-se que não se aplica apenas a elas, podendo também versar sobre obras musicais, por exemplo.

De acordo com a LDA, em cada exemplar da obra, deverá o editor mencionar:

- o título da obra e seu autor;
- no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor;
- o ano da publicação e
- seu nome (do editor), ou marca que o identifique.

Caso não haja previsão expressa no contrato, entende-se que o contrato de edição versa apenas sobre uma edição. E se eventualmente não houver referência ao número de exemplares, se entenderá que esse número é 3.000 (três mil).

### *1.9. Direitos Conexos: Quem são os titulares?*

Os direitos conexos também são chamados de direitos vizinhos, ou *droits voisins*, por serem direitos próximos, assemelhados aos direitos autorais, embora não sejam eles próprios direitos autorais. Trata-se, a bem da verdade, de um direito referente à difusão de obra previamente criada. O esforço criativo aqui evidente não é o de criação da obra, mas sim de sua interpretação, execução ou difusão.

Diante dessa aproximação conceitual, a LDA estipula que as normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.

No âmbito internacional, os direitos conexos são regulados pela Convenção de Roma, de 1961.



### 1.10. Intérpretes que podem demais

A primeira classe dos titulares de direitos conexos abrange os artistas intérpretes ou executantes. Distinguem-se os primeiros dos últimos por sua atuação diante da obra. O cantor de uma banda ou um ator é intérprete. Os músicos da banda são executantes.

Ocorre que a LDA atribui aos intérpretes e executantes um feixe tão vasto de direitos que acaba por representar um entrave a mais na circulação das obras. Conforme determina o art. 90 da LDA, tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:

- a) a fixação de suas interpretações ou execuções;
- b) a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas;
- c) a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;
- d) a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;
- e) qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.

Diante do enorme número de intérpretes e/ou executantes que podem participar da concepção de determinada obra, a orquestração dos direitos conexos pode significar grande dificuldade para o titular dos direitos autorais sobre a obra. Basta ver o quanto os atores de um filme serão capazes de impedir na utilização do filme diante dos poderes a eles conferidos pela LDA.

### 1.11. O direito dos produtores fonográficos

Os produtores fonográficos são aqueles que investem dinheiro na produção do fonograma. De modo leigo, pode-se dizer que os produtores fonográficos são, hoje em dia, as produtoras de CD.

Da mesma forma — porém com menos razão — a LDA confere aos produtores fonográficos direitos conexos que acabam consistindo verdadeiros entraves à circulação das obras intelectuais.

Diz-se que com menos razão porque não há qualquer justificativa artística para se conferir aos produtores fonográficos um direito dito intelectual. Quanto aos intérpretes e executantes, ao menos, é possível vislumbrar atuação intelectual diante da obra. Quanto aos produtores fonográficos, nem isso.

Ainda assim, garantiu-se aos produtores de fonogramas que tivessem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:

- a) a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;
- b) a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;



- c) a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão;
- d) quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas.

### 1.12. O direito das empresas de radiodifusão

Além dos direitos conferidos aos intérpretes e executantes e às produtoras de fonogramas, a LDA confere direitos às empresas de radiodifusão, ou seja, de maneira genérica, às rádios e aos canais de televisão.

Determina a LDA que cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação.

#### 1.13. O que é o ECAD?

O ECAD — Escritório Central de Arrecadação e Distribuição tem sua existência prevista no art. 99 da LDA, que determina que as associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.

O ECAD é uma sociedade civil, de natureza privada e sem fins lucrativos. Foi insituído pela Lei 5.988/73 e mantido pela atual LDA.

De acordo com o website da instituição ([www.ecad.org.br](http://www.ecad.org.br)), o órgão possui cadastrados em seu sistema mais de 214 mil titulares diferentes. Estão catalogadas 795 mil obras, além de 412 mil fonogramas, que contabilizam todas as versões registradas de cada música. Os números envolvidos fazem com que 40 a 50 mil boletos bancários sejam enviados por mês, cobrando os direitos autorais daqueles que utilizam as obras musicais publicamente, os chamados “usuários de música”, que somam mais de 225 mil no cadastro do ECAD.

## 2. CASO GERADOR

Em julho de 1998, a então modelo iniciante Vanice Valderez protagonizou um filme para cinema, de reputado diretor brasileiro, chamado “Quero Mais”. No filme, Valderez atuava em tórridas cenas de sexo (não explícito), inclusive com um jovem (supostamente) menor de idade. O filme fez muito sucesso, atraindo multidões às salas de cinema. Por conta da repercussão do filme, Valderez foi convidada a posar nua para diversas revistas especializadas e até mesmo sondada para participar da primeira versão da Casa dos Artistas.



Em maio de 2005, entretanto, Valderez decidiu mudar seu estilo de vida. Depois de muita negociação, aceitou ser garota propaganda de uma famosa marca de brinquedos. A atenção das crianças foi atraída para a modelo, que acabou gravando um CD com músicas infantis. O CD se tornou enorme sucesso (Valderez tem também muita sorte), e duas emissoras de televisão disputaram o privilégio de contratá-la.

Valderez acabou protagonizando a novela das seis da tarde de uma das emissoras, mas seu desempenho foi massacrado pela crítica. Ao término da novela, como a emissora a havia contratado pelo prazo de 5 anos, decidiu lhe agradecer com um programa infantil na desprestigiada e combatida parte da manhã.

Surpreendentemente, o programa foi mais um sucesso. Valderez se tornou ídolo internacional das crianças, gravou novo CD com o respectivo DVD, passou a fazer shows, servia de exemplo, era imitada. Todas as crianças amavam Valderez.

Em outra reviravolta, o falecimento de seu querido tio-avô paraguaio, fez a famosa jovem se converter a uma facção mais rigorosa de uma igreja evangélica, sendo que sua escalada ao sucesso passou a incluir o título de Pastora Honorária da igreja.

A partir daí, a existência do filme “Quero Mais” passou a assombrá-la. Valderez desejou jamais tê-lo feito, mas mesmo suas mais fervorosas clamações não fizeram o filme desaparecer do imaginário coletivo. Ao contrário. Com a disseminação da cultura digital, o filme passou a ser encontrado até mesmo em sites de compartilhamento de arquivos.

Desesperada, Valderez procurou você para saber o que poderia fazer para evitar maior exposição de sua imagem. Ao analisar o contrato para Valderez fazer o filme, você verifica que a autorização seria apenas para veicular o filme nos cinemas e em vídeo, embora seja possível encontrar o filme também em DVD e na televisão a cabo.

Diante dos fatos, como seria possível responder às seguintes questões:

- a) Valderez é titular de direitos autorais em alguma medida sobre o filme “Quero Mais”? De que direitos ela é titular?
- b) Valderez pode impedir a distribuição de filmes em DVD e sua exibição na tv à cabo? Por qual argumento?
- c) E a comercialização do filme em vídeo?
- d) O fato de ela ter se tornado ídolo das crianças e seguidora religiosa deve em alguma medida afetar a decisão do juiz sobre o caso?
- e) Se ela continuasse a ser atriz de cinema, sem qualquer incursão no universo dos programas infantis ou na igreja, a decisão do juiz deveria ser diferente?
- f) O que Valderez pode fazer para impedir que o filme se torne disponível na internet?
- g) Caso trechos do filme sejam tornados disponíveis no YouTube!, poderá Valderez tomar alguma medida judicial para remover os vídeos do site?

**AULA 05 — LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS AUTORAIS****SUMÁRIO**

1. Um pouco de contexto. 1.1. Mudanças provocadas pela tecnologia. 1.2. Ampliação da proteção ao direito autoral. 2. A lógica do direito autoral. 3. A liberdade de expressão. 4. Existe um conflito? O paradoxo do direito autoral. 4.1. A liberdade de expressão reafirma o direito autoral. 4.2. A liberdade de expressão em conflito com o direito autoral. 4.3. Novas tecnologias e o conflito. 4.4. O conflito não existe. 5. O conflito no Brasil está colocado? 5.1. A proposta de mudança da lei de direitos autorais.

**LEITURAS COMPLEMENTARES**

MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. Função social da propriedade intelectual: compartilhamento de arquivos e direitos autorais na CF/88. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2007. Disponível em: [http://www.sapientia.pucsp.br/tde\\_busca/arquivo.php?codArquivo=5101](http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5101)

BALKIN, Jack M.. Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society. *In: NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW [Vol 79:1, April, 2004]*, disponível em <http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/telecom/digitalspeechanddemocraticculture.pdf>

NETANEL, Neil W., Introduction, Copyright's Paradox. *In: Neil W. Netanel, COPYRIGHT'S PARADOX*, Oxford University Press, 2008; UCLA School of Law Research Paper No. 08-06. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1099457>

**1. ROTEIRO DE AULA****1.1. Um pouco de contexto**

O cenário das comunicações vem se alterando profundamente nos últimos anos. A evolução da tecnologia, em especial das tecnologias de informação e comunicação que marcam a revolução digital<sup>60</sup> dos anos recentes, criam novas possibilidades de ação e de comunicação, modificando comportamentos e lançando desafios para o sistema jurídico que se estabilizou em torno de uma realidade tecnológica distinta.

Um dos campos do direito mais afetados pelas transformações tecnológicas é o direito autoral, concebido em um momento no qual as possibilidades tecnológicas não

<sup>60</sup> Jack Balkin define a revolução digital da seguinte forma: "By the 'digital revolution', I mean the creation and widespread availability of technologies that make it easy to copy, modify, annotate, collate, transmit, and distribute content by storing it in digital form. These technologies also include the development of vast communication networks that connect every part of the world for the purpose of distributing digital content."

BALKIN, Jack M.. Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society. *In: NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW [Vol 79:1, April, 2004]*, Cit. p. 6



permitiam o compartilhamento, a recombinação e, principalmente, a reprodução das obras que o sistema buscava proteger. Entretanto, a permanente e acelerada inovação e a popularização de novas tecnologias permitem hoje, a qualquer pessoa, a realização de cópias de altíssima qualidade a um custo extremamente baixo.

Com o crescente acesso a computadores pessoais e à rede mundial de computadores com conexão de alta velocidade (banda larga), todo tipo de informação passou a fluir com velocidade crescente e em quantidades antes inimagináveis, correndo rapidamente de um canto a outro do mundo.

Nessa nova era, tudo acaba convertido em pacotes de dados que são constantemente remanejados de um lado para o outro: músicas, trabalhos, transmissão de voz, imagens, valores financeiros, etc. A partir daí, caracteriza-se a mobilidade e a portabilidade da informação, com impactos evidentes nos hábitos da sociedade e, de forma particular, nos de consumo.

Para compreender de que maneira as novas possibilidades criadas pelo avanço tecnológico afetam o estudo do direito autoral é necessário entender que tipo de mudanças foram trazidas pelas novas tecnologias.

### 1.1.1. MUDANÇAS PROVOCADAS PELA TECNOLOGIA

As diversas formas com que o avanço das tecnologias de comunicação e informação e a redução dos custos de comunicação estão alterando a organização social e promovendo mudanças na economia têm sido objeto de estudo por diversos autores e organizações.

Yochai Benkler, na sua obra *The Wealth of Networks*, explica que duas profundas mudanças na economia estão em curso a partir do avanço tecnológico. Segundo Benkler:

*The first move, in the making for more than a century, is to an economy centered on information (financial services, accounting, software, science) and cultural (films, music) production, and the manipulation of symbols (from making sneakers to branding them and manufacturing the cultural significance of the Swoosh). The second is the move to a communications environment built on cheap processors with high computation capabilities, interconnected in a pervasive network — the phenomenon we associate with the Internet. It is this second shift that allows for an increasing role for nonmarket production in the information and cultural production sector, organized in a radically more decentralized pattern than was true of this sector in the twentieth century.<sup>61</sup>*

Para Benkler, portanto, a primeira mudança diz respeito a uma transição da economia industrial para uma economia da informação, na qual os bens simbólicos e culturais passam a responder de maneira muito mais significativa pela geração de riqueza.

A segunda mudança diz respeito ao modelo de comunicação que está sendo construído a partir do avanço tecnológico. Benkler explica que o desenvolvimento de novas

<sup>61</sup> Mais adiante, na mesma obra, Benkler explica que a tecnologia não necessariamente determina as estruturas sociais, mas a abre espaço para mudanças a partir do alargamento do campo de ação dos indivíduos. Nas suas próprias palavras: "Technology creates feasibility spaces for social practice. Some things become easier and cheaper, others harder and more expensive to do or to prevent under different technological conditions." BENKLER, Yochai. *The Wealth of Networks: how social production transform markets and freedom*. Yale University Press: New Haven and London, 2006, p.31.





tecnologias cria um ecossistema de baixo custo e crescente capacidade computacional de processamento de dados, num ambiente interconectado em rede (internet).

Vale ressaltar que a redução dos custos de distribuição e o aumento da eficiência das comunicações a partir da revolução digital não é um fenômeno recente. Como bem explica Jack Balkin, professor da universidade de Yale, a revolução digital é apenas o último episódio de uma longa série de inovações que afetaram a forma como o ser humano se comunica. Balkin explica que

*Throughout the twentieth century, mass media have become increasingly pervasive in cultural life. Print media spread more widely through technological innovation. The motion picture industry took off in the early part of the twentieth century, followed by radio, television, cable, and satellite broadcasting. All of these technologies changed how widely and cheaply one could distribute content. Each of them, in their own way, lowered distribution costs, even if they also raised the costs of content creation.<sup>62</sup>*

Outros artigos acadêmicos apontam no mesmo sentido. O aumento da complexidade dos circuitos integrados e, conseqüentemente, da capacidade de processamento de dados e de armazenamento já era indicado em artigos acadêmicos como o de Gordon Moore, de 1965<sup>63</sup>, que apontou a impossibilidade de se dobrar o número de transistores em um circuito a cada ano sem elevar os custos de produção.

A visão de Moore sobre o desenvolvimento da tecnologia nos anos seguintes provou-se muito próxima da realidade, dando ensejo à criação do que se convencionou chamar de Lei de Moore.

Este conjunto de novas tecnologias (computadores pessoais, ampliação da capacidade de processamento de dados e interconexão através da rede mundial de computadores) reduziu drasticamente os custos de transporte da informação de um canto a outro (os chamados custos de distribuição) do mundo.

A internet tornou-se, dessa forma, um meio economicamente viável de compartilhar conteúdo para novos e antigos produtores, fazendo com que conteúdos que antes sequer encontravam espaço no mercado (das prateleiras das lojas à grade de programação das emissoras de rádio e TV) passassem a concorrer com o conteúdo tradicionalmente veiculado. Com a facilidade de distribuição, muitos produtores de conteúdo (em especial aqueles que sempre encontraram imensa dificuldade para distribuir seus trabalhos ou opiniões pelas mãos das companhias que tradicionalmente dominam o mercado) passaram a permitir o livre acesso a suas obras (ou a grande parte de seu acervo) através da nova plataforma de distribuição constituída pela rede mundial de computadores.

Com uma conexão banda larga, qualquer pessoa pode ouvir em uma rádio virtual sua música preferida, buscar artistas desconhecidos, ouvir e ler notícias ou até mesmo criar a sua rádio, sua TV ou o seu jornal, colocando no ar conteúdo próprio.

De maneira resumida, portanto, pode-se definir que uma primeira mudança já claramente desenhada com o amadurecimento e a popularização da internet e das novas tecnologias digitais é a possibilidade de distribuição de conteúdo a um número virtualmente infinito (e crescente) de pessoas a um custo extremamente baixo (e em queda).

<sup>62</sup> BALKIN, Jack M.. Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society. In: *NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW* [Vol 79:1, April, 2004], pp.16.

<sup>63</sup> MOORE, Gordon E. (1965). *Cramming more components onto integrated circuits*. *Electronics Magazine*, p. 4. Disponível em [ftp://download.intel.com/museum/Moores\\_Law/Articles-Press\\_Releases/Gordon\\_Moore\\_1965\\_Article.pdf](ftp://download.intel.com/museum/Moores_Law/Articles-Press_Releases/Gordon_Moore_1965_Article.pdf).



Tal mudança, com efeito, é a que afetou a indústria da música e da mídia impressa, primeiramente, e que com o amadurecimento e avanço da tecnologia passou a alterar também a estrutura sobre a qual está instituída a indústria do audiovisual e da distribuição de livros.

Esta mudança possui grande importância para a discussão do papel do direito autoral nos dias de hoje porque, a partir das novas possibilidades tecnológicas, as estruturas da indústria do entretenimento e dos grandes grupos de comunicação para promover a distribuição de informação viram-se cada vez mais ameaçadas. Em primeiro lugar, pelo compartilhamento instantâneo de conteúdo protegido pelo direito autoral, sobre o qual esta indústria possui o direito de exploração comercial. Em segundo lugar, pela concorrência de conteúdo que, anteriormente, não encontrava vias de distribuição para atingir o público consumidor.

Com a ampliação das possibilidades de ação conferida pela tecnologia e a proliferação de novos conteúdos há, conseqüentemente, uma profunda alteração no comportamento do consumidor e da sociedade em geral.

Analisar estas mudanças é fundamental para compreendermos o contexto em que deve ser interpretada a interação entre o princípio da liberdade de expressão e a proteção aos direitos autorais.

#### *a) Ampliação do poder de escolha*

Nos meios tradicionais de comunicação (aqui entendidos como as rádios, TVs e mídia impressa), o cidadão, em regra, encontrava-se na condição de um consumidor passivo, ou seja, que apenas podia escolher entre um leque limitado de opções de conteúdo. É certo que, mesmo antes do surgimento da internet, a evolução da tecnologia foi gradativamente ampliando o leque de opções e fontes de informação disponíveis ao consumidor. Exemplo disso é o crescente número de canais disponibilizados pelos prestadores de serviço de TV a cabo.

A internet e suas poderosas ferramentas de busca, entretanto, ampliaram substancialmente a autonomia que o consumidor/cidadão possuía sobre o processo de escolha de conteúdo. Esta maior autonomia permite que o cidadão acesse informações que são de seu interesse e que, muitas vezes, não encontram espaço na grade comercial dos grandes veículos de comunicação. Em outras palavras, as mudanças trazidas pela tecnologia permitem a qualquer pessoa acessar e enviar conteúdos produzidos com uma motivação não-comercial.

É o que Benkler explica nas seguintes palavras:

*The networked information economy is departing from the industrial information economy along two dimensions that suggest a radical increase in the number of storytellers and the qualitative diversity of stories told. At the simplest level, the cost of a channel is so low that some publication capacity is becoming available to practically every person in society. Ranging from an e-mail account, to a few megabytes of hosting capacity to host a subscriber's Web site, to space on a peer-to-peer distribution network available for any kind of file (like FreeNet or eDonkey), individuals*



*are now increasingly in possession of the basic means necessary to have an outlet for their stories. The number of channels is therefore in the process of jumping from some infinitesimally small fraction of the population—whether this fraction is three networks or five hundred channels almost does not matter by comparison—to a number of channels roughly equal to the number of users. This dramatic increase in the number of channels is matched by the fact that the low costs of communications and production enable anyone who wishes to tell a story to do so, whether or not the story they tell will predictably capture enough of a paying (or advertising-susceptible) audience to recoup production costs. Self-expression, religious fervor, hobby, community seeking, political mobilization, any one of the many and diverse reasons that might drive us to want to speak to others is now a sufficient reason to enable us to do so in mediated form to people both distant and close. **The basic filter of marketability has been removed, allowing anything** that emerges out of the great diversity of human experience, interest, taste, and expressive motivation to flow to and from everyone connected to everyone else. Given that all diversity within the industrial information economy needed to flow through the marketability filter, the removal of that filter marks a qualitative increase in the range and diversity of life options, opinions, tastes, and possible life plans available to users of the networked information economy.<sup>64</sup> (grifo nosso)*

Tal mudança ganha relevância na discussão acerca das normas de propriedade intelectual a partir do momento em que a busca por conteúdo leva muitas pessoas a encontrar conteúdo ainda protegido por normas de direito autoral, mas disponibilizado na rede por terceiros que não detêm os direitos sobre as obras apresentadas. Um ponto particularmente interessante diz respeito ao catálogo de obras de cujos direitos patrimoniais pertencem às empresas de comunicação, mas que nas condições tecnológicas anteriores não era explorado (não encontrava espaço na programação do rádio ou TV) e ficava totalmente esquecido do público e de seus detentores em função da sua (suposta) perda de valor de mercado.

Com o crescente interesse por tal conteúdo, o seu valor de mercado acaba restituído, abrindo-se terreno para que uma obra que não mais era editada, como uma música que não mais se encontrava à venda nas lojas, passe a ser objeto de controvérsia entre o consumidor e o detentor dos seus direitos patrimoniais.

#### *b) interação com conteúdo*

Em segundo lugar, a forma como o consumidor relaciona-se com o conteúdo foi sensivelmente transformada pelas novas tecnologias. Isso porque a evolução tecnológica democratizou não somente os meios para acessar o conteúdo produzido pelos veículos de comunicação tradicional, mas também disponibilizou ferramentas para a produção e edição do conteúdo já existente.

Para termos a completa dimensão do debate, é importante falar brevemente sobre duas características econômicas da informação. A primeira delas diz respeito à informação como um bem não-rival. Um bem não-rival é aquele que, ao ser consumido ou

<sup>64</sup> BENKLER, Yochai. *The Wealth of Networks: how social production transform markets and freedom*. Cit., p.166-167.



utilizado por uma pessoa, não se torna indisponível ou menos útil para outra pessoa qualquer.

A segunda característica peculiar e importante da informação diz respeito ao seu modo de produção. A informação não é somente o resultado de um processo de produção, mas também a matéria-prima necessária para que novas informações sejam produzidas. Nas palavras de Benkler, a informação é ao mesmo tempo *input* e *output* do seu próprio processo produtivo.

Essa característica peculiar da informação explica por que a inovação e a construção do conhecimento e da cultura estão sempre baseadas nas informações previamente disponíveis.

Compreendendo essa peculiaridade da informação, fica mais fácil entender como novas práticas sociais surgiram a partir das possibilidades abertas pela tecnologia. A partir da possibilidade de receber a informação como *input* (conferida pelo acesso aos bens informacionais), de trabalhar e transformar esta informação (possibilidade dada por tecnologias de edição de vídeo e texto, por exemplo) e de transmitir o resultado (*output*) desse processo a outros interlocutores (possibilidade dada pelos baixos custos de distribuição e armazenamento já mencionados), cada vez mais é possível perceber o interesse do consumidor em criar a partir das obras que chegam ao seu poder, exercendo uma atividade criativa e dialogando com o meio cultural em que vive, através do remix, da reutilização e da recombinação de conteúdo.

### *c) demanda por portabilidade*

Por fim, pode-se apontar uma terceira mudança no comportamento do consumidor, desenvolvida a partir das novas possibilidades abertas pela tecnologia. Trata-se da crescente demanda por portabilidade do conteúdo adquirido legitimamente, independentemente do suporte em que foi fixado. Explica-se: o avanço tecnológico e a criação de aparelhos portáteis (tais como os aparelhos tocadores de música digital) permitem ao consumidor carregar consigo o conteúdo protegido por direito autoral. Mais do que isso, a facilidade de reproduzir conteúdo com fidelidade e qualidade permite que o consumidor mantenha em diferentes aparelhos várias cópias de obras protegidas por direitos autorais.

## 1.1.2. AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO AO DIREITO AUTORAL

Como visto, a evolução da tecnologia ampliou de maneira considerável as maneiras de lidar com a informação existente, conferindo mais autonomia e liberdade na manipulação do conteúdo.

Mas se a tecnologia caminhou num sentido cada vez mais “libertário”, na medida em que ampliou as possibilidades de ação dos indivíduos em relação à informação, em que direção caminhou a legislação autoral? Em outras palavras, como a legislação de direito autoral respondeu a essa evolução?

Para compreender o estágio atual da legislação autoral, também se faz necessário ter em mente um pouco do seu histórico. Novamente, vários são os autores e organizações envolvidos na pesquisa da evolução da legislação autoral em diversos países do mundo.



Jack Balkin aponta que a história do direito autoral está intimamente ligada à evolução da tecnologia e aos modelos de negócio que se firmaram ao redor dessas tecnologias. Dessa forma, aponta Balkin, indústrias com grande poder econômico, como editoras, empresas publicitárias e Hollywood, passaram a exigir regras de propriedade intelectual cada vez mais protetivas para poderem recuperar os custos investidos na criação e distribuição dos seus produtos.<sup>65</sup>

A esse respeito, Balkin afirma que:

*Thus, during the twentieth century intellectual property rights have expanded both horizontally and vertically. Examples of horizontal expansion include increasing the scope of derivative rights that apply to a work at a particular point in time—the right to plot, characters, sequels, design features, orchestration, and so forth. Other examples are the development of process patents and the creation of trademark dilution law. Intellectual property rights have also expanded vertically, as the length of copyright terms has been repeatedly extended forward, and previous works have been retroactively given extensions to keep them in parity with newer works<sup>66</sup>.*

Como expressa Balkin, a proteção intelectual ampliou-se não somente para proteger cada vez mais aspectos da criatividade humana, como também para estender a duração dos direitos de exclusividade concedidos pela lei.

A visão de Balkin é corroborada por outros autores, como Neil Netanel, que dedica parte de seus estudos justamente ao conflito entre liberdade de expressão e um regime excessivamente rígido de direito autoral.

Neil, por sua vez, afirma que:

*The primary, immediate cause for copyright's untoward chilling of speech is that copyright has come increasingly to resemble and be thought of as a full-fledged property right rather than a limited federal grant designed to further a particular public purpose. As traditionally conceived, copyright law strikes a careful balance. To encourage authors to create and disseminate original expression, it accords them a bundle of exclusive rights in their works. But to promote public education and creative exchange, it both sharply circumscribes the scope of those exclusive rights and invites audiences and subsequent authors freely to use existing works in every conceivable manner that falls outside the copyright owner's domain. Accordingly, through most of the some 300 years since the first modern copyright statute was enacted, copyright has been narrowly tailored to advance learning and the wide circulation of information and ideas, ends that are very much in line with those of the First Amendment. Copyright holders' rights have been quite limited in scope and duration and have been perforated by significant exceptions designed to support robust debate and a vibrant public domain. Indeed, as courts have repeatedly suggested, it is copyright's traditional free speech safety valves—principally the fair use privilege, copyrights' limited duration, and the rule that copyright protection extends only to literal form, not idea or fact—that have enabled copyright law to pass First Amendment muster.*

<sup>65</sup> BALKIN, Jack M.. Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society. In: *NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW* [Vol 79:1, April, 2004], pp.16.

<sup>66</sup> BALKIN, Jack M.. Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society. In: *NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW* [Vol 79:1, April, 2004], pp.16.



*In recent decades, however, the copyright bundle has grown exponentially. It now comprises more rights, according control over more uses of an author's work, and lasting for a longer time, than ever before.<sup>67</sup>*

Se acompanharmos a evolução da proteção ao direito autoral no Brasil, verificaremos que a expansão do direito autoral reflete o mesmo problema da legislação estrangeira.

Pedro Mizukami traz um amplo histórico da legislação de direito autoral brasileira, do qual se pode deprender claramente que as sucessivas mudanças legislativas tornaram o direito de autor cada vez mais abrangente, por um período cada vez mais longo.<sup>68</sup>

Para se ter em conta como o direito autoral tornou-se cada vez mais rígido e protetivo, vejamos inicialmente a ampliação dos prazos de proteção às obras intelectuais no Brasil

O Código Criminal do Império, de 1831 (Mizukami aponta que, no Brasil, a regulação do direito de autor teve início através da via penal), conferia uma proteção contra a reprodução não autorizada por um período de dez anos após a morte do autor. A primeira lei civil a tratar do assunto no Brasil (Lei n. 496 de 1º de agosto de 1898 — Lei Medeiros de Albuquerque), conferia um prazo de proteção de 50 anos após o primeiro de janeiro do ano da publicação (art. 3º, par. 1º). O Código Civil de 1916 já ampliava o prazo de proteção para 60 anos após a morte do autor. (art. 649, § 1º). Nossa lei atual (Lei n. 9.610/98) ampliou o prazo de proteção para 70 anos após a morte do autor.

Podemos verificar a expansão substancial dos direitos de autor no Brasil também a partir de uma análise das legislações mencionadas.

O Código Criminal do Império, de 1831, proibia apenas a reprodução de escritos ou estampas feitos, compostos ou traduzidos por brasileiros. O Código Penal de 1890 já trazia amplas restrições além das estabelecidas no Código Criminal do Império, punindo qualquer reprodução artística sem consentimento do dono, por imitação ou contrafação, conforme previsto no seu art. 350. As leis civis também sofreram modificações para se tornarem cada vez mais protetivas. A Lei Medeiros de Albuquerque (1898) condicionava a proteção autoral ao depósito da obra na Biblioteca Nacional, requisito formal que seria derrubado pela Lei 5.988/73. A Lei n. 2577 de 17 de janeiro de 1912 estenderia as disposições da Lei Medeiros de Albuquerque para obras internacionais. A nossa lei atual (Lei n. 9.610/98), por sua vez, reduziu as limitações e exceções ao direito de autor existentes na lei anterior (tornando proibida a cópia privada, por exemplo), passou a proteger bases de dados e impôs a aplicação de sanções civis para violações de restrições tecnológicas destinadas a evitar ou restringir a cópia de obras protegidas.

Vale destacar que o regime nacional de proteção ao autor está atrelado a uma série de regras internacionais que impõem padrões mínimos de proteção, como a Convenção de Berna e o Acordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*), este último um acordo de assinatura obrigatória para todos os países que desejam fazer parte da Organização Mundial do Comércio. Essas regras, discutidas no tabuleiro de estratégia da política externa, definem o piso mínimo de proteção aos direitos de marcas, patentes, software e direitos autorais, impondo ao Brasil uma reduzida margem de manobra caso deseje modificar sua política de propriedade intelectual e de direito

<sup>67</sup> NETANEL, Neil W., *COPYRIGHT'S PARADOX*, Oxford University Press, 2008; p.6

<sup>68</sup> MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. *Função social da propriedade intelectual: compartilhamento de arquivos e direitos autorais na CF/88*. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2007, Pp. 286/291



autoral. Dessa forma, parte das variações, acima mencionadas, da legislação brasileira estão atreladas a esta agenda internacional

Tendo em vista o cenário externo, também é possível encontrar pistas do que está por vir em termos de legislação autoral.

Após um longo período de expansão substancial e territorial das regras de propriedade intelectual, a agenda internacional de propriedade intelectual tem se concentrado, nos últimos anos, em subir os padrões mínimos de esforços de observância das regras já existentes. Nesse contexto, analisar o desenvolvimento de novos tratados internacionais, como o ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*) e o TPPA (*Trans-Pacific Partnership Agreement*), e investigar o que dizem novas legislações, incluindo a Lei Hadopi (França) e o Digital Britain (Inglaterra/Reino Unido), e novas iniciativas legislativas, como o COICA — *The Combating Online Infringements and Counterfeits Act* (EUA), podem servir como um importante exercício para antecipar futuras propostas a serem apresentadas tanto no cenário doméstico como nos organismos multilaterais que discutem comércio e propriedade intelectual.

De maneira resumida, pode-se dizer que tanto os acordos internacionais em debate como as leis em discussão buscam criar regimes de proteção mais rígidos do que os estabelecidos pelo acordo TRIPS (o que no jargão internacional convencionou-se chamar TRIPS *plus*) para infrações a direitos de autor.

As diversas maneiras encontradas para atingir estes objetivos são a criação de novas prerrogativas para a atuação de oficiais nas fronteiras, a criminalização de condutas que sejam consideradas somente ilícito civil (como a violação de travas tecnológicas), a restrição a direitos fundamentais como privacidade, devido processo legal e presunção de inocência (caso da Lei Hadopi, na França e do Projeto de Lei n. 5.361/2009<sup>69</sup>, atualmente em trâmite no Congresso Nacional Brasileiro) e criando responsabilidades para os intermediários que cuidam das infovias de monitorar a atividade dos seus usuários.

## 1.2. A lógica do direito autoral

Compreendido um pouco do contexto histórico, é importante conhecer as teorias que justificam a existência do instituto da propriedade intelectual e, conseqüentemente, do direito de autor.

Essas teorias, em regra, baseiam-se ou numa concepção jusnaturalista (o direito de autor é um direito natural) ou numa concepção utilitarista, que define que conceder um monopólio para exploração econômica para os criadores por um determinado período de tempo estimularia a criatividade, podendo trazer benefícios a toda a sociedade.

Ainda que cada uma dessas concepções tenha existido de maneira variada nas diferentes tradições que tratam do direito de autor (França e Alemanha) ou do *copyright* (Inglaterra), com a crescente harmonização do sistema internacional de proteção, estas diferenças entre cada sistema têm se tornando cada vez menos relevantes. Desse modo, ambas as concepções misturam-se na fundamentação da existência de um direito de autor.

Uma análise da concepção utilitarista é de especial importância para o estudo da presente matéria. Isso porque, se considerarmos que o direito autoral serve como estímulo

<sup>69</sup> O Projeto de Lei n. 5.361/2009 busca estabelecer no Brasil um regime semelhante ao existente hoje na França, com o a Lei HADOPI. Através desse regime, o usuário de internet que violar direitos de autor, fica sujeito a um regime de notificações por parte do provedor de internet. O provedor notificaria o usuário uma primeira vez, informando que a conduta é ilícita e uma segunda vez, alertando que em caso de reincidência sua conexão será cortada. De acordo com o projeto, na terceira reincidência o provedor deveria cortar a conexão do usuário, que continuaria obrigado a pagar pelo serviço. Disponível em [http://www.camara.gov.br/sileg/Prop\\_Detalhe.asp?id=437323](http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=437323)



à criatividade, o direito autoral passa a possuir um papel relevante como mecanismo de fomento à expressão.

É nesse sentido que alguns julgados da Suprema Corte dos EUA se manifestaram, apontando o *copyright* como *the engine of free speech* (o motor da liberdade de expressão). O benefício de um modelo como esse está no incentivo concedido aos autores e na possibilidade de que toda a sociedade tenha acesso às obras produzidas. A concepção utilitarista traz, portanto, uma ideia de equilíbrio em sua raiz.

No que diz respeito à ideia de que o direito autoral seria um direito natural, não é diferente. Vale dizer que o Brasil reconhece como direito fundamental o direito de autor, consagrado no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição Federal. Este reconhecimento, entretanto, não significa que o direito de autor não está sujeito a qualquer tipo de relativização. Com efeito, o direito de autor pode colidir com outros direitos fundamentais, caso em que deve haver uma ponderação entre os interesses envolvidos.

Dessa forma, mesmo ao pensarmos no direito autoral como um direito fundamental, debater o equilíbrio desses direitos com outros direitos fundamentais permanece uma tarefa importante.

### 1.3. A liberdade de expressão

A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais, tendo sido consagrada em nossa Constituição Federal, ao mesmo tempo reafirmando e colidindo com o direito autoral.

Está positivada no artigo 5º, incisos IV e IX da Constituição Federal, nos seguintes termos:

IV — é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

IX — é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

### 1.4. Existe um conflito? O paradoxo do direito autoral

#### 1.4.1. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO REAFIRMA O DIREITO AUTURAL

A liberdade de expressão reafirma o direito autoral, na medida em que, a partir do incentivo econômico criado pelo direito autoral, o criador pode auferir rendimentos sobre seu trabalho, sendo, portanto, estimulado a criar tendo em vista o retorno financeiro. Mais do que isso, o criador pode deixar de se dedicar a outras atividades que tragam recompensa financeira para se dedicar exclusivamente ao trabalho artístico e científico, auferindo por meio do trabalho intelectual o seu sustento.

Esta é a noção que justifica a proteção dos direitos de propriedade intelectual como gênero e dos direitos autorais, como espécie.





#### 1.4.2. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONFLITO COM O DIREITO AUTORAL

Até a década de 90, pouco se falava sobre um potencial conflito entre liberdade de expressão e direito autoral. Com o enrijecimento da lei (item 1.1.2, acima) e a ampliação das possibilidades de expressão através da tecnologia (item 1.1.1), entretanto, este tema tem ganhado a pauta de estudos acadêmicos e debates sobre políticas públicas.

Neil Netanel expressa que o direito de autor pode entrar em conflito com a liberdade de expressão da seguinte forma:

*The copyright — free speech conflict cuts across traditional and emerging electronic media alike. Yet digital technology adds a vast new dimension. Armed with personal computers, digital recording devices, and the Internet, millions of people the world over can cut, paste, and recombine segments of existing sound recordings, movies, photographs, and video games to create new works and distribute them to a global audience. Such creative appropriation has given birth to entire new art forms: remixes, mashups, fan videos, machinima, and more. It has also spawned an acrimonious debate about copyright's place in the digital age, pitting entertainment media bent on stamping out massive "digital piracy" against individuals who increasingly perceive copyright as an undue and unworthy impingement on their liberty and expressive autonomy.<sup>70</sup>*

Como visto, o autor expõe que o conflito está presente mesmo diante da mídia tradicional. Entretanto, as tecnologias digitais trazem uma vasta nova dimensão que merece ser discutida.

É a partir dessa nova dimensão adicionada pela tecnologia que dois importantes autores vão trabalhar o conflito entre direito autoral e liberdade de expressão. Jack Balkin trabalhará a idéia a partir do conceito de *Democratic Culture*; William Fisher, a partir do conceito de *Semiotic Democracy*.

#### 1.4.3. NOVAS TECNOLOGIAS E O CONFLITO

William Fisher define a mudança trazida pela tecnologia e seu potencial, da seguinte forma:

*First, opportunities for creativity of this sort contribute to what has been called "semiotic democracy." Over the course of the twentieth century, the power to make cultural meanings in most Western countries has become ever more concentrated. The increasingly dense cloud of images, sounds, and symbols through which we move has been increasingly controlled by a shrinking group of record companies, movie and television studios, advertising houses, and political consultants. To be sure, as "cultural populists" have long insisted, ordinary citizens have not been altogether passive, uncritical recipients of the creations of the cultural industry; groups of resisters have striven to "recode" those creations, to invest them with meanings different from those*

<sup>70</sup> NETANEL, Neil W., *COPYRIGHT'S PARADOX*, Oxford University Press, 2008; p.08



*intended by their designers. But their adulterated images have never had the wide circulation and cultural power of the originals.*

(...)

*Reversing the concentration of semiotic power would benefit us all. People would be more engaged, less alienated, if they had more voice in the construction of their cultural environment. And the environment itself—to return to a previous theme—would be more variegated and stimulating. The new technology makes that possible.<sup>71</sup>*

Fisher, portanto, explica que, a partir das novas tecnologias, é possível apropriar-se do conteúdo veiculado e ressignificá-lo, participando assim da construção do ambiente cultural em que estamos. Essas possibilidades tecnológicas seriam capazes de reverter uma tendência observada no curso do século XX, que tornou cada vez mais concentrado, nas palavras de Fisher, o poder de criar significados culturais.

Balkin trilha o mesmo caminho, expondo que:

*The purpose of freedom of speech, I shall argue, is to promote a democratic culture. A democratic culture is more than representative institutions of democracy, and it is more than deliberation about public issues. Rather, a democratic culture is a culture in which individuals have a fair opportunity to participate in the forms of meaning making that constitute them as individuals.<sup>2</sup> Democratic culture is about individual liberty as well as collective self-governance; it is about each individual's ability to participate in the production and distribution of culture.*

*Freedom of speech allows ordinary people to participate freely in the spread of ideas and in the creation of meanings that, in turn, help constitute them as persons. A democratic culture is democratic in the sense that everyone—not just political, economic, or cultural elites—has a fair chance to participate in the production of culture, and in the development of the ideas and meanings that constitute them and the communities and subcommunities to which they belong.<sup>72</sup>*

E mais adiante:

*The digital age provides a technological infrastructure that greatly expands the possibilities for individual participation in the growth and spread of culture and thus greatly expands the possibilities for the realization of a truly democratic culture.<sup>73</sup>*

#### 1.4.4. O CONFLITO NÃO EXISTE

Considerando que a lei de direito autoral traz, claramente, uma restrição ao uso de informação por parte da coletividade, não seria óbvio o conflito entre direito autoral e liberdade de expressão?

<sup>71</sup> FISHER III, William W. *PROMISES TO KEEP – Technology, Law, and the Future of Entertainment*. Stanford University Press. p. 30-31.

<sup>72</sup> BALKIN, Jack M. *Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society*. In: *NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW* [Vol 79:1, April, 2004], p. 3/4

<sup>73</sup> BALKIN, Jack M.. *Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society*. In: *NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW* [Vol 79:1, April, 2004], pp 5



Alguns estudos indicam que não. Nos EUA e no Reino Unido, por exemplo, o direito a liberdade de expressão tem sido ignorado pelo judiciário em questões envolvendo conflitos com o direito autoral (*copyright*). Esta posição apóia-se em alguns princípios gerais da lei de *copyright*. Vejamos:

- a) *Dicotomia ideia-expressão*: Pela dicotomia ideia-expressão (reconhecida também no Brasil no artigo 7º da Lei 9.610/98), entende-se que uma ideia jamais pode ser protegida, mas somente a expressão de uma ideia, ou seja, a forma peculiar e específica através da qual um indivíduo manifesta sua criação intelectual. Dessa maneira, como outros indivíduos poderiam trabalhar a mesma ideia com outras formas, não haveria conflito entre direito autoral e liberdade de expressão.
- b) *Ideia de que o direito autoral é um motor da liberdade de expressão*: A própria noção de que o direito autoral é um motor da liberdade de expressão, quando assumida sem maior questionamento, afasta a possibilidade de problematizar eventuais conflitos entre direito autoral e liberdade de expressão.
- c) *Infratores não possuem qualquer direito de liberdade de expressão*: A violação de direitos autorais raramente é vista como instrumento necessário a liberdade de expressão. Na maior parte dos casos, a jurisprudência de EUA e Reino Unido afastam a hipótese de conflito, afirmando que a infração não se dá para realizar qualquer direito de livre expressão, mas sim com objetivos econômicos.
- d) *A presença de mecanismos como o fair use e fair dealing*: Supondo que conflitos entre liberdade de expressão e direito autoral possam efetivamente existir, é preciso verificar se a própria lei de direitos autorais (*copyright*, naqueles países) não cria qualquer mecanismo para permitir a livre expressão. Nesse sentido, muitas vezes ignora-se o potencial conflito, alegando-se que institutos como o *fair use* (EUA) e o *fair dealing* (Reino Unido) são suficientes para salvaguardar a liberdade de expressão.

Diante desses argumentos, em muitos casos, afirma-se que o conflito entre liberdade de expressão e direito autoral seria apenas aparente.

### 1.5. O conflito no Brasil está colocado?

No exterior, diz-se que, se o conflito já foi reconhecido, o legislador ainda não reconheceu todas as demandas que a liberdade de expressão coloca diante da regulação do direito autoral. Juízes e legisladores parecem não acolher o argumento de que é necessário contemplar os direitos de liberdade de expressão.<sup>74</sup>

No Brasil, entretanto, não há julgados tratando do tema e pouco se fala acerca da questão na doutrina. Curiosamente, mesmo sem uma produção jurisprudencial ou acadêmica relevante sobre o tema, a discussão aparece na recente proposta do Ministério da Cultura de reforma da Lei de Direito Autoral.

<sup>74</sup> Para mais informações sobre o conflito entre liberdade de expressão e direito autoral, ver o estudo comparativo: SUTHERSANEN, Uma; GRIFFITHS, Jonathan. *COPYRIGHT AND FREE SPEECH – Comparative and International Analyses*. Oxford University Press, 2005.



### 1.5.1. A PROPOSTA DE MUDANÇA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

A proposta apresentada acrescenta um parágrafo único ao artigo 46 da Lei n. 9.610/98, que estabeleceria o quanto segue:

Art. 46 (...)

Parágrafo único. Além dos casos previstos expressamente neste artigo, também não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, quando essa utilização for:

I — para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou **para uso como recurso criativo**; e (grifo nosso)

II — feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a exploração normal da obra utilizada e nem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores

Como visto, a proposta de lei pode criar uma limitação para o uso como recurso criativo, ou seja, para o uso de obras preexistentes e protegidas como plataformas para a criação de novas obras.

Outro mecanismo proposto pelo MinC é o mecanismo da licença compulsória, previsto no capítulo VII, que trata das licenças não voluntárias. Referido capítulo da proposta dispõe o quanto segue:

Art. 52-B. O Presidente da República poderá, mediante requerimento de interessado legitimado nos termos do § 3º, conceder licença não voluntária e não exclusiva para tradução, reprodução, distribuição, edição e exposição de obras literárias, artísticas ou científicas, desde que a licença atenda necessariamente aos interesses da ciência, da cultura, da educação ou do direito fundamental de acesso à informação, nos seguintes casos:

I — Quando, já dada a obra ao conhecimento do público há mais de cinco anos, não estiver mais disponível para comercialização em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do público;

II — Quando os titulares, ou algum deles, de forma não razoável, recusarem ou criarem obstáculos à exploração da obra, ou ainda exercerem de forma abusiva os direitos sobre ela;

III — Quando não for possível obter a autorização para a exploração de obra que presumivelmente não tenha ingressado em domínio público, pela impossibilidade de se identificar ou localizar o seu autor ou titular; ou

IV — Quando o autor ou titular do direito de reprodução, de forma não razoável, recusar ou criar obstáculos ao licenciamento previsto no art. 88-A.

§ 1º No caso das artes visuais, aplicam-se unicamente as hipóteses previstas nos incisos II e III.



§ 2º Todas as hipóteses de licenças não voluntárias previstas neste artigo estarão sujeitas ao pagamento de remuneração ao autor ou titular da obra, arbitrada pelo Poder Público em procedimento regular que atenda os imperativos do devido processo legal, na forma do regulamento, e segundo termos e condições que assegurem adequadamente os interesses morais e patrimoniais que esta Lei tutela, ponderando-se o interesse público em questão.

§ 3º A licença de que trata este artigo só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente da obra, que deverá destinar-se ao mercado interno.

§ 4º Sempre que o titular dos direitos possa ser determinado, o requerente deverá comprovar que solicitou previamente ao titular a licença voluntária para exploração da obra, mas que esta lhe foi recusada ou lhe foram criados obstáculos para sua obtenção, de forma não razoável, especialmente quando o preço da retribuição não tenha observado os usos e costumes do mercado.

§ 5º Salvo por razões legítimas, assim reconhecidas por ato do Ministério da Cultura, o licenciado deverá obedecer ao prazo para início da exploração da obra, a ser definido na concessão da licença, sob pena de caducidade da licença obtida.

§ 6º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da obra.

§ 7º Fica vedada a concessão da licença nos casos em que houver conflito com o exercício dos direitos morais do autor.

§ 8º As disposições deste capítulo não se aplicam a programas de computador.

Art. 52-C. O Poder Executivo, observado o disposto nesta Lei, disporá, em regulamento, sobre o procedimento e as condições para apreciação e concessão da licença não voluntária de que trata o art. 52-B, com obediência aos preceitos do devido processo legal.

§ 1º O requerimento de licença não voluntária será dirigido ao Ministério da Cultura, acompanhado da documentação necessária, nos termos do regulamento.

§ 2º Caberá ao Ministério da Cultura, na forma do regulamento, oportunizar ao autor ou titular da obra o direito à ampla defesa e ao contraditório.

§ 3º Se não houver necessidade de diligências complementares ou após a realização destas, o Ministério da Cultura elaborará parecer técnico, não vinculativo, e o encaminhará, juntamente com o processo administrativo referente ao requerimento, para apreciação do Presidente da República.

§ 4º Da decisão que conceder a licença não voluntária caberá pedido de reconsideração, recebido apenas no efeito devolutivo, para que, no prazo de até quinze dias contado do recebimento desse pedido, seja proferida decisão definitiva.

§ 5º O ato de concessão da licença não voluntária deverá estabelecer, no mínimo, as seguintes condições, além de outras previstas em regulamento:

I — o prazo de vigência da licença;



II — a possibilidade de prorrogação; e

III — a remuneração ao autor ou titular da obra pelo licenciado.

§ 6º O regulamento deverá estabelecer a forma de recolhimento e destinação dos recursos pagos pelo licenciado a título de remuneração, na hipótese de licença não voluntária decorrente do inciso III do art. 52-B.

§ 7º É vedada a cessão, a transferência ou o substabelecimento da licença não voluntária.

§ 8º As obrigações remuneratórias do licenciado para com o autor ou titular cessam quando a obra cair em domínio público.

Art. 52-D. Durante o período de sua vigência, a licença não voluntária poderá ser revogada quando:

I — o licenciado deixar de cumprir com as condições que o qualificaram; ou

II — houver descontinuidade do pagamento da remuneração ao autor ou titular da obra.

A limitação prevista no artigo 46 referente ao uso de obras protegidas como recurso criativo pode servir como estímulo ao que Balkin chamou de *Democratic Culture* ou ao que Fisher apresentou como *Semiotic Democracy*. Com efeito, a existência de uma limitação desse tipo traria para a legalidade uma série de práticas correntes como os *remixes* e *mashups*, que constituem criações originais, mesmo a partir do uso de obras preexistentes.

A segunda proposta, da licença não voluntária, parece estar voltada mais para a exploração econômica das obras, o que se evidencia pelo § 3º. Dessa forma, amplia a chance de que obras protegidas deixem de ser utilizadas por abuso de direito ou por eventual impossibilidade em encontrar o titular da obra. No entanto, o instituto não parece ter por finalidade trazer para a legalidade certos usos não-comerciais de obras protegidas nas mesmas circunstâncias (abuso de direito/impossibilidade de encontrar o titular das obras).

## 2. CASO GERADOR

João possui um blog que tem por objetivo discutir questões políticas. Para fomentar as discussões, João sempre comenta as notícias do dia, utiliza vídeos encontrados no YouTube e artigos de colunistas de outros blogs, sites e jornais.

Com frequência, João remixa vídeos encontrados na rede com o objetivo de expor seu ponto de vista. Quando utiliza textos de outras pessoas, João coloca um link para o site de onde extraiu o original, mas nunca pede autorização para fazer a reprodução dos textos no seu blog.

À luz da Lei 9.610 de 1998 e da discussão acima, responda:

- 1) Os detentores de direitos autorais dos vídeos remixados por João possuem amparo legal para impedir suas manifestações políticas?



- 2) Existem mecanismos na lei de direitos autorais que possam ser usados para que João utilize material protegido para se expressar livremente?
- 3) João pode utilizar os artigos extraídos de outros sites integralmente? E pequenos trechos?
- 4) Se para debater uma idéia, João precisar reproduzir parte substancial de um artigo, isso é possível? Qual seria o argumento jurídico para tanto?



## AULA 6. SOFTWARE E SOFTWARE LIVRE

### SUMÁRIO

1. Software: Definição. 2. Software: os programas de computador. 3. Um instituto híbrido — Software igual a livro? 4. Patente de Software. 5. Lei de Software. 6. *Copyleft* e Software livre: o avesso do conceito.

### LEITURAS OBRIGATÓRIAS E OUTRAS REFERÊNCIAS

LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 67-92. Licenciado em Creative Commons. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos>.

COSTA, Marcos da. Primeiras Linhas Sobre O Software Livre. Disponível em <http://www.internetlegal.com.br/artigos>

\*Vídeo institucional do Instituto de Tecnologia da Informação sobre Software Livre [http://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq\\_eIw](http://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq_eIw)

### LEITURA COMPLEMENTAR

FERRAZ, Joana Varon. Ambiente jurídico-institucional para o setor de *software* no Brasil. In Inovação: estudos de jovens pesquisadores brasileiros, volume 2 — 1ª ed. — São Paulo: Editora Papagaio, 2010.

### 1. ROTEIRO DE AULA

#### 1.1. Software: definição e regime de proteção.

A definição de software pode ser encontrada na Lei de Software (Lei 9609/98), que conceitua “programa de computador” em seu o artigo 1º do seguinte modo:

“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.”





Quanto ao seu regime de proteção, muito se debateu na doutrina: seria o software protegido por direito autoral? Por patente? Ou por um instituto híbrido, diferente dos tradicionais?

Foi o legislador pátrio quem acabou definindo o regime de proteção. De acordo com a lei de direitos autorais (Lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998 — “LDA”), “Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições da própria LDA que lhes sejam aplicáveis” (art. 7º, § 1º).

Em conformidade com o disposto na LDA — e em seu complemento — a lei que trata especificamente de programas de computador, a “Lei de Software” (Lei 9.609 de 19 de fevereiro de 1998) determina em seu artigo 2º que “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.” **Ou seja, aplica-se a lei especial (Lei de Software) e a LDA, no que esta não for conflitante com aquela.**

Mas as obras protegidas por direitos autorais não são aquelas que têm valor estético e não meramente utilitário? A que, intuitivamente, um programa de computador mais se assemelha: a uma música, que invoca emoções distintas, ou a uma invenção, que mesmo sem despertar comoção pode resolver um problema técnico? Bem, parece-nos que a segunda resposta é mais realista.

Além disso, o programa de computador, ainda que seja tratado pela legislação como obra literária, artística ou científica, tem seu registro — opcional, como as demais obras protegidas por direitos autorais — previsto pelo decreto 2.556 de 1998 no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Ou seja, mesmo sendo conferido aos programas de computador o tratamento dado às obras literárias, artísticas e científicas, o registro, ao contrário do que poderia se esperar, não é feito na Biblioteca Nacional, e sim no INPI.

<http://www5.inpi.gov.br/conteudo/produtos/programa>

Ainda assim, contrariamente ao que acontece às demais obras protegidas no âmbito da propriedade industrial — marcas, invenções e modelos de utilidade —, o registro do programa de computador não é constitutivo, ou seja, não é necessário que haja registro para que os direitos sejam conferidos ao seu titular. A proteção por direito autoral decorre da criação da obra, como ocorre com as demais obras, de caráter literário, artístico e científico.

### *1.3. Software é igual a livro?*

A lei prevê que os programas de computador receberão o mesmo tratamento dado às demais obras literárias, artísticas e científicas, nos termos da lei 9.609/98 e da LDA. Nesse aspecto, a proteção conferida aos programas de computador os equiparam aos livros, por exemplo.

No entanto, basta estar-se diante de um código-fonte para se observar o quão diferente pode ser de um texto literário. Mesmo havendo diferenças evidentes, a decisão



legislativa foi de conferir aos programas de computador a proteção das obras protegidas por direitos autorais e assim é que a lei dispõe.

#### 1.4. Patente de Software

No sistema legal brasileiro é expressamente vedada a proteção de software (em si), através de concessão de patente, e assim como já foi dito, o coloca no rol dos bens protegidos pelo direito de autor.

Conforme informação do próprio INPI, “a questão recai então sobre a possibilidade da proteção patentária do software quando este estiver instalado em um hardware, e o funcionamento desse hardware depender do programa, nesse caso, o conjunto hardware + software poderá ser considerado invenção, tendo o próprio Instituto Nacional da Propriedade Intelectual — INPI concedido patentes relacionadas ao uso de computadores em métodos e aparatos. Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção legal pelo fato de que, para sua implementação sejam usados como meios técnicos programas de computador, desde que atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Assim, o programa de computador em si, isto é, aquele que não apresenta um efeito técnico, é excluído de proteção patentária, ao passo que se tal programa altera tecnicamente o funcionamento da máquina em que é executado, este processo de controle ou a máquina resultante, pode configurar uma invenção patenteável.”

<http://www.inpi.gov.br/> acessado em 03/04/2007.

#### 1.5. Lei de Software

Conforme vimos, a LDA prevê que os programas de computador são objeto de proteção por legislação específica. A lei específica é a 9.609/98, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no mesmo dia da aprovação da LDA e por isso as duas têm números seqüenciais.

Comparada à LDA, a lei 9.609/98 é extremamente sucinta. Ao longo de 16 artigos, seus dispositivos servem, na verdade, como exceção à LDA. Isso significa que a LDA se aplica em sua totalidade aos programas de computador, exceto se a lei 9.609/98 dispuser de modo diferente. E alguns de seus dispositivos são realmente distintos, como passamos a ver exemplificativamente:

Em relação ao prazo de proteção das obras, no caso do software a lei traz um prazo menor que o previsto na LDA, como bem especifica a Lei 9.609/98 em seu art. 2º, § 2º “Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo **prazo de cinquenta anos**, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.” (grifo nosso).

Como se sabe, a proteção prevista na LDA é de 70 anos após a morte do Autor.



Outro ponto de diferenciação em relação à Lei de software e a LDA é que na primeira não há direitos morais, com a exceção prevista no art. 2º, § 1º da Lei 9.609/98 “exceto (i) o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e (ii) o direito de o autor opor-se a alterações não autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou reputação.”.

Diferentemente da LDA, que não disciplina os direitos derivados das relações contratuais (prestação de serviços e relação de emprego), a lei 9.609/98 estabelece que salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos (art. 4º. e parágrafos).

Conforme já visto, a LDA é extremamente restritiva no que concerne à possibilidade de cópia de obras alheias, trazendo apenas a possibilidade de se copiar “pequenos trechos”, já a lei 9.609/98 em seu art. 6º, I, autoriza uma única cópia do programa de computador, ao afirmar que não constitui ofensa aos direitos do titular do programa de computador a reprodução em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico (*back up*).

<http://www.linuxjournal.com/article/9447> (GPL 2 X 3)

### 1.6. Copyleft e Software livre: o avesso do conceito

O termo *copyleft* surgiu como um trocadilho que só a Língua Inglesa permite. A partir do sistema anglo-americano de *copyright*, em que se protege o direito de se autorizar ou não a cópia de determinada obra, surgiu a idéia do *copyleft*, em que a liberdade de cópia é garantida por princípio, independentemente de autorização.

De fato, o termo surgiu como uma brincadeira para com o termo *copyright*, fazendo alusão à sua inversão, mas tem tomado sério corpo jurídico nos dias atuais. O *copyleft*, surgido nos EUA, nada mais é do que o próprio instituto do *copyright* em que o autor libera, desde o licenciamento primeiro, os direitos de uso, reprodução, distribuição e, eventualmente, de alteração de sua obra a qualquer interessado<sup>75</sup>.

O *copyleft* teve sua origem ainda em meados da década de 80 do século passado, com o surgimento do *software* livre. Segundo Sérgio Amadeu, ex-diretor presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI, “o movimento de *software* livre é a maior expressão da imaginação dissidente de uma sociedade que busca mais do que a sua mercantilização. Trata-se de um movimento baseado no princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores”<sup>76</sup>.

Para bem entendermos a questão do surgimento do *software* livre e do conceito de *copyleft*, leiam o texto de Sérgio Amadeu, disponível em:

[http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo\\_02](http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02)

<sup>75</sup> MONIZ, Pedro de Paranaguá e CER-DEIRA, Pablo de Camargo. *Copyleft e Software Livre: Uma Opção pela Razão – Eficiências Tecnológica, Econômica e Social* – I. Cit., p. 68.

<sup>76</sup> Disponível em [http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo\\_02](http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02). Acesso em 19 de fevereiro de 2006.



A partir da leitura do texto indicado, é fácil perceber que as questões envolvendo *software* livre não se centram em peculiaridades técnicas relacionadas ao *software*, mas sim peculiaridades jurídicas. Há que ficar claro que um *software* livre não se distingue dos demais em virtude de mecanismos técnicos. Nem tampouco há que se confundir *software* livre com *software* gratuito.

O grande passo dado pelo desenvolvimento do *software* livre foi, na verdade, manter o código-fonte do *software* aberto.

Código-fonte é a linguagem que permite a um determinado programador desenhar instruções lógicas para um computador sobre aquilo que ele deverá executar. O computador opera, entretanto, com o que se chama “código objeto”, conjunto de 0 (zeros) e 1 (uns) na maioria das vezes impenetrável para o entendimento humano ordinariamente. Dessa forma, as instruções dadas pelo programador através do “código fonte” são posteriormente “compiladas” pelo computador, isto é, traduzidas da linguagem intermediária do código fonte para a linguagem de máquina, composta de 0 (zeros) e 1 (uns).<sup>77</sup>

Dessa maneira, qualquer pessoa poderá ter acesso ao código-fonte para estudá-lo e modificá-lo, adaptando-o a suas necessidades. São as chamadas quatro liberdades fundamentais do *software* livre: **(i)** A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito; **(ii)** A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades; **(iii)** A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo e; **(iv)** A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie<sup>78</sup>.

Observe-se que o autor do *software* não está abrindo mão de seus direitos autorais. Na verdade, o titular está se valendo “dos seus direitos de autor para, através de uma licença, condicionar a fruição desses direitos por parte de terceiros, impondo o dever de respeitar as quatro liberdades fundamentais acima descritas. O *software* livre, portanto, é produto direto do direito de propriedade do autor sobre o *software* e consiste em uma modalidade de exercício desse direito, através de uma licença jurídica<sup>79</sup>”.

Para garantir a manutenção do *software* exatamente como “livre”, o principal instrumento é um contrato jurídico chamado de GNU GPL (GNU *General Public License* ou Licença Pública Geral GNU). O uso da GNU GPL enseja a formação de redes de contratos, ou de contratos de licenciamento em rede. Aquele que se vale da licença precisa necessariamente permitir o uso de seus eventuais aperfeiçoamentos e modificações.

Dessa forma, o *software* livre tornou-se o primeiro grande projeto desenvolvido de maneira colaborativa. Hoje, conta com a adesão de milhares de voluntários que aperfeiçoam seus sistemas e aplicativos. Foi a partir desse conceito que surgiram os demais projetos colaborativos, dos quais o *Creative Commons* é um dos exemplos mais relevantes. Observe-se que, para todos os fins, não há diferença entre a licença GNU-GPL do Creative Commons (CC-GNU-GPL) <http://creativecommons.org/license/cc-gpl> e a GNU-GPL <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>. Por isso, os termos GNU-GPL e CC-GNU-GPL possuem, assim, significado intercambiável<sup>80</sup>.

Enquanto o *copyright* é visto pelos mentores originais do *copyleft* como uma maneira de restringir o direito de fazer e distribuir cópias de determinado trabalho, uma licença de *copyleft* usa a lei do *copyright* de forma a garantir que todos que recebam uma versão

<sup>77</sup> FALCÃO, Joaquim. LEMOS, Ronaldo. FERRAZ JUNIOR, Tércio coord. *Direito do Software Livre e a Administração Pública*. Ed. Lúmen Júris. Ed. 2007.

<sup>78</sup> LEMOS, Ronaldo e MANZUETO, Cristiane. *Software Livre e Creative Commons*. Rio de Janeiro: FGV, Escola de Direito, 2005. p. 6.

<sup>79</sup> FALCÃO, Joaquim. LEMOS, Ronaldo. FERRAZ JUNIOR, Tércio coord. *Direito do Software Livre e a Administração Pública*. Ed. Lúmen Júris. Ed. 2007.

<sup>80</sup> FALCÃO, Joaquim. LEMOS, Ronaldo. FERRAZ JUNIOR, Tércio coord. *Direito do Software Livre e a Administração Pública*. Ed. Lúmen Júris. Ed. 2007.



da obra possam usar, modificar e também distribuir tanto a obra quanto suas versões derivadas. Assim, de maneira leiga, pode-se dizer que *copyleft* é o oposto de *copyright*<sup>81</sup>.

Entende-se, a partir da explicação acima, que o *copyleft* é um mecanismo jurídico para se garantir que detentores de direitos de propriedade intelectual possam licenciar o uso de suas obras além dos limites da lei, ainda que amparados por esta. Por meio das licenças inspiradas no *copyleft*, aos licenciados seria garantido, de maneira genérica, valer-se das obras de terceiros nos termos da licença pública outorgada.

Ao tratar do tema, Pedro de Paranaguá Moniz e Pablo de Camargo Cerdeira esclarecem a respeito do sistema de *copyleft*<sup>82</sup> surgido nos Estados Unidos (e em que se inserem os *Creative Commons*)<sup>83</sup>:

*(...) É como qualquer licenciamento clássico em que o autor permite apenas o uso de sua obra, mas no copyleft há o licenciamento de outros direitos de forma não-onerosa.*

*Assim como outros contratos atípicos de origem estrangeira, como factoring ou o franchising, o contrato copyleft deverá, com o uso e a prática, ser admitido pela doutrina e pelos tribunais pátrios sem maiores problemas.*

*(...)*

*Em breve resumo, as licenças copyleft licenciam os direitos do copyright, mas obrigam todos os licenciados a fazer referência ao autor da obra e a utilizarem o mesmo modelo de licenciamento nas redistribuições do mesmo original, de cópias ou de versões derivadas<sup>84</sup>.*

*Aparentemente, não há qualquer impedimento a esse tipo de licenciamento no Brasil, uma vez que as liberdades e restrições se dão apenas no plano dos direitos patrimoniais, e não no dos morais. Aliás, os contratos copyleft visam, entre outros detalhes, criar justamente o conceito de direito moral de paternidade dentro do instituto copyright, já presente no ordenamento jurídico brasileiro como direito cogente. Ou seja, no Brasil há até mesmo previsão legal mais favorável a um dos alicerces dos contratos copyleft.*

É Sérgio Amadeu quem comenta as razões que levaram ao surgimento do *software livre*<sup>85</sup>:

*Foi a partir da indignação ativa de um então integrante do MIT, Richard Stallman, contra a proibição de se acessar o código fonte de um software, certamente desenvolvido a partir do conhecimento acumulado de tantos outros programadores, que em 1985 foi criada a Free Software Foundation. O movimento de software livre começou pequeno. Reunia e distribuía programas e ferramentas livres, com o código-fonte aberto. Assim, todas as pessoas poderiam ter acesso não só aos programas mais também aos códigos em que foram escritos. A idéia era produzir um sistema operacional livre que tivesse a lógica do sistema Unix que era proprietário, ou seja, pertencia a uma empresa. Por isso, os vários esforços de programação eram reunidos em torno do nome GNU (Gnu Is Not Unix).*

*Para evitar que os esforços do movimento fossem apropriados indevidamente e patenteados por algum empreendedor oportunista, novamente bloqueando o desen-*

<sup>81</sup> De acordo com definição da Wikipédia ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)). No original, lê-se que "Whereas copyright law is seen by the original proponents of copyleft as a way to restrict the right to make and redistribute copies of a particular work, a copyleft license uses copyright law in order to ensure that every person who receives a copy or derived version of a work can use, modify, and also redistribute both the work, and derived versions of the work. Thus, in a non-legal sense, copyleft is the opposite of copyright"

<sup>82</sup> Exemplos práticos do funcionamento do modelo *copyleft* no Brasil: Projeto Recombo, o sítio da Gravadora Trama, chamado Trama Virtual e o *Creative Commons*. MONIZ, Pedro de Paranaguá e CERDEIRA, Pablo de Camargo. *Copyleft e Software Livre: Uma Opção pela Razão – Eficiências Tecnológica, Econômica e Social – I. Revista da ABPI*, n. 70, p. 69. Ao tratar do *copyleft*, Andrés Guadamuz González informa que "um projeto mais ambicioso é o *Creative Commons*, que oferece uma variedade de licenças aplicáveis e todo tipo de material criativo. Na área de biotecnologia, há sugestões de que o modelo de *copyleft* seja usado para proteger resultados públicos do genoma humano que estejam sendo colocados em domínio público por pesquisadores, algo que já foi sugerido por um membro do Human Genome Consortium, embora a idéia nunca tenha sido implementada". No original, lê-se que "A more ambitious project is the *Creative Commons*, which offers a wide range of licences applicable to all sorts of creative material. In the area of biotechnology, there have been some suggestions that the *copyleft* model could be used to protect the public results of the human genome race that are being placed in the public domain by researchers, something that has been suggested by a leading member of the Human Genome Consortium, although the idea has never been implemented". GONZÁLEZ, Andrés Guadamuz. *Viral Contracts or Unenforceable Documents? Contractual Validity of Copyleft Licences*. E.I.P.R., vol. 26. Sweet & Maxwell, 2004. p. 334.

<sup>83</sup> MONIZ, Pedro de Paranaguá e CERDEIRA, Pablo de Camargo. *Copyleft e Software Livre: Uma Opção pela Razão – Eficiências Tecnológica, Econômica e Social – I. Cit.*, p. 68.

<sup>84</sup> "Pode-se dizer, portanto, que o *copyleft* em muito se assemelha ao domínio público, já que permite qualquer uso, alteração, cópia e distribuição da obra sem a necessidade de autorização específica do autor, que já a forneceu a todos os interessados por meio de uma licença. Entretanto, distingue-se do domínio público por não permitir que as obras derivadas sejam licenciadas de outra forma que não segundo o *copyleft*". MO-



*volvimento compartilhado, a Free Software Foundation inventou a Licença Pública Geral, GPL em inglês, conhecida como copyleft em contraposição ao copyright. Ela é a garantia que os esforços coletivos não serão indevidamente considerados propriedade de alguém. O GPL é aplicável em todas as frentes em que os direitos autorais são utilizados: livros, imagens, músicas e softwares.*

*Com a difusão da Internet, o movimento de software livre ganhou o mundo e logrou produzir um sistema operacional livre, completo e multifuncional, o GNU/LINUX. Em 1992, o finlandês Linus Torvald conseguiu compilar todos os programas e ferramentas do movimento GNU em um kernel, um núcleo central, o que viabilizou o sistema operacional. Torvald denominou este seu esforço de Linux, ou seja, "Linus for Unix".*

*O Gnu/Linux está baseado nos esforços de mais de 400 mil desenvolvedores espalhados pelos 5 continentes e por mais de 90 países. Como bem apontou Moon e Sproull (1999), é extremamente difícil encontrar desenvolvimentos de engenharia comparáveis em extensão, envolvimento de pessoas e alcance geográfico como o empreendido pelo projeto do Gnu/Linux. A Microsoft, maior empresa de software do planeta, produz o sistema operacional windows e conta em seu quadro funcional com aproximadamente 30 mil funcionários concentrados em sua sede em Seattle, EUA. Em breve, o desenvolvimento e a melhoria anual do GNU/Linux contará com 1 milhão de programadores. São estudantes, especialistas, amantes da computação, diletantes, gente à procura de fama, empresas em busca de lucro, profissionais de altíssimo nível, entre tantos outros. Dificilmente uma empresa privada terá condições de acompanhar o ritmo de inovações incrementais de uma rede tão variada e tão inteligente.*

A partir do texto acima, é fácil perceber que as questões envolvendo *software* livre não se centram em peculiaridades técnicas relacionadas ao *software*, mas sim peculiaridades jurídicas. Há que ficar claro que um *software* livre não se distingue dos demais em virtude de mecanismos técnicos. Nem tampouco há que se confundir *software* livre com *software* gratuito<sup>86</sup>.

O grande passo dado por Richard Stallman foi, na verdade, manter o código-fonte do *software* aberto. Dessa maneira, qualquer pessoa poderá ter acesso a ele para estudá-lo e modificá-lo, adaptando-o a suas necessidades. São as chamadas quatro liberdades fundamentais do *software* livre: **(i)** A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito; **(ii)** A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades; **(iii)** A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo e; **(iv)** A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie<sup>87</sup>.

Observe-se que o autor do *software* não está abrindo mão de seus direitos autorais. Na verdade, o titular está se valendo "dos seus direitos de autor para, através de uma licença, condicionar a fruição desses direitos por parte de terceiros, impondo o dever de respeitar as quatro liberdades fundamentais acima descritas. O *software* livre, portanto, é produto direto do direito de propriedade do autor sobre o *software* e consiste em uma modalidade de exercício desse direito, através de uma licença jurídica"<sup>88</sup>.

NIZ, Pedro de Paranaguá e CERDEIRA, Pablo de Camargo. *Copyleft e Software Livre: Uma Opção pela Razão – Eficiências Tecnológica, Econômica e Social – II. Revista da ABPI*, n. 72. p. 21.

<sup>86</sup> Disponível em [http://www.softwarerlivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo\\_02](http://www.softwarerlivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02). Acesso em 19 de fevereiro de 2006.

<sup>86</sup> É clássica a assertiva de Richard Stallman a respeito de o conceito de liberdade em *software* deve ser entendido como em "free speech" e não como em "free beer".

<sup>87</sup> LEMOS, Ronaldo e MANZUETO, Cristiane. *Software Livre e Creative Commons*. Rio de Janeiro: FGV, Escola de Direito, 2005. p. 6.

<sup>88</sup> FALCÃO, Joaquim. LEMOS, Ronaldo. FERRAZ JUNIOR, Tércio coord. *Direito do Software Livre e a Administração Pública*. Ed. Lúmen Júris. Ed. 2007.



Para garantir a manutenção do *software* exatamente como “livre”, o instrumento é um contrato jurídico chamado de GNU GPL<sup>89</sup> (GNU *General Public License* ou Licença Pública Geral GNU). O uso da GNU GPL enseja a formação de redes de contratos, ou de contratos de licenciamento em rede. Aquele que se vale da licença precisa necessariamente permitir o uso de seus eventuais aperfeiçoamentos e modificações<sup>90</sup>:

*O exercício das quatro liberdades que constituem o contrato de licenciamento em rede — usar, adaptar, distribuir e aperfeiçoar — tem duplo significado. Para o autor, o licenciante, a cláusula de compartilhamento obrigatório é um voluntário limite que se impõe, uma obrigação que ele mesmo estabelece para seu direito de autor. Nesse sentido, exerce a autonomia da vontade da teoria contratual liberal clássica. O resultado desta autolimitação é que, para os futuros indeterminados usuários, os licenciados, estas liberdades convertem-se em direitos. Por sua vez, a contraprestação pela aquisição destes direitos é a obrigação de repassar a futuros usuários indeterminados não só os aperfeiçoamentos e modificações que porventura o próprio usuário venha a fazer no software original, como também a permissão de uso.*

Por isso, diz-se tratar-se de um contrato em rede, já que o licenciado de hoje poderá ser o licenciante de amanhã. Dessa forma, alega-se o efeito viral a esse tipo de contrato, “na medida em que a cláusula do compartilhamento obrigatório inculca-se em todos os contratos, fazendo-os partícipes de uma mesma situação”<sup>91</sup>. Dessa forma, o *software* livre tornou-se o primeiro grande projeto desenvolvido de maneira colaborativa. Hoje, conta com a adesão de milhares de voluntários que aperfeiçoam seus sistemas e aplicativos. Foi a partir desse conceito que surgiram os demais projetos colaborativos, dos quais o *Creative Commons* é um dos exemplos mais relevantes. Observe-se que, para todos os fins, não há diferença entre a licença GNU-GPL do Creative Commons (CC-GNU-GPL) e a GNU-GPL tradicional.

## 2. QUESTÕES DE AUTOMONITORAMENTO

2.1. Qual o regime de proteção do software? Qual o critério adotado? Você concorda com esse critério?

2.2. Quais as consequências da adoção pelo Brasil do atual regime?

2.3. O software livre é antes de mais nada uma criação jurídica, viabilizado através do licenciamento do programa em uma licença pública, onde devem ser observadas as quatro liberdades criadas por Richard Stallman. Analise a licença GPL 3.0 e identifique os pontos que a caracterizam como uma licença de software livre, as consequências dessa forma de licenciamento e como esse modelo de licenciamento pode beneficiar o desenvolvimento do país.

<sup>89</sup> É fundamental mencionar que não há apenas esta licença para a qualificação de *software* livre. Para efeitos deste trabalho, usamos uma designação genérica apenas para indicar os mecanismos de licença em que o licenciado fica obrigado a licenciar a obra original ou derivada nas condições determinadas pelo licenciante - que é o que nos interessa. Para a *Free Software Foundation*, o *software* será considerado livre se seu licenciamento abarcar as quatro liberdades de que tratamos acima.

<sup>90</sup> FALCÃO, Joaquim. LEMOS, Ronaldo. FERRAZ JUNIOR, Tércio coord. *Direito do Software Livre e a Administração Pública*. Ed. Lúmen Júris. Ed. 2007.

<sup>91</sup> FALCÃO, Joaquim (et al). Estudo sobre o *Software Livre* Comissionado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Cit.



## AULA 7. WEB COLABORATIVA: LICENÇAS PÚBLICAS GERAIS E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

### SUMÁRIO

1. Introdução. 2. Licenças Públicas Gerais. 2.1. Estratégias para se lidar com direitos autorais na web. 2.2. Estratégia do YOYOW. 2.3. Estratégia de transferência de direitos autorais. 2.4. Estratégia de utilização de uma licença livre. 3. Experiências com novos modelos de negócio. 3.1. Introdução. 3.2. Breve histórico de uma revolução. 3.3. Produção, divulgação e distribuição: Faça você mesmo — e junte-se a seus pares. 3.4. A cauda é longa e o acesso deve ser fácil.

### BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA

LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005; p. 79-92. Licenciado em Creative Commons. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos>

### BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007, p. 153-173.

### 1. ROTEIRO DE AULA

#### 1.1. Introdução

No início — todos se lembram — a internet servia primordialmente à divulgação de informações de sociedades empresariais e a um incipiente comércio eletrônico. A produção de conteúdo era gerada exclusivamente por quem detinha conhecimento da linguagem de programação. Nos últimos anos, o que se viu foi a verdadeira expansão das possibilidades da internet, com o surgimento de diversos websites que não apenas aceitam a recepção de conteúdo por parte dos usuários como na verdade foram feitos para isso. Os exemplos mais notórios são Facebook, Twitter, Orkut, MySpace, Flickr, WordPress, Blogger, Wikipedia e, naturalmente, YouTube. A esse tipo de relação do usuário com a internet — de plena interatividade — convencionou-se chamar Web 2.0. Não há dúvidas de que vivemos a era da conectividade, da interação e da colaboração criativa.





Nos itens a seguir serão discutidos dois temas suscitados pelo desenvolvimento da web colaborativa: a necessidade de se buscar estratégias alternativas para lidar com os direitos autorais no contexto da web 2.0; e o desafio de se enfrentar a ampliação do acesso às novas tecnologias, buscando novos modelos de negócio que aproveitem conteúdo colaborativo.

## 1.2. Licenças públicas gerais (*Creative Commons e outras*)

### 1.2.1. ESTRATÉGIAS PARA SE LIDAR COM DIREITOS AUTORAIS NA WEB

Como visto nas aulas anteriores, o direito autoral protege, sem a necessidade de registro, todas as “criações do espírito”. Para utilizar criações de terceiro é, assim, necessário pedir autorização. Essa utilização inclui, por exemplo, o direito de modificar e editar qualquer conteúdo. Considere o caso da Wikipedia. A Wikipedia, para funcionar, depende do direito de livre modificação, alteração, edição e mesmo de reprodução. A Wikipedia jamais poderia ter sido criada, se houvesse a necessidade de pedir autorização para os respectivos titulares de direito autoral todas as vezes que alguém fosse editar ou modificar um artigo da enciclopédia. Em outras palavras, se as regras gerais do direito autoral que se aplicam à internet como um todo fossem aplicadas sem qualquer modificação na Wikipedia, ela seria praticamente inviável.

Esse dilema da Wikipedia surge na maioria dos sites colaborativos da Internet. Especialmente sites que lidam com conteúdo gerado pelos próprios usuários enfrentam permanentemente a tensão entre conteúdo legal e conteúdo ilegal. Não é nem preciso mencionar o caso do YouTube, que a todo momento recebe notificações de violação de direito autoral nos Estados Unidos e fora dele. O caso envolvendo a personalidade televisiva Daniela Cicarelli é um exemplo que se tornou notório. Sites de fotos como o Flickr também sofrem do mesmo dilema. Sites que permitem a disponibilização de conteúdos musicais como o MySpace também.

Para lidar com a questão dos direitos autorais e permitir que a web colaborativa seja viável, estudaremos ao longo desta aula três estratégias diferentes. É importante mencionar que é praticamente impossível distinguir as estratégias para se lidar com os direitos autorais na web colaborativa da questão da redação dos termos de uso dos sites de web. Nesse sentido, para entender qual é a política de um determinado site com relação ao conteúdo nele postado, o caminho natural é verificar nos “Termos de Uso” daquele site como o mesmo trata o conteúdo postado através dele. E se o site não disser nada a esse respeito? Este e outros casos são analisados nas três estratégias a seguir.

### 1.2.2. A ESTRATÉGIA YOYOW

O termo YOYOW vem do inglês e quer dizer “You Own Your Own Words”. Isso significa: “Você é o Dono das Suas Próprias Palavras”. Muitos blogs e comunidades



virtuais online adotam expressamente a política de que todos os visitantes que postam conteúdo através do site permanecem tanto donos quanto únicos responsáveis por aquele conteúdo.

Perceba que a política do YOYOW possui uma dupla característica. A primeira é de que todo o conteúdo postado no site permanecem com seus direitos autorais sobre aquele conteúdo totalmente inalterados. A repercussão disso é que qualquer pessoa interessada em reproduzir um conteúdo individual constante do site, deve procurar seu legítimo autor e titular de direitos autorais para isso. Um exemplo de site que utiliza essa política é a comunidade virtual chamada Well.com (www.well.com). Caso alguém se interesse por reproduzir um texto ou outro conteúdo publicado no site, não adianta pedir autorização para o próprio site. É necessário procurar cada autor individual para tanto.

O segundo componente da política do YOYOW não tem a ver com direitos autorais. Trata-se de um elemento contratual. Este componente diz respeito com relação à responsabilidade pelo conteúdo postado no site. Pela política do YOYOW, os “Termos de Uso” do site em questão dizem que o usuário assume a total responsabilidade por qualquer conteúdo por ele postado através do site. Perceba-se que esta é uma forma de tentar regular “contratualmente” a responsabilidade do site e dos usuários com relação ao conteúdo disponibilizado. É como se o site estivesse contratualmente estabelecendo que ele funciona apenas como um mero “canal” de divulgação do conteúdo. Mas que o conteúdo em si é de responsabilidade exclusiva de seus autores. Com isso, o site tenta, através dos termos de uso, afastar sua responsabilidade por qualquer violação de direitos proveniente dos conteúdos postados pelos usuários no site.

Mas esta política de regular a responsabilidade do site contratualmente, tentando afastar a responsabilidade do site através de “Termos de Uso” que adotem o YOYOW funciona juridicamente? A resposta varia de país para país. Nos Estados Unidos, a resposta seria simplesmente não. Essa tentativa de afastar a responsabilidade do site, alegando que o conteúdo é de propriedade do usuário não elimina a responsabilidade do próprio site. A razão para isso é que os EUA possuem uma legislação muito específica de direito autorais e uma legislação que regula a questão da calúnia, difamação e injúria. Essa legislação estabelece suas próprias regras de balanceamento entre a responsabilidade do site e a responsabilidade dos usuários pelo conteúdo. E essas regras, definidas em lei, não podem ser afastadas contratualmente pelo próprio site, mesmo que tanto usuários como o site em si estejam de acordo com elas.

E no Brasil? Nossa legislação, diferente da legislação norte-americana, não regula especificamente a responsabilidade dos sites com relação ao conteúdo nele postado. Pode-se afirmar que essa é uma “lacuna” na nossa lei. Nesse caso, como a lei não diz o que fazer, a decisão acaba ficando a cargo dos juízes, que decidem cada caso de acordo com cada situação concreta analisada individualmente. Isso gera uma situação de “insegurança jurídica”, em que não é possível saber com clareza quais são os limites da responsabilidade do website e quais são os limites da responsabilidade dos usuários que nele postaram conteúdos. Ao final do módulo, são apresentadas algumas decisões judiciais nesse sentido, que ilustram como os tribunais brasileiros têm lidado com o problema.

Por fim, é importante notar que, se por um lado a política do YOYOW possui resultados incertos com relação ao seu aspecto de funcionar como um mecanismo para afas-



tar a responsabilidade de um website quanto a um conteúdo violador de direitos nele postado, com relação à questão dos direitos autorais a situação é diferente. A política do YOYOW funciona perfeitamente bem ao regular a questão da “propriedade” sobre o conteúdo. Um site que adota o modelo YOYOW está determinando que o site em si não possui qualquer direito sobre o conteúdo nele postado. A integralidade dos direitos autorais dos conteúdos disponibilizados através dele pertencem de forma exclusiva aos próprios autores.

Perceba que a regra do YOYOW é nada mais nada menos que a aplicação da regra geral do direito autoral, qual seja, de que ao autor cabe direitos exclusivos sobre a própria criação intelectual. Por isso, fica fácil resolver a questão levantada acima a respeito dos sites que não determinam nenhuma política para os conteúdos neles postados. Se um site não diz absolutamente nada sobre o regime de direitos autorais dos conteúdos disponibilizados através dele, aplica-se a regra geral: todo o conteúdo pertence exclusivamente aos autores. Se o próprio site quiser se utilizar daquele conteúdo, por exemplo, para republicação em um outro site que não o originário, é preciso entrar em contato com o autor ou o legítimo titular daquele conteúdo, para pedir autorização para isso. Assim, a política do YOYOW, com relação aos direitos autorais, é nada mais nada menos do que a extensão da regra geral do direito autoral.

### 1.2.3. ESTRATÉGIA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Se a consequência da estratégia do YOYOW é de que os autores permanecem com todos os direitos sobre o conteúdo postado através do site, a outra estratégia possível consiste exatamente o oposto desta: exigir que todo o conteúdo disponibilizado pelos usuários através do site implique a transferência ou licenciamento (que pode ser total ou parcial) dos direitos autorais sobre aquele conteúdo para o próprio site em que ele está sendo disponibilizado.

Isto em geral é feito através dos “termos de uso” do site. Neles, é possível encontrar uma cláusula que determina que, ao utilizar os serviços do site, o usuário concorda em transferir ou licenciar seus direitos de propriedade intelectual para o próprio site. Essa estratégia de transferência total ou parcial dos direitos autorais através dos termos é relativamente comum em modelos da “web 2.0”. Um dos exemplos de sua utilização é o site de jornalismo cidadão chamado Newsvine ([www.newsvine.com](http://www.newsvine.com)). Através dele, “jornalistas” descentralizados podem enviar artigos e outros conteúdos, que por sua vez são editados pelo site e transformados em um todo coeso e organizado. Os termos de uso do site, que regulam o conteúdo fornecido pelo usuário, dispõem da seguinte forma sobre os direitos autorais:

*You retain all copyright to all original User Content you submit to the Site. By transmitting or submitting User Content to the Site, you hereby (a) grant Newsvine a non-exclusive, irrevocable, royalty-free, perpetual and fully sublicensable and transferable right to use, reproduce, modify, adapt, translate, distribute, publish, create derivative works from and publicly display and perform such User Content in any*



*media, now known or hereafter devised; and (b) grant Newsvine, its affiliates and sublicensees the right to use the name, identifier, or any portion thereof, submitted in connection with such User Content, if they so choose. Please note that Newsvine, as a policy, does not actively edit User Content.*

Você retém todo o direito autoral sobre todo conteúdo original enviado pelo usuário. Ao transmitir ou submeter conteúdo do usuário para o site, você através dessa licença concede ao Newsvine direitos não-exclusivos, irrevogáveis, gratuitos, perpétuos e totalmente sub-licenciáveis e transferíveis de reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, distribuir, publicar, e criar obras derivadas, bem como de exibir publicamente e executar o conteúdo do usuário em quaisquer mídias, conhecidas no momento ou inventadas no futuro; e você também concede ao Newsvine e seus afiliados e sublicenciados o direito de utilizar o nome, identificador ou qualquer outro título enviado em relação ao conteúdo do usuário, se ele assim o quiser.

Dessa forma, o Newsvine não exige a “cessão” total dos direitos autorais por parte dos usuários para o site. No entanto, ele exige a transferência integral de direitos para si. Isso faz com que o usuário permaneça sendo titular do direito autoral sobre o conteúdo (ou seja, ele pode reutilizá-lo como quiser em outras publicações). No entanto, simultaneamente, os “Termos de Uso” do site concedem ao próprio Newsvine direitos suficientes para que ele exerça todas as prerrogativas do direito do autor, podendo livremente republicar e mesmo re-licenciar os conteúdos.

O conhecido site de vídeos YouTube também adota um modelo semelhante ao do Newsvine, mas de forma ainda mais detalhada e regulando direitos mais amplos. Nos “Termos de Uso” do site é possível verificar as seguintes disposições:

*For clarity, you retain all of your ownership rights in your User Submissions. However, by submitting the User Submissions to YouTube, you hereby grant YouTube a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the User Submissions in connection with the YouTube Website and YouTube’s (and its successor’s) business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the YouTube Website (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels. You also hereby grant each user of the YouTube Website a non-exclusive license to access your User Submissions through the Website, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such User Submissions as permitted through the functionality of the Website and under these Terms of Service. The foregoing license granted by you terminates once you remove or delete a User Submission from the YouTube Website.*

Como esclarecimento, você retém todos seus direitos de propriedade sobre o conteúdo enviado ao site. No entanto, ao submeter conteúdo para o YouTube, você através dessa licença concede ao YouTube uma licença mundial, não exclusiva, gratuita, sub-licenciável e transferível para utilizar, reproduzir, distribuir e realizar obras derivadas, publicar, executar o conteúdo submetido no site YouTube ou qualquer negócio do You-



Tube (e seus sucessores), incluindo sem qualquer limitação, para promoção e redistribuição de parte ou de todo o conteúdo do site YouTube (e obras dele derivadas) em quaisquer formatos de mídia e através de quaisquer canais de mídia. Você também concede a cada usuário do YouTube uma licença não-exclusiva para acessar seu conteúdo enviado através do site, e para utilizar, reproduzir, distribuir e preparar obras derivadas do conteúdo, exibir e executar o conteúdo submetido, em conformidade com as funcionalidades do site e de acordo com os termos de serviço. A presente licença concedida por você termina no momento em que você remover ou apagar um conteúdo enviado do site YouTube.

Tanto o YouTube quanto o Newvine adotam um sistema de gerenciamento de direitos autorais através do qual ocorre o “licenciamento” de direitos, que tornam ambos os sites praticamente “titulares” de todas as prerrogativas que o dono da obra teria. No entanto, ambos os sites não exigem a “cessão” dos direitos para si, ou seja, não exigem que o usuário transfira a totalidade dos direitos para os sites. Nos casos de cessão, o que ocorre é que o usuário deixa de ser o titular e legítimo detentor de direito autoral sobre a obra. Por sua vez, os sites em questão passam a se tornar titulares e legítimos detentores dos direitos autorais patrimoniais sobre a obra.

No Brasil, um exemplo de site que adota a estratégia da transferência integral dos direitos (“cessão”) para o site é o sistema Eu-Repórter do jornal O Globo, através do serviço Globo Online. O sistema do Eu-Repórter permite que qualquer usuário envie contribuições ao Globo Online. Essas contribuições podem então ser editadas e publicadas através do site ([www.oglobo.com.br](http://www.oglobo.com.br)). Leia abaixo os “Termos de Uso” do Globo Online com relação a contribuições recebidas dos usuários através do Eu-Repórter, tais como em vigor em março de 2007:

3. — Cessão de Direitos — Pelo presente termo, o colaborador devidamente identificado e cadastrado no endereço eletrônico [www.oglobo.com.br](http://www.oglobo.com.br) transfere à INFOGLOBO, a título gratuito e por prazo indeterminado, os direitos sobre as obras artísticas, fotográficas, audiovisuais e literárias que tenha encaminhado para o Projeto “Eu-Repórter”, autorizando a sua utilização e reprodução, total ou parcial, em qualquer mídia ou meio físico, visual ou sonoro, inclusive eletrônico, cabo, fibra ótica, satélite, ondas e quaisquer outros existentes ou que venham a existir, e compreendendo, exemplificativamente, as seguintes atividades: publicação, comunicação, reprodução, divulgação (inclusive em seus produtos e campanhas de propaganda e de publicidade), oferta a terceiros (inclusive pela internet), exposição, edição, reedição, emissão, transmissão, retransmissão, comercialização, distribuição, circulação, tradução para qualquer idioma (com ou sem legendas), realização de versões e derivações, restauração, revisão, atualização, adaptação, inclusão em produção audiovisual, radiodifusão sonora e visual, exibição audiovisual e por processo análogo, inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de armazenamento do gênero.

3.1. O colaborador cede e transfere à INFOGLOBO, em caráter exclusivo, definitivo, irrevogável, irretirável e sem qualquer ônus, todo e qualquer direito



patrimonial de autor relativo ao material encaminhado ao Projeto “Eu-Repórter”, para utilização em território nacional e no exterior, concordando com que a obra cuja titularidade declara deter seja utilizada em associação com outros textos, títulos, documentos, gráficos e demais materiais de propriedade da INFOGLOBO, sendo possível a alteração do formato de textos, por exemplo, desde que inalterado o conteúdo principal.

3.2. O colaborador concorda e aceita que, em decorrência da cessão de direitos patrimoniais em questão, a INFOGLOBO transmita a terceiros, do seu grupo econômico ou não, os direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, total ou parcialmente, de forma gratuita ou onerosa, mas sempre para as finalidades constantes da cláusula 3 supra.

3.3. A exclusividade de que se investe a INFOGLOBO será oponível mesmo contra o próprio colaborador, que não poderá reproduzir a obra cedida ao Projeto “Eu-Repórter” por qualquer forma ou a qualquer título, notadamente publicá-las, fornecê-las e comercializá-las a terceiros, a não ser para fins particulares e de caráter não econômico.

3.4. O material encaminhado ao Projeto “Eu-Repórter” poderá ou não ser publicado, a exclusivo critério da INFOGLOBO e sem limitação de prazo.

Note que de acordo com as disposições acima, o Globo Online adota a estratégia de que, como requisito para utilização do serviço Eu-Repórter, o usuário transfira a totalidade dos seus direitos para a empresa. Além disso, adota também a estratégia de que esses direitos sejam transferidos com exclusividade. Dessa forma, diferente dos termos de uso do Newsvine ou do YouTube, o usuário que publicar um texto ou outros conteúdos no Globo Online não poderia, de acordo com os termos de uso, republicar ou reutilizar esse mesmo texto em outros sites ou projetos. Note-se que o item 3.3 dos termos de uso deixam claro que “A exclusividade de que se investe a INFOGLOBO será oponível mesmo contra o próprio colaborador”. Pelos termos de uso, em caso de republicação por parte do próprio usuário, este estaria violando a licença concedida á empresa.

Uma questão relevante derivada da lei brasileira de direitos autorais com relação à estratégia de “cessão” integral dos direitos autorais em sites da web 2.0 diz respeito ao artigo 50 da Lei 9.610, que regula os direitos do auto:

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.

Essa disposição cria um desafio jurídico importante para o direito brasileiro. Com seria interpretada a disposição “por escrito” exigida pela lei para efetuar a cessão? Seriam termos de uso de um website considerados como instrumentos de realização da cessão “por escrito”? Note que o problema não se aplica aos casos de licenciamento, que não consistem na cessão (total ou parcial) de direitos autorais. Explicando uma vez mais, o licenciamento consiste em mera “autorização” para o uso (ou para certos usos). O licenciamento não implica a “transferência” dos direitos, que permanecem inalterados com seu autor. Já a cessão, implica a efetiva transferência: o autor deixa de ter aqueles direitos



enquanto o “cessionário” passa a ser o titular dos mesmos. A cessão será total quando a totalidade dos direitos é transferida. E será parcial quando apenas alguns direitos forem transferidos (por exemplo, direitos de reprodução, mas não de execução pública e assim por diante).

Em todo caso, o desafio jurídico permanece. Caberá eventualmente aos juízes decidir qual a interpretação do dispositivo legal que exige que a cessão seja feita por “escrito”.

#### 1.2.4. ESTRATÉGIA DE UTILIZAÇÃO DE UMA LICENÇA LIVRE

Uma terceira estratégia para a gestão dos direitos autorais sobre os conteúdos dos sites da web 2.0 é a utilização de uma licença livre, as chamadas “Licenças Gerais Públicas” (ou General Public Licenses no original). As licenças gerais públicas consistem em modelos de licenciamento padronizados que podem ser utilizadas para a gestão de direitos de propriedade intelectual. Sua vantagem é justamente sua padronização: elas criam termos jurídicos determinados e universais, que podem ser adotados por modelos de web 2.0 que estejam acordo com eles. Em outras palavras, as licenças públicas gerais criam “regras do jogo” específicas, que podem ser incorporadas para a gestão de direitos da propriedade intelectual.

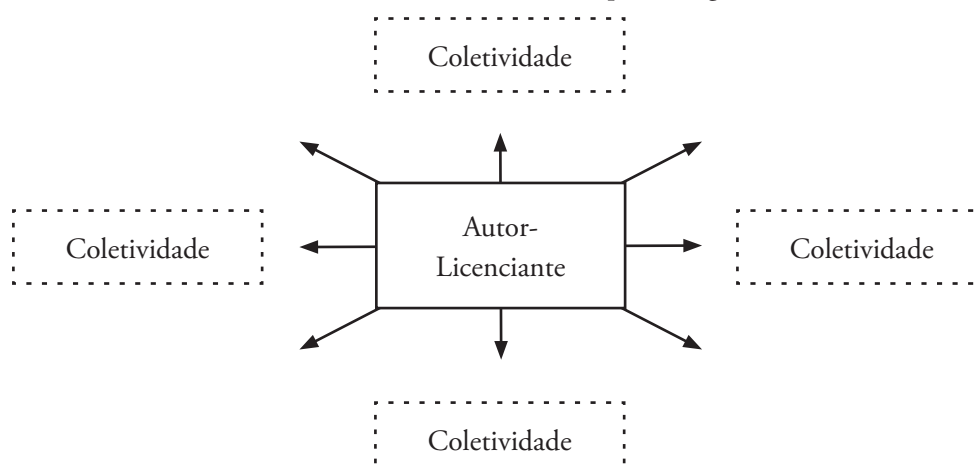
Um exemplo clássico de licença pública geral é a licença que regula os chamados “software livres”. Para que um software seja considerado “livre”, ele precisa adotar a licença chamada “GNU-GPL” (GNU é o nome do primeiro software livre, que serviu de base para a criação do sistema operacional livre chamado Linux — que aliás, por essa razão, deve ser chamado de GNU/Linux). Outra característica importante das licenças públicas gerais, presente por exemplo na licença GNU-GPL, é de que, de um lado está o autor e do outro está toda a coletividade. Diferente de uma licença tradicional que se dá apenas entre duas partes (geralmente o autor-licenciante e o usuário-licenciado), as licenças públicas gerais estabelece direitos entre o autor-licenciante e toda a coletividade. Veja nos gráficos abaixo o modelo de transferência de direitos nas licenças tradicionais e nas licenças públicas gerais.

Modelo de licenciamento de direitos das licenças tradicionais:





Modelo de licenciamento de direitos das licenças públicas gerais:



Dois exemplos de licenças públicas gerais utilizadas em sites de web 2.0 são a Licença de Documentação Livre do GNU ([http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU\\_Free\\_Documentation\\_License](http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License)) e as licenças Creative Commons ([www.creativecommons.org.br](http://www.creativecommons.org.br)).

A Licença de Documentação Livre do GNU é adotada, por exemplo, pela Wikipedia. Através dela, todo e qualquer usuário adicionando conteúdo no site da enciclopédia estabelece uma relação de licenciamento de direitos diretamente para toda a comunidade (que inclui a própria Wikipedia). Assim, todo o conteúdo postado na Wikipedia é licenciado através de uma relação entre seus próprios usuários e a comunidade como um todo. Através da Licença de Documentação Livre do GNU fica permitida a cópia livre da obra (seguidos alguns requisitos, como por exemplo, o fato de que as cópias devem trazer um “aviso” de que a cópia subsequente dos materiais é permitida, dentre outros). A Licença de Documentação Livre do GNU era uma das principais licenças disponíveis em 2001, ano em que a Wikipedia foi criada. Note que a Licença de Documentação Livre do GNU foi criada tendo em mente o licenciamento da documentação que acompanhava softwares livres como o “GNU”.

Em dezembro de 2006 foram criadas as licenças “Creative Commons”, um modelo de licenciamento livre voltado especificamente para o licenciamento de conteúdos culturais, em quaisquer modalidades (filmes, fotos, música, textos, projetos arquitetônicos, websites, dentre outros). O projeto foi criado por Lawrence Lessig, como uma iniciativa para facilitar que autores e criadores intelectuais pudessem de maneira fácil e padronizada autorizar toda a coletividade a exercer alguns usos sobre a obra. Por isso, desde seu lançamento, o Creative Commons cria um sistema pelo qual as obras passam a ter “Alguns Direitos Reservados”, em contraste com o “Todos os Direitos Reservados”, decorrente da aplicação automática da lei de direitos autorais sobre todas as “criações do espírito”.

Para entender como funciona o Creative Commons, assista agora à animação em Flash disponível no seguinte link: <http://mirrors.creativecommons.org/getcreative/br/>.





Abaixo segue texto com informações práticas sobre a estrutura de licenciamento do projeto:

*O que é o Creative Commons?*

O Creative Commons é um projeto global, presente em mais de 40 países, que cria um novo modelo de gestão dos direitos autorais. No Brasil, ele é coordenado pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Ele permite que autores e criadores de conteúdo, como músicos, cineastas, escritores, fotógrafos, blogueiros, jornalistas e outros, possam permitir alguns usos dos seus trabalhos por parte da sociedade. Assim, se eu sou um criador intelectual, e desejo que a minha obra seja livremente circulada pela Internet, posso optar por licenciar o meu trabalho escolhendo alguma das licenças do Creative Commons. Com isso, qualquer pessoa, em qualquer país, vai saber claramente que possui o direito de utilizar a obra, de acordo com a licença escolhida (veja abaixo uma explicação dos vários tipos de licença).

A razão para o surgimento do Creative Commons é o fato de que o direito autoral possui uma estrutura que protege qualquer obra indistintamente, a partir do momento em que a obra é criada. Em outras palavras, qualquer conteúdo encontrado na Internet ou em qualquer outro lugar é protegido pelo direito autoral. Isso significa que qualquer utilização depende da autorização do autor. Muitas vezes isso dificulta uma distribuição mais eficiente das criações intelectuais, ao mesmo tempo em que impede a realização de todo o potencial da Internet. Há autores e criadores intelectuais que não só desejam permitir a livre distribuição da sua obra na Internet, mas podem também querer autorizar que sua obra seja remixada ou sampleada. Esse é o caso, por exemplo, de artistas como o Ministro Gilberto, as bandas Mombojó, Gerador Zero e outras, que disponibilizaram canções para distribuição, remix e sampling, através do Creative Commons.

*Modo de Licenciamento*

Licenciar sua obra pelo Creative Commons é muito fácil. Para isso, basta acessar a página onde estão disponíveis as licenças do projeto (<http://creativecommons.org/license/>) e responder a duas questões sobre os usos que você deseja autorizar sobre a sua obra. Essas questões consistem em responder se você deseja:

a) Permitir uso comercial de sua obra?

Sim

Não

b) Permitir modificações em sua obra?

Sim

Sim

Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença



( ) Não

Todas as licenças mantêm os seus direitos autorais sobre a obra, mas possibilitam a outros copiar e distribuir o trabalho, desde que obrigatoriamente atribuam crédito ao autor e respeitem as demais condições que você escolheu.

Assim que você terminar sua escolha, basta clicar no botão ao final da página (“Escolha uma Licença”) que você será redirecionado à outra página que trará o resultado das suas escolhas. De acordo com suas resposta às perguntas acima, o site irá mostrar a licença adequada às suas necessidades. A partir daí, há instruções detalhadas sobre como aplicar a licença às suas obras.

O processo é extremamente simples: em síntese, tudo o que você precisa fazer é aplicar o símbolo “CC — Alguns Direitos Reservados” à sua obra, indicando qual a licença aplicável ao trabalho. Se o trabalho estiver na Internet, basta colocar o símbolo do Creative Commons da respectiva licença no site. Para isso, o próprio site disponibiliza um trecho de código em HTML para ser copiado e colado no site em que está a obra. Uma vez que você coloque o código no seu site, o licenciamento já está valendo. Todas as pessoas que acessarem o seu conteúdo, saberão os termos da licença que você escolheu. O site também traz instruções detalhadas sobre como marcar um arquivo em MP3, um vídeo e outros arquivos. Basta seguir as instruções.

Caso sua obra seja um livro, um CD, um DVD ou outra obra “física”, basta inserir na própria obra (capa, contracapa, no próprio CD ou na caixinha) o símbolo do Creative Commons de “Alguns Direitos Reservados”, especificando o nome da licença que aparece no site.

#### *Modalidades de licenças*

Além das licenças que podem ser obtidas pelas respostas às perguntas acima, um determinado criador intelectual pode se interessar por utilizar também outras modalidades de licença. Essas modalidades devem ser selecionadas especificamente no website <http://creativecommons.org/license/>. São elas as licenças de “Recombinação” ou “Sampling”, a licença “Nações em Desenvolvimento” e a licença especificamente para software livre, chamada “CC-GNU-GPL”.

Todas essas licenças e também as licenças originais resultantes do questionário acima são compostas pelos elementos explicados abaixo. O objetivo geral do projeto é de apresentar uma alternativa ao modelo de “Todos os Direitos Reservados”, que é substituído por um modelo de “Alguns Direitos Reservados”. Assim, qualquer autor ou criador pode optar por licenciar seu trabalho sob uma licença específica, que atenda melhor a seus interesses, podendo escolher entre as diversas opções existentes.

Os principais componentes das licenças, à disposição para serem escolhidos por autores e criadores, são:



### *ATRIBUIÇÃO*

Todas as licenças do Creative Commons exigem que seja dado crédito (atribuição) ao autor/criador da obra. Pela licença chamada “Atribuição”, o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra, inclusive para fins comerciais. Entretanto, a obra deverá sempre dar o devido crédito, em todos os meios de divulgação.

### *NÃO A OBRAS DERIVATIVAS*

Pelos termos desta opção, o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, o autor não permite que a obra seja modificada, devendo ser sempre mantida intacta, sendo vedada sua utilização para a criação de obras derivadas. Assim, a obra do autor não poderá ser remixada, alterada, ou reeditada sem a permissão expressa do autor ou criador, devendo permanecer sempre igual ao modo original em que foi distribuída.

### *USO NÃO COMERCIAL*

Pelos termos desta licença, o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, o autor veda qualquer distribuição, cópia, utilização e distribuição que tenha fins comerciais. Isto significa que qualquer pessoa que tenha obtido acesso à obra não pode utilizá-la para fins comerciais, como, por exemplo, vendê-la ou utilizá-la com a finalidade direta de obtenção de lucro.

### *COMPARTILHAMENTO PELA MESMA LICENÇA*

Pelos termos desta licença, o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, o autor impõe a condição de que, se a obra for utilizada para a criação de obras derivadas, como, por exemplo, um livro sendo traduzido para outro idioma ou uma foto sendo incluída em um livro, ou mesmo em casos de incorporação da obra original como parte de outras obras, o resultado deve ser necessariamente compartilhado pela mesma licença. Assim, uma obra licenciada pela modalidade “compartilhamento pela mesma licença” só pode ser utilizada em outras obras se essas outras obras também forem licenciadas sob a mesma licença Creative Commons.

### *RECOMBINAÇÃO (SAMPLING)*

A licença de Recombinação (também chamada licença de sampling) foi desenvolvida conjuntamente pelo Creative Commons e pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, com o apoio do Ministro Gilberto Gil. O termo Recombinação homenageia o coletivo pernambucano chamado Re:Combo, um dos pioneiros no Brasil no licenciamento de obras para



recombinação e modificação. Pelos termos desta licença, o autor pode ou não autorizar a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, ele autoriza sempre a utilização parcial ou recombinação de boa-fé da obra. Isso permite, por exemplo, o emprego de técnicas como “sampleamento”, “mesclagem”, “colagem” ou qualquer outra técnica artística. A autorização é válida desde que haja transformações significativas do original, levando à criação de uma nova obra. Não vale fazer apenas uma modificação irrelevante na obra. A distribuição das obras derivadas fica automaticamente autorizada para o autor que recriou a obra do autor original.

#### *CC-GPL E CC-LGPL*

Assim como a licença de Recombinação (sampling), estas duas licenças tiveram origem no Brasil. As duas licenças são destinadas ao licenciamento de software. As licenças foram desenvolvidas para atender necessidades específicas do governo brasileiro no que tange ao incentivo à adoção do software livre no país. Essas licenças consistem nas tradicionais GPL e LGPL do GNU, isto é, a General Public License e a Lesser General Public License, internacionalmente adotadas para o licenciamento de software livre, mas com a diferença das mesmas serem embaladas de acordo com os preceitos do Creative Commons. Estas licenças garantem todos os quatro direitos básicos do software livre, quais sejam, a liberdade de estudar o programa, tendo acesso ao seu código fonte, a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade, a liberdade de modificá-lo e aperfeiçoá-lo, bem como a liberdade de distribuí-lo livremente. Note-se que na GPL, em contrapartida, mesmo que tenham ocorrido alterações no programa, este deve continuar sendo distribuído livremente sob os mesmos termos da GPL. Quanto à LGPL, ela permite que, em algumas circunstâncias, o programa seja distribuído sob termos de outras licenças.

#### *COMBINAÇÕES*

Obviamente, as licenças do Creative Commons podem ser combinadas e recombinaadas. Um determinado autor pode escolher licenciar sua obra, por exemplo, pela modalidade “Atribuição-Vedados Usos Comerciais-Compartilhamento pela mesma licença”. Ou pode optar apenas por “Atribuição”.

Como o modelo é matricial, cada autor pode escolher a licença mais adequada aos seus interesses e a suas necessidades, combinando-a com outras licenças.



### 1.3. Experiência em novos modelos de negócio

#### 1.3.1. INTRODUÇÃO

Uma das grandes questões envolvendo a web 2.0 é a pergunta: afinal, como ganhar dinheiro com conteúdo colaborativo? E com conteúdo gratuito? Desde já, é importante dizer que essa pergunta não tem ainda uma resposta definitiva. A maioria dos sites bem-sucedidos da web 2.0 gera recursos através de fórmulas mistas, que combinam receitas diretas e indiretas. A análise deste item será baseada principalmente no caso da indústria da música, por esta ter sido a primeira a enfrentar os desafios resultantes da ampliação do acesso às novas tecnologias.

#### 1.3.2. BREVE HISTÓRICO DE UMA REVOLUÇÃO

Nos anos noventa, enquanto o acesso às tecnologias digitais e à internet se ampliava, novas formas de disseminação e consumo de música surgiam. O marco desse momento foi o lançamento, em 1999, do software Napster. O programa de compartilhamento de arquivos MP3 via tecnologia peer-to-peer (ponto a ponto) possibilitava a seus usuários baixar fonogramas diretamente dos computadores de outros usuários.

Aqui no Brasil, áridos tempos de conexão discada à internet: um arquivo cujo download hoje leva dois minutos, à época demorava até três horas para chegar — caso a conexão não caísse no meio do processo. Tocadores de MP3 eram artigos raros, caríssimos, e com capacidade de armazenamento hoje risível. Ainda assim, com o Napster foi criada uma enorme comunidade global com milhares de músicas disponíveis, na qual os usuários disponibilizavam seus arquivos para toda a rede.

Enquanto a revolução se anunciava na internet, a atenção das grandes gravadoras estava voltada para a progressiva queda nas vendas do último suporte físico da música, o CD. As ações de repressão à pirataria física iniciaram então. Já para a Internet, a solução escolhida foi a de tentar reproduzir, em pleno ambiente imaterial, a escassez e a competitividade — características daquele mesmo bem físico, o CD, que começava a se mostrar obsoleto.

Por determinação da indústria, os sites de venda de música inseriam em todos os arquivos MP3 uma trava anticópia, o chamado DRM (*digital rights management*). Na prática, impedia-se, por exemplo, que se escutasse em casa e no trabalho a música comprada legitimamente. Medidas desse tipo levaram muitos consumidores a preferir o download ilegal, exatamente no momento em que se construía a cultura do download legal. Uma falha estratégica que viria a ser assumida tardiamente pelas gravadoras: em 2007, todas voltaram atrás e liberaram para venda as faixas sem DRM.

O grande executivo da indústria fonográfica brasileira André Midani, autor do livro *Música, ídolos e poder — Do vinil ao download*, afirma, em entrevista ao jornalista Pedro Alexandre Sanches, que “se isso (a crise da indústria) aconteceu do jeito como aconteceu é justamente pelo desconhecimento que os tecnocratas tinham da evolução



tecnológica, das oportunidades que se apresentavam, ao mesmo tempo que apresentavam ameaças. Eles escolheram lutar contra as ameaças e não criar as oportunidades”.

### 1.3.3. PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO: FAÇA VOCÊ MESMO — E JUNTE-SE A SEUS PARES

De fato, a crise da indústria fonográfica ocorre justo quando a música está mais onipresente do que nunca. O modelo tradicional de negócio, baseado na comercialização de bens físicos como o cd, fita cassete e disco de vinil, não foi flexível o bastante para se adaptar às mudanças geradas pelo amplo acesso às novas tecnologias digitais. Resulta que não mais existe um modelo único para captar a atenção da audiência: toda estratégia criativa é possível. Incontáveis novidades surgem no processo da criação ao consumo que ficava a cargo das gravadoras, a saber: produção, divulgação e distribuição.

Hoje todos podem produzir sua própria música. Estúdios de gravação avaliados em muitos milhares de dólares, outrora acessíveis somente a artistas tocados pelo condão de um influente diretor artístico, agora cabem dentro de um laptop. Junte-se a este um microfone, uma placa de áudio, um software de edição musical, alguns plugins (emuladores digitais de equipamentos e efeitos de estúdio), e já é possível criar com bastante qualidade.

Hoje, também, todos podem (e devem) se autodivulgar. Os canais são gratuitos e estão abertos a artistas novos e consagrados, indistintamente. MySpace, SoundCloud, TramaVirtual, ReverbNation, Facebook, Orkut, Twitter, Overmundo, Oi Novo Som, Indaba, BeatPortal, dentre tantas outras plataformas sociais da internet, funcionam não só como vitrines, mas também como espaço para o imprescindível exercício da popularidade na rede. É a economia da atenção.

Kevin Kelly, autor do livro *Novas Regras para uma Nova Economia* e criador da revista de tecnologia *Wired*, uma das publicações mais respeitadas em termos de inovação, defende em seu artigo *1000 True Fans* a teoria segundo a qual um artista independente precisaria somente de mil fãs verdadeiros para se sustentar — e, claro, continuar criando. Kelly define como “fã verdadeiro” aquela pessoa que desejará adquirir tudo que o artista preferido produzir, frequentando shows e dando suporte e atenção à sua carreira.

Por fim, hoje todos podem distribuir sua própria música. Algumas plataformas, como as estrangeiras Jamendo, Magnatune, BeatPick e YouLicense, se propõem ainda a atuar como canal de licenciamento para peças publicitárias, filmes e novelas, por exemplo. Basta o artista informar previamente o valor que deseja cobrar para cada tipo de uso comercial do fonograma, e as produtoras audiovisuais interessadas podem licenciá-la sem maiores burocracias. Há também a possibilidade de venda de música (e outros produtos, como camisetas, adesivos, bonés, buttons) diretamente ao público através do próprio site do artista, além da comercialização de faixas em sites de venda, de acesso exclusivo a determinados serviços e conteúdos, etc.



### 1.3.4. A CAUDA É LONGA E O ACESSO DEVE SER FÁCIL

Uma boa solução para os tempos atuais é aposta no crescimento dos mercados de nicho, fenômeno gerado pela queda nos custos de produção e distribuição propiciada pelas novas tecnologias — sem falar no fim da limitação de espaço físico (estoques e prateleiras, por exemplo) para uma cultura que agora circula sem suportes.

Chris Anderson, editor-chefe da revista *Wired*, publicou no livro *A Cauda Longa* sua teoria que demonstra que o desenvolvimento tecnológico, ao tornar cada vez menos fundamental o meio físico, propicia a mudança de foco da cultura e da economia: os best-sellers passam a ter tanta importância no mercado quanto os produtos de nicho. Anderson argumenta que os produtos que possuem uma baixa demanda ou vendem apenas algumas poucas unidades podem, no agregado, representar uma quantidade de vendas que chega a competir ou mesmo ultrapassar o volume de vendas representado pelos poucos artigos que alcançam muitas vendas. A condição para isso é que a loja ou o canal de distribuição seja grande o suficiente, oferecendo grande diversidade de produtos. A segunda condição é de que os custos para oferecer essa infinidade de produtos não sejam elevados ao ponto de ultrapassar as receitas obtidas.

O que nos faz pensar em uma abundância caótica de possibilidades. Como separar o que é bom do que não presta para mim? É aí que Anderson fala da importância da “curadoria” de informações através da recomendação, agora exercida não somente pelos agentes “autorizados” (veículos especializados), mas sim por cada um de nós — através do boca-a-boca virtual dos blogs, redes sociais e fóruns de discussão. A força da comunidade é, pois, fundamental para o sucesso de modelos de negócios baseados na Cauda Longa. Como diz o livro: “A primeira força, a democratização da produção, povoa a cauda. A segunda força, democratização da distribuição, disponibiliza todas as ofertas. Mas isso não é o suficiente. Só quando a terceira força, que ajuda as pessoas a encontrar o que querem nessa nova superabundância de variedades, entra em ação, é que o potencial do mercado da cauda longa é de fato liberado”.

Se quanto mais a obra circula, maior é seu valor de mercado, cai por terra a visão tradicional do fonograma como produto final. Assim como se mostram ineficazes todas as tentativas de barrar a circulação de arquivos de áudio na rede. O fonograma se reconfigura como a mais eficiente peça “promocional” de um dos possíveis (e reais) produtos: a experiência da fruição artística ao vivo. Em conferência para agentes da indústria fonográfica mundial reunidos no MIDEM (Mercado Internacional de Música), realizado em Cannes, Chris Anderson sentenciou para uma platéia obviamente relutante: “Tudo aquilo que está ligado ao formato digital será gratuito. Serão as outras experiências musicais, isto é, aquelas que não são duplicáveis até ao infinito, que vão ser pagas”.

John Perry Barlow, co-fundador da ONG *Electronic Frontier Foundation* (EFF), defende em seu famoso artigo *The Economy of Ideas* que “a economia da informação, na ausência de objetos, será baseada mais no relacionamento do que na possessão”. O artista, a partir da repercussão de seu trabalho na web, percebe que o suporte físico não mais se justifica e que o fundamental é conquistar seu público de forma sensível e inteligente. Segundo Barlow, no contexto das novas tecnologias, o dinheiro é ganho não com a música, mas sim através dela.



Estes exemplos demonstram que, hoje, vivemos não apenas um impasse legislativo. A LDA é mesmo muito restritiva. Mas a sociedade vem buscando novos modelos de negócio que supram as deficiências e impossibilidades legais. A discussão a respeito da propriedade intelectual é, hoje, não só uma discussão legislativa mas, também — e inevitavelmente, uma discussão econômica.

## 2. CASO GERADOR E PERGUNTAS

### 2.1. Leia o caso abaixo e responda as perguntas a seguir:

Alvanito trabalha no escritório Totz & Tuts, importante empresa de design de São Paulo, que recentemente abriu uma área de internet e web colaborativa. A empresa é contratada pelo Grupo Editorial Lava para desenvolver um site colaborativo de vídeos, que a empresa deseja que “seja maior do que o YouTube”. A idéia do grupo Lava é que os usuários possam colocar seus próprios vídeos no site. Para incentivar os usuários, o grupo Lava está planejando promoção de vários concursos, com premiação para os seis melhores vídeos escolhidos a cada ano por um grupo de jurados.

Na reunião com o escritório, o grupo Lava explica em detalhes os seus planos comerciais. O site LavaVideo seria apenas o começo da estratégia. Sua idéia é disponibilizar todo o conteúdo obtido através do site através de telefones celulares, cobrando por cada exibição. Outro fato importante é que o Grupo Lava possui uma rede de televisão, chamada TVL (TV Lava). Como a TVL, originalmente destinada ao público infanto-juvenil, não tem alcançado bons índices de audiência, o Grupo Lava entende que a implementação de uma idéia de internet participativa pode contribuir para rejuvenescer a imagem da TVL. O objetivo do grupo é começar a selecionar e exibir diariamente os vídeos produzidos através do site LavaVideo, gerando maior audiência e por conseguinte mais receitas publicitárias para a TVL. Isso será feito no programa a ser criado e exibido diariamente entre 18h e 20h, batizado provisoriamente de “A Hora da Lava”. A aposta é que, se o programa “A Hora da Lava” for bem sucedido, isso permitirá uma reestruturação geral da TVL, tornando-a cada vez mais participativa.

Dessa forma, Alvanito é encarregado de apresentar suas opinião sobre como a estratégia do Grupo Lava deve ser implementada. O principal temor do grupo é com a questão dos direitos autorais. Ajude Alvanito a discutir as possíveis estratégias para atender os anseios do Grupo Lava.

*Questão 1 — Qual das três estratégias de gestão de direitos autorais você julga mais apropriada para o empreendimento do Grupo Lava e por que. Discuta quais as vantagens e desvantagens de se adotar cada estratégia e por fim, aponte qual a solução que você recomenda para o caso.*

*Questão 2 — O que leva usuários a contribuírem com seus conteúdos para sites colaborativos? No caso do grupo Lava, o mesmo pretende incentivar os usuários a enviar vídeos com a realização de concursos. Discuta no fórum quais as principais motivações que levam*





*usuários a contribuir com conteúdo para um determinado site. Ao responder, tente pensar se há alguma conexão entre o regime de direitos autorais adotado pelo site e o incentivo para se contribuir ou não para ele.*

2.2. Leia os vários casos de “modelos abertos” de negócio no Overmundo (<http://www.overmundo.com.br/tag/open-business>) e responda:

- a) O que você vê de comum nesses casos?
- b) Quais os casos você acha que podem trazer melhores idéias que podem ser aplicadas no âmbito da web 2.0?
- c) Você acha que a Cauda Longa tem a possibilidade de influenciar o modo de fazer negócios na internet no Brasil? Por quê?
- d) Quais as maiores dificuldades, no Brasil, de se implementar um negócio baseado no modelo de cauda longa?
- e) Na sua opinião, como a cauda longa pode modificar o mercado da música?
- f) Na sua opinião, como a cauda longa pode modifica o mercado de cinema (tanto na questão das salas de cinema, quanto com relação ao mercado de distribuição de filmes)?

**PARTE III: PROPRIEDADE INDUSTRIAL****AULAS 08 E 09. PATENTES***SUMÁRIO*

1. Distinção entre descoberta, criação e invenção. 2. Definição de patente de invenção (PI). 3. Definição de patente de modelo de utilidade (MU). 4. Tipos de patente de invenção. 5. Natureza jurídica da patente de invenção. 6. Surgimento das leis de patentes. 7. Surgimento da legislação nacional de patentes. 8. Normas de patentes em vigor no Brasil. 9. Requisitos de patenteabilidade: novidade (e estado da técnica), atividade inventiva e aplicação industrial. 9.1. Novidade. 9.2. Atividade inventiva. 9.3. Aplicação industrial. 10. Certificado de adição. 11. Exclusões do conceito legal de invenção e de modelo de utilidade. 12. Vedações ao patenteamento. 13. Quem pode requerer patente. 14. Invenção e modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço. 15. Concessão e prazo de validade. 16. Prioridade. 17. Direitos do titular de uma patente. 18. Limitações aos direitos do titular de uma patente. 19. Usuário anterior de boa fé. 20. Perda dos direitos. 21. Procedimentos administrativos no INPI: busca prévia, depósito, publicação, exame, concessão, processo administrativo de nulidade (PAN). 22. Procedimentos judiciais

*LEITURA OBRIGATÓRIA*

BARBOSA, Denis Borges. “Uma introdução à propriedade intelectual”, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 626-37, 335-42, 387-89, 362-74, 376-84, 399, 343-54, 420-22, 399-402, 411-17, 457-8, 462-9, 472-4, 479, 482-90, 417-19, 551-2, 561-5, 433-7, 440-2, 456-7. (nesta ordem)

*LEITURAS COMPLEMENTARES*

CERQUEIRA, João da Gama. “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. II, parte II. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1952, pp. 67-75, 245-6, e demais capítulos tratados nesta apostila, mas apenas a título de curiosidade e como comparação com a lei atual.

PARANAGUÁ, Pedro. REIS, Renata. Patentes e criações industriais. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. Disponível em <http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2755>



## 1. ROTEIRO DE AULA

### 1.1. Distinção entre descoberta, criação e invenção

Antes de definirmos o que é patente, ou melhor, patente de invenção, vamos abordar o que é invenção. Desse modo, devemos primeiramente estabelecer uma distinção entre criação (gênero); invenção (espécie), e descoberta.

Considera-se invenção a criação intelectual de efeito técnico ou industrial. Desta forma, a simples criação do intelecto não é considerada invenção *stricto sensu*, no sentido técnico-jurídico da palavra.

Para que uma criação seja considerada invenção, necessário se faz que haja uma solução nova para um problema técnico existente.

Ademais, importante se faz diferenciar invenção, de mera descoberta. Gama Cerqueira<sup>92</sup> ensina que:

*“As duas noções não se confundem. A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na Natureza (...). A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico.”*

Assim, a distinção entre descoberta e invenção torna-se evidente quando se tem em mente que aquela é mera revelação de algo já encontrado na natureza, apesar de, até então, desconhecido, ao passo que através da invenção surge algo antes inexistente, há uma invenção *stricto sensu*.

Na citação de Jacques Labrunie, *“na invenção haverá obrigatoriamente uma manipulação humana da eventual descoberta, tornando-a ‘diferente do produto originalmente encontrado na natureza’”*.<sup>93</sup> (destaque no original)

Gama Cerqueira<sup>94</sup>, buscando sua própria definição de invenção, ensina o seguinte:

*“A invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem.”*

Concluimos, portanto, que, para que haja uma invenção, faz-se necessário a existência de uma criação intelectual, exequível e útil, no sentido mais amplo<sup>95</sup>.

Dentre as duas formas possíveis de proteção às invenções há o segredo<sup>96</sup> e a patente de invenção. Com a obtenção da patente de invenção o titular da mesma passa a deter um direito de exploração exclusiva da invenção, mediante propriedade. Já a invenção mantida em segredo não recebe proteção como um ‘direito’, mas como um ‘fato’, de-

<sup>92</sup> GAMA CERQUEIRA, João da; “Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª edição, São Paulo, Ed. RT, 1982, vol. I, p. 222.

<sup>93</sup> Cf. “Nulidades das Patentes de Invenção”, tese de doutorado, apresentada em 1997, perante a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, sob orientação do Prof. Dr. Fábio Ulhoa COELHO, p. 22.

<sup>94</sup> Op. cit., vol. I, p. 221.

<sup>95</sup> Cf. LABRUNIE, op. cit., p. 25.

<sup>96</sup> Sobre uma análise mais profunda da proteção aos segredos, vide LABRUNIE, Jacques, “A Proteção ao Segredo do Negócio”, pp. 85 a 105, in “Direito Empresarial Contemporâneo”, Adalberto SIMÃO FILHO, Newton de LUCCA (coord.), São Paulo, Juarez de Oliveira, 2000, e, ademais, veja FEKETE, Elizabeth, “Perfil do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e Análise Crítica”, São Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 1999, tese de doutorado, sob a orientação do Prof. Waldírio BULGARELLI.



tendo, o inventor, enquanto mantiver o segredo, uma exclusividade fática de exploração da invenção.

### 1.2. Definição de patente de invenção (PI)

Após ter sido abordado o conceito de invenção, agora abordamos o conceito de patente de invenção.

Nas palavras de Gama Cerqueira<sup>97</sup>:

*“A patente de invenção, expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei. É o título do direito de propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para o seu exercício. Em sentido figurado significa o próprio privilégio.”*

Assim, o título jurídico denominado patente<sup>98</sup>, o qual assegura, ao seu titular, uma relação de domínio ou propriedade, é o instituto pelo qual se protege uma invenção.

A patente de invenção<sup>99</sup>, além de proteger a invenção, é um título expedido pelo Estado, através do órgão competente para tanto — no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) — que outorga ao seu titular a propriedade e exclusividade de exploração da invenção, por período limitado<sup>100</sup>, contado da data de depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI.

Caso o titular não requeira a patente, o direito de propriedade e de exploração exclusiva inexistem. Diante disso, forçoso reconhecer que o sistema patentário nacional tem efeitos constitutivos ou atributivos de direitos.<sup>101</sup>

A invenção, no sistema jurídico brasileiro, somente será reconhecida como tal e assim protegida por nosso ordenamento legal se patenteada. Presente, então, o efeito atributivo de direitos, do registro.

### 1.3. Definição de patente de modelo de utilidade (MU)

Conforme a Lei 9.279/96:

*“Art. 9º — É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”* (grifamos)

Esta modalidade de patente está associada a uma melhoria funcional no uso ou fabricação de “objetos conhecidos”, ou seja, possui um menor grau de inventividade e por

<sup>97</sup> Op. cit., vol. I, p. 202.

<sup>98</sup> Formalmente, a patente constitui basicamente um documento, dividido em duas partes: a primeira, chamada relatório descritivo, no qual se descreve a invenção e a técnica pertinente, e a segunda, denominada reivindicações, as quais caracterizam a invenção propriamente dita, delimitando os direitos do inventor. Conforme o caso, também podem constar da patente os desenhos que esclareçam a invenção. Cf. LABRUNIE, Jacques, “Nulidades das Patentes de Invenção”, tese de doutorado, apresentada em 1997, perante a PUC/SP, sob orientação do Prof. Dr. Fábio Ulhoa COELHO, p. 29.

<sup>99</sup> Na Constituição Federal/88 consta o termo privilégio de invenção, também utilizado na lei anterior (Lei nº. 5.772/71).

<sup>100</sup> O período de exploração exclusiva é de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito, ou, no mínimo, de 10 (dez) anos, 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, cf. art. 40 e parágrafo único da Lei nº. 9.279/96.

<sup>101</sup> Gama Cerqueira entende que o sistema é “declarativo”: op. cit., vol. I, p. 203. Por outro lado, Jacques Labrunie entende que o sistema é “misto”: vide op. cit., p. 30.



isso goza de um período de proteção menor que as patentes de invenção: 15 (quinze) anos contados do depósito, ou 7 (sete) anos contados da concessão.<sup>102</sup>

No intuito de facilitar a compreensão apontamos exemplos práticos e conhecidos de modelos de utilidade:<sup>103</sup>

- o grampo para cabelos, onde foram colocados, em suas extremidades, protetores para não machucar que o utiliza; e
- o canudo, onde, em sua parte média superior, foram criadas dobras em forma de sanfona, que permitem uma curvatura em vários ângulos, propiciando ao usuário uma maior comodidade na ingestão de líquidos.

#### 1.4. Tipos de patente de invenção

As patentes podem ser classificadas quanto ao seu objeto em patentes “de processo” e “de produto”. Ambos os modos devem constituir em mecanismos para se obter soluções para um determinado problema técnico:

- a) **Patente de processo** — Quando o objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem técnica. Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção constituem uma série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao fim levarão a um resultado. Cabe ressaltar que as patentes de modelo de utilidade jamais serão de processo. Exemplo: processo específico para fabricação do polímero X ou de fabricação do filme fino Y.
- b) **Patente de produto** — A tecnologia patenteada pode ser ainda um objeto físico determinado: é a chamada patente de produto. Exemplo: antena bidirecional; bateria para celular etc.

Alguns autores discorrem também sobre “patentes de aparelho”, que são patentes de produto cuja inclusão numa reivindicação não ofenderia o requisito da unidade da patente. Assim, seria possível reivindicar simultaneamente um produto, e o aparelho para fabricá-lo<sup>104</sup>. Exemplo: dispositivo de preparo de mistura industrial.

#### 1.5. Natureza jurídica da patente de invenção

De significativa importância é o correto delineamento da natureza jurídica da invenção patenteada e, de modo geral, das criações intelectuais, para uma correta compreensão de seus efeitos e importância dentro do direito contemporâneo, ainda mais por não ter sido objeto de estudo, no direito romano, a proteção jurídica às criações intelectuais.

As criações do intelecto não encontram guarida, ou melhor, não se adequam integralmente à divisão clássica do direito privado: direitos pessoais, obrigacionais e reais.

<sup>102</sup> Art. 40 e parágrafo único da Lei 9.279/96.

<sup>103</sup> SOUZA, Orlando de. Proteção por Modelo de Utilidade. Instituto de Tecnologia do Paraná. Agência Paranaense de Propriedade Industrial – APPI. 2003. Disponível em <http://www.tecpar.br/appi/Newsletter/Prote%E7%E3%20por%20modelo%20de%20utilidade.pdf>. Consultado em 11/03/07.

<sup>104</sup> BARBOSA, Denis Borges. Tipos de Patente. 2002. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/131.doc>



Por possuir também o caráter patrimonial, a criação do intelecto não se enquadra no direito pessoal, que é *jus ad rem*, que visa à obtenção da coisa. Tendo em vista a proteção erga omnes das criações intelectuais e por sua origem não ser um crédito, também não se encaixa no direito obrigacional. E, por fim, devido à imaterialidade do bem tutelado, também direito real (*jus in re*) não é.

Posição dominante na doutrina brasileira<sup>105 106</sup> é no sentido de que os direitos de Propriedade Industrial estão inseridos no Direito de Propriedade<sup>107</sup> sobre bem incorpóreo e móvel.

É importante ressaltar que o legislador<sup>108</sup> nacional acolheu a tese de os direitos às criações intelectuais estarem inseridos no direito de propriedade, *in verbis*:

*“Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.”* (grifamos)

É preciso atentarmos para o fato, todavia, de que a propriedade ordinária resguarda o direito de apropriação, enquanto que a propriedade intelectual confere uma valorização econômica da criação, bem como uma proteção contra usurpação, cópia e plágio.<sup>109</sup>

## 1.6. Surgimento das leis de patentes

Recente é a proteção aos direitos dos inventores industriais, não tendo sido matéria de tutela nos direitos romano e medieval. Tanto na Roma antiga, como na Idade Média, o trabalho era menosprezado e aviltado, cabendo, em Roma, aos vencidos, que eram escravizados, e, na era medieval, aos servos, sempre subalternos ao senhoril.

Apenas no fim da Baixa Idade Média<sup>110 111</sup>, com o surgimento das feiras, hansas, burgos e corporações de ofício, e o gradual crescimento da comercialização, seguida do Renascimento<sup>112 113 114</sup> e, mais tarde, do ideal Iluminista<sup>115</sup>, culminando na Revolução Francesa, seguida da Revolução Industrial do século XIX<sup>116</sup> — e o crescente capitalismo — é que se começa a dar importância ao trabalho e às invenções.

## 1.7. Surgimento da legislação nacional de patentes

No mesmo ano — 1808 — da vinda da família real à Colônia, decretou-se, por meio da Carta Régia, a abertura dos portos e, a partir de então, iniciou-se um período de maior liberdade comercial do Brasil Colônia em relação à Metrópole.

Já em 1809, através do Alvará Real<sup>117</sup>, passou a vigorar no Brasil Colônia a primeira norma que tratava da proteção a invenção. Notável perceber que, desde àquela época, o princípio de proteção ao inventor e o interesse da coletividade já eram apontados no texto legal.<sup>118</sup>

Desde então, todas as Constituições, inclusive a do Império, previram a proteção a invenções<sup>119</sup>.

<sup>105</sup> Assim entendem TAVARES PAES, Fran MARTINS, D. DORIA, Rubens REQUIÃO, Luiz LEONARDOS, GAMA CERQUEIRA, cf. SABOIA, “A Propriedade Industrial e sua Tutela Jurídica”, in Revista da ABPI n.º 14, p. 09, São Paulo, Jan./Fev. 1995. Ainda, do mesmo entendimento são: ESPINOLA, CARVALHO DE MENDONÇA, Teixeira de FREITAS, Waldemar FERREIRA, Nelson HUNGRIA, Pontes de MIRANDA, dentre outros, *apud* LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 38.

<sup>106</sup> José Roberto GUSMÃO propõe a denominação dos direitos das criações do intelecto como direito de propriedade *sui generis*, tendo em vista a especificidade do direito em questão: vide “*L’Aquisition du Droit sur la Marque au Brésil*”, prefácio de Jean-Jacques BURST. Coleção do Centro de Estudos Internacionais da Propriedade Industrial – CEIPI, n.º 35, da Universidade Robert-Schuman de Strasbourg.

<sup>107</sup> Tercio Sampaio Ferraz Jr., ao classificar os direitos intelectuais, os insere num “regime jurídico especial de propriedade”, dentre outros motivos, por serem “susceptíveis de gozo simultâneo por um sem número de sujeitos” e por não serem “mensuráveis nem exauríveis num único consumo”: vide “Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência”, in Revista da ABPI n.º 8, 1993, pp. 10-12.

<sup>108</sup> Lei n.º 9.279/96, art. 6.º.

<sup>109</sup> Cf. BASSO, Maristela, “O Direito Internacional da Propriedade Intelectual”, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 55.

<sup>110</sup> O privilégio mais antigo de que se tem notícia teria sido concedido em 1236, por uma autoridade municipal de Bordeaux, a certo cidadão que tecia e tingia tecidos de lã para ternos à moda flamenga, francesa e inglesa. Cf. BASSO, Maristela, op. cit., p. 67.

<sup>111</sup> Segundo Miguel Reale, seguindo a unanimidade dos autores, “a definição do uso e da proteção dos privilégios e dos sinais distintivos só surge na Idade Média”, *apud* BASSO, Maristela, op. cit., p. 66.

<sup>112</sup> Renascimento é a denominação referente ao plano cultural; no plano econômico, denomina-se Capitalismo Comercial.

<sup>113</sup> Alguns consideram que a lei da República de Veneza, de 1474, foi “(...) a primeira a conferir aos inventores uma exclusividade, apresentando as principais características das leis contemporâneas, em matéria de patentes (...)”, cf. LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 43.

<sup>114</sup> Em 1623, na Inglaterra, o Rei Jacques I promulgou o *Statute of Monopolies*, regulamentando a matéria; *ibidem*.



## 1.8. Normas de patentes em vigor no Brasil

Em primeiro plano figura o quanto disposto no artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Magna:

*“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 empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País;”*

Logo abaixo na hierarquia há a Lei ordinária<sup>120</sup> nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, vigente desde 15 de maio de 1997.

No plano internacional, o Brasil é signatário de três convenções referentes a patentes, quais sejam: a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial<sup>121</sup> <sup>122</sup> (CUP), o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes<sup>123</sup> (PCT) e o Acordo TRIPs — Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio<sup>124</sup>.

Há, ainda, diversos Atos Normativos do INPI, que regulam a matéria.

## 1.9. Requisitos de patenteabilidade: novidade (e estado da técnica), atividade inventiva e aplicação industrial

Para que uma patente seja concedida, o legislador pátrio enumerou, expressamente, três requisitos<sup>125</sup> de fundo da invenção, devendo estar presentes de forma independente e cumulativa, como se observa pelo disposto no art. 8º da Lei 9.279/96:

*“Art. 8º — É patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”* (grifamos)

### 1.9.1. NOVIDADE

Toda invenção — no aspecto técnico-jurídico — é criação intelectual, porém, o oposto não é verdade. Ou seja, há criações intelectuais que, por não serem técnicas ou por não envolverem tecnologia, estão no âmbito do direito autoral, e não no de patentes.

Ademais, nem toda invenção, *stricto sensu*, é considerada como nova — mesmo que para seu mentor o seja — por já poder estar acessível ao público.

O legislador nacional indica o que é novidade, ao dispor no art. 11 da LPI que:

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

<sup>115</sup> Em 1790 foi promulgada a primeira lei sobre patentes nos Estado Unidos da América, o *Patent Act* e, em 1793, a França, berço da Revolução, promulgou a sua; *ibidem*.

<sup>116</sup> As leis de patentes ganharam extensão e foram adotadas na Holanda (1809), no Brasil (1809), na Áustria (1810), na Rússia (1812), na Suécia (1819), na Espanha (1826), na Itália (1859), na Argentina (1864) e no Canadá (1869); cf. LABRUNIE, Jacques, *ibidem*.

<sup>117</sup> Datado de 28.04.1809.

<sup>118</sup> Cf. Jacques LABRUNIE, op. cit. p. 45.

<sup>119</sup> As invenções foram protegidas pela lei de 1830, que regulou a concessão de privilégios. Mais tarde surgiu a lei de 1882, vigorando, esta, até o surgimento da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, criada com a aprovação do Decreto nº. 16.264, de 1923. A promulgação do primeiro Código da Propriedade Industrial — CPI — ocorreu através do Dec. 24.507/34, substituído, em 1945, pelo Dec.-lei nº. 7.903, em vigor até 1967, quando promulgado o Dec.-lei nº. 254, substituído pelo Dec. 1.005/69 e, após, pelo CPI de 1971, Lei 5.772/71, em vigor até 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, atual LPI. Cf. LABRUNIE, op. cit., pp. 46-47.

<sup>120</sup> É importante ressaltar a existência da Lei nº. 5.648/70, que criou a autarquia federal responsável pelo processamento e concessão das patentes, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, hoje vinculada ao MDIC — Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

<sup>121</sup> O Brasil é signatário da CUP desde 1883, data do surgimento da mesma.

<sup>122</sup> Está em vigor a revisão de Estocolmo (1967) da CUP, que fixa regras de proteção às patentes de invenção.

<sup>123</sup> A sigla PCT, como é mais comumente conhecido, vem do inglês, *Patent Cooperation Treaty*. Este tratado está em vigor por força do Dec. nº. 81.742/78, que trata da integração dos procedimentos de depósito de patentes em vários países.

<sup>124</sup> A sigla TRIPs vem do inglês, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, e é parte integrante (Anexo 1C) do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio — OMC, vigente no Brasil por força do Dec. nº. 1.335/94.

<sup>125</sup> São esses, também, os requisitos previstos no Acordo TRIPs, conforme seu art. 27.1:“(…), qualquer invenção, de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”.



*Parágrafo 1º — O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado **acessível ao público antes da data de depósito** do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, **por uso ou qualquer outro meio**, no Brasil ou no exterior<sup>126</sup>, ressalvado o disposto nos artigos 12<sup>127</sup>, 16 e 17.*

*Parágrafo 2º — Para fins de aferição da novidade, **o conteúdo completo do pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito**<sup>128</sup>, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.*

(...)” (destaques e anotações não se encontram no original)

Assim, tudo o que for tornado acessível ao público, por qualquer meio, constitui o estado da técnica. Desta forma, há de ser absoluta a novidade, não podendo haver divulgação, caso contrário a invenção não será considerada nova<sup>129</sup>.

Notemos, todavia, que, “se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada”<sup>130</sup>. Deste modo, a simples divulgação<sup>131</sup> teórica, sem que se permita a exploração<sup>132</sup> do invento, não fere a novidade. É preciso ressaltar, ainda, que a divulgação capaz de elidir a novidade é apenas aquela feita a pessoa capacitada para entender a invenção revelada.

### 1.9.2. ATIVIDADE INVENTIVA

O segundo requisito de patenteabilidade é o previsto no artigo 13 da LPI, *in verbis*:

*“Art. 13 — A invenção é dotada de atividade inventiva<sup>133</sup> sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”*  
(destaques e anotações não se encontram no original)

Desta forma, mesmo nova, a invenção não se adequará aos requisitos da atividade inventiva — e, portanto, não será patenteável — caso seja evidente ou óbvia, para um técnico no assunto.

Assim sendo, a condição de patenteabilidade referente à atividade inventiva deve ser analisada a partir dos conhecimentos de um técnico no assunto e não de uma pessoa qualquer.

Ademais, forçoso que se busque o estado da técnica para se saber se a invenção reivindicada advém daquele, de forma evidente ou lógica.

### 1.9.3. APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Por fim, o terceiro requisito de fundo de patenteabilidade de uma invenção é a aplicação industrial, disposta no artigo 15 da Lei 9.279/96:

(grifamos) Ressaltamos, todavia, que o termo “aplicação industrial”, segundo o próprio acordo TRIPS, pode ser entendido como apenas “útil”, o que causa uma mudança vital no requisito de patenteabilidade e, como consequência, na matéria patenteável.

<sup>126</sup> Pelo princípio da novidade absoluta, não faz diferença em que parte ou país do mundo haja sido feita a divulgação, porque tal fato já implica no estado da técnica.

<sup>127</sup> Nas exceções do art. 12, a divulgação efetuada pelo próprio inventor ou o tendo como fonte direta ou indireta das informações, não é considerada estado da técnica, se realizada dentro do período de 12 meses antecedentes ao depósito do pedido de patente: período de graça.

<sup>128</sup> Para a apreciação do estado da técnica, somente as informações divulgadas até a data do depósito do pedido de patente é que devem ser consideradas.

<sup>129</sup> Salvo as exceções do art. 12 da LPI, que criam um período de graça de 12 meses para proteger o inventor.

<sup>130</sup> Cf. GAMA CERQUEIRA, João da; op. cit., vol. I, p. 314.

<sup>131</sup> Tampouco se considera divulgação a comunicação feita a pessoas adstritas à obrigação de confidencialidade, contratual ou profissional, e a feita a colaboradores do inventor, desde que mantenham o segredo. Cf. LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 175.

<sup>132</sup> De modo a divulgar os meios que constituem a invenção ou como esta se realiza.

<sup>133</sup> O requisito da atividade inventiva não era previsto nas leis nacionais anteriores, tendo surgido, segundo Jacques LABRUNIE, “(...) a partir das interpretações dos escritórios de patentes e dos tribunais competentes, em vista da necessidade de algo mais que a simples novidade, a saber, a presença de um efetivo avanço tecnológico.” Op. cit., pp. 184-185.





*“Art. 15 — A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.” (grifamos)*

Portanto, caso o uso na indústria ou a fabricação da invenção seja possível, estará preenchido o requisito da aplicação industrial.

Como Gama Cerqueira<sup>134</sup> ensina, o termo “industrial” é utilizado para distinguir a invenção das criações intelectuais protegidas pelo direito autoral, que não satisfazem necessidades práticas ou técnicas.

Entretanto, a maior dificuldade que se encontra é a própria definição da utilidade ou caráter industrial da invenção, tendo em vista a completa falta de critérios para uma suficiente apreciação.<sup>135</sup>

O professor argentino Salvador D. Bergel, citando Bercovitz<sup>136</sup>, ensina:

*“A Invenção — para ser considerada invenção industrial — deve pertencer ao campo da indústria, entendida esta como a atividade que persegue por meio de uma atuação consciente dos homens, fazer útil as forças naturais para a satisfação das necessidades humanas” (nossa tradução livre)*

### 1.10. Certificado de adição

O depositante do pedido ou titular da patente de invenção pode requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição (art. 76 LPI), que visa a proteger um aperfeiçoamento elaborado em matéria para a qual já se tem um pedido ou mesmo a patente concedida. Não é necessário que o objeto do certificado de adição tenha atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

As modificações que se transformam em certificados de adição são, via de regra, detalhamentos de uma patente ou depósito e não constituem inovação suficiente que mereça novo depósito ou nova patente.

O certificado de adição é acessório à patente e seu prazo finda quando findar o prazo da patente principal.

### 1.11. Exclusões do conceito legal de invenção e de modelo de utilidade

Seguindo a tendência de leis de outros países da América e da Convenção Européia de Patentes<sup>137</sup>, o legislador nacional estabeleceu o que os argentinos chamam de delimitación negativa, ou seja, o que não se configura como invenção patenteável e modelo de utilidade protegível.

É importante mencionar que as criações excluídas do conceito legal de invenção dão causa à nulidade das patentes de invenção — por decorrência do objeto da patente.

O artigo 10 da Lei 9.279/96 dispõe o seguinte:

<sup>134</sup> Op. cit., vol. I, p. 340.

<sup>135</sup> Rodolfo PELL JR., ao analisar a indefinibilidade de critérios referentes ao caráter industrial da invenção, ressalta que “... o quantum desse benefício não necessita tampouco deve ser definido”. “O Caráter Industrial como Requisito de Privilegiabilidade da Invenção”, in Revista da ABPI nº 06, São Paulo, 1993. Observemos que há margem para interpretações diversas quanto a esse requisito. Como há dificuldade de se estabelecer critérios uniformes quanto à definição do caráter industrial da invenção, essa definição foi deixada a critério da legislação de cada país.

<sup>136</sup> Cf. BERCOVITZ, A., “Los requisitos positivos de patenteabilidad en el derecho alemán”, Madrid, 1969, p. 446, apud BERGEL, Salvador D., in “Derecho de Patentes, el nuevo regimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, coord. Carlos M. Correa e co-autoria com Jorge A. KORS, Andrés M. VON HASE, Luis M. GENOVESI, e Alicia ALVAREZ, Buenos Aires, ed. Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 23.

<sup>137</sup> Cf. art. 52 da EPC (European Patent Convention).



*“Art. 10 — Não se considera invenção nem modelo de utilidade:*

*I — descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;*

*II — concepções puramente abstratas<sup>138</sup>;*

*III — esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais<sup>139</sup>, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;*

*IV — as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;*

*V — programas de computador em si<sup>140</sup>;*

*VI — apresentação de informações;*

*VII — regras de jogo;*

*VIII — técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e*

*IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.<sup>141</sup>” (destaques e notas não se encontram no original)*

No caso dos métodos matemáticos, podem eles “servir de instrumentos para a solução de determinados problemas técnicos mas não chegam a constituir um procedimento suscetível de execução e repetição.” (tradução livre do autor)<sup>142</sup> Todavia, pode ser objeto de patente um produto ou processo industrial executado segundo uma fórmula matemática.<sup>143</sup>

No tocante a métodos comerciais, contábeis e financeiros muito se tem discutido e as opiniões não são uníssonas. Há entendimentos<sup>144</sup> no sentido de que “a exclusão deve ser interpretada (...) de modo restritivo”, uma vez que “os respectivos aparelhos, dispositivos ou produtos com finalidade comercial, financeira e outras podem constituir matéria privi-legiável.”

Insistimos, todavia, que para estes casos previstos no artigo 10 da LPI, existindo criação intelectual, pode até haver, indiretamente, finalidade técnica, mas, por razões de política legislativa, tais criações são definidas como não invenção<sup>145</sup>. Por infração dos artigos 46 e 10 da LPI e do artigo 166, II e IV, do Código Civil, qualquer patente eventualmente expedida e que tenha por objeto alguma criação do artigo 10 supra será considerada nula, por ter objeto ilícito e por infração expressa à Lei.

## 1.12. Vedações ao patenteamento

Como visto a LPI faz distinção entre matérias que não podem ser consideradas invenções e modelos de utilidade (art. 10) e o que não pode ser patenteado por expressa proibição legal (art. 18):

*“Art. 18. Não são patenteáveis:*

*I — o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;*

<sup>138</sup> Nas concepções puramente abstratas faltam a utilidade e a executoriedade, elementos intrínsecos da invenção.

<sup>139</sup> Para uma análise profunda sobre patente de métodos de fazer negócio, vide PARANAGUÁ MONIZ, Pedro de: “Patenteabilidade de Métodos de Fazer Negócio Implementados por Software”, in Denis Borges Barbosa (org.), “Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual”, 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

<sup>140</sup> Os programas de computador recebem proteção própria, através da Lei 9.609/98 (Lei do Software) e da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

<sup>141</sup> Porém, são passíveis de obtenção de patente os microorganismos transgênicos, ou seja, aqueles que podem ser obtidos por meio de intervenção humana direta na sua composição genética e que apresentam diferenças em relação aos da mesma espécie existentes na natureza.

<sup>142</sup> Cf. BERGEL, Salvador D., op. cit., p. 27.

<sup>143</sup> Cf. DANNEMANN, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira, “Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos”, Rio de Janeiro, ed. Renovar, 2001, p. 44.

<sup>144</sup> Cf. Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira, op. et loc. cit.

<sup>145</sup> Cf. CERQUEIRA, op. cit., p. 339. No mesmo sentido é a opinião de LABRUNIE, op cit., loc. cit.



II — as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

*Parágrafo único.* Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.”

### 1.13. Quem pode requerer patente

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), n. 9.279/96, estabelece o quanto segue:

*Art. 6º* Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

*Art. 7º* Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

*Parágrafo único.* A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.”

Portanto, como se depreende da leitura do artigo 7º, o Brasil adotou o princípio do “*first fo file*” (ou primeiro a depositar) em contrapartida ao “*first to invent*”, do Direito norte-americano. Em outras palavras, não importa quem tenha sido o primeiro a inventar algo novo, mas sim quem foi o primeiro a depositar o pedido da patente.

E também de acordo com nossa LPI, presume-se que o requerente do pedido de patente esteja legitimado a obter a patente, a não ser que se prove o contrário.



### 1.14. Invenção e modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço

Essas são as chamadas<sup>146</sup> “patentes de serviço”. A LPI em seus artigos 88 a 93 trata dos principais aspectos decorrentes de invenções e modelos de utilidade decorrentes de contrato de trabalho ou de prestação de serviços. A LPI estende tais disposições, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. Além disso, a Lei também estende seus dispositivos, no que couber, às entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

A seguir apresentamos o disposto na Lei conforme as variações de relações e propriedades:

#### a) Propriedade exclusiva do empregador

Ocorre quando a invenção ou modelo de utilidade resulta da própria atividade contratada, ou seja, a atividade inventiva ou de pesquisa é prevista ou decorrente da própria natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado (art. 88). Nesse caso está implícito que a invenção ou modelo de utilidade foi gestada com a utilização de meios e equipamentos do empregador. E, além disso, “salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado”. (parágrafo 1º do art. 88)

Há ainda outra garantia, uma margem de segurança, prevista na Lei, para o empregador: “salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.” (parágrafo 2º do art. 88 da LPI).

#### b) Propriedade exclusiva do empregado

Neste caso a invenção ou modelo de utilidade obrigatoriamente deve ser realizado desvinculado do contrato de trabalho ou prestação de serviços e, ainda, sem utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (art. 90). São as denominadas “invenções livres”.

#### c) Propriedade comum

Há propriedade comum quando as invenções ou modelos de utilidade decorrem da contribuição pessoal do empregado e de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, salvo expressa disposição contratual em contrário (art. 91). São as chamadas “invenções de estabelecimento” ou “invenções mistas”. Esta modalidade é muito comum em universidades e centros de pesquisa, nesse caso há um condomínio sobre uma invenção, conforme estipulado pela Lei.

<sup>146</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. “Comentários à Lei de Propriedade Industrial”. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 165.



Ressaltamos que a invenção é indivisível e, portanto, não há por parte de cada coproprietário o direito a uma “fatia” da patente. Neste caso, todos e cada um têm direitos qualitativamente iguais sobre a invenção e as mesmas limitações de direito.

Um tema complexo nesta seara é a propriedade de patentes desenvolvidas por alunos bolsistas em geral. Não há regulação expressa na LPI sobre a situação dos inventos produzidos na prática acadêmica das universidades e escolas técnicas. As normas constantes da LPI não se aplicam, uma vez que, no contrato de ensino, é a escola que presta serviços e o aluno quem os toma.

Para Denis Barbosa<sup>147</sup> certas características aproximam o contrato de ensino e o de trabalho, e particularmente relevante é a subordinação hierárquica que existe sobre o aluno, numa escola de nível médio, com corpo discente em sua maioria menor de idade. Assim, mesmo sem haver tutela específica do aluno inventor, há que se proteger sua atividade dentro dos princípios gerais do Direito. No caso dos alunos de instituição de pesquisa e congêneres, os recursos utilizados pelos alunos são postos à disposição como parte do contrato de ensino e, portanto, não parece caber indenização. Em outras palavras, o aluno adquire a propriedade de seus inventos.

No entanto, pode a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras gerais de Direito, para fazer com que lhe caiba a meação dos inventos.

#### **d) Remuneração do empregado que é contratado para inventar**

As disposições dos arts. 89 e 93, e seus parágrafos únicos, da LPI, possibilitam ao inventor a participação nos ganhos resultantes da exploração da patente. Em se tratando de entidades da Administração Pública, direta, indireta e funcional, federal, estadual ou municipal a premiação é assegurada, nas formas e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere. Para os demais casos é faculdade do empregador conceder participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente.

### **1.15. Concessão e prazo de validade**

O art. 38 da LPI estabelece que a patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. Seu parágrafo terceiro dirime eventuais dúvidas sobre o momento da concessão ao estabelecer que seu nascimento é marcado pela data de publicação do respectivo ato de concessão.

A concessão de patentes para produtos e processos químico-farmacêuticos depende da anuência de mais um órgão público além do INPI: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos termos do art. 229-C da LPI.

Quanto ao prazo de validade, as patentes de invenção têm vigência de 20 (vinte) anos e as patentes de modelo de utilidade, 15 (quinze) anos, ambos contados da data de depósito (art. 40, *caput*, da LPI). O depositante ou titular de uma patente de invenção

<sup>147</sup> “Uma introdução à propriedade intelectual”, 2ª edição, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, p. 416-7.



pode, ainda, requerer certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, como visto anteriormente.

A Lei brasileira estabelece também que o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (parágrafo único do art. 40, da LPI). Esse dispositivo se destina a impedir que atrasos advindos do próprio processo de análise do INPI prejudiquem os interesses dos titulares. Terminado o prazo de validade, a invenção cai em domínio público, não havendo possibilidade de renovação.

### 1.16. Prioridade

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)<sup>148</sup>, datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista (art. 4º), ou seja, o nacional de uma nação membro que legalmente depositar um pedido de patente ou de modelo de utilidade no seu país terá o direito de prioridade de depositar o pedido de concessão dessa mesma patente ou modelo de utilidade em todas as demais nações participantes da CUP, no período de 12 (doze) meses<sup>149</sup> contados da data do primeiro depósito, sendo que o dia da apresentação não é contado.

A LPI<sup>150</sup> implementou o constante da CUP e permite que o pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza depósito nacional, assegure direito de prioridade nos prazos estabelecidos pelo acordo, impedindo invalidação ou qualquer outro prejuízo dentro deste período estabelecido.

A prioridade unionista permite que a divulgação do invento, já realizada em outro país em virtude de depósito anterior (ou mesmo patente já concedida), não prejudique a novidade em pedido posterior. O pedido posterior deve se referir estritamente à mesma matéria depositada em outro país.

Por exemplo, um brasileiro que depositar uma patente ou modelo de utilidade no Brasil, durante o prazo de 12 (doze) meses, terá prioridade no depósito do pedido de concessão de tal patente ou modelo de utilidade nos demais países membros da CUP. Ou, ao contrário, se uma patente ou modelo de utilidade for depositado na Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela patente ou modelo de utilidade terá direito de prioridade no depósito da mesma patente ou modelo de utilidade aqui no Brasil, contados 12 (doze) meses do depósito originário lá na Alemanha.

Se em 1º de janeiro de 2007 uma patente hipotética para a invenção de uma “máquina do tempo”, que é capaz de transportar seres vivos e objetos para o futuro e para o passado, foi depositada na Alemanha, o titular daquele pedido de patente possui 12 (doze) meses, a contar da data do depósito originário na Alemanha, para depositar a mesma patente em qualquer outro país que faça parte da CUP, como o Brasil, por exemplo, sem que o requisito da novidade seja descumprido. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de dezembro de 2007, depositar uma patente para a mesma invenção de

<sup>148</sup> Veja <[http://www.inpi.gov.br/legislacao/outros/convencao\\_paris.htm?tr6](http://www.inpi.gov.br/legislacao/outros/convencao_paris.htm?tr6)>, acessado em 08.04.2007.

<sup>149</sup> Art. 4º, C, (1), da CUP.

<sup>150</sup> Art. 16 da Lei 9.279/96.



uma “máquina do tempo” aqui no Brasil, o titular alemão do depósito originário terá direito de prioridade perante o depósito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso o titular exerça seu direito de prioridade até o dia 31 de dezembro de 2007, ou seja, deposite a patente no Brasil dentro de 12 (doze) meses contados do depósito originário.

### 1.17. Direitos do titular de uma patente

O depósito de pedido de patente constitui mera “expectativa de direito”, o que significa dizer que o depositante *espera* ver seu direito assegurado mediante a concessão da carta-patente, que é a afirmação do Estado de que o pedido cumpriu todas as exigências e requisitos legais. Antes da efetiva concessão não há propriedade, mas apenas uma expectativa do direito, que pode lograr êxito ou não. Pode ocorrer, por exemplo, um indeferimento ou mesmo abandono do pedido.

Entre o depósito e a concessão da carta-patente, há um longo processo administrativo a ser percorrido (art. 30 e ss.). O início da produção da invenção nesse período é prática comum já que o procedimento administrativo no INPI tem durado, em média, 7 (sete) anos.

O art. 44, e seus §§1º e 3º, da LPI, busca assegurar direitos aos depositantes por exploração indevida do objeto, mesmo antes da concessão da patente, como vemos a seguir:

*“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 da concessão da patente.”*

*§1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período de exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.*

*§3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”*

Desse modo, antes mesmo da publicação do pedido de patente, que deve ocorrer no prazo de 18 (dezoito) meses contados do depósito, já é lícito ao titular do pedido licenciá-lo voluntariamente ou produzir a invenção, com possibilidade de obter indenização pela exploração indevida — caso haja concessão da patente ao fim do procedimento administrativo — retroativa à data da publicação do pedido da patente ou, mesmo antes da publicação do pedido da patente, do início da exploração indevida, nesta última situação caso tenha havido conhecimento do conteúdo depositado antes da publicação do pedido.

A proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41 da LPI). Em outras palavras, as reivindicações definem a abrangência dos direitos conferidos ao titular: o alcance da patente.



Após concedida a patente, seu titular possui os seguintes direitos: impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I — produto objeto de patente; II — processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da LPI).

### 1.18. Limitações aos direitos do titular de uma patente

O art. 43 da LPI traz algumas limitações ao direito exclusivo (e de exclusão) do art. 42, conforme observamos a seguir:

*“Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:*

*I — aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;*

*II — aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;*

*III — à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;*

*IV — a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;*

*V — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e*

*VI — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.*

*VII — aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)” (grifos adicionados)*

O inciso I trata dos usos privados sem intuito de lucro. É o caso de pessoas que, por hobby, no fundo da garagem, montam algo já patenteado.

O inciso II traz a questão dos usos experimentais, para estudos e pesquisa, como por exemplo a reprodução em laboratório de um processo químico patenteado. Esta exceção existe nitidamente para incentivar o avanço nas pesquisas sem, contudo, causar





insegurança jurídica para quem pesquisa, que poderia eventualmente ficar com receio de ser réu em ação judicial referente a infração de patente.

O inciso III elucida os casos de farmácias de manipulação. Tanto a preparação bem como o medicamento, desde que feitos por profissional habilitado e para casos individuais, não infringem patente preexistente.

O inciso IV acima refere-se ao que chamamos de “exaustão de direitos”.<sup>151</sup> Ou seja, a partir do momento em que um produto feito de acordo com patente de processo ou de produto é colocado no mercado interno, diretamente pelo titular da patente, ou por terceiro com consentimento do titular, e desde que obedecidas as práticas leais de concorrência, o mencionado titular não tem direito de impedir a livre circulação do produto em questão. Digamos que um lote de 10.000 vídeo games legítimos Playstation, com patentes de titularidade da Sony, tenha sido importado e colocado no mercado brasileiro por um representante oficial da Sony no Brasil, de acordo com o contrato assinado entre a matriz (Sony japonesa) e o representante no Brasil. Mais tarde, depois de o representante da Sony no Brasil ter revendido 6.000 unidades dos vídeo games para a rede de hipermercados Baratão, a titular das patentes do Playstation não poderá impedir essa revenda feita para a rede Baratão ou a posterior livre circulação dos vídeo games.

O inciso V, que trata de patentes relacionadas a matérias vivas, traz a questão da utilização de produto patenteado, sem fins econômicos, como gênese para variação ou propagação para obter outros produtos.

Ademais, o inciso VI, que também trata de patentes relacionadas a matérias vivas, exime de responsabilidade por infração a pessoa que utilizar, puser em circulação ou comercializar produto patenteado introduzido licitamente no mercado pelo detentor da patente ou da licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em questão. É uma forma de exaustão de direitos, conforme previsto no inciso IV acima.

Por fim, o inciso VII nos trás a chamada “exceção bolar”, introduzida pela Lei n.º 10.196/2001. São lícitos os atos relacionados a invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, com fins à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou no exterior, para a exploração e comercialização do produto patenteado, após a expiração dos respectivos prazos. Portanto, mesmo que a exploração e comercialização, feitas por terceiros, somente possam ocorrer após a patente ter caído em domínio público, testes sobre toxicidade, por exemplo, ou qualquer outro teste necessário para se obter registro perante o órgão sanitário, podem ser feitos durante o prazo de validade da patente. Isso agiliza a entrada de genéricos no mercado, logo após a patente ter caído em domínio público.

### 1.19. Usuário anterior de boa fé

O art. 45 da LPI estabelece que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”.

<sup>151</sup> Em virtude dessa lógica a doutrina de exaustão de direitos é também chamada de doutrina da primeira venda (first sale doctrine).



Os terceiros que de boa-fé exploravam o objeto da patente antes mesmo do depósito foram amparados pela lei, não só deixando de incidir sobre ele o direito a indenização do titular como também a manutenção do direito à exploração do invento.

O jurista Miguel Reale nos ajuda a compreender a previsão da LPI. Para REALE (2003), a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade, um modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. A conduta, segundo a boa-fé objetiva, é assim entendida como noção sinônima de “honestidade pública”.

Concebida desse modo, a boa-fé exige que a conduta individual ou coletiva — quer em Juízo, quer fora dele — seja examinada no conjunto concreto das circunstâncias de cada caso.

Esses apontamentos trazem a necessidade de compreender o usuário anterior de boa-fé como uma exceção justa à regra do direito negativo concedido pelas patentes. REALE (2003) defende ainda que a boa-fé deve ser avaliada caso-a-caso, exigindo que o cumprimento da norma nas leis e nos contratos não seja feita *in abstracto*, mas sim *in concreto*. Isto é, em função de sua função social.<sup>152</sup>

Os direitos dos usuários anteriores encontram também fatores limitantes. Pode-se, com fulcro na literatura e na legislação, apontar três deles:

- a) Os direitos do usuário anterior de boa-fé baseiam-se no mesmo princípio territorial das patentes. Assim, o usuário deveria ter explorado o invento no Brasil, não havendo possibilidade de extensão de direitos para o mesmo ato realizado no exterior e também reconhecido como de boa-fé;<sup>153</sup>
- b) O usuário anterior poderá apenas vender ou arrendar seus direitos juntamente com seu negócio, ou a parte dele que estiver relacionada com o invento. Essa limitação significa que ele não poderá licenciar seus direitos para terceiros que desejem explorar o objeto da patente (art. 45, § 1.º, da LPI); e
- c) Os direitos dos usuários anteriores de boa-fé não beneficiam aqueles que tenham tido conhecimento do objeto da patente através de sua divulgação no período de graça.

### 1.20. Perda dos direitos

Segundo o art. 78 da LPI, a patente extingue-se nas seguintes condições:

- i) pela expiração do prazo de vigência;
- ii) pela renúncia, ressalvado o direito de terceiros;
- iii) pela caducidade;
- iv) pela falta de pagamento da retribuição anual, e
- v) caso a pessoa domiciliada no exterior não constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

<sup>152</sup> REALE, Miguel. “A Boa-Fé no Código Civil”. 2003. <http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm>

<sup>153</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005., p. 111



Segundo o parágrafo único do mesmo art. 78, extinta a patente, seu objeto cai em domínio público e, portanto, a invenção pode ser livremente utilizada, fabricada e comercializada.

A patente caduca quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração do produto ou processo patenteado (art. 80, parágrafo primeiro).<sup>154</sup>

Caso seja requerida a caducidade de uma patente, o titular será intimado por publicação para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar a exploração da patente.<sup>155</sup> A decisão é proferida em 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo acima mencionado,<sup>156</sup> sendo que os efeitos da caducidade são produzidos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.<sup>157</sup>

### 1.21. Procedimentos administrativos no INPI: busca prévia, depósito, publicação, oposição, exame, concessão, processo administrativo de nulidade (PAN)

Antes do depósito da patente é prudente realizar uma busca prévia no banco de dados do INPI, bem como em bancos de dados internacionais — uma vez que a novidade, um dos requisitos de patenteabilidade, deve ser absoluta, ou seja, não pode haver nenhuma informação pública sobre o objeto do pedido, não apenas no Brasil, mas sim em qualquer parte do mundo — a fim de se constatar a existência ou não de pedido de patente idêntica ou substancialmente semelhante à pretendida para depósito.

A busca prévia pode ser efetuada (i) pelo próprio usuário ou interessado no registro, através de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, através de requisição por meio de formulário específico, ou (iii) pelo procurador do interessado no registro da marca.

Além disso, a busca prévia é importante porque o Brasil adota o princípio do *first-to-file* (primeiro a depositar). Esse princípio estabelece que em caso de eventual conflito entre inventores diversos, sobre o mesmo objeto de pedido, prevalecerá o primeiro depósito e não a comprovação de quem inventou primeiro.

A busca prévia não é obrigatória, entretanto recomenda-se que se realize primeiro uma busca de anterioridade que pode ser uma Busca Individual (realizada pelo interessado no Banco de Patentes do INPI) ou uma Busca Isolada (solicitada pelo interessado e realizada pelo corpo técnico do CEDIN — Centro de Documentação e Informação do INPI).

A busca também pode ser feita através da Internet, em bancos de dados de patentes nacionais e internacionais. Dentre os diversos bancos existentes podemos citar:

- i) INPI: [http://www.inpi.gov.br/pesq\\_patentes/patentes.htm](http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm)
- ii) EUA: <http://www.delphion.com/>
- iii) EUA: <http://www.uspto.gov/>
- iv) EUROPA: <http://ep.espacenet.com/>

<sup>154</sup> O art. 80, da Lei 9.279/96, ainda traz outro motivo que dá ensejo a caducidade: “caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.”

<sup>155</sup> Art. 81, da Lei 9.279/96.

<sup>156</sup> Art. 82, da Lei 9.279/96.

<sup>157</sup> Art. 83, da Lei 9.279/96.



v) Derwent: <http://www.derwent.com/>

vi) Canadian Intellectual Property Office: <http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html>

Os bancos de patentes não são bases simples de consulta. Isso se dá porque os títulos das invenções podem não exprimir exatamente o objeto da invenção, podendo ser um nome generalista acerca de sua utilização, mas que dificultam sua individualização. O título da patente deve ser uma breve ementa que tem “por propósito facilitar o conhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevemente, a natureza do invento” (BARBOSA, 2001, p.433). Exemplo: composição farmacêutica sólida compreendendo nanopartículas aglomeradas e processo de produção da mesma (título do depósito).

Outro ponto é o elevado custo do acesso aos bancos de patentes e, por fim, a expertise necessária para utilizar o banco. Patentes por vezes possuem famílias, compostas de patentes de divisão, patentes dependentes etc.. Apesar da existência de sistemas classificatórios de patentes, um olhar treinado facilita a obtenção de resultados satisfatórios.

O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o meio de comunicação oficial entre o Instituto e as partes interessadas. Nela, são publicados todos os atos e decisões do INPI no que tange aos processos de patentes. A partir da publicação dos despachos na RPI se inicia a contagem dos prazos para atuação da parte interessada.

Os despachos do INPI são identificados através de códigos numéricos, cada um com seu significado específico.

Conforme o art. 19 da LPI, os pedidos de patente devem conter:

#### I — Requerimento

Em regra, são 3 (três) vias do formulário Pedido de Privilégio, fornecido pelo INPI (modelos específicos para pedido de patente ou de certificado de adição).

#### II — Relatório Descritivo

Consiste em descrição detalhada da matéria para a qual se requer a proteção.<sup>158</sup> Juntamente com as reivindicações e, se houver desenhos (como veremos a seguir), constitui a “essência” do pedido de patente.

O relatório deve permitir que um técnico no assunto seja capaz de replicar a invenção e indicar a melhor forma de executar o invento. Apesar de não ser considerado um quarto requisito de patenteabilidade, a chamada insuficiência descritiva pode ensejar nulidade da patente. Vale ressaltar que essa regra está em consonância com o art. 29 do Acordo TRIPs.

#### III — Reivindicações

É parte fundamental do pedido de patente pois define a matéria para a qual a proteção é solicitada, estabelecendo os direitos do inventor/criador.<sup>159</sup> Com base na descrição

<sup>158</sup> Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.2 e Biotecnologia: item 16.2).

<sup>159</sup> Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.3).



anterior, o examinador de patentes fará a interpretação das reivindicações. São elas que delimitarão a extensão da proteção futuramente concedida pela carta patente.

#### IV — Desenhos (se necessários)

Os desenhos não são obrigatórios para as invenções. Quando constantes dos documentos, destinam-se a facilitar ou permitir a melhor compreensão do objeto do pedido exposto no relatório descritivo, podendo, no caso de modelo de utilidade, definir o escopo da proteção. Não podem conter textos descritivos, além dos números indicativos de todos os seus elementos.<sup>160</sup>

#### V — Resumo

O Resumo é um sumário da descrição técnica e das reivindicações que permite uma breve avaliação da matéria coberta pelo mesmo.<sup>161</sup> Indica ainda o campo técnico ao qual pertence a invenção e deve possibilitar a visibilidade do avanço técnico proposto pela invenção.

#### VI — Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito

A guia de recolhimento é fornecida pelo INPI. Os valores correspondentes podem ser visualizados no site do próprio INPI. Alguns pagamentos podem ser reduzidos (descontados) conforme a natureza do serviço prestado pelo INPI a alguns atores específicos. São eles:

- a) Pessoas físicas;
- b) Instituições de ensino e pesquisa;
- c) Sociedades ou Associações com intuito não econômico; e
- d) Órgãos públicos.

Outros documentos podem vir a ser necessários, tais como: documento de cessão, procuração e documento hábil do país de origem etc..

Ao serem apresentados ao INPI, todos os documentos arrolados no depósito passam por um exame preliminar em que se verifica a forma, é o chamado “exame formal” — não técnico. Se os documentos estiverem de acordo com o estabelecido pelo INPI, o pedido é protocolizado, considerada a data de apresentação a data do depósito. Se o pedido não atender formalmente as exigências, mas contiver “dados referentes ao objeto”, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue. Nesse caso, o pedido receberá um recibo datado e poderá ser complementado no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de devolução e arquivamento da documentação.

Em seguida ao exame formal, ocorre a publicação do pedido da patente. A partir da publicação tem início o prazo para requerimento do exame técnico do pedido.<sup>162</sup> Tem início também a fase onde terceiros interessados<sup>163</sup> podem participar do procedimento administrativo no INPI.

<sup>160</sup> Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.4, Modelo de Utilidade: item 15.2.1.3).

<sup>161</sup> Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.5, Modelo de Utilidade: item 15.2.1.5).

<sup>162</sup> Ver item 3.2.

<sup>163</sup> Ver item 3.4.



A publicação se dá na Revista de Propriedade Industrial (RPI) do INPI. Atualmente as informações também estão disponíveis no site do INPI na Internet. Vale lembrar que à partir da publicação dos pedidos, o conteúdo integral dos mesmos fica à disposição do público interessado.

No tocante à publicação, há uma exceção facultada ao depositante: é o chamado “período de sigilo”, que é um direito do requerente da patente, que pode manter em sigilo seu depósito por 18 (dezoito) meses. Esse instituto constitui um direito, uma faculdade, pois o depositante pode optar por antecipar a publicação de seu pedido (art. 30, § 1º). Os dezoito meses começam a ser contados a partir da data do depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que, será publicado, exceto no caso de patente de interesse da defesa nacional<sup>164</sup>.

O período de sigilo permite que o depositante processe outros pedidos em países que não prevêem prazo de prioridade, por isso sua importância.

Em relação à utilidade da publicação antecipada, o próprio INPI afirma que esse expediente mostra-se válido para o depositante que esteja sofrendo contrafação, uma vez que os valores de indenizações são calculados a partir da data de publicação do pedido.<sup>165</sup>

Após publicado o pedido da patente, o mesmo deve ser examinado tecnicamente. Para que o pedido de patente seja examinado, ou seja, avaliado por um examinador de patentes quanto ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, é necessário apresentar uma solicitação, o chamadorequerimento de exame técnico. O prazo para este requerimento tem início no depósito<sup>166</sup> e segue por até 36 (trinta e seis) meses e poderá ser proposto pelo depositante ou ainda por qualquer interessado.

O não requerimento enseja o arquivamento simples do depósito do pedido. O arquivamento é considerado simples, pois o depositante poderá solicitar seu desarquivamento dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica. Após tal prazo, o procedimento será definitivamente arquivado sem possibilidade de recurso, ou seja, o objeto do pedido cai em domínio público, possibilitando sua ampla exploração por quaisquer interessados.

Ainda quanto ao exame técnico, o INPI emitiu uma resolução em 17.11.06 (Resolução 132/06) para disciplinar o exame prioritário de pedidos de patente. Estipula esta resolução:

I — Quem pode requerer exame prioritário de pedidos de patente:

a) o próprio depositante quando, comprovadamente: tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; quando o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização, ou quando a concessão da patente seja condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais, liberados sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, ou originários de fundos mútuos de investimento, para a exploração do respectivo produto ou processo;

b) terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização.

<sup>164</sup> Ver defesa nacional art. 75, LPI e item 2.4 dessa Unidade.

<sup>165</sup> <http://www.inpi.gov.br/faq/patentes/patentes.htm?tr2#m25>

<sup>166</sup> Essa é uma importante alteração em relação ao Código de Propriedade Industrial de 1971, já que anteriormente o prazo para requerimento do exame começava a contar a partir da publicação do pedido.



Há previsão ainda de exames prioritizados de ofício, no caso os pedidos de patente cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público, nas hipóteses descritas nos §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto n.º 3.201, de 6 de outubro de 1999.<sup>167</sup>

O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser formulado por meio de petição, conforme modelo do INPI e não há cobrança de retribuição.

Os requerimentos serão analisados por uma comissão de servidores do INPI e decididos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da decisão.

Ainda no tocante ao exame técnico do pedido de patente, a LPI prevê, em seu artigo 31, a possibilidade de interessados apresentarem informações para subsidiar o exame de pedido de patentes, nos seguintes termos:

*“Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.”*

O Ato Normativo n.º 127/97 do INPI, por sua vez, estabelece que, para efeitos do artigo 31 da LPI, deve-se considerar como final de exame a data do parecer conclusivo técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação de deferimento, indeferimento ou arquivo definitivo. Este é um tema polêmico, tendo em vista que a mesma Lei, em seu artigo 226, estabelece que os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir de sua publicação. Sendo assim, em tese, o final do exame só ocorre na data da publicação do mesmo em órgão oficial (site ou Revista do INPI) e não na data do parecer conclusivo ou no trigésimo dia anterior à publicação.

Como qualquer processo administrativo, o procedimento de exame de patentes está vinculado às regras do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal de 1988, que impõe pleno direito de defesa.

O instituto do subsídio ao exame não era formatado dessa forma na legislação de propriedade industrial anterior. O Código de 1971 previa a possibilidade de interferência de terceiros através de uma etapa formal chamada oposição.<sup>168</sup> Por ela era possível que terceiros, dentro dos 90 (noventa) dias a contar da publicação do exame, apresentassem uma oposição. Essa ocorrência era publicada para ciência do depositante e, a seguir, o INPI aguardava um prazo não inferior a 90 (noventa) dias para manifestação do depositante.

Pelas regras atuais, o depositante não será notificado na RPI a respeito da apresentação de subsídios por terceiros e, apenas através de parecer emitido pelo examinador, tomará conhecimento sobre as informações apresentadas, sendo que o parecer já conterá a opinião do examinador sobre a pertinência dos documentos e argumentos ou não.

Outra questão relevante a se levantar sobre a atual formatação da manifestação de terceiros é a liberdade que os examinadores agora possuem de não considerar os subsídios apresentados, caso esses lhe cheguem após a conclusão do seu parecer final. Pode

<sup>167</sup> É o caso das licenças compulsórias e suas causas.

<sup>168</sup> Art. 19 – Publicado o pedido de exame, correrá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.



ocorrer que a petição de subsídios seja apresentada, porém não gerará os efeitos desejados pelo requerente se o examinador já tiver concluído o exame.

Com a inexistência de um prazo específico para a oposição, especialistas<sup>169</sup> no tema recomendam que, mesmo de forma incerta, os interessados em apresentar subsídios ao exame o façam no período de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do pedido, uma vez que o exame, se requerido, não ocorrerá antes desse prazo.<sup>170</sup>

Após o exame técnico, ou o pedido é deferido, ou é indeferido, ou é arquivado, neste último caso se tiver exigência técnica não cumprida.

Conforme mencionado anteriormente, o art. 38 da LPI estabelece que a patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. A concessão é marcada pela data de publicação do respectivo ato.

Supondo-se que o pedido seja deferido e a invenção patenteada, terceiros interessados têm a faculdade de ingressar com processo administrativo de nulidade (PAN), requerendo seja declarada nula a patente recém concedida.

O PAN, que tem fundamento no artigo 50 e seguintes da LPI, pode ser instaurado por qualquer pessoa com legítimo interesse, inclusive *ex officio* pelo INPI, ou seja, por iniciativa própria do INPI, sem haver necessidade que alguém o provoque, a fim de rever seu ato concessório.

O prazo para interposição do PAN é de 6 (seis) meses a contar da concessão da patente, sendo certo que o titular da patente objeto do PAN pode apresentar contestação em até 60 dias a contar da publicação do PAN na RPI.

Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo mencionado acima, o INPI deve emitir parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias (art. 53 da LPI).

Superada esta fase, o PAN é examinado e decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. A decisão final pode determinar a manutenção da patente ou declarar sua nulidade. Dessa forma, a instauração do PAN é o último remédio na esfera administrativa antes de se acionar o Poder Judiciário.

A decisão do PAN tem efeitos retroativos, alcançando todos os atos que desencadearam a concessão do título, inclusive quanto ao dever de indenizar terceiros prejudicados pelo exercício de um direito considerado ilegítimo.

## 1.22. Procedimentos judiciais

Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judiciário para se obter a nulidade de uma patente.

De acordo com o art. 56 da LPI, a ação para declarar a nulidade de patente não prescreve. Pode ser requerida a qualquer tempo durante a vigência da patente. Ademais, a ação de nulidade de patente pode ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Ou seja, caso uma pessoa esteja sendo notificada extrajudicialmente ou processada judicialmente por infração a determinada patente, essa mesma pessoa pode entrar com ação judicial ou recorrer — caso já esteja sendo processada — alegando que a

<sup>169</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005 p. 65.

<sup>170</sup> Art. 31 – Parágrafo único – O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.





patente supostamente infringida é nula. O prazo para defesa do titular da patente é de 60 (sessenta) dias.

Ademais, a ação de nulidade, segundo o art. 57 da LPI, deve ser obrigatoriamente ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor da ação, deve necessariamente intervir no feito, além de, após transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI ficar obrigado a publicar uma anotação no processo da patente em questão, para ciência de terceiros.<sup>171</sup>

Tal ação de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ação de nulidade, determinar preventiva ou incidentalmente, a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.<sup>172</sup>

Quanto a crimes contra patentes, os mesmos estão dispostos na LPI dos arts. 183 a 186. A Lei traz previsão exaustiva de atos considerados infrações criminais (tipos) e civis. Há variação entre previsão de penas para atos de exploração direta da patente e cominações mais brandas para explorações indiretas do objeto patenteadado.

O sujeito ativo, ou seja, aquele que comete o crime, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, além de serem admitidas co-autorias e a participação. O inventor, ou depositante ou titular cedentes, que cederam integralmente a invenção, cometem crime em detrimento do novo titular, se realizarem um dos tipos penais.

O sujeito passivo sempre é o titular da patente.

Para os crimes contra patentes de invenção e modelos de utilidade temos, via de regra, ações penais de iniciativa privada<sup>173</sup>, ou seja, são ações onde o Estado legitima o ofendido a agir em seu nome, ingressando com ação penal e pleiteando a condenação do sujeito ativo. Essas são hipóteses excepcionais nas quais se verifica nítido predomínio do interesse particular sobre o coletivo, como é o caso da proteção ao privilégio concedido por uma carta-patente. A exceção a essa regra ocorre quando as infrações são praticadas em prejuízo de entidade de direito público.<sup>174</sup>

De acordo com o art. 183 da LPI, comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: a) fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou b) usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Essas são modalidades diretas de exploração de patentes. Para esses atos as penas estipuladas são de detenção de três meses a um ano ou multa.

Ademais, também comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: a) exporta, vende, expõe ou oferece para venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteadado; ou b) importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteadado no país, para os fins previstos no inciso anterior e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Para essas modalidades indiretas as penas são de detenção de um a três meses ou multa (art. 184, da LPI).

Outro crime previsto na LPI consiste em fornecer componente de um produto patenteadado ou material ou equipamento para realizar um processo patenteadado, desde que

<sup>171</sup> Parágrafo segundo do art. 57, da Lei 9.279/96.

<sup>172</sup> Parágrafo segundo do Art. 56, da Lei 9.279/96.

<sup>173</sup> Segundo Mirabete (2005, p. 129), embora o *jus puniendi* pertença exclusivamente ao Estado, este transfere ao particular o direito de acusar (*jus accusationis*) em algumas hipóteses. O direito de punir continua sendo do Estado, mas ao particular cabe o direito de agir. MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo penal – 17. São Paulo: Ed. Atlas, 2005.

<sup>174</sup> ARRUDA, Viviane. Propriedade industrial - Contagem do prazo para a interposição da queixa-crime <http://conjur.estadao.com.br/static/text/52512,1>



a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. A pena prevista é detenção de um a três meses ou multa (art. 185). Este artigo confere ao titular o direito de reprimir atos de terceiros em relação a componentes ou partes cuja aplicação final resulte no uso da patente. Exemplo: a empresa Atlântida Lifts Ltda. possui uma patente de um “elevador e método de travar o carro do elevador”. Esse elevador é dotado de uma roldana de tração que movimenta o carro por meio dos cabos de içamento e de um aparelho de segurança montado em conjunto com o carro de elevador e encaixando em um trilho-guia. Esse aparelho de segurança foi projetado exclusivamente para o elevador e compõe a patente da Atlântida Lifts, porém não é o seu objeto reivindicado exclusivamente. A empresa Ascensores Romão Ltda. fabrica e vende o aparelho de segurança sem a permissão da Atlântida Lifts A.

Quanto a danos causados a patentes, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.<sup>175</sup> Conforme redação do art. 208 da LPI, a “indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

E “fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos...” na LPI “... tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”<sup>176</sup>

Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critérios<sup>177</sup> para cálculo referente a violação de patente. Dentre os três critérios a seguir, o mais favorável ao prejudicado é o que deve prevalecer:

I — os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

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

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

Por último, o Código Civil estabeleceu em seu art. 205 que a prescrição para a ação de reparação de danos ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E é justamente o que a LPI fez: conforme seu art. 225, a ação para reparação de dano causado a patente prescreve em 05 (cinco) anos.

## 2. CASO GERADOR

O repórter de uma famosa revista científica pretende publicar uma matéria sobre o patenteamento de genes humanos e soube que alunos de um renomado curso de pós-graduação em Propriedade Intelectual estão estudando o tema. Estando muito atarefado com a elaboração de suas aulas, o professor que seria entrevistado indica você, aluno

<sup>175</sup> Art. 207, da Lei 9.279/96.

<sup>176</sup> Art. 209, da Lei 9.279/96.

<sup>177</sup> Art. 210, da Lei 9.279/96.



aplicado, a conceder a entrevista em seu lugar. Em razão da falta de tempo para uma entrevista, o repórter pede então que você elabore uma breve reflexão sobre o impacto do patenteamento de genes humanos no desenvolvimento científico e econômico da sociedade como um todo, sem esquecer de apontar a posição brasileira nesse assunto, indicando os dispositivos legais pertinentes. O texto será publicado integralmente na próxima edição mensal da revista. Como apoio nessa tarefa, o professor que indicou você para a entrevista disponibilizou os dois textos que se seguem.

---

**United States Patent**

**6,440,699**

**Tavtigian, et al.**

**August 27, 2002**

---

Prostate cancer susceptible CA7 CG04 gene

**Abstract**

A human gene which is here named CA7 CG04 has been identified in which mutations have been found which have been correlated with prostate cancer.

Inventors: **Tavtigian; Sean V.** (Salt Lake City, UT), **Swedlund; Brad** (Salt Lake City, UT), **Simard; Jacques** (Maures, CA), **Rommens; Johanna M.** (Toronto, CA)

Assignee: **Myriad Genetics, Inc.** (Salt Lake City, UT)  
**Hospital for Sick Children, The** (Toronto, Ontario, CA)

Appl. No.: **09/568,816**

Filed: **May 11, 2000**

---

*Claims*

**What is claimed is:**

**1. An isolated nucleic acid coding for a CA7 CG04 polypeptide, said polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2.**

**2. The isolated nucleic acid of claim 1, which comprises the nucleotide sequence set forth in SEQ ID NO:1 or the DNA sequence complementary to the sequence set forth in SEQ ID NO: 1.**

(...)

*Fonte: USPTO*

\* \* \*



*Genoma Humano: Propriedade Privada*

**O patenteamento de genes não causou os graves problemas previstos pelos críticos em relação à pesquisa biomédica, mas a questão ainda não está resolvida.**

por *Gary Stix* — *Scientific American* Brasil

Um gene específico nas células do corpo de todas as pessoas tem papel fundamental no desenvolvimento inicial da medula espinhal. Ele pertence à Universidade Harvard. Outro gene é responsável por fazer a proteína que o vírus da hepatite A usa para se ligar às células; o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA detém sua patente. A empresa californiana Incyte patenteou o gene de um receptor para histamina, composto liberado pelas células durante crises de rinite alérgica. Cerca de metade de todos os genes que se sabe estar envolvidos com câncer estão patenteados.

Células humanas carregam cerca de 24 mil genes que constituem o projeto para os 100 trilhões de células de nosso corpo. Desde meados do ano passado, o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos registrou patentes sobre quase 20% do genoma humano para empresas, universidades e agências do governo. Para ser mais preciso, 4.382 dos 23.688 genes guardados no banco de dados do Centro Nacional de Biotecnologia da Informação estão marcados com pelo menos uma patente, de acordo com estudo publicado na edição da revista *Science* por Fiona Murray e Kyle L. Jensen, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Só a Incyte “possui” quase 10% de todos os genes humanos.

(...)

**STIX, Gary. Genoma Humano: Propriedade Privada. In: *Scientific American* Brasil. Edição 46, Março de 2006. Reportagem disponível na íntegra em: [http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/genoma\\_humano\\_propriedade\\_privada.html](http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/genoma_humano_propriedade_privada.html)**



## AULA 10. MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

### SUMÁRIO

1. Marcas. 1.1. Breve histórico do surgimento das marcas. 1.2. Função das marcas. 1.3. Tipos e formas de marcas. 1.4. Requisitos. 1.5. Quem pode requerer registro. 1.6. Aquisição dos direitos e prazo de validade. 1.7. Prioridade. 1.8. Vedações ao registro. 1.9. Princípios da especialidade e da territorialidade. 1.10. Exceções aos princípios da especialidade e da territorialidade: marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas. 1.11. Diluição e perda do valor distintivo. 1.12. Direitos do titular de uma marca. 1.13. Limitações aos direitos do titular de uma marca. 1.14. Perda dos direitos. 1.15. Procedimentos administrativos no INPI: busca prévia, depósito, oposição, exame, registro, processo administrativo de nulidade (PAN). 1.16. Procedimentos judiciais. 2. Indicações geográficas.

### LEITURA OBRIGATÓRIA

MORO, Maitê Cecília Fabri. “Direito de Marcas”. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003.

### LEITURAS COMPLEMENTARES

BARBOSA, Denis Borges. “Uma introdução à propriedade intelectual”, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp.797-912 e 926-48.

CERQUEIRA, João da Gama. “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. I, parte I. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1946, pp. 340-53, 364-74, 376-89 e 403-22.

### Websites:

[http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo\\_02](http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02)

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.direitorio.fgv.br/cts/index.html>

<http://www.cg.org.br> — Comitê Gestor da Internet Brasil

<http://www.wsis.org> — Site oficial da Cúpula da Sociedade da Informação

<http://www.fsf.org> — Free Software Foundation

<http://www.mct.gov.br> — Ministério da Ciência e Tecnologia

<http://www.rits.org.br> — RITS (Rede de Informações do Terceiro Setor)

<http://www.foruminternet.org> — Site da UNESCO — Internet Rights Fórum

<http://cyber.law.harvard.edu> — Universidade de Harvard



## 1. ROTEIRO DE AULA

### 1.1. Marcas

#### 1.1.1. BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS MARCAS

As heranças gregas, romanas e chinesas demonstram que sinais específicos eram apostos em uma diversidade de produtos, com o intuito de identificar uma determinada dinastia ou império: *e.g.*, porcelanas típicas da chinesa dinastia Ming.

Na Idade Média, ao avaliarmos as antigas corporações de ofício (*i.e.*, modelos primitivos dos nossos atuais sindicatos de classe), nota-se que os produtos e serviços fornecidos por associados de tais grupos eram identificados, o que os garantiriam exclusividade, agregando valor e distinção em relação a outros produtos e serviços semelhantes, porém, de origem diversa.

Os fabricantes de sinos pontífices e os industriais do papel geraram bons exemplos de como a identidade de um produto é importante para o sucesso de um empreendimento. Enquanto os primeiros empregavam suas identidades e sinais nas partes internas dos sinos, evitando, assim, que a ação do tempo os apagasse, os segundos criaram as marcas d'água, permitindo que qualquer possuidor de um produto de papel identificasse o fabricante, bastando confrontar o produto com a luz.

Com o passar dos tempos, as marcas galgaram posições e adquiriram importância elevada no contexto empresarial.

Constituindo um tipo de propriedade industrial, atualmente, as marcas constituem sinais distintivos usados para assinalar, identificar e distinguir, de forma única, determinados produtos e serviços de outros afins, semelhantes ou idênticos, de origem diversa.

Correntemente, uma marca representa o núcleo de um negócio, simbolizando a origem de um produto ou serviço, bem como as qualidades adquiridas durante sua existência.

Entender o processo de formação, proteção e utilização de uma marca é conscientizar-se do contexto negocial contemporâneo, no qual reina a ampla concorrência, inexistem fronteiras corporativas e se valoriza o conhecimento aplicado.

Exemplo da evolução da marca Shell nos últimos cem anos:<sup>178</sup>



<sup>178</sup> A empresa Shell surgiu em 1907, da fusão entre *Royal Dutch Petroleum Company* e "*Shell*" *Transport and Trading*. Cf. <[http://www.shell.com/home/Framework?siteId=aboutshell-en&FC2=&FC3=/aboutshell-en/html/ivgen/who\\_we\\_are/our\\_history/history\\_of\\_pecten/history\\_of\\_the\\_pecten\\_23112006.html](http://www.shell.com/home/Framework?siteId=aboutshell-en&FC2=&FC3=/aboutshell-en/html/ivgen/who_we_are/our_history/history_of_pecten/history_of_the_pecten_23112006.html)>, acessado em 03.04.2007.



### 1.1.2. FUNÇÃO DAS MARCAS

Conforme mencionado, as marcas constituem sinais distintivos usados para assinalar, identificar e distinguir, de forma única, determinados produtos e serviços de outros afins, semelhantes ou idênticos, de origem diversa.

No Brasil, mais do que apenas sinais distintivos, as marcas são “sinais distintivos visualmente perceptíveis”<sup>179</sup>. Ou seja, qualquer outro sinal, ainda que distintivo, se não for perceptível aos olhos humanos, não é passível de proteção marcária no Brasil.

Portanto, olfatos, sons e cores não são registráveis como marcas em nosso país — ao contrário do que tem ocorrido em outros países, como os europeus, por exemplo.

Hoje em dia, as marcas se tornaram a essência dos negócios, demonstrando que em um mercado altamente competitivo como o atual, apresentar bons produtos e prestar bons serviços não implica, necessariamente, no sucesso de uma empresa.

Estudo<sup>180</sup> conduzido pela britânica Brand Finances e divulgado no início de 2007 revelou que a marca Coca-Cola foi avaliada em US\$ 43,14 bilhões, ficando US\$ 6 bilhões à frente da segunda colocada, a Microsoft. O valor é praticamente o dobro de sua maior concorrente, a Pepsi, avaliada em US\$ 23,9 bilhões. A pesquisa revelou que 15% do valor da Nike é constituído por seus bens tangíveis (*e.g.*, imóveis, maquinário, estoques, capital), enquanto sua marca completaria os impressionantes 85% faltantes.

Mais do que dados interessantes, o estudo confirmou a tendência mercadológica de avaliar a empresa não só pelos seus elementos materiais, mas também e especialmente pelo valor dos seus bens imateriais, notadamente suas marcas.

Em síntese, o que a tendência indica é que as marcas, inicialmente desenvolvidas com a função de dar uma identidade a produtos e serviços, distinguindo-os de outros semelhantes ou idênticos, mas de origem diversa, cada vez mais têm o poder de influenciar a demanda do consumidor, os canais de vendas e distribuição, a lealdade dos colaboradores e o interesse dos investidores.

### 1.1.3. TIPOS E FORMAS DE MARCAS



Conforme disposição do art. 123, incisos I, II e III, da Lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial — LPI, há três tipos de marcas:

**I. marca de produto ou serviço**, usada para distinguir e identificar um produto ou um serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

<sup>179</sup> Art. 122, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

<sup>180</sup> Cf. <<http://txt.estado.com.br/editorias/2007/02/03/eco-1.93.4.20070203.34.1.xml>>, acessado em 03.04.2007.

Exemplo de marca de produto e marca de serviço:

marca de produto	marca de serviço
	
registro n. 823.483.053 NCL(7): 16 (livros, livretos, revistas e publicações impressas)	registro n. 823.483.088 NCL(7): 41 (cursos, educação e cultura, organização de exposições para fins culturais e educativos, o organização e apresentação de seminários, simpósios, conferências, congressos, organização e apresentação de oficinas de trabalho (cursos de formação, workshops), publicações de livros, cursos de treinamento prático)

**II. marca de certificação**, usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

Exemplo de marca de certificação:



pedido de registro n. 827.444.141  
NCL(8) 42: serviços de controle de qualidade do café  
Titular: Associação Brasileira da Indústria de Café — ABIC





**III. marca coletiva**, usada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade.

Exemplo de marca coletiva:



pedido de registro n. 826.649.890

NCL(8) 29: coalho, creme batido, creme chantilly, iogurte, laticínios, leite, leite e seus derivados, manteiga, margarina, queijos e soro de leite

Titular: Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda.

Com relação à sua apresentação, uma marca pode ter quatro formas:

i) **marca nominativa** é constituída, exclusivamente, por letras ou números (ou uma combinação desses elementos), sendo ausente qualquer figura, logotipo, símbolo ou estilização dos elementos gráficos, incluindo letras;

marca: **FGV**

registro n. 006.958.575

Classe: 41.10 (serviços de ensino e educação)

ii) **marca figurativa**, por sua vez, é constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como árabe, russo, japonês, chinês, hebraico etc., sendo certo que nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa. Caso, contudo, o requerente indique no pedido de registro a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, a proteção recairá sobre o termo. Neste caso, então, o conjunto será considerado como marca mista (ver a seguir).

marca:



registro n. -----

Classe: -----

\* Caso a FGV tivesse depositado uma marca exclusivamente com o caractere figurativo da coluna do prédio, seria considerada uma marca figurativa.



iii) **marca mista** é composta por uma combinação de elementos nominativos e figurativos, sendo certo que elementos nominativos na forma estilizada, como fontes de letras em diferentes estilos, são considerados como formadores de uma marca mista, e

marca:



registro n. 811.478.211

Classe: 41.10/70 (serviços de ensino e educação, e de caráter filantrópico)

iv) **marca tridimensional** é constituída pela forma plástica (*i.e.*, entende-se por forma plástica, a configuração ou a conformação física) de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. Em síntese, a marca tridimensional é aquela que permite que um produto seja prontamente identificado, tal como a embalagem de vidro daquele refrigerante à base de cola e o formato daquele famoso chocolate, cuja formatação é triangular, conforme observa-se a seguir:

marca:



registro n. 820.963.712

NCL(8): 30 (doces incluídos nesta classe, chocolates e doces de chocolate, confeitos, sorvetes, mel, xarope de melaço, pós para preparação de doces incluídos nesta classe)

Titular: Kraft Foods

#### 1.1.4. REQUISITOS

Dispõe o artigo 122 da LPI que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. A leitura superficial do artigo indicado nos permite concluir que pode ser registrado como marca qualquer sinal **visual, distintivo**, e que **não seja proibido por lei**, conforme o rol do art. 124 da LPI, que enumera sinais considerados como não registráveis como marca.



Adicionalmente, há pelo menos mais dois requisitos para que uma marca seja considerada registrável. O sinal deve:

- a) estar **disponível**, e
- b) ser **lícito**.

Portanto, além de o sinal não poder estar no rol de exemplos explicitamente excluídos por nossa legislação, os requisitos para que um sinal seja registrável como marca são:

- i) **percepção visual**;
- ii) **distintividade**;
- iii) **disponibilidade**, e
- iv) **licitude**.

A **percepção visual** é auto-explicativa, ou seja, o sinal deve despertar o sentido da visão. Portanto, sinais olfativos, sonoros, gustativos etc., que pertençam a outros sentidos, não são registráveis como marca no Brasil.

Dizer que um sinal deve possuir **distintividade**, significa dizer que a expressão ou exteriorização do sinal deve ser suficiente para identificar um serviço ou produto, distinguindo-o dos demais, de origem diversa. E mais do que isso, o sinal não deve guardar relação direta ou indireta com o produto ou serviço que busca distinguir: ou seja, não deve ser meramente descritivo.

Por exemplo, um sinal que tenha como figura e/ou como palavra escrita uma maçã, ou *apple*, no termo em inglês, e que busque identificar produtos ou serviços que **não** guardem relação com maçã ou com produtos alimentícios, poderá ser registrado. É o caso da famosa maçã mordida da empresa de Steve Jobs, que hoje vende os conhecidos iPods. A fruta maçã não tem relação alguma com produtos de informática e música, ou seja, não é meramente descritiva e, portanto, possui caráter distintivo para tais produtos.

O nome e/ou figura não guardam relação com os serviços e produtos, ou seja, não são descritivos dos produtos e serviços, mas sim distintivos. Vejamos:

marca: APPLE  
apresentação: nominativa  
registro n. 800.143.337  
Classe: 9.40 (computadores e software de computadores)  
Titular: Apple Computer, Inc.

marca: APPLE COMPUTER  
apresentação: nominativa  
registro n. 810.888.262 (**sem direito de uso exclusivo da palavra COMPUTER**)  
Classe: 9.55/80 (computadores, sistemas de computador, unidades de exibição visual de computador, equipamentos periféricos de computador e partes, acessórios e equipamentos de tais artigos)  
Titular: Apple Computer, Inc.



O segundo exemplo, ainda que um registro concedido, foi concedido com uma ressalva, o que se costuma chamar de “apostila”, no direito marcário. O termo APPLE COMPUTER foi registrado como marca, para identificar computadores, mas a proteção não é exclusiva para o termo COMPUTER, o que significa que qualquer outro titular que tenha uma marca, para descrever computadores, poderá utilizar o termo COMPUTER, que não é de exclusividade de ninguém para tais produtos ou serviços.

Já a marca APPLE CHIPS, para doces, foi indeferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), exatamente porque os termos guardam direta relação com o produto que a marca pretendia distinguir.

marca: APPLE CHIPS

apresentação: nominativa

pedido n. 816.060.088

Classe: 33.10 (doces e pós para fabricação de doces em geral)

Titular: Gourmand Alimentos Ltda.

Indeferido de acordo com o item 20, do art. 65, da lei 5.772/71<sup>181</sup>: não é registrável como marca: nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de **uso** necessário, **comum** ou vulgar, quando tiver **relação com o produto**, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva.

Não se pode apropriar de um termo que guarde direta ou indireta relação com um produto ou serviço, caso contrário estar-se-ia apropriando do alfabeto ou das línguas e, por consequência, estar-se-ia excluindo todo o restante da população de livremente utilizar um termo ou palavra para identificar o produto ou serviço ao qual aquele termo ou palavra se refere. Seria o mesmo que impedir que todos chamassem a fruta maçã de maçã. É o caso do cupuaçu e do açaí: empresas japonesas e européias tentaram se apropriar dos nomes das frutas através de registro de marcas.

Quanto ao requisito da **disponibilidade**, este também é auto-explicativo: uma marca somente pode ser registrada se o termo ou figura estiverem disponíveis, ou seja, se já não estiver registrada em nome de outro titular, descrevendo produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.

Por fim, o requisito da **licitude** diz respeito à descrição dos produtos ou serviços a serem identificados por uma marca. Não se pode pedir registro de marca para comercialização, produção etc. de, por exemplo, sorvetes feitos com a semente da planta *cannabis ativa*, pelo simples fato de a mesma ser considerada ilegal no Brasil.

### 1.1.5. QUEM PODE REQUERER REGISTRO

Segundo o art. 128 da LPI,

*“Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.*

<sup>181</sup> Antiga lei de propriedade industrial, revogada pela atual Lei 9.279/96.



*§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.”*

Há de se ressaltar que quando uma pessoa física quiser um pedido de registro perante o INPI, a mesma tem de comprovar que exerce efetiva e licitamente a atividade relacionada ao pedido de registro. Portanto, para serviços médicos, por exemplo, somente uma pessoa inscrita no CRM<sup>182</sup> é que pode fazer um pedido de registro. Para serviços advocatícios, a pessoa deve estar inscrita na OAB<sup>183</sup>; para serviços de engenharia, no CREA<sup>184</sup>, e assim por diante. Caso a profissão não seja regulada por uma entidade, a pessoa física deve provar de alguma forma que exerce de fato as atividades reivindicadas: uma estilista de moda pode juntar páginas de uma revista com seus vestidos, por exemplo.

#### 1.1.6. AQUISIÇÃO DOS DIREITOS E PRAZO DE VALIDADE

Conforme disposto no art. 129 da LPI, os direitos relativos a uma marca somente são adquiridos com a concessão do registro validamente expedido, ou seja, estamos diante de um sistema atributivo de direitos. A propriedade da marca somente é adquirida após a concessão de um registro válido. Antes disso temos apenas uma expectativa de direito e não há que se falar em propriedade de marca antes da concessão do registro.

Há, contudo, uma exceção ao sistema atributivo. O parágrafo primeiro do art. 129 da LPI prevê a possibilidade de se declarar um direito já existente:

*“Art. 129 — § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”*

Como se vê, portanto, o parágrafo primeiro do art. 129 traz uma exceção ao sistema atributivo e, no caso específico de que trata, o sistema passa a ser declarativo de direitos. Quando uma pessoa, física ou jurídica, utiliza de boa fé uma marca no Brasil, sem contudo ter feito seu pedido de registro perante o INPI, e uma terceira pessoa passa a utilizar tal marca, ou outra semelhante, para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, a pessoa que a utiliza de boa fé, por pelo menos seis meses contados da data do depósito de terceiros ou da data da prioridade, terá direito de precedência ao registro, ou seja, terá direito de registrar tal marca, mesmo que não tenha feito pedido de registro anterior e mesmo que a terceira pessoa já tenha feito um pedido de registro.

Em outras palavras, mesmo que não se tenha depositado um pedido de registro, se a pessoa utiliza uma marca, de boa fé, por pelo menos seis meses antes do pedido de registro de terceiros, aquela pessoa que a utiliza de boa fé terá direito de precedência e poderá, além de impedir o registro e uso dos terceiros, registrar sua marca no Brasil.

<sup>182</sup> Conselho Regional de Medicina.

<sup>183</sup> Ordem dos Advogados do Brasil.

<sup>184</sup> Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.



Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com o entendimento do INPI, o usuário de boa fé que invocar o parágrafo primeiro do art. 129 da LPI deve, obrigatoriamente, protocolar, no prazo de 60 dias, pedido de registro da marca defendida com base no parágrafo mencionado, caso contrário não fará jus à exceção prevista em lei.

O sistema marcário brasileiro é, pois, atributivo de direitos, com a exceção do parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, que prevê a declaração de um direito.

De acordo com o disposto no art. 133 da LPI, o prazo de vigência de um registro de marca é de dez anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, indefinidamente:

*“Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.”<sup>185</sup>*

### 1.1.7. PRIORIDADE

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)<sup>186</sup>, datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista, ou seja, o nacional de uma nação membro que legalmente depositar um pedido de registro de uma marca no seu país terá o direito de prioridade de depositar o pedido de registro dessa mesma marca em todas as demais nações participantes da CUP, no período de 06 (seis) meses<sup>187</sup> contados da data do primeiro depósito.

Por exemplo, um brasileiro que depositar uma marca no Brasil, durante o prazo de 06 (seis) meses, terá prioridade no depósito do pedido de registro de tal marca nos demais países membros da CUP. Ou, ao contrário, se uma marca for depositada na Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela marca terá direito de prioridade no depósito da mesma marca aqui no Brasil, contados 06 (seis) meses do depósito originário lá na Alemanha.

Se em 1º de janeiro de 2007 a marca hipotética HOLZ foi depositada na Alemanha, o titular daquela marca possui 06 (seis) meses, a contar da data do depósito originário na Alemanha, para depositar a mesma marca em qualquer outro país que faça parte da CUP, como o Brasil, por exemplo. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de junho de 2007, depositar a marca HOLZ aqui no Brasil, o titular alemão do depósito originário terá direito de prioridade perante o depósito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso o titular exerça seu direito de prioridade até o dia 30 de junho de 2007, ou seja, deposite a marca no Brasil dentro de 06 (seis) meses contados do depósito originário.

Nossa LPI implementou a prioridade unionista da seguinte forma:

*“Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.”<sup>188</sup>*

<sup>185</sup> Os parágrafos do art. 133 são:

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

<sup>186</sup> Veja <[http://www.inpi.gov.br/legislacao/outros/convencao\\_paris.htm?tr6](http://www.inpi.gov.br/legislacao/outros/convencao_paris.htm?tr6)>, acessado em 08.04.2007.

<sup>187</sup> Art. 4º, C, (1), da CUP.

<sup>188</sup> Para a redação dos parágrafos 1º a 4º, do art. 127, vide a Lei 9.279/96.



### 1.1.8. VEDAÇÕES AO REGISTRO

O art. 124 da LPI enumera um rol taxativo de sinais que não são registráveis como marca:

*“Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*I — brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;*

*II — letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

*III — expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;*

*IV — designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;*

*V — reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;*

*VI — sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

*VII — sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;*

*VIII — cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;*

*IX — indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;*

*X — sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;*

*XI — reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;*

*XII — reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;*

*XIII — nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;*

*XIV — reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;*



*XV — nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;*

*XVI — pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;*

*XVII — obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;*

*XVIII — termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;*

*XIX — reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;*

*XX — dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;*

*XXI — a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;*

*XXII — objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;*

*e*

*XXIII — sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”*

Cumprе ressaltar que o inciso VI, que trata de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, sem capacidade distintiva, bem como o inciso XIX, referente a reprodução e imitação de marca alheia, são os dois incisos mais comumente utilizados na defesa dos direitos marcários. Como a intenção desta apostila não é esgotar os temas, mas apenas introduzi-los, trataremos dos principais incisos acima em sala de aula.

### 1.1.9. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA TERRITORIALIDADE

Os dois princípios norteadores do direito marcário são o princípio da especialidade e o princípio da territorialidade.

Pelo **princípio da especialidade** entende-se que uma marca é protegida estritamente no âmbito dos produtos ou serviços que descreve. Qualquer outra pessoa pode ter marca semelhante ou até mesmo idêntica, desde que a mesma identifique produtos ou serviços distintos da marca do outro titular.





## Exemplo 1: marca VEJA

marca: VEJA  
apresentação: nominativa  
registro n. 006.018.530  
Classe: 11.10 (**jornais, revistas e publicações periódicas em geral**)  
Titular: **Editora Abril S.A.**

marca: VEJA  
apresentação: nominativa  
registro n. 811.527.417  
Classe: 03.10 (**preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial**)  
Titular: **Reckitt Benckiser Ltda.**

marca: VEJA  
apresentação: nominativa  
registro n. 006.156.339  
Classe: 25.10 (**roupas e acessórios do vestuário de uso comum**)  
Titular: **Guararapes Confecções S.A.**

marca: VEJA  
apresentação: nominativa  
registro n. 822.051.842  
NCL(7): 36 (**serviços de cartão de crédito**)  
Titular: **Cartão Unibanco Ltda.**

## Exemplo 2: marca GLOBO

marca: TV GLOBO  
apresentação: nominativa  
registro n. 811.380.602  
Classe: 38.10 (**serviços de comunicação, publicidade e propaganda**)  
Titular: **TV Globo Ltda.**

marca: GLOBO  
apresentação: nominativa  
registro n. 811.012.808  
Classe: 3.10/20 (**café, ervas para infusão**)  
Titular: **Café Solúvel Brasília S.A.**

marca: GLOBO  
apresentação: nominativa  
registro n. 816.895.830  
Classe: 13.40 (**fogos de artifício**)  
Titular: **Fotos Globo Ltda.**



Cabe ressaltar que o princípio da especialidade segue a descrição dos produtos e serviços, e não a classe de produto ou serviço na qual o pedido de registro foi feito. Ou seja, o que importa não é se a classe de produtos ou serviços é a mesma ou não, mas sim se os produtos ou serviços são distintos. Podemos ter marcas idênticas, na mesma classe de produtos, em nome de titulares distintos, convivendo pacificamente, desde que os produtos que cada uma distingue sejam suficientemente diferentes. Por exemplo, podemos ter uma marca hipotética ASUS, registrada na classe NCL(8) 04, identificando graxa para uso automotivo, em nome do titular Carros de Corrida Interlagos Ltda., e outra registrada na mesma classe NCL(8) 04, identificando velas ornamentais para iluminação, em nome do titular Velas Ornamentais Bombaim Ltda.. O que importa são os produtos ou serviços, e não a classe na qual a marca foi depositada, já que algumas classes são tão amplas que podem ter produtos consideravelmente diferentes.

O **princípio da territorialidade**, como o próprio nome sugere, estabelece que uma marca somente terá validade no território ou país em que foi registrada. Portanto, uma marca registrada no Brasil, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), tem validade no território nacional inteiro, em todos os Estados, com apenas um único registro. Porém, como regra geral, não terá validade fora do Brasil, assim como marcas registradas fora do Brasil não têm validade em nosso país.

#### 1.1.10. EXCEÇÕES AOS PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA TERRITORIALIDADE: MARCAS DE ALTO RENOME E MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Como ocorre com praticamente todos os princípios e regras, os princípios da especialidade e da territorialidade do direito marcário possuem suas exceções.

A exceção ao princípio da especialidade é a chamada **marca de alto renome**, conforme disposição contida no artigo 125 da nossa LPI:

*“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”*

Como podemos aferir pela leitura do mencionado artigo, as marcas de alto renome recebem proteção especial, em todos os ramos de atividade. Ou seja, temos aqui uma exceção ao princípio da especialidade, já que a marca recebe a mais ampla proteção, em todos os ramos de atividade, independentemente do rol de produtos e/ou serviços para os quais foi registrada. Mesmo que tenha sido registrada para identificar “verduras e legumes”, por exemplo, a marca passa a receber proteção total, em todas as áreas. Portanto, caso alguém faça pedido de registro ou use marca idêntica ou semelhante, mesmo que para produtos ou serviços distintos de “verduras e legumes”, o titular do registro da marca de alto renome terá direito de impedir que a outra pessoa registre ou utilize a mesma marca, ainda que para produtos ou serviços distintos.

Vale ressaltar, ademais, que a marca de alto renome deve, obrigatoriamente, estar previamente registrada em território nacional. Caso seja uma marca extremamente fa-



mosa, mas que não esteja registrada no Brasil, então o titular ou pretenso titular não terá direito de gozar dos benefícios conferidos por uma marca de alto renome. Um simples pedido de registro, ou seja, uma expectativa de direito, não é suficiente para que se goze dos benefícios de uma marca de alto renome.

A marca de alto renome é aquela que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado, da confiança que inspira, vinculada, essencialmente, à boa imagem dos produtos e/ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se para atrair clientela por sua simples existência.

Exemplo clássico de marca de alto renome:



marca: **COCA-COLA**  
apresentação: mista  
registro n. 003.469.263 (20.05.1977)  
situação: **notória (ou de alto renome)**<sup>189</sup>  
Classe: 35.10 (bebidas, xaropes e sucos concentrados)  
Titular: The Coca-Cola Company

Exemplo de marca indeferida devido à existência de marca registrada de alto renome:

marca: **COCA**  
apresentação: mista  
pedido n. 811.021.971  
situação: extinto  
Classe: 03.20 (produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral)  
Titular: Compagnie Francaise de Commerce International — COFCI

Recurso, da The Coca-Cola Company contra do deferimento do pedido de registro, conhecido e provido, com base no art. 67, da Lei 5.772/71.<sup>190</sup>

Além do disposto no art. 125 da LPI, a Resolução INPI n.º 121, de 06 de setembro de 2005, também trata da marca de alto renome. A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, nos termos e prazos previstos na LPI.

<sup>189</sup> A marca de alto renome (art. 125, da Lei 9.279/96) prevista em nossa lei atual recebia o nome de “marca notória” na lei anterior (art. 67, da Lei 5.772/71). A marca notória da Lei anterior não se confunde com a marca “notoriamente conhecida” da Lei atual. Conforme nossa lei vigente, marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade, ao passo que marca de alto renome (antiga marca notória) é exceção ao princípio da especialidade.

<sup>190</sup> Este art. 67 da lei antiga (Código da Propriedade Industrial – CPI) era o que tratava da “marca notória”, hoje conhecida na nossa lei atual como “marca de alto renome” (art. 125, da Lei 9.279/96). A marca notória da Lei anterior não se confunde com a marca “notoriamente conhecida” da Lei atual. Conforme nossa lei vigente, marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade, ao passo que marca de alto renome (antiga marca notória) é exceção ao princípio da especialidade.



Em síntese, o titular que considere sua marca de alto renome não poderá meramente depositar perante o INPI um pedido de reconhecimento do alto renome, mas poderá fazê-lo incidentalmente, como matéria de defesa, quando uma terceira pessoa solicitar o registro da marca em questão. O INPI, quando do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

Já a exceção ao princípio da territorialidade é a chamada **marca notoriamente conhecida**, conforme disposição contida no artigo 126 da nossa LPI:

*“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.*

*§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.*

*§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”*

Ao passo que para se beneficiar das vantagens da marca de alto renome é necessário que haja registro prévio no Brasil, no caso da marca notoriamente conhecida, justamente por ser uma exceção ao princípio da territorialidade, não há necessidade de registro prévio no Brasil, nem sequer de pedido de registro.

Caso a marca seja notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, a mesma passa a gozar dos benefícios conferidos pelo art. 126 de nossa LPI, conforme os termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP)<sup>191</sup>, ou seja, mesmo que a marca não esteja registrada ou sequer depositada no Brasil, se ela for notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, então qualquer outra pessoa que tentar registrar ou utilizar tal marca estará infringindo a Lei e, portanto, o INPI poderá indeferir *ex officio* o pedido de registro que imite ou reproduza, no todo ou em parte, a marca notoriamente conhecida.

Exemplo de marca notoriamente conhecida:



marca: **FERRARI**

apresentação: mista

registro n. 811.323.994 (24.12.1985)

Classe: 07.25/30/35 (veículos e implementos rodoviários, ferroviários, veículos hidroviários, outras embarcações e seus implementos)

Titular: Ferrari Societá per Azioni Esercizio Fabbriche Automobili e Corse

<sup>191</sup> “Art. 6º bis (1): Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”



Exemplo de marca indeferida devido à existência de marca notoriamente conhecida:

marca: **FERRARI**  
apresentação: mista  
pedido n. 817.765.379  
situação: arquivado (indeferido com base no art. 6º *bis* (I), da CUP)  
Classe: 07.45 (meios de transporte de propulsão muscular)  
Titular: Ferrari Bicicletas Indústria, Comércio e Exportação Ltda.

### 1.1.11. DILUIÇÃO E PERDA DO VALOR DISTINTIVO

Como regra, a substituição da marca de um produto ou serviço, pelo próprio produto ou serviço, faz com que a marca se torne sinônimo do produto ou serviço que ela anteriormente assinalava. Isso é o que chamamos de diluição ou degeneração de uma marca, ou perda do valor distintivo de uma marca.

Dessa forma, uma vez identificado seu mero valor descritivo e seu mero caráter evocativo, a marca passa a não mais preencher o requisito da distintividade, não podendo ser protegida e utilizada como marca e não podendo, neste sentido, integrar o rol de ativos de uma empresa.

É o que ocorre com a marca Xerox. A empresa titular da marca Xerox envida todos seus esforços para que os usuários das máquinas por ela produzidas não utilizem a marca Xerox como substituta para a palavra “cópia”, ou seja, a empresa requer que o usuário não diga “vou tirar Xerox destas anotações”, mas sim “vou tirar cópias destas anotações através de uma fotocopadora Xerox”.

Esse é o fenômeno da diluição. Em que pese o fato de que a diluição de marcas surtir efeitos mais devastadores em outros países, no Brasil, a aplicação da tese da diluição de marcas ainda está se consolidando e, com exceção das marcas que tenham sido consideradas diluídas no exterior e, por conseguinte, não passíveis de registro também no Brasil, são raros, quando não inexistentes, os casos envolvendo a diluição de marcas nacionais.

Com efeito, é compreensível a preocupação dos titulares de marcas que sofrem as consequências de uma eminente diluição dos seus ativos marcários. Afinal, grandes investimentos na construção, promoção, divulgação e proteção de uma marca podem ser simplesmente perdidos a partir do momento em que uma marca passa a ser considerada como não mais protegível, tendo em vista sua diluição ou generalização.

Alguns casos internacionais famosos sobre diluição de marcas são o Zíper (zipper), originalmente registrado como marca em 1925, pela empresa B. F. Goodrich Company;<sup>192</sup> os lenços Kleenex<sup>193</sup>; Vaselina<sup>194</sup>; Band-Aid<sup>195</sup>, e Durex<sup>196</sup>, que acabaram se tornando sinônimos dos produtos que originalmente assinalavam e, nesse sentido, não mais passíveis de proteção como marca.

Combater a diluição de uma marca pode ser entendido como um direito do titular da mesma, se tomarmos como base o direito previsto na LPI, que assegura ao titular de uma marca zelar por sua integridade e reputação. Por outro lado, também pode ser

<sup>192</sup> Veja <<http://www.thefreedictionary.com/zipper>>, acessado em 06.04.2007.

<sup>193</sup> Vide <<http://en.wikipedia.org/wiki/Kleenex>>, acessado em 06.04.2007.

<sup>194</sup> Veja <<http://en.wikipedia.org/wiki/Vaseline>> e Michaelis, *Moderno Dicionário da Língua Portuguesa*, disponível em <<http://www2.uol.com.br/michaelis/>>, visitado em 06.04.2007: “Substância graxa, com aspecto de cera, extraída dos resíduos da destilação, e aplicada nas indústrias e em farmácias.”

<sup>195</sup> Veja <<http://en.wikipedia.org/wiki/Band-Aid>>, acessada em 06.04.2007, e *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, disponível em <<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=band-aid>>, acessada em 06.04.2007: substantivo masculino, pequeno curativo adesivo com uma almofada de gaze no centro, us. para cobrir ferimentos leves. Uso: caso de marca registrada (*Band-Aid*) que passou a designar o seu gênero.

<sup>196</sup> Vide *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, disponível em <<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=durex>>, acessada em 06.04.2007: substantivo masculino, fita adesiva. Etimologia: marca registrada (*Durex*) cuja denominação passou a designar o seu gênero.



entendida a diluição como um direito da população de livremente utilizar aquele sinal que, agora, passou a ser sinônimo do próprio produto, muitas vezes fazendo parte até dos mais renomados dicionários.

Em que pese o exposto, não nos é conhecido qualquer caso nacional que tenha discutido, como matéria principal, a diluição efetiva ou preparatória de uma marca, que impediriam o seu registro ou mesmo a sua prorrogação.

### 1.1.12. DIREITOS DO TITULAR DE UMA MARCA

A LPI estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.<sup>197</sup> Portanto, a propriedade propriamente dita somente é adquirida com o registro validamente expedido. Com um simples pedido de registro, não se tem a propriedade de uma marca.

Em acréscimo, a mesma Lei estabelece que é direito do titular da marca ou do depositante ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; e zelar por sua integridade material ou reputação.<sup>198</sup>

Afinal, se a propriedade da marca só se adquire com a expedição de certificado validamente expedido, quais direitos são assegurados ao depositante de um pedido de registro, além daqueles relacionados acima?

Na esmagadora maioria dos casos, ocorre a utilização da marca, pelo próprio depositante do pedido de registro, anteriormente ao deferimento do registro, o que pode gerar diversas conseqüências. É possível que o próprio depositante seja alvo de uma ação desleal por parte de um terceiro, que pode, em tese, utilizar marca idêntica ou semelhante à anteriormente depositada, para assinalar seus próprios produtos e serviços. A pergunta que surge é: neste caso, considerando que inexistente um título de propriedade em questão, carece o depositante de tutela legal, não dispondo de nenhuma medida a adotar? Absolutamente.

De fato, o pedido de registro depositado confere apenas expectativa de direito ao depositante. Como tal, há uma constituição, ainda que limitada, de projeções de negócios e atividades futuras.

Nessa situação o depositante possui alguns direitos, ainda que o mesmo, em sendo titular de um pedido de registro, não consiga buscar auxílio no Poder Judiciário alegando violação do seu direito de propriedade sobre uma marca, uma vez que na realidade ele possui apenas um pedido de registro, ou seja, uma expectativa de direito, de registro, que em última instância não outorga exclusividade de uso.

O ato de uma terceira pessoa se apropriar de sinal objeto de pedido de registro, com o objetivo claro de aliciar ilicitamente clientela alheia, poderá ser interpretado como prática de concorrência desleal ou mesmo como aproveitamento parasitário, sendo ambos os atos repudiados por nossas doutrina e jurisprudência.

Muitas vezes, a concorrência desleal não é praticada exclusivamente, sendo acompanhada de dois ou mais atos concomitantes, porém com o mesmo objetivo: deslealdade comercial e enriquecimento ilícito às custas de terceiros.

<sup>197</sup> Art. 129, *caput*, da Lei 9.279/96.

<sup>198</sup> Art. 130, I, II e III, da Lei 9.279/96



No entendimento de Orlando Gomes<sup>199</sup> “há enriquecimento ilícito quando alguém, às expensas de outrem, obtém vantagem patrimonial sem causa, isto é, sem que tal vantagem se funde em dispositivo de lei ou em negócio jurídico anterior”.

Neste sentido, o artigo 884 do Código Civil dispõe que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer às custas de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

A terminologia “concorrência desleal”, apesar de conter relativa subjetividade, não oferece maiores problemas de entendimento: “... um apropriado conceito para concorrência desleal pode ser encontrado no art. 10 *bis*, 2) da Convenção da União de Paris, que assim estabelece: “[c]onstitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial”.<sup>200</sup>

Dessa forma, tem-se que o depositante, ainda que não possa ser considerado proprietário da marca objeto do pedido de registro, possui alternativas com base na própria LPI para defender seus interesses e a expectativa de direito, do direito de propriedade de um potencial registro de marca.

Nesse sentido, em que pese a impossibilidade de uma ação ser baseada, exclusivamente, em violação de direito marcário, os aspectos de concorrência desleal podem ser uma boa alternativa.

### 1.1.13. LIMITAÇÕES AOS DIREITOS DO TITULAR DE UMA MARCA

Já vimos quais são os principais direitos do titular de uma marca registrada: utilizá-la em todo território nacional e com exclusividade, autorizar, licenciar ou ceder o seu uso e zelar por sua integridade e reputação. No entanto, será que esse direito é absoluto? Será que toda e qualquer forma de utilização de marca dependerá de prévia e expressa autorização de seu titular?

Por exemplo, um dono de pizzaria pode indicar no seu cardápio que vende refrigerantes da marca Kwat ou Antarctica, destacando seus logotipos? Será que o empresário é contrafator ou violador de marcas?

Com efeito, neste caso citado, as marcas poderão sim ser empregadas sem autorização prévia. Isto porque, no caso indicado, as marcas estão sendo empregadas de forma a apenas informar o público que tais bebidas são vendidas no estabelecimento. Nesse tipo de utilização, a marca exerce seu papel social, de informar o consumidor.

Segundo o art. 132 da LPI, o titular da marca não poderá:

*I — impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;*

*II — impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;*

*III — impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e*

*IV — impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”*

<sup>199</sup> “Obrigações”, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 250.

<sup>200</sup> “IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial”, Renovar: 2005, p. 390.



O inciso III acima refere-se ao que chamamos de “exaustão de direitos”. Ou seja, a partir do momento em que um produto é colocado no mercado nacional, diretamente pelo titular da marca que identifica tal produto, ou por terceiro com consentimento do titular, e desde que obedecidas as práticas leais de concorrência, o mencionado titular não tem direito de impedir a livre circulação do produto em questão. Digamos que um tênis legítimo da marca Nike tenha sido importado e colocado no mercado brasileiro, mais precisamente na cidade de Santos, por um representante oficial do titular da marca Nike no Brasil, tudo de acordo com o contrato assinado entre as partes. Caso um comerciante da cidade de Belém do Pará, na região amazônica, terra dos modelos abertos de negócio e do tecno-brega, revenda lá em Belém, na sua loja, exatamente o mesmo tênis legítimo da marca Nike, da mesma remessa chegada em Santos; o titular da marca Nike no Brasil não terá como impedir essa livre circulação dos tênis. Ou seja, é possível controlar a primeira venda, mas uma vez que o produto é colocado no mercado pelo titular ou com seu consentimento, desde que não se extrapolem as práticas leais de concorrência, o titular não poderá controlar as demais vendas.

Em síntese, nos dois exemplos aqui mencionados, o exercício do direito de propriedade sobre uma marca fica limitado, sendo certo que a pessoa que utilizar uma marca de terceiro através de uma das modalidades acima descritas não precisará obter prévia e expressa autorização do titular da marca, tampouco incorrerá em qualquer violação do direito de marcas por conta da inexistência de autorização.

#### 1.1.14. PERDA DOS DIREITOS

Segundo o art. 142 da LPI, o registro de marca extingue-se nas seguintes condições:

- i) pela expiração do prazo de vigência;
- ii) pela renúncia, podendo esta ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços;
- iii) pela caducidade, ou
- iv) caso a pessoa domiciliada no exterior não constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse, após 05 (cinco) anos da concessão do registro da marca. Ou seja, o titular do registro da marca possui 05 (cinco) anos para começar a utilizar a marca no Brasil. Nesse prazo de 05 (cinco) anos contados da concessão do registro ele encontra-se garantido e não precisa comprovar o uso da marca.

Caso seja requerida a caducidade de uma marca, o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.<sup>201</sup>

O registro de uma marca caduca quando, na data do requerimento da caducidade:<sup>202</sup>

<sup>201</sup> Art. 143, parágrafo 2º, da Lei 9.279/96.

<sup>202</sup> Art. 143, I e II, da Lei 9.279/96.





- i) o uso da mesma não tiver sido iniciado no Brasil, ou
- ii) o uso da mesma tiver sido interrompido por mais de 05 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Contudo, conforme mencionado acima, não será declarado caduco o registro da marca se o titular justificar o desuso da mesma por razões legítimas.<sup>203</sup>

#### 1.1.15. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO INPI: BUSCA PRÉVIA, DEPÓSITO, OPOSIÇÃO, EXAME, REGISTRO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE (PAN)

Desde 1º de setembro de 2006, o INPI, por meio da Resolução nº 127/06, instituiu o módulo eletrônico *e-MARCAS*, um sistema eletrônico para demandar serviços ou praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos de registro de marcas, por meio dos formulários eletrônicos disponíveis no site do INPI.

Antes do depósito do pedido de registro de marca é prudente realizar uma busca prévia no banco de dados do INPI a fim de se constatar a existência ou não de pedido de registro ou de marca registrada idêntica ou substancialmente semelhante à pretendida para depósito, e se os serviços ou produtos também são semelhantes ou afins.

A busca prévia pode ser efetuada (i) pelo próprio usuário ou interessado no registro, através de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, através de requisição por meio de formulário específico, ou (iii) pelo procurador do interessado no registro da marca.

O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o meio de comunicação oficial entre o Instituto e as partes interessadas. Nela, são publicados todos os atos e decisões do INPI no que tange aos processos marcários. A partir da publicação dos despachos na RPI se inicia a contagem dos prazos para atuação da parte interessada.

Os despachos do INPI são identificados através de códigos numéricos, cada um com seu significado específico.

Em alguns casos, o INPI, ao conceder registros de marcas, estabelece ressalvas quanto ao uso da referida marca. São as chamadas “apostilas”, que consistem em limitações ao direito de proteção concedido ao titular do registro da marca.

Quando a marca concedida não possui alta distintividade, ou é composta por expressão comum para os produtos ou serviços em que foi registrada, o INPI usualmente estabelece que determinada expressão não goza de direito de uso exclusivo se considerada separadamente. A expressão é protegida somente se utilizada em conjunto com as demais que compõem a marca. Ou seja, as palavras isoladas não são protegidas; qualquer outra pessoa que queira usar ou até mesmo registrar uma das palavras reivindicadas no registro anterior esta livre para tanto e o titular do registro não a pode impedir de fazê-lo. Mas caso essa terceira pessoa use ou tente registrar marca não apenas com uma das palavras que compõem a marca anterior, e sim com a

<sup>203</sup> Art. 143, parágrafo 1º, da Lei 9.279/96.



combinação das palavras registradas pelo titular anterior, aí sim a terceira pessoa pode ser impedida de fazê-lo.

Como ensinado anteriormente, uma vez realizada a busca prévia e não encontrados pedidos de registro ou registros de marcas impeditivos ao registro da marca em questão, o próximo passo é o depósito do pedido de registro.

O procedimento se baseia na Lei de Propriedade Industrial (LPI) e no Manual do Usuário editado pelo INPI, o qual pode ser obtido no website do INPI.

O pedido<sup>204</sup> deve se referir a um único sinal distintivo e a uma única classe, e indicar a especificação dos produtos ou serviços conforme classificação estabelecida pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços. Deve conter, ainda:

- (i) Requerimento devidamente preenchido pelo usuário contendo informações tais como dados do titular, nome da marca, apresentação (*i.e.*, nominativa, figurativa, mista ou tridimensional), logotipo, se aplicável, dados da guia de recolhimento de taxa aplicável, assinatura do procurador, dentre outras;
- (ii) Procuração, no caso de o titular não requerer pessoalmente;
- (iii) Contrato Social do titular, para fins de comprovação de compatibilidade entre o objeto social e os produtos ou serviços indicados no requerimento;
- (iv) Documentação específica para cada tipo de marca (*i.e.*, etiquetas, quando se tratar de marca mista, figurativa ou tridimensional); e
- (v) Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido de registro.

Uma vez protocolado o pedido de registro no INPI, é feito um exame formal a fim de verificar: (i) o correto preenchimento do requerimento, (ii) a apresentação de todos documentos necessários à instrução do pedido, quais sejam, etiqueta com o logotipo, em caso de marca de natureza mista, figurativa ou tridimensional, e comprovante de recolhimento de retribuição correspondente ao depósito, e (iii) a apresentação dos documentos complementares, como procuração, contrato social, dentre outros.

Passado o exame preliminar formal, o pedido de registro recebe um número de identificação do seu processo e a data de apresentação do pedido é considerada sua data de depósito oficial. Tal data é fundamental para fins de prioridade de depósito, já que, em regra, aquele que depositou primeiro o pedido de registro terá direito ao seu registro.

Caso no exame preliminar formal se verifique o não cumprimento dos requisitos acima, serão formuladas exigências a serem cumpridas pelo requerente em até cinco dias a contar do recebimento da documentação protocolada anteriormente. Não cumpridas as exigências, o pedido é desconsiderado, como se não houvesse existido. Do contrário, o pedido é preliminarmente aceito e publicado na RPI, para conhecimento de terceiros e, querendo, apresentação de manifestações contrárias ao registro da marca, tema este que será tratado adiante.

O exame de mérito do pedido de registro ocorre após o transcorrer do prazo para apresentação de oposição por terceiros — 60 dias a contar da publicação do pedido de registro na RPI — tendo ou não havido apresentação de oposição.<sup>205</sup>

<sup>204</sup> Ver artigos 155 a 157 da Lei 9.279/96.

<sup>205</sup> Art. 158, da Lei 9.279/96.



Preliminarmente, os examinadores do INPI procedem à busca de anterioridade, que consiste na verificação da existência ou não de pedido de registro ou de registro idêntico ou semelhante, depositado ou registrado anteriormente; análise dos documentos apresentados junto ao pedido de registro e eventuais oposições de terceiros.

Durante o exame, pode ser formulada exigência que deve ser cumprida pelo requerente no prazo de 60 dias a contar de sua publicação na RPI.<sup>206</sup>

Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, não cabendo recurso contra essa decisão. No entanto, se ao menos respondida, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, há prosseguimento ao exame.<sup>207</sup>

O examinador analisa o pedido de registro levando em consideração a existência ou não de oposição, ainda que sua apresentação não deva obrigatoriamente vincular a decisão no processo.

Outro ponto considerado pelo examinador é a incidência ou não das hipóteses previstas nos artigos 124, 125, 126 e 129, parágrafo primeiro, da LPI, quais sejam: (i) sinais não registráveis, (ii) marca de alto renome, (iii) marca notoriamente conhecida, e (iv) primeiro uso de boa fé.

Terminada a análise, o INPI publica ou: (i) o sobrestamento do exame do pedido de registro mais recente até publicação da decisão final do pedido de registro anterior, caso exista marca depositada anteriormente, apontada como impeditiva na busca de anterioridade; ou (ii) o deferimento do pedido de registro, momento em que o requerente deve efetuar o pagamento das taxas finais para expedição do certificado de registro da marca e proteção ao primeiro decênio; ou (iii) o indeferimento do pedido de registro, apontando o dispositivo legal que fundamentou sua decisão.

Da decisão que indefere o pedido de registro cabe recurso no prazo de 60 dias a contar da publicação da decisão, o qual é recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Os interessados na decisão do pedido de registro são intimados a, em querendo, oferecerem contra-razões ao recurso. Uma vez publicada a decisão do recurso, mantendo o indeferimento ou reformando a decisão de forma a deferir o pedido de registro, encerra-se a esfera administrativa, cabendo discussão da questão apenas no Poder Judiciário.

Caso, contudo, tenha havido oposição por parte de terceiro interessado, o depositante do pedido de registro tem a faculdade de se manifestar no prazo de 60 dias. Vale destacar que a não apresentação de manifestação sobre oposição não configura revelia, muito menos significa que as alegações feitas pela oponente são verdadeiras. Decorrido o prazo para manifestação do oponente, o técnico do INPI examina o pedido de registro.

Supondo-se que o pedido de registro seja deferido e a marca registrada eventualmente gere possibilidade de confusão com outra já registrada, o titular desta última tem a faculdade de ingressar com um processo administrativo de nulidade (PAN), requerendo seja declarado nulo o registro da marca recém concedida.

O PAN, que tem fundamento no artigo 168 da LPI, pode ser instaurado por qualquer pessoa física ou jurídica, com legítimo interesse, inclusive pelo INPI *ex officio*, ou seja, por iniciativa própria do INPI, sem haver necessidade que alguém o provoque, a fim de rever seu ato concessório de registro.

<sup>206</sup> Art. 159, *caput*, da Lei 9.279/96.

<sup>207</sup> Art. 159, parágrafos primeiro e segundo, da Lei 9.279/96.



O prazo para interposição do PAN é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da concessão do registro, sendo certo que o titular do registro da marca objeto do PAN pode apresentar contestação em até 60 dias a contar da publicação do PAN na RPI.

Superada esta fase, o PAN é examinado e decidido pelo Presidente do INPI, o qual tem a prerrogativa de formular exigências durante o exame, as quais deverão ser cumpridas em 60 dias a contar da publicação. A decisão final pode determinar a manutenção do registro ou declarar sua nulidade, que pode ser parcial ou total.

Importante ressaltar que não é cabível qualquer recurso contra a decisão proferida no PAN, encerrando-se, portanto, a instância administrativa. Dessa forma, instauração do PAN é o último remédio na esfera administrativa antes de se acionar o Poder Judiciário.

A decisão do PAN tem efeitos retroativos, alcançando todos os atos que desencadearam a concessão do título, inclusive quanto ao dever de indenizar terceiros prejudicados pelo exercício de um direito considerado ilegítimo.

#### 1.1.16. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judiciário para se obter a nulidade de um registro de marca.

De acordo com o art. 174 da LPI, a ação para declarar a nulidade do registro prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro da marca.

A ação de nulidade, segundo o art. 175, *caput*, da LPI, deve ser obrigatoriamente ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor da ação, deve necessariamente intervir no feito, além de, após transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI ficar obrigado a publicar uma anotação no processo da marca em questão, para ciência de terceiros.<sup>208</sup>

Tal ação de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.<sup>209</sup>

Quanto a danos causados a marcas registradas, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.<sup>210</sup> Conforme redação do art. 208 da LPI, a “indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

E ainda “fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos...” na LPI “... tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”<sup>211</sup>

Ademais, nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz da causa pode determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas etc. que contenham a marca falsificada ou imitada.<sup>212</sup>

<sup>208</sup> Parágrafo segundo do art. 175, da Lei 9.279/96.

<sup>209</sup> Art. 173 e seu parágrafo único, da Lei 9.279/96.

<sup>210</sup> Art. 207, da Lei 9.279/96.

<sup>211</sup> Art. 209, da Lei 9.279/96.

<sup>212</sup> Art. 209, parágrafo 2º, da Lei 9.279/96.



Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critérios<sup>213</sup> para cálculo referente a violação de marca registrada. Dentre os três critérios a seguir, o mais favorável ao prejudicado é o que deve prevalecer:

*“I — os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou*

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

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

Por último, conforme redação do art. 225 da LPI, a ação para reparação de dano causado a marca registrada prescreve em 05 (cinco) anos.

## 1.2. Indicações geográficas

A indicação geográfica é um termo geral que engloba dois tipos específicos de proteção do uso de determinado nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território enquanto associado a um produto ou serviço: (a) a indicação de procedência; e a (b) denominação de origem.

A matéria está prevista pelo acordo TRIPS em seus artigos 22, 23 e 24 e foi recepcionada pela legislação brasileira no Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) em seus artigos 176 a 182.

Segundo a definição legal do artigo 177 do CPI, “considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”. Já a denominação de origem, disciplinada no artigo 178 do CPI é “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.”

A denominação de origem e a indicação de procedência não se confundem. Na indicação de procedência o requisito principal é que o local tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de produto ou serviço. Protege-se o nome geográfico que conquistou “fama” ou que ganhou certa reputação, sendo este o fator diferencial. Já na indicação de origem o fator relevante para sua configuração é que a qualidade ou as características específicas do produto ou serviço se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico incluídos fatores naturais (como p.ex. a quantidade de sol a que as uvas são expostas ao longo do ano) ou fatores humanos (como p. ex. pelo emprego de determinada técnica na fabricação do produto ou na prestação do serviço). A interpretação que se tem feito da última parte do artigo sobre denominações de origem é que os fatores sejam humanos ou naturais e não humanos e naturais.

<sup>213</sup> Art. 210, da Lei 9.279/96.



Saindo da abstração legal para a realidade, analisaremos alguns exemplos que ajudarão na compreensão do tema: (a) champanhe (b) cachaça; (c) Vale dos Vinhedos; (d) conhaque.

### *Champanhe*

O nome “champanhe”, constitui uma denominação de origem, ou uma Appellation d’Origine Contrôlée, como chamam os franceses, concedida ao vinho espumante produzido na região de Champagne localizada no norte da França, através do método champenoise. Como requer o artigo 177 do CPI, resta atendido tanto o requisito da referência ao local de origem como a qualidade ou características do meio geográfico gerados por fatores naturais e humanos [ver regulamento INPI e adensar]. Antes do atual CPI, o ordenamento jurídico brasileiro não previa a proteção das denominações de origem, mas tão somente das indicações de procedência. Este fato que levou o STF a decidir a favor do uso do nome “champanhe” para designar vinhos espumantes, ainda que estes não tivessem sido produzidos na região francesa de nome semelhante, ou que não atendessem a determinado método de produção. O entendimento da corte foi que o requisito predominante neste caso seria a qualidade inerente ao produto e não a referência ao local. Com o novo código, essa interpretação obviamente caiu por terra e vinhos espumantes produzidos fora da região de Champagne ou que não atendam aos requisitos de qualidade específicos não podem ser assim designados.

### *Vale dos Vinhedos*

O Vale dos Vinhedos é uma conhecida área de produção de vinhos localizada na Serra Gaúcha entre os municípios de Garibaldi, Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. Diferentemente do exemplo anterior, nesta modalidade de indicação geográfica (indicação de procedência) o requisito principal não é a qualidade ou o método de produção do vinho, mas o fato daquela área específica ser reconhecida como fabricante deste tipo de produto. O Vale dos Vinhedos foi a primeira indicação de procedência reconhecida pelo INPI no Brasil.

### *Conhaque*

O Conhaque é uma bebida destilada originária da região de Cognac na França. Apesar de preencher a maioria dos requisitos para configurar uma indicação geográfica, o nome Conhaque não foi reconhecido como tal. Isto se deve à exceção prevista no artigo 180 do CPI que estabelece que “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”.

### *Cachaça*

O caso da cachaça é peculiar. Diferentemente de outras indicações geográficas brasileiras, ela foi reconhecida como tal pelo decreto 4.062 de 2001. Apesar de ser indicação



geográfica por força do decreto, o nome cachaça não é um nome geográfico. O seu enquadramento como tal justifica-se pois o TRIPS em seu artigo 22 permite que o país membro proteja determinada indicação de produto como originário de seu território. Para Marcos Gonçalves, o TRIPS permite a proteção de um produto que tenha adquirido conotação geográfica, independentemente de ser um nome geográfico: “O termo cachaça, embora não sendo nome geográfico, obteve conotação geográfica passando a ser vinculado à área do território brasileiro”. O mesmo aconteceu com a tequila no México.

### *Indicação geográfica e marca*

Não se deve confundir indicação geográfica com marca. Enquanto esta é um signo distintivo destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, a indicação geográfica indica que determinados produtos ou serviços são procedentes de determinada região e/ou atendem a determinados padrões de qualidade, sem individualizá-los subjetivamente. Enquanto um fabricante pode se opor à utilização de sua marca por qualquer pessoa, o mesmo não ocorre entre fabricantes de uma mesma área geográfica em relação à indicação geográfica, se os requisitos legais forem atendidos. Dessa forma, seria possível que duas empresas de queijo do Estado de Rondônia utilizassem a mesma indicação geográfica “queijo de Rondônia”. Se uma delas registrasse a marca “Queijos Rondônia”, a outra não poderia se utilizar desta marca, mas nada a obstaria a continuar a utilizar a indicação geográfica. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, não há uma “exclusividade subjetiva no tocante às indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza.”

Existem hipóteses em que nomes geográficos podem ser utilizados como marca. Segundo o art. 181 do CPI, “o nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência”. Exemplos disso, são as marcas “Macarrão Tocantins”, “Araguari Biscoitos Maria” e “Água Mineral Natural Lindóia”.

### *Registro*

O registro das indicações geográficas no Brasil é feito pelo INPI e tem suas regras disciplinadas pela resolução do INPI nº 75/00. Esta resolução estabelece no parágrafo único de seu artigo 1º que “o registro referido no “caput” é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das indicações geográficas”. O registro tem caráter declaratório e não constitutivo. Ele reconhece uma situação de fato previamente existente.

Até hoje duas indicações geográficas brasileiras foram concedidas: Vale dos Vinhedos e Café do Cerrado. Além destas regiões, também estão sob análise no Brasil o reconhecimento de nomes geográficos da carne dos pampas, o de doces artesanais de Pelotas, entre outros. A lista abaixo mostra os pedidos de indicação geográfica feitos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Os marcados em amarelo foram efetivamente concedidos.



## 2. CASO GERADOR:

*Na Europa está na moda ter uma alimentação equilibrada, sem modificações genéticas e sem agrotóxicos, adubos artificiais etc.. A empresa alemã, Energetik Gmba., localizada na cidade de Munique, fabrica e comercializa bebidas energéticas, alimentos naturais, orgânicos e sem modificação genética. Vende granola com mel, equinácea, favos de mel, açúcar mascavo orgânico, verduras e legumes orgânicos, além da mais recente novidade: frutas da Amazônia!*

*Alguns dos produtos que eles comercializam são: “energetik guaraná”, que é um tipo de bebida que contém cafeína advinda do guaraná; “shake taperebá”, que é um batido com leite de soja orgânico, feito com a fruta da palmácea do Pará, chamada taperebá; “smoothie açai”, que é um batido gelado que contém açai, banana e xarope de guaraná.*

*Sabendo da forte concorrência nesse segmento, a Energetik consultou seus advogados na Alemanha e solicitou um plano para proteção de seus produtos. Como a Energetik é muito famosa não só na Alemanha, mas também na Europa inteira, exportando seus produtos para vários países da União Européia, os advogados sugeriram que a empresa depositasse, perante o Escritório Europeu de Marcas, em Alicante, na Espanha, as marcas “energetik guaraná”, “shake taperebá” e “smoothie açai”, este último pronunciado pelos alemães da seguinte forma: ‘izmufi akái’.*

*Décio Contente, original de Belém do Pará, é produtor de açai, taperebá e guaraná, e nos últimos anos passou a exportar a matéria prima para a europa, em isopores e com a marca aposta: “Contente Frutas”. Só que em cada um dos isopores, além da marca “Contente Frutas”, ele também colocava o sinal “taperebá”, ou “açai”, ou “guaraná”, dependendo do produto que estivesse dentro da embalagem.*

*Ocorre, todavia, que quando da chegada dos produtos de Décio Contente na Alemanha, a empresa Energetik, que atualmente já possui registrada no Escritório de Marcas Alemão duas das três marcas acima mencionadas, i.e. “shake taperebá” e “smoothie açai”, acionou seus advogados que, por sua vez, enviaram notificação extrajudicial à “Contente Frutas”, empresa de Décio.*

*Décio vem a você e, indignado, o consulta.*

### **Com base no exposto, responda:**

- a) Décio está infringindo algum direito da empresa “Energetik GmbH.”?
- b) A empresa alemã tem direito de impedir a venda dos produtos de Décio para a Alemanha?
- c) Você já ouviu falar de algum caso semelhante na vida real? Qual? Pesquise e apresente maiores informações sobre esse caso real.

Justifique suas respostas e, para tanto, suponha que a lei alemã é exatamente igual à lei brasileira.





## AULA 11. CONCORRÊNCIA DESLEAL

### SUMÁRIO

1. A relevância prática do tema. 2. Fontes da repressão à concorrência desleal. 3. Crime de Concorrência Desleal. 4. Concorrência Desleal e Responsabilidade Civil. 5. Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário. 6. Publicidade. 7. Expressões e sinais de propaganda. 8. Publicidade e Concorrência Desleal. 9. Publicidade Comparativa

### LEITURA OBRIGATÓRIA

BARBOSA, Denis Borges. “Uma introdução à propriedade intelectual”, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 271-334

### LEITURAS COMPLEMENTARES

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. *Concorrência Desleal por meio da Publicidade*. Rio de Janeiro: Juarez de Oliveira, 2001; Dannemann, Gert Egon. “A Concorrência Desleal: Uma pesquisa sobre as decisões judiciais dos tribunais brasileiros”, in Revista da ABPI nº 61 (nov-dez/2002) e disponível no *website* [http://www.ids.org.br/site.cfm?app=show&dsp=ged\\_abpi61&pos=3.1&lng=pt](http://www.ids.org.br/site.cfm?app=show&dsp=ged_abpi61&pos=3.1&lng=pt).

### 1. ROTEIRO DE AULA

#### 1.1. A relevância prática do tema

Depois de estudar o regime de proteção conferido pelo ordenamento jurídico às obras autorais e de aprofundar o conhecimento sobre marcas, patentes, modelos de utilidade e desenho industrial, tutelados esses pela propriedade industrial, é necessário agora voltar o foco da atenção para a concorrência desleal. Trata-se de um instituto cuja construção teórica atravessa os mais diversos campos do Direito — estando presente tanto no Direito Civil como no Direito Penal —, e cuja prática é decisiva nos eventuais litígios envolvendo propriedade intelectual.

A concorrência desleal está inserida na Lei nº 9.279/96, mais especificamente no seu art. 195. A localização no final do principal texto legislativo que regula as relações jurídicas atinentes à propriedade industrial poderia dar a entender que a alegação com



base na prática de concorrência desleal seria uma medida de menor potencial quando comparada aos mecanismos de defesa da patente concedida e da marca registrada.

O referido raciocínio não poderia ser mais equivocado. Embora a prática de concorrência desleal não disponha de um número de decisões judiciais tão vasto, como ocorre com a infração ao direito de marca, a sua utilização nas peças processuais produzidas em litígios envolvendo propriedade intelectual, e a sua presença constante como razão de decidir em recentes sentenças e acórdãos, comprovam a sua atualidade e relevância.

A repressão à concorrência desleal parte do pressuposto de que existe um bem jurídico a ser protegido quando uma empresa, por exemplo, utiliza meio fraudulento para desviar a clientela de outrem para si. Esse desvio de clientela não prejudica apenas a empresa que sofre com a redução de seu faturamento uma vez que condutas como essa ultrapassam os limites da livre e devida concorrência. A livre concorrência, com visto nas aulas de Direito Constitucional, é um dos fundamentos da ordem econômica, encontrando posituação no art. 170, IV, da Constituição Federal, da seguinte forma:

*Art. 170 — A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:*

*IV — livre concorrência;*

Sendo assim, o tema da concorrência desleal, embora apresenta uma série de questionamentos práticos aplicáveis aos casos particulares no qual a sua alegação se faz necessária, não deve ser tomado apenas pelo enfoque do interesse privado. Existem diversas motivações de ordem pública na repressão à concorrência desleal, podendo-se destacar a garantia de lisura na prática das atividades empresariais e a construção de um ambiente que estimule o profissional a ser criativo no manejo dos mais diversos elementos atinentes à propriedade intelectual.

## *1.2. Fontes da repressão à concorrência desleal*

A repressão à concorrência desleal não é um instrumento necessariamente novo na compreensão da propriedade intelectual. O seu mais famoso tratadista no direito brasileiro, Hermano Duval, lembra que a tutela da concorrência se originou no século XVIII, na Inglaterra, avançando para uma defesa estritamente processual no século XIX através da concessão de *writs of injunction* à vítima de atos atentatórios à devida concorrência.<sup>214</sup>

No campo do direito material, a repressão à concorrência desleal sempre esteve ligada à figura do ato ilícito, sendo o seu combate realizado através do Direito Civil na seara na responsabilidade civil. Trata-se de mais uma derivação da regra latina *neminem laedere*, determinando-se que aquele que causou dano a outrem é obrigado a repará-lo.][

Uma das principais fontes da repressão à concorrência desleal na legislação é o artigo 10 bis da Convenção de Paris, do qual o Brasil é signatário, promulgada pelo Decreto nº 11.385, de 1914. O dispositivo legal está assim redigido:

<sup>214</sup> DUVAL, Hermano. *Concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 6.



*Artigo 10.º bis*

*1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.*

*2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*

*3) Deverão proibir-se especialmente:*

*1º Todos os atos susceptíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;*

*2º As falsas afirmações no exercício do comércio, susceptíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;*

*3º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.*

Outra relevante fonte do combate à concorrência desleal é a disposição sobre o tema inserida no art. 39 do TRIPS, que assim dispõe:

*1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.*

*2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:*

*a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;*

*b) tenha valor comercial por ser secreta; e*

*c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.*

*3. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou*



*quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.*

No direito interno, o combate à concorrência desleal em matéria de propriedade intelectual decorre do art. 2º, V, da Lei nº 9279/96, o qual assim dispõe:

*Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:*

*V — repressão à concorrência desleal.*

O detalhamento do referido artigo é efetuado pelo art. 195 da mesma lei, o qual tipifica as condutas consideradas como crimes de concorrência desleal. A prática da concorrência desleal burla os princípios da livre concorrência, desestimula a atividade criativa por parte de seus autores e motiva, por isso, uma forte repressão por parte do ordenamento jurídico, podendo-se, além dos tipos penais, acionar o agente do dano através da competente ação indenizatória.

### 1.3. Crime de Concorrência Desleal

A caracterização da concorrência desleal como prática criminosa decorre da percepção de que tais condutas, realizadas através do “uso de meios ou métodos incorretos para modificar a normal relação de competição”<sup>215</sup> traz inegáveis prejuízos às suas vítimas e interfere no desenvolvimento das atividades de criação e utilização de obras intelectuais.

O já citado art. 195 elenca as condutas que constituem crimes de concorrência desleal. O artigo encontra-se redigido da seguinte forma:

*Art. 195 — Comete crime de concorrência desleal quem:*

*I — publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;*

*II — presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;*

*III — emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;*

*IV — usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;*

*V — usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;*

*VI — substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;*

*VII — atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;*

<sup>215</sup> DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: José Bushatsky-EDUSP, 1975, p. 12.



VIII — vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX — dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X — recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII — vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

*Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.*

*Parágrafo 1º — Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.*

*Parágrafo 2º — O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.*

Da leitura das condutas previstas no art. 195 pode-se ressaltar algumas considerações de relevo para a compreensão do crime de concorrência desleal. Inicialmente, todas as condutas estão unidas pela presença do dolo como elemento subjetivo comum. A caracterização do dolo específico do agente, que atua com o desejo de prejudicar o concorrente ou obter vantagem indevida, retira de sua regulamentação a modalidade culposa. Trata-se ainda de crime comum, comissivo, podendo o mesmo ser praticado de forma instantânea ou continuada.

A doutrina afirma que, dada a reserva legal estrita aplicável ao regime da interpretação das normas penais, não haveria que se falar em ampliação das condutas criminosas



do art. 195 através do recurso à analogia ou figuras afins. O rol de condutas previsto no art. 195 seria portanto taxativo.

#### 1.4. Concorrência Desleal e Responsabilidade Civil

O mesmo raciocínio, inversamente ao que ocorre na esfera penal, não prospera na esfera civil, podendo a vítima do dano pleitear a devida reparação através de mecanismos interpretativos mais abrangentes do que aqueles postos à disposição do intérprete penal. Sendo assim, outras condutas que não as previstas no art. 195 poderão ser consideradas como prática de concorrência desleal, mas apenas para os fins de responsabilidade civil, conforme a redação dos artigos 207 a 210 da Lei nº 9.279/96.

O regime da responsabilidade civil nascida da prática de concorrência desleal na seara da propriedade intelectual está assim disciplinada na referida Lei:

*“Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.*

*Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.*

*§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.*

*§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.*

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

*I — os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou*

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

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

É relevante destacar que a legislação, de forma pouco usual no ordenamento jurídico nacional, estipula quais serão os parâmetros que deverão ser levados em consideração pelo julgador em eventual ação de indenização sobre concorrência desleal para a conces-



são dos lucros cessantes. O art. 210 determina que dentre todos os critérios elencados, deverá o juiz decidir pela aplicação daquele que for mais favorável à vítima do dano.

### *1.5. Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário*

O aspecto de “parasitismo” é uma característica recorrente nas condutas de concorrência desleal. Todavia, é importante diferenciar as práticas nas quais o parasitismo constitui um verdadeiro fator nocivo à concorrência e quando o mesmo é utilizado de forma mais branda, pois o agente e a vítima não competem no mesmo mercado, mas existe, em alguma medida, o uso de propriedade intelectual alheia.

As duas situações referidas podem ser denominadas “concorrência parasitária” e “aproveitamento parasitário”. Na primeira hipótese o agente se vale das criações utilizadas por um concorrente, ou tira proveito do seu fundo de comércio, mas sem buscar se sobrepor ou fazer-se passar pelo concorrente. Existe claramente uma distinção sobre a existência de dois agentes distintos no mercado, mas um se utiliza em alguma medida de ativos do outro. Isoladamente considerados, os atos do agente não constituiriam atos ilícitos, mas sua constância, repetição e a nítida intenção de copiar a linha de produção e criação alheia, ou seja, a própria direção tomada pelo pioneiro, evidenciam uma situação de concorrência parasitária.

Diz-se que na concorrência parasitária não se agride de modo ostensivo, direto ou frontal, mas de forma indireta, sutil e sofisticada. O que a caracteriza é o fato de tais atos não se enquadrarem na noção clássica e convencional de concorrência desleal, onde a finalidade precípua é o desvio de clientela, e não o aproveitamento do trabalho e do investimento alheio.

O aproveitamento parasitário, por sua vez, se caracteriza pela conduta de um comerciante ou industrial que, mesmo sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criação de obra artística, literária ou intelectual de terceiro, ou do renome alheio adquirido legitimamente, sem que haja identidade ou afinidade entre os produtos e os serviços das empresas, pressupondo uma relação de não concorrência.

Nessa modalidade, o parasita se aproveita de um elemento atrativo de clientela de terceiro (que não é seu concorrente), sem necessariamente prejudicar e desviar consumidores deste.

### *1.6. Publicidade*

O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, que tem como principal objetivo a regulamentação das normas éticas aplicáveis à publicidade, em seu art. 8º, apresenta a publicidade como “toda atividade destinada a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover instituições, conceitos ou idéias, como de bens e serviços, bem como promover instituições, conceitos ou idéias”.



O referido Código estabelece, ainda, que não são objeto de regulação (i) as atividades de relações públicas e “publicity”, por serem ambas distintas tanto da publicidade quanto da propaganda, e (ii) a propaganda política e a político-partidária.

No meio publicitário, costuma-se conceituar publicidade como “uma técnica de comunicação de massa, paga com a finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços”.<sup>216</sup>

É importante frisar que os termos propaganda e publicidade não são sinônimos. Segundo Valéria Falcão<sup>217</sup>, a propaganda deriva do latim *propagare*, que significa “reproduzir por meio de mergulhia”, ou seja “enterrar o rebento no solo”. Em outras palavras, *propagare* quer dizer enterrar, mergulhar, plantar, isto é, a propagação de princípios, teorias ou doutrinas. Propaganda tem caráter mais ideológico, sejam tais idéias políticas, religiosas, cívicas entre outras. Já o termo publicidade tem um caráter comercial, negocial e se apresenta com intuito de vender produtos ou serviços junto ao público consumidor.

A publicidade pode ser dividida em institucional ou promocional: institucional quando se anuncia a própria empresa, ou seja, a marca, sendo certo que a publicidade promocional busca vender produtos e anunciar serviços.

### 1.7. Expressões e sinais de propaganda

O conceito de sinal e expressão de propaganda encontrava-se disposto no artigo 73 da Lei nº 5.772/71, *in verbis*:

*Art. 73: Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.*

Segundo Denis Borges Barbosa<sup>218</sup>, na atual legislação, a definição continua aplicável, eis que, no contexto da concorrência desleal, a função dos sinais e expressões de propaganda continua intacto: alerta-se, apenas, o título de proteção, que passa de exclusivo, através do registro, a não exclusivo — mas tutelado no contexto da concorrência; ou igualmente exclusivo no contexto do Direito Autoral.

As marcas geralmente também são usadas também nas expressões de propaganda para fins de fixar a imagem do produto, serviço junto ao público. No entanto, quando se analisa a propaganda como um todo, percebe-se que a marca pode estar inserida dentro deste processo, sendo apenas um elemento deste conjunto.

É importante, ainda, verificar o tratamento que a Lei de Propriedade Industrial estabeleceu para as expressões e sinais de propaganda. De acordo com o artigo 124, VII, da referida Lei, não são registráveis como marca os sinais ou expressões empregadas como meio de propaganda, eliminando, com isso, a possibilidade de registro dos mesmos.

<sup>216</sup> SANT'ANNA, Armando. *Propaganda: Teoria, Técnica e Prática*, 3ª ed. São Paulo: Pioneira, p.76.

<sup>217</sup> FALCÃO, Valéria. *A publicidade em face do código de defesa do consumidor*. São Paulo: Saraiva, 201. P. 10.

<sup>218</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris. 2003; p. 900.





Isso não significa que os sinais de propaganda sejam relegados ao desamparo, até porque as próprias disposições penais da lei vedam o emprego de sinal de propaganda alheio, conforme artigo 194 a seguir discriminado:

*Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.*

*Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.*

Sobre o tratamento concedido aos sinais e expressões de propaganda pela Lei de Propriedade Industrial, Denis Borges Barbosa afirma que a Lei, ao eliminar a proteção exclusiva das expressões e sinais de propaganda, existentes nas leis anteriores, não extinguiu, no entanto, a sua tutela, o que se faz abundantemente, com remissões no artigo 124, inciso VII, acima mencionado, no artigo 131 e nos artigos 193, 194 e 195, IV e VI.<sup>219</sup>

É importante mencionar que as expressões e sinais de propaganda também podem ser protegidos via concorrência desleal ou pelo direito autoral, desde que estejam em conformidade com os termos e condições impostos pela Lei 9.610/98.

Cumprido destacar que o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária estabelece, em seu artigo 38, que “em toda a atividade publicitária serão respeitados os direitos autorais nela envolvidos, inclusive os dos intérpretes e os de reprodução”. Já o artigo 41 do referido Código, por sua vez, dispõe que este “Código protege a criatividade e a originalidade e condena o anúncio que tenha por base o plágio ou imitação, ressalvados os casos em que a imitação é comprovadamente um deliberado e evidente artifício criativo”.

### 1.8. Publicidade e Concorrência Desleal

O artigo 4º do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária estabelece que todo anúncio deve respeitar os princípios de leal concorrência geralmente aceitos no mundo dos negócios. Em atendimento a esse dispositivo, aquele que realizar concorrência desleal através das ações previstas nos incisos IV e VII do artigo 195, para fins de realização de propaganda de seus produtos ou serviços está sujeito às penas ali previstas.

Diante disso, verifica-se que a publicidade deve observar os princípios que regem a concorrência leal, sujeitando-se às penas previstas na Lei de Propriedade Industrial no caso de utilização ou imitação de sinal de propaganda de terceiro que cause confusão de estabelecimentos (inciso IV), além do caso de atribuição de uso, em sua propaganda de recompensa ou prêmio que não obteve (inciso VII).

Diversos casos envolvendo a veiculação de publicidade e concorrência desleal são apreciados pelo CONAR, Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária. Trata-se de uma organização encarregada da aplicação do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, atendendo a denúncias de consumidores, autoridades, dos seus associados ou ainda formuladas pela própria diretoria.

<sup>219</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris. 2003. p. 899.



Uma vez formulada uma denúncia, o Conselho de Ética do CONAR — o órgão soberano na fiscalização, julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do disposto no Código — se reúne e a julga, garantido direito de defesa ao acusado. Se a denúncia tiver procedência, o CONAR recomenda aos veículos de comunicação a suspensão da exibição da peça ou sugere correções à propaganda. Podem ainda ser advertidos o anunciante e a agência.

### 1.9. Publicidade Comparativa

A publicidade comparativa pode ser conceituada como aquela que o anunciante compara seu produto ou serviço com o(s) dos(s) concorrente(s). No entanto, a publicidade que tem como objetivo denegrir a imagem de terceiros é vedada, visto que busca alcançar vantagem em prejuízo concorrente<sup>220</sup>.

Segundo Fábio Fernandes, publicidade comparativa é qualquer forma de publicidade que, de forma explícita ou implícita, identifica um concorrente ou bens ou serviços oferecidos por um concorrente.<sup>221</sup>

A publicidade comparativa é permitida quando não é uma publicidade enganosa, devendo comparar produtos ou serviços do mesmo universo, que permite comparar características relevantes que possam ser comprovadas. Além disso, a publicidade comparativa não deve poder provocar confusão no mercado entre os concorrentes ou entre seus signos distintivos, sob pena de acarretar a concorrência desleal.

Segundo o artigo 32 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, a publicidade comparativa é aceita desde que observados alguns requisitos:

*Artigo 32 — Tendo em vista as modernas tendências mundiais — e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:*

- a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;*
- b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;*
- c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;*
- d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;*
- e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;*
- f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimento à imagem do produto ou à marca de outra empresa;*
- g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;*
- h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.*

<sup>220</sup> CHAISE, Valéria Falcão. *A publicidade em face do Código de Defesa do Consumidor*. pp. 15 e 16

<sup>221</sup> FERNANDES, Fábio. *Propaganda comparativa*. Anais do XIX Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1999.



Para Alberto Camelier<sup>222</sup>, o regramento do artigo 32 não concorreu ou não se incompatibilizou com as demais leis, especialmente o antigo Código de Propriedade Industrial de 1971 e as práticas de concorrência utilizadas até então. No entanto, com ao advento da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), respeitadas estudiosos da matéria têm entendido que, a partir de sua plena vigência, a simples menção ou citação da marca do concorrente na propaganda seria capitulada como uso indevido ou desautorizado de marca alheia, tendo em vista o artigo 131 da referida Lei, o qual dispõe o que se segue:

*Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.*

No entanto, para José Carlos Tinoco Soares<sup>223</sup>, o artigo 131 pecaria pela total falta de clareza, visto que a sua redação daria a entender que a marca, não importando se para assinalar produtos ou serviços, deveria ser utilizada primordialmente em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. A simples inclusão da palavra “propaganda”, na redação do artigo 131 acima citado não poderia ter o alcance que se pretende dar, sob pena de deturpar a *mens legislatoris*, evitando-se qualquer possibilidade de propaganda comparativa.

## 2. CASOS GERADORES

### Caso 1 — Concorrência desleal na Internet

Os *websites* “Império dos Livros” e “Academia dos Livros” são dois concorrentes no ramo de vendas de livros didáticos *online*. Ambas as empresas que exploram os *websites*, a Império dos Livros Comércio e Indústria Ltda. e a Academia dos Livros Comércio de Livros e Periódicos Ltda., além dos nomes de domínio referidos, registraram também as suas respectivas marcas no INPI — Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Curiosamente, usuários do *website* “Academia dos Livros” começaram a perceber que, quando inseriam em um *site* de busca (como o Google e o Yahoo) a palavra-chave “Academia dos Livros”, encontravam como resposta para a pesquisa não apenas o *website* procurado, mas também o *website* “Império dos Livros”. Em algumas tentativas, o *website* da concorrente aparecia até mesmo antes do *website* “Academia dos Livros” nos resultados da pesquisa.

Preocupados com a vinculação de sua marca pela livraria concorrente, suspeitam os diretores da “Academia dos Livros” que o *website* concorrente está se valendo de algum artifício para gerar esse resultado nos *sites* de pesquisa.

Com base na narração acima, identifique o recurso que estaria o *website* “Império dos Livros” utilizando para gerar esse estranho resultado. Adicionalmente, responda se o uso desse recurso é lícito ou ilícito no caso apresentado. Justifique.

<sup>222</sup> CAMELIER, Alberto. “Propaganda Comparativa e a Lei de Propriedade Industrial 9.276/96”. In *Revista da ABPI* nº 45.

<sup>223</sup> SOARES, José Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. Ed: RT. P. 216.



Os alunos deverão abordar na questão as conseqüências do uso de *meta-tags* na proteção marcária. No presente caso, a marca de uma concorrente foi utilizada no *meta-tag* do *website* de forma a produzir um verdadeiro desvio de clientela. O usuário de um *site* de busca, ao pesquisar pela marca “Academia dos Livros”, além do *site* procurado, teria sempre à disposição, na mesma página de resultados, a oportunidade de pesquisar no *website* concorrente, o “Império dos Livros”. É importante ressaltar que a pesquisa foi feita pelo nome de uma livraria específica. A outra apenas de vale do nome da concorrente para eventualmente desviar a clientela alheia, chegando, em alguns casos, a aparecer antes do *website* originalmente procurado pelo consumidor na Internet. Logo, a prática narrada é ilícita.

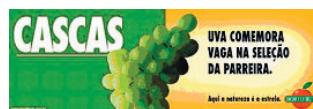
O desvio de clientela se caracteriza pela utilização de meio fraudulento para induzir clientes de terceiros a adquirir um produto ou contratar um serviço do seu estabelecimento. O meio fraudulento no caso concreto é a utilização da marca da concorrente sem a respectiva autorização e de forma sub-reptícia para gerar um resultado não desejado inicialmente pelo consumidor. Os alunos poderão citar o art. 195, III, da Lei nº 9.279/96, o qual determina que comete crime de concorrência desleal quem “III — emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.”

Alguns alunos poderão ainda utilizar não o dispositivo sobre concorrência desleal, mas sim o relativo ao crime contra o direito de marca. Trata-se do artigo art. 191, da mesma Lei nº 9279/96, que assim dispõe: “Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”

## Caso 2 — Caras e Cascas

Observe as imagens abaixo. Existiria nesse caso alguma conduta passível de sancionamento através da repressão à concorrência desleal?

**Revista Caras.** Publicação Editora Caras. **Campanha Cascas.** Criação de MP Publicidade para a Hortifruti.





### 3. Material de leitura extra:

Seguem abaixo duas decisões selecionadas do CONAR sobre propaganda comparativa:

#### PROPAGANDA COMPARATIVA IRREGULAR

“Brasileira arrasa com havaiana”

*Representação nº 258/99*

**Autores:** Almap/BBDO e São Paulo Alpargatas

**Anunciante:** Bison

**Relator:** José Francisco Queiroz

**Decisão:** Sustação

Outdoors e busdoors reproduzem foto de sandália Glitter, fabricada pela Bison, com o título “Brasileira arrasa com havaiana”.

Fabricante das tradicionais sandálias Havaianas, a São Paulo Alpargatas e sua agência escreveram ao Conar protestando contra o uso da sua marca em anúncio de concorrência, agravado pelo teor da frase, que não corresponde à verdade, uma vez que Havaianas detém share de mercado próximo de 90%, enquanto o produto da Bison sequer é mencionado na pesquisa. Foi concedida liminar sustentando a exibição da peça.

A Bison enviou defesa, onde diz que não teve a intenção de tecer comparação entre o seu produto e Havaianas, que não seriam, inclusive, produtos equivalentes. Informou também que não pretende mais se utilizar dos anúncios.

O relator considerou frágeis as razões da defesa e, ainda que concordasse que são fabricadas a partir de diferentes matérias-primas, as sandálias destinam-se a consumidores de perfil semelhante, que podem entender que um produto “arrasou” com o outro, tornando-se líder de mercado. Por isso, propôs a manutenção da sustação, voto acolhido pela maioria dos conselheiros.

#### PROPAGANDA COMPARATIVA

*Representação nº 013/79*

**Denunciante:** Volkswagen do Brasil S.A.

**Denunciado:** anúncio “A primeira coisa que você precisa saber na hora de comprar um carro é quanto ele vale e quanto ele custa” (mídia impressa).

**Anunciante:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

**Relator:** Consº Luís Marcelo Dias Sales

O anúncio estabeleceu comparações entre os produtos automóveis Fiat, Chevette, Brasília e Volkswagen 1.300, com vantagem para o primeiro nos itens “Custo de manutenção em 30.000 km (cr\$/km)”, “Consumo à velocidade de 80 km (km/litro)”, “Capacidade do porta-malas (litro)” e “Distância de frenagem a 80 km/h (metro)”. A denunciante entendeu que tal publicidade era prejudicial à imagem de seus produtos e que os dados de pesquisa, revelados em seu texto, não foram técnicos ou científicos e nem obtidos através de testes com a supervisão ou o acompanhamento dos fabricantes concorrentes ou organismos oficiais.



O sr. relator do processo manifestou-se em três oportunidades. Preliminarmente, solicitou do Anunciante o seguinte:

“Há dois pontos que precisam ser enfocados no presente processo: a chamada propaganda “comparativa” e as “infrações” à lei 4680/65 e Decreto 57690/66, inclusive o código de ética e as normas padrão.

A propaganda comparativa é uma técnica moderna e avançada, hoje utilizada em larga escala nos Estados Unidos e outros países e ainda engatinhando no Brasil. Não vamos aqui tecer nenhuma tese sobre propaganda comparativa, mas apenas destacar alguns conceitos universalmente aceitos e consagrados.

A propaganda comparativa é uma técnica válida e atual, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda. Entende-se aí, que os produtos comparados devem ser expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser informativos e exatos, evitando-se sofismas, ou dúbia interpretação.

A propaganda comparativa é, na realidade, um instrumento do consumidor, pois através dela ele terá opções de decisão.

Quanto à infração à legislação da propaganda propriamente dita, e, em especial, aos artigos especificamente citados, não me parece cristalina a afirmação feita pela Volkswagen.

Na realidade, não houve difamação (artigo 17, letras “d” e “e” do Decreto 57690/66) nem depreciação do concorrente, como também não houve a apresentação de maneira capciosa de elementos de pesquisa ou estatística, infringindo-se o Código de Ética em seu item 11-16, sem a menção da fonte de origem.

A propaganda da Fiat cita como fonte “as revistas especializadas”. Ela apresenta os dados sobre os veículos comparados em igualdade de exposição e no mesmo padrão.

É necessário, entretanto, que se ressalve ou se analise a veracidade ou a autenticidade dos números.

Aí sim, poderá ter razão a Volkswagen em sua preocupação e em sua posição.

A indicação como fonte “revistas especializadas” poderá gerar dúvidas. Estes números poderão ter sido colhidos de várias revistas em várias edições diferentes. Sabemos todos que nos chamados testes de veículos, os dados de desempenho variam muito, em razão do próprio carro, das condições, etc.

Embora não possa afirmar categoricamente, pois não foi feita uma pesquisa em todas as revistas especializadas, poderá a Fiat ter colhido apenas os números que lhe dão melhor posição em diferentes edições, de diferentes revistas especializadas.

Daí o perigo da informação como foi feita.

Em razão disto, sugiro que seja oficializado à Fiat, para que informe à Conar a fonte exata (revista, data de edição e página), na qual foram colhidos os dados.

*“Por outro lado, em próximos anúncios deste tipo, deverão ser citados nominalmente o veículo e a edição respectiva.”*

Obtidos tais informes, prosseguiu o sr. relator:



*“A Fiat, em seu esclarecimento, procurou demonstrar a maneira como obteve os dados apresentados na propaganda comparativa.”*

Pela seriedade do assunto, fiz uma pesquisa nas Revistas Quatro Rodas, edições de abril 78, maio 78, julho 78, agosto 78, setembro 78, outubro 78, novembro 78, dezembro 78, janeiro 79, fevereiro 79, março 79, abril 79 e maio 79, cujas xerox do índice de matérias incorporo ao presente processo.

Os dados básicos comparados foram tirados de várias edições trazendo, inegavelmente, melhores benefícios para o anunciante.

Entretanto, quanto ao item “custo de manutenção”, parece-me que a informação prestada pela Fiat não está clara ou exata.

Ela diz textualmente no processo que

*“Com relação ao comparativo do custo de manutenção, foram consultados os dados do último teste de 3.000 km de cada veículo. Considerando que estes testes foram publicados em períodos diferentes e que teríamos uma distorção provocada pelo efeito da inflação, beneficiando os produtos em datas mais antigas, e conseqüentemente prejudicando os de datas mais recentes, foram usados os índices oficiais da Fundação Getúlio Vargas para inflacionar todos os dados até dezembro de 1978, colocando desta forma os valores em igualdade de condições (...)”*

Acontece, entretanto, que no período de abril de 78 até maio de 79, não constam os testes de 3.000 km aludidos, à exceção do teste do Chevette (edição junho 78) com o custo não inflacionado de Cr\$ 1,2047/km.

Esta evidência nos deixa realmente preocupados quanto à veracidade de todas as informações.

Face ao exposto, a não ser que a Fiat apresente provas em contrário, proponho que a ela seja oficiado, no sentido da paralisação desta propaganda, advertindo-a do perigo e dos danos que isto pode causar.”

E, finalmente, recomendou a Advertência do Anunciante, em voto acolhido por unanimidade pela Câmara. [...].



## AULA 12. NOMES DE DOMÍNIO

### SUMÁRIO

1. Surgimento e função dos nomes de domínio. 2. Conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas. 3. A resolução dos conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI. 4. Questões práticas sobre as decisões da OMPI

### LEITURA OBRIGATÓRIA

LEMOS, Ronaldo. *Direito, Tecnologia e Cultura*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005; pp. 102-123. Licenciado em Creative Commons. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos>

### LEITURA COMPLEMENTAR

PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso. “A Resolução de Conflitos entre Marca e Nome de Domínio na Organização Mundial de Propriedade Intelectual”, in Ricardo Ramalho Almeida. (Org.). *Arbitragem Interna e Internacional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003; pp. 142/164. \_\_\_\_\_, in LEMOS, Ronaldo e WAISBERG, Ivo. *Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras questões polêmicas*. São Paulo: RT, 2003; pp. \_\_\_.

## 1. ROTEIRO DE AULA

### 1.1. Surgimento e função dos nomes de domínio

A Internet é uma rede de computadores interligados entre si. Para que a comunicação entre cada um dos inúmeros computadores ligados na rede aconteça, é preciso que um computador seja capaz de encontrar o outro.

Desde o final da década de 60, um grupo denominado “Força Tarefa de Engenharia da Internet” (*Internet Engineering Task Force*) foi criado para propor soluções sobre como resolver esse obstáculo. A solução proposta por esse grupo deu-se por meio da criação de um *standard*, isto é, um padrão que permitisse a todos os computadores conectados falarem a mesma língua e encontrarem uns aos outros no ambiente da rede.

Esse *standard* levou à estruturação do sistema de nomes de domínios e de números IP — de *Internet Protocol* —, que, em última análise, foi o elemento fundamental para o surgimento da Internet. Para encontrar uma determinada página na Internet, é preciso digitar um endereço eletrônico no programa de navegação. A digitação desse endereço





permite ao programa de navegação encontrar o número no qual a página procurada está armazenada. Esse procedimento acontece de modo automático, sem que o usuário sequer perceba a operação. Porém, isso nem sempre foi assim...

Antes do uso dos nomes de domínio — tais como [www.fgv.br](http://www.fgv.br) —, apenas números eram utilizados. Por meio desses números, um computador encontrava outro na rede. Esses números têm uma forma parecida com 200.180.162.107, ou ainda 68.8.19.117. Eles desempenham a mesma função que os nomes de domínio, qual seja, permitir que um computador encontre outro na rede.

Por motivos óbvios, os nomes de domínio surgiram como um mecanismo para facilitar a memorização e a utilização dos endereços na Internet, já que é muito mais fácil lembrar e utilizar um endereço como [www.msn.com](http://www.msn.com) do que digitar um número como 207.68.176.250.<sup>224</sup>

Os conflitos sobre nomes de domínio começaram a surgir a partir do fato de que *só pode existir um único nome para cada endereço numérico* — ou grupo de endereços numéricos — que se pretende acessar.

Conseqüentemente, duas pessoas interessadas em registrar o mesmo nome para permitir que usuários da Internet possam lhes visitar as páginas na rede poderão entrar em uma potencial disputa — ou o nome levará à página de uma pessoa ou levará à página da outra.<sup>225</sup>

## 1.2. Conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas

O registro de nomes de domínio que refletem, de forma direta ou indireta, marcas detidas por terceiros tornou-se conduta reiterada na Internet, angariando as atenções dos especialistas em propriedade industrial.

Essa situação foi proporcionada pelo sistema adotado para o registro de nomes de domínio concernente na política do “*first come, first served*”. Ou seja, quem primeiro apresentar o requerimento para registro do nome de domínio será, salvo algumas exceções, o seu titular.

O cenário de conflito se tornou realidade com uma série de registros realizados por pessoas que nenhuma relação possuíam com determinada marca, muitas vezes já registrada no INPI. Diversas decisões foram proferidas sobre o assunto. No caso abaixo, por exemplo, uma empresa foi impedida de utilizar o nome de domínio “[ignoticias.com.br](http://ignoticias.com.br)” por conta de ação movida pela Internet Group do Brasil Ltda, titular de diversas marcas registradas que possuem como sinal característico à expressão “IG”:

*“Concorrência desleal. Internet. Propriedade industrial. Ação ordinária objetivando a cessação do uso de nome de domínio na Internet. Confronto entre nome de domínio registrado na FAPESP — Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e, de outro lado, outros nomes de domínio registrados na mesma entidade e marcas nominativas e mistas de indústria e comércio depositadas no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, todos possuindo como sinal distintivo e característico a expressão “IG”. Pedido de liminar específica prevista na Lei n.*

<sup>224</sup> Pode-se perceber, contudo, que, se você digitar tanto o endereço [www.msn.com](http://www.msn.com) quanto o número 207.68.176.250, seu navegador vai chegar ao mesmo lugar, qual seja, a página da Microsoft Network.

<sup>225</sup> Por exemplo, alguém que queira registrar o nome de domínio [idiota.com.br](http://idiota.com.br) para referir-se ao endereço de sua página na Internet terá de negociar com o usuário Daniel Carvalho Campiolo, que registrou esse domínio no dia 17 de setembro de 2002.



9.279/96, artigo 209, parágrafo 1. (Lei da Propriedade Industrial), objetivando a abstenção de uso do nome de domínio “IGNOTICIAS” pela ré até o julgamento da apelação, deferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Sentença de procedência do pedido, determinando, após o trânsito em julgado, expedição de ofício à FAPESP para cancelamento do registro do nome de domínio “IGNOTICIAS.COM.BR”. Interposição de apelo pela agravada, recebido no duplo efeito. Caracterização de concorrência desleal passível de prejudicar a reputação ou os negócios da autora, pelo estabelecimento de confusão entre produtos e serviços. Caráter meramente declaratório e sem efeito vinculativo para terceiros do registro na FAPESP. Limites ao exercício da livre concorrência. Direito do titular da marca ou seu depositante de zelar pela respectiva integridade material ou reputação. Improvimento do apelo.”<sup>226</sup>

Acrescente-se a esse panorama a restrita aplicação do princípio da especialidade no que se refere aos nomes de domínio.<sup>227</sup> No campo do direito de marca, a colidência entre marcas é de certa forma reduzida pela existência de diversas classes, para as quais se solicita o registro.

No caso dos nomes de domínio, o número de domínios de primeiro nível (“.com”, “.org”, “.edu”, etc), que especializam a atividade a ser desenvolvida no endereço eletrônico, é mais reduzido.<sup>228</sup> Sendo assim, tem-se buscado ampliar a quantidade de domínios de primeiro nível para registro a nível internacional como forma de apaziguar essa difícil coexistência.

Visando ao deslinde do referido impasse, a ICANN — *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, entidade responsável pelo desenvolvimento de uma gestão internacional para os nomes de domínio, com o auxílio da OMPI, desenvolveu uma Política Uniforme a ser aplicada pelas entidades encarregadas de registrar nomes de domínio, prevendo uma forma alternativa de resolução de conflitos emergentes desse registro.

### 1.3. A resolução dos conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI

Aprovada pela ICANN em 24.10.1999, a Política Uniforme de Solução de Controvérsias em matéria de Nomes de Domínio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — UDRP*) disponibiliza aos legítimos titulares do direito de marca um procedimento administrativo para a resolução de conflitos derivados do registro e uso indevido de nome de domínio que corresponda à sua marca.

A referida Política se aplica aos nomes de domínio: (i) terminados com os domínios de primeiro nível como “.com”, “.net”, “.org”; (ii) terminados com os novos domínios de primeiro nível, tais como “.biz”, “.info”, “.name”, etc; e (iii) terminados com os *country codes top level domains* (ccTLDs) dos países que tenham voluntariamente adotado a Política.<sup>229</sup>

Na mesma data foi aprovado o Regulamento da Política Uniforme de Solução de Controvérsias em matéria de Nomes de Domínio (*Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), estabelecendo as regras procedimentais a serem adotadas para

<sup>226</sup> Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro — Apelação Cível nº 2002.001.20279, julgada em 19/08/2003.

<sup>227</sup> André Lucas e outros. *Droit de l'Informatique et de Internet*. Paris, PUF, 2001, p. 407.

<sup>228</sup> Basta verificar o número de atividades que poderiam ser incluídas sob a rubrica “.com”.

<sup>229</sup> A Política, uma vez incorporada voluntariamente por um País, passa a constar do contrato celebrado entre a entidade responsável pelo registro de nome de domínio e o requerente do registro. O Brasil ainda não adotou a Política, razão pela qual os nomes de domínio terminados com o ccTLD “.br” não podem se valer desse método alternativo de resolução de conflitos.



a resolução dos conflitos. Convencionou-se que o procedimento administrativo seria gerido por entidades credenciadas pela ICANN, dentre as quais se destaca a OMPI.

Tendo colaborado na redação da Política e do Regulamento, a OMPI, através do seu Centro de Arbitragem e Mediação, estabeleceu-se como a principal entidade a disponibilizar um procedimento administrativo para a resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio.

O procedimento administrativo para a resolução de conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI possui cinco etapas a serem cumpridas, de acordo com a regulamentação vigente.

Inicialmente, o Requerimento (*Complaint*) da parte lesada em seu direito de marca deve ser submetido ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. O envio do instrumento poderá ser realizado através de correio eletrônico, devendo ser igualmente encaminhada uma via original e quatro cópias por meio não eletrônico.

O Requerimento, de acordo com o item 4 (a) da Política, deverá demonstrar que: (i) o nome de domínio é idêntico ou semelhante à marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confusão com relação a terceiros; (ii) o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio; e (iii) o Demandado registrou e utiliza o nome de domínio com má-fé.

De acordo com o item 4 (b) da Política, determinadas circunstâncias poderão ser apontadas pelo Demandante no sentido de se comprovar a má-fé existente no registro e utilização do nome de domínio, tais como: (i) o intuito de aluguel ou revenda para o titular da marca refletida pelo nome de domínio; (ii) o intuito de impedir que o legítimo titular da marca possa explorá-la plenamente na Internet, não sendo o Demandado da mesma área de atuação do Demandante; (iii) o intuito de obstar os negócios de um competidor; e (iv) o intuito de obter lucro, valendo-se da clientela alheia, através de semelhança/confusão com marca de terceiro.

Em seguida, atestando a conformidade do Requerimento às normas pertinentes, será enviada notificação ao Demandado, solicitando que o mesmo apresente a sua Resposta (*Response*) em 20 (vinte) dias, de acordo com o item 5 (a) do Regulamento.

Na elaboração da Resposta, o item 4 (c) da Política estabelece as seguintes situações que poderão ser provadas pelo Demandado como forma de elidir a alegação de má-fé no registro e utilização do nome de domínio: (i) antes de qualquer notificação relativa ao procedimento administrativo o Demandado já utilizava, ou se preparava para utilizar, o nome de domínio para realizar a oferta de bens ou a prestação de serviços em boa-fé; (ii) o Demandado é usualmente conhecido pelo nome de domínio, mesmo na ausência de direito de marca; e (iii) o Demandado explora o nome de domínio de forma não comercial, sem intenção de lucrar às custas de clientela alheia.

Caso não seja possível submeter a Resposta no prazo assinalado pelo Centro, pode o Demandado solicitar dilação de prazo, apresentando razões para esse pedido. O acolhimento é de inteira discricionariedade por parte do Centro. No caso *Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — Embratel vs. Gustavo Teles*, o Centro negou a prorrogação de prazo<sup>230</sup>, ao contrário do que ocorreu no caso *Unibanco — União de Bancos Brasileiros S.A. vs. Vendo Domain Sale*, no qual o Demandado alegou estar em viagem quando do envio das notificações, apresentando como prova uma passagem aérea.<sup>231</sup>

<sup>230</sup> Caso nº D2000-0155, decidido em 29.05.2000. O nome de domínio em questão era "embratel.net".

<sup>231</sup> Caso nº D2000-0671, decidido em 31.08.2000. O nome de domínio em questão era "unibanco.com".



Caso o Demandado não apresente qualquer Resposta, o Centro declarará a sua revelia, constituindo em seguida o Painel, que poderá realizar as inferências que julgar pertinentes relativamente à revelia do Demandado, consoante a prescrição do item 14(b) do Regulamento.<sup>232</sup>

Recebendo ou não a Resposta, o Centro formará o Painel Administrativo que preferirá a decisão sobre a controvérsia. O Painel Administrativo é composto por um ou três membros independentes e imparciais apontados pelo Centro. A opção entre um ou três membros cabe às partes.

Os membros do Painel Administrativo são escolhidos dentre os nomes constantes de uma lista do Centro, sendo pessoas selecionadas com base em sua notória reputação ilibada, imparcialidade, e experiência no campo da propriedade intelectual internacional e comércio eletrônico. Constam da lista mais de 250 nomes, provenientes de mais de 42 países.

A decisão do Painel Administrativo, caso favorável ao Demandante, poderá determinar a transferência do nome de domínio em disputa para o mesmo. A maior parte das decisões proferidas pelo Centro costumam a ser nesse sentido.<sup>233</sup>

O conteúdo das decisões do Painel, além de determinar a transferência do nome de domínio, poderá ordenar o seu cancelamento ou, caso a disputa transcende o escopo da Política, pronunciar-se pela impossibilidade de se chegar a uma conclusão nos estreitos limites do procedimento administrativo.

Uma vez tendo sido proferida a decisão, o Centro notificará as partes envolvidas do seu conteúdo. Em sendo a decisão favorável ao Demandante, caso o Demandado não ingresse em Juízo nos 10 (dez) dias posteriores ao recebimento da notificação, deverá a entidade responsável pelo registro implementar a decisão do Painel, transferindo ou cancelando o nome de domínio.

Nesse ponto cumpre destacar que, apesar de grande parte da doutrina nacional e estrangeira denominar o procedimento administrativo na OMPI aqui enfocado de “arbitragem”, a referida denominação merece reparos. Segundo aponta José Carlos Erdozain, a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário visando rever a decisão proferida pelo Painel Administrativo impede a perfeita caracterização de um procedimento arbitral.<sup>234</sup>

O procedimento dura entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento do Requerimento do Demandante e os custos variam de US 1.500 (mil e quinhentos dólares) para a resolução de conflito envolvendo de 1 (um) até 5 (cinco) nomes de domínio, sendo o Painel que decidirá o caso composto por apenas 1 (um) membro até US 4.000 (quatro mil dólares) para a resolução de conflito envolvendo de 6 (seis) até 10 (dez) nomes de domínio, sendo o Painel composto por três membros.

#### 1.4. Questões práticas sobre as decisões da OMPI

A OMPI já proferiu um número considerável de decisões sobre conflitos envolvendo nomes de domínio, sendo hoje, indiscutivelmente, a entidade credenciada pela ICANN que mais recebe Requerimentos para análise de tais litígios.

<sup>232</sup> Nesse sentido, vide, dentre outros, o caso *Lancôme Parfums et Beauté & Cie vs. Lili* (Caso nº D2001-0724), envolvendo o nome de domínio “lancomeparis.com”.

<sup>233</sup> Cf. *Domain Name Dispute Resolution Service 2001*, disponível na página [www.wipo.org](http://www.wipo.org).



Sendo assim, diversos pontos polêmicos relativamente à interpretação da Política e seus Regulamentos foram enfrentados pelos árbitros em diversas decisões, propiciando o desenvolvimento de uma jurisprudência ativa e em constante revisão.

Para lograr a transferência do nome de domínio para si, como visto, deve o Demandante provar três situações: (i) que o nome de domínio é idêntico ou semelhante à marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confusão com relação a terceiros; (ii) que o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo relativamente ao nome de domínio; (iii) que o registro e a utilização do nome de domínio pelo Demandado estão eivados de má-fé.

Cumpra observar que o Demandante deverá provar todas as três situações, dado que, conforme asseverou o Painel Administrativo no caso *Rapido TV Limited vs Jan Duffy-King*, a Política visa coibir o registro indevido de nomes de domínio, somente afastando o princípio “qui prior est tempore, potior est jure” quando exista uma clara e incontestável violação do direito de marca de terceiro.<sup>235</sup>

Em seguida passa-se a explorar algumas particularidades de cada situação a ser provada pelo Demandante, com base na jurisprudência do Centro.

#### (a) Identidade ou Semelhança

Para se provar a identidade ou a semelhança do nome de domínio registrado relativamente à marca detida pelo Demandante, cumpre ao mesmo comprovar em primeiro lugar que possui direitos legítimos sobre a marca que reputa lesionada pelo nome de domínio.

Superada essa primeira avaliação, cumprirá ao Demandante demonstrar que a marca e o nome de domínio são idênticos ou semelhantes, sendo possível causar confusão a terceiros.

Nesse sentido já se decidiu que o acréscimo de termos genéricos ao nome que substancia a marca em nada afasta a possibilidade de caracterização da identidade ou semelhança. No caso *Nike, Inc vs. Farrukh Zia*, decidiu o árbitro Thomas Halket que os nomes de domínio “enike.com” e “e-nike.com” deveriam ser transferidos para a empresa multinacional de materiais esportivos, dado que o acréscimo da letra “e” apenas caracteriza a versão eletrônica ou veiculada através da Internet de algum produto. Rebateu ainda o árbitro o singelo argumento do Demandado que alegava não serem os domínios idênticos ou semelhantes à marca “nike”, por possuírem cinco ou seis caracteres, enquanto a marca possuía apenas quatro.<sup>236</sup>

Da mesma forma, o simples acréscimo de informações geográficas à marca não caracteriza a identidade ou semelhança. O assunto foi largamente debatido no caso *Dell Computer Corporation vs. MTO C.A. e Diabetes Education Long Life*, envolvendo o registro de diversos nomes de domínio como “dellbrasil”, “delljapan”, “dellkuwait” e outros oitenta nomes de domínio, apresentando variações geográficas sobre a marca do Demandante.<sup>237</sup>

Muito comum nos casos decididos pelo Centro é a utilização indevida por parte de terceiros da marca em seu plural, valendo-se da adição de uma letra “s” ao final da marca. Conforme relatado no caso *InfoSpace.com, Inc vs. Registrar Administrator Lew*

<sup>234</sup> José Carlos Erdozain. *Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet*. Madrid, Tecnos, 2002; p. 178.

<sup>235</sup> Caso nº D2000-0449, decidido em 17.08.2000. O nome de domínio em questão era “eurotrash.com”

<sup>236</sup> Caso nº D2000-0167, decidido em 27.04.2000.

<sup>237</sup> Caso nº D2002-0363, decidido em 05.07.2002. Um outro argumento que foi debatido no caso refere-se ao fato de possuir o Demandado uma fundação denominada *Diabetes Education Long Life*, cuja abreviação corresponde à marca da Demandante.



*Blanck*, o simples acréscimo da letra “s” também não obsta a prova da identidade ou semelhança.<sup>238</sup>

Na mesma direção, a redução de caracteres também não afasta a possibilidade de enquadramento no requisito relativo à identidade ou semelhança entre a marca e o nome de domínio. Tome-se o exemplo do caso *Société du Figaro vs. Tropic Telecom*, onde a Demandada registrou o nome de domínio “figaromagazine.com”, apenas retirando a expressão “le”, que caracteriza a publicação francesa “Le Figaro Magazine”.<sup>239</sup>

Em situação semelhante, o árbitro Pierre Kobel, ao decidir o caso *Marie Claire Album S.A. vs. Buy This Domain*, apontou que no registro por parte do Demandado do domínio “marieclairemagazine.com”, a adição do termo “magazine” apenas enfatiza a semelhança entre a marca e o nome de domínio, incrementando a possibilidade de confusão, pois retrata justamente o gênero do produto desenvolvido pelo Demandante.<sup>240</sup>

Em outro caso no qual a questão da identidade ou semelhança entre marca e nome de domínio obteve destaque foi o relacionado com os nomes de domínio “mtvalbums.com” e “mtvcharts.com”. Nesse caso, assim como no da empresa Dell acima referido, o Demandado alegou ao Painel Administrativo que o nome de domínio refletia a denominação de uma pessoa jurídica de sua propriedade (*Mega Top Video Albums*).<sup>241</sup>

O Painel decidiu pela semelhança entre a marca e o nome de domínio<sup>242</sup>, transferindo o último para o Demandante após analisar os outros dois requisitos do item 4(a) da Política, sob o fundamento de que a constituição da empresa *Mega Top Video Albums* se deu logo após o recebimento de uma notificação extra-judicial endereçada pelo Demandante ao Demandado, denotando má-fé.

É imperioso, como já se ressaltou, que o Demandante faça em primeiro lugar prova de sua titularidade sobre a marca lesionada. Nessa direção, o Painel decidiu pela improcedência do Requerimento apresentado no caso *Multi Thématiques vs. Matthew C. Harper*, sob o fundamento de que o Demandante não possuía ainda o registro do nome “Luxury Channel”, com o qual identificava o seu *website*.

### (b) Direito ou Legítimo Interesse

Além da identidade ou semelhança entre marca e nome de domínio, cumpre ao Demandante provar que o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo sobre a expressão refletida no nome de domínio.

Sendo assim, já se decidiu no caso *Barney’s, Inc. vs BNY Bulletin Board* que o simples registro do nome de domínio não confere por si só o direito ou legítimo interesse sobre o mesmo.<sup>243</sup>

É importante demonstrar que o Demandado não possui qualquer relação com o Demandante, legítimo proprietário da marca refletida no nome de domínio. Caso as partes tenham celebrado qualquer espécie de contrato no passado, faz-se necessário elucidar a relação atual entre as partes, de forma a evidenciar o término da relação contratual.

Assim, observe-se que a decisão proferida no caso *Nike, Inc vs Granger and Associates*, o qual envolvia o nome de domínio “niketown.com”, registrado pelo Demandado quando prestava serviços de consultoria de marketing para o Demandante. Tendo o

<sup>238</sup> Caso nº D2000-0069, decidido em 03.04.2000. O nome de domínio em questão era “infospaces.com”.

<sup>239</sup> Caso nº D2000-1389, decidido em 22.12.2000.

<sup>240</sup> Caso nº D2002-0677, decidido em 04.09.2002.

<sup>241</sup> *Viacom International, Inc. vs. MTVALBUMS – Mega Top Video Albums e Peter Mladshi*. Caso nº D2002-0196, decidido em 16.04.2002.

<sup>242</sup> Baseou-se o Painel no fato de que a Demandante, além de promover internacionalmente a marca “mtv”, produz obras musicais (álbums) com a marca e possui em seu *site* (“mtv.com”) uma seção denominada “MTV Charts”.

<sup>243</sup> Caso nº D2000-0059, decidido em 02.04.2000. O nome de domínio em questão era “barneysnewyork.com”.



contrato sido rescindido, o Demandado não transferiu o nome para o Demandante, dando ensejo ao Requerimento apresentado ao Centro.<sup>244</sup>

Um aspecto bastante debatido relativamente à existência de direito ou interesse legítimo do Demandado sobre o nome de domínio é a possibilidade de registro e exploração do domínio que reflete determinada marca com o intuito de se criticar os produtos ou serviços que a identificam.

No caso *Metro de Madrid, S.A. vs. Ignacio Allende Fernández*, alegou o Demandante ter registrado o nome de domínio “metromadrid.com” para veicular críticas ao serviço prestado pela Demandante, empresa concessionária que opera o metrô da cidade de Madrid.

Entendeu o painel que ao se afirmar que o Demandado não possuía quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio não se estaria negando o seu direito constitucional à liberdade de expressão, tendo em vista que não havia motivo para que as críticas fossem realizadas justamente através de nome de domínio que reflete diretamente o nome empresarial do Demandante.<sup>245</sup>

Enfocando-se a mesma questão jurídica, mas sobre pressupostos fáticos diametralmente opostos, já decidiu o Painel Administrativo no caso *Nintendo of America, Inc. vs. Alex Jones* que tendo o Demandado registrado o nome de domínio para desenvolver um fã-clubes relativo aos produtos do Demandante, também não se tem presente qualquer direito ou interesse legítimo do Demandado sobre o domínio.<sup>246</sup>

O cerne da questão, seja na elaboração de *website* para criticar ou elogiar, não está no conteúdo da página eletrônica a ser desenvolvida, mas sim no fato de que o registro do nome de domínio que reflete a marca de terceiro impede que o mesmo determine como a sua marca e produtos relacionados vão ser utilizados na Internet.

Consoante a decisão do caso acima indicado, muito embora tenha o Demandado todo o direito de incentivar a divulgação dos produtos do Demandante, esse simples fato não gera qualquer direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio que reflete diretamente marca registrada e explorada pelo Demandante.

### (c) Registro e Uso de Má-Fé

A prova do registro e uso de má-fé do nome de domínio é o requisito que mais provoca discussões nas decisões proferidas pelos Painéis, tendo sido os dispositivos do item 4 (b) e (c) da Política alvos de intenso trabalho interpretativo por parte dos árbitros.

Uma forma bastante usual de se demonstrar a má-fé no registro do nome de domínio é procurar localizar a data em que o domínio foi registrado. No caso *CLT-UFA societe anonyme vs This Domain is for Sale / Sean Gajadhar*, conseguiu-se provar que o registro do nome de domínio “rtlgroup.com” foi realizado dois dias depois do anúncio da fusão de duas grandes empresas de telecomunicações européias, sendo uma delas proprietária da marca RTL, o que enfatizou o intuito inescrupuloso do registro.<sup>247</sup>

No primeiro caso a ser decidido através do procedimento administrativo da OMPI, decidiu o Painel no caso *World Wrestling Federation Entertainment vs Michael Bosman* que o contato por parte do Demandado ao Demandante com o intuito de vender o nome de domínio constitui, por si só, uso de má-fé do mesmo.

<sup>244</sup> Caso nº D2000-0108, decidido em 02.05.2000.

<sup>245</sup> Caso nº D2000-0768, decidido em 02.11.2000. O caso narrado apresenta algumas particularidades. Primeiramente o Demandante não havia, à época, registrado a marca refletida no nome de domínio, entendendo o Painel que o nome comercial também deveria ser protegido pelas regras do Procedimento Administrativo para a Resolução de Conflitos relativos à Nomes de Domínio. Posteriormente, em 03.10.2001, com o Segundo Processo de Nomes de Domínio da OMPI, os nomes comerciais, bem como os nomes próprios, também ingressaram formalmente na proteção conferida pelo procedimento aqui comentado. Vale ressaltar ainda que o mesmo Demandado também registrou os nomes de domínio “metro-bilbao.com” e “metrobarcelona”, tendo sido ordenada a transferência dos nomes de domínio para os legítimos proprietários das marcas em ambos os Painéis instaurados para a resolução dos casos na OMPI (Casos nº D2000-0467 e D2000-0873).

<sup>246</sup> Caso nº D2000-0998, decidido em 17.11.2000. O nome de domínio em questão era “legendofzelda.com”. O Demandante não logrou, por fim, ter o domínio transferido pois não demonstrou má-fé do Demandado no registro e utilização do nome de domínio, o qual reflete diretamente o nome de um dos jogos para videogame mais famosos da Demandante.

<sup>247</sup> Caso nº D2000-0801, decidido em 11.10.2000.



A controvérsia sobre a caracterização da má-fé na utilização do nome de domínio surgiu no caso em tela uma vez que o Demandado não desenvolveu um *website* sobre o domínio, mas se entendeu que o contato realizado para a venda do domínio, em valor muito acima daquele despendido com o registro, já é o bastante para caracterizar a utilização de má-fé requerida pela Política.<sup>248</sup>

Em outro caso sempre referido pelas decisões do Centro (*Telstra Corporation Limited vs Nuclear Marshmallows*), decidiu-se que o Demandante deve provar tanto o registro como a utilização de má-fé do nome de domínio. Assim sendo, caso o Demandado não apresente Resposta, não se comunique com o Demandante para venda do domínio, nem desenvolva *website*, ainda assim poder-se-á caracterizar o uso de má-fé do nome de domínio, dependendo das circunstâncias do caso.<sup>249</sup>

No caso mencionado as seguintes circunstâncias concorreram para essa conclusão: (i) a marca do Demandante é bastante conhecida na Austrália e em outros Países; (ii) o Demandado não comprovou qualquer oferta de bens ou prestação de serviços de boa-fé; (iii) o Demandado não tomou qualquer medida para revelar a sua identidade, atuando sob nome empresarial inválido; e (iv) o Demandado informou à entidade responsável pelo registro de nomes de domínio detalhes para contato que se provaram falsos.

Para a constituição de uso de má-fé o simples direcionamento dos usuários que acessam o nome de domínio em discussão para outro *site* pode ser considerado como evidência das intenções do Demandado, conforme se alegou no caso *Nike, Inc vs Circle Group Internet, Inc*, envolvendo o nome de domínio “justdoit.com”.<sup>250</sup>

Cumpra ressaltar que, de acordo com o disposto no item 10(a) do Regulamento, o Painel pode utilizar a Internet para acessar os nomes de domínio envolvidos na disputa e verificar se um *website* foi desenvolvido ou se o domínio está ativo. Esse procedimento foi de extrema importância para compreender os efeitos da revelia no caso *Banco do Brasil vs Sync Technology*,<sup>251</sup> sendo o mesmo expediente utilizado nos casos *TV Globo Ltda. vs Henri Koliver*<sup>252</sup> e *TV Globo Ltda. vs. Burak Akgul*.<sup>253</sup>

Outra circunstância que denota o intuito de má-fé na utilização do nome de domínio consiste na efetuação do registro de forma a trazer para si clientela alheia, em flagrante ato de concorrência desleal. Essa foi a hipótese do caso *Six Continents Hotels vs Damir Kruzicevic*, envolvendo o nome de domínio “holidayinns.com”. O Demandado explorava no referido domínio uma página sobre hotéis, justamente o ramo de atividades do Demandante, cuja marca Holiday Inn é conhecida internacionalmente.<sup>254</sup>

Vale esclarecer, por fim, que não poderá o Demandado alegar que somente conseguiu obter o registro de nome de domínio que reflete a marca do Demandante porque esse último foi negligente e não efetuou o registro a tempo. Conforme os termos bem postos pelo panelista argentino Antonio Millé, ao decidir o caso *Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — Embratel vs. Kevin McCarthy*, o Demandante não deve ser obrigado a registrar o nome de domínio que reflita a sua marca em todos os gTLDs e ccTLDs disponíveis para evitar o registro indevido por parte de terceiros.

No caso em tela, entendeu o Painel Administrativo que essa medida jamais poderia encorajar o correto desenvolvimento da Internet, sendo razoável que o Demandante tenha concentrado seus esforços na exploração do nome de domínio “embratel.com.br”, reagindo *a posteriori* contra o registro indevido de nomes de domínio que reflitam a sua marca.<sup>255</sup>

<sup>248</sup> Caso nº D99-0001, decidido em 14.01.2000. O nome de domínio em questão era “worldwrestlingfederation.com”

<sup>249</sup> Caso nº D2000-0003, decidido em 18.02.2000. O nome de domínio em questão era “telstra.org”.

<sup>250</sup> Caso nº D2000-0544, decidido em 10.09.2002. Nesse caso a Demandante não conseguiu que o domínio lhe fosse transferido pois não demonstrou, segundo a maioria dos árbitros, que o nome de domínio foi registrado com má-fé.

<sup>251</sup> Caso nº D2000-0727, decidido em 01.10.2000. O nome de domínio em questão era “bancodobrasil.com”.

<sup>252</sup> Caso nº D2001-0460, decidido em 26.07.2001. O nome de domínio em questão era “globofilmes.com”.

<sup>253</sup> Caso nº D2000-0353, decidido em 02.06.2000. O nome de domínio em questão era “redeglobo.com”.

<sup>254</sup> Caso nº D2002-0674, decidido em 10.09.2002.

<sup>255</sup> Caso nº D2000-0164, decidido em 15.05.2000.





## 2. CASOS GERADORES

### 2.1. Caso Obina

No biênio 2006/2007, o jogador de futebol Obina<sup>256</sup> foi a grande revelação do time do Flamengo. A habilidade do centro-avante foi decisiva quando o clube mais precisou de seus talentos. Para celebrar as suas conquistas, o jogador registrou o nome de domínio *www.obina.com.br* e *www.obina.com*.

Suponha agora que uma empresa de telecomunicações resolva lançar no mercado um sistema de travamento e identificação de chamadas telefônicas chamado OBina. A empresa não apenas registrou no INPI a marca nominativa que diretamente reproduz o signo em questão, como também pretendia registrar o nome de domínio que identifica a sua marca (*obina.com.br*). O objetivo da empresa com o nome de domínio é desenvolver um website que esclareça as principais características do sistema e ofereça dicas sobre segurança na utilização de telefones.

A empresa, após uma consulta aos sites *www.nic.br* e *www.netsol.com/cgi-bin/whois/whois*, descobre que o jogador Obina já havia registrado essa página há dois anos, e que utilizava a mesma para narrar a sua trajetória futebolística.

A empresa ingressa então com uma ação judicial contra o jogador, solicitando que o mesmo desista de utilizar esse nome de domínio e transfira o mesmo imediatamente para ela.

O fundamento para tal ação proposta pela empresa é a violação do direito de marca, já que a expressão *OBina* é uma marca registrada no INPI — Instituto Nacional de Propriedade Intelectual — há mais de três anos, detida pela empresa de telecomunicações.

Se você fosse o juiz do caso, como decidiria? Justifique.

### 2.2 Caso Murakami x Nabucco

Nabucco Enterprises e Murakami Corp. são duas empresas multinacionais especializadas na construção de ferrovias e materiais relacionados a estradas-de-ferro. Em 2004, a Nabucco Enterprises, empresa de origem francesa, iniciou a sua operação no Brasil, motivo pelo qual registrou o nome de domínio *www.nabuccoenterprises.com.br* para o seu *website*.

Em 2005, a Murakami Corp., empresa de origem japonesa, decidiu instalar uma fábrica de materiais relacionados à ferrovia no Brasil. Entusiasmados com a possibilidade de iniciar as suas atividades no Brasil, os executivos da Murakami logo descobriram que o nome de domínio *www.murakamicorp.com.br* não estava disponível para registro. Curiosamente, o referido nome de domínio não apenas havia sido registrado por terceiro, sem qualquer ligação com a empresa, como esse terceiro era justamente a Nabucco Enterprises, sua principal concorrente. Adicionalmente, quando o internauta digita o nome de domínio *www.murakamicorp.com.br*, ele é automaticamente encaminhado ao *website* da Nabucco Enterprises.

<sup>256</sup> A doutrina diverge, mas a maior parte dos autores entende que Obina é melhor do que Etoó.



Em regime de urgência, os executivos japoneses da Murakami Cop. solicitam o seu parecer sobre como enquadrar legalmente a conduta de sua concorrente. Afirmam os mesmos que essa conduta da Nabucco Enterprises tem causado grandes prejuízos para a sua empresa, uma vez que potenciais usuários do seu *website* no Brasil têm sido desviados para o *website* da rival. Todavia, lembram os mesmos que a Murakami Corp. ainda não possui qualquer pedido de registro de marca no Brasil. Qual seria a sua resposta aos executivos da empresa japonesa?

**RONALDO LEMOS**

Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Masters of Law (LL.M) pela Harvard Law School. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO e do projeto Creative Commons no Brasil. Professor visitante na Universidade de Oxford (Michaelmans Term, 2005). Professor dos cursos de graduação e pós-graduação da FGV DIREITO RIO. Autor, dentre outros, do livro *Direito, Tecnologia e Cultura* e de diversos outros artigos em publicações nacionais e internacionais. Membro da Comissão de Comércio Eletrônico apontada pelo Ministério da Justiça. Fundador do projeto [www.overmundo.com.br](http://www.overmundo.com.br)

**FICHA TÉCNICA****Fundação Getúlio Vargas****Carlos Ivan Simonsen Leal**  
**PRESIDENTE****FGV DIREITO RIO****Joaquim Falcão**  
**DIRETOR****Sérgio Guerra**  
VICE-DIRETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO**Evandro Menezes de Carvalho**  
VICE-DIRETOR DA GRADUAÇÃO**Thiago Bottino do Amaral**  
COORDENADOR DA GRADUAÇÃO**Rogério Barcelos Alves**  
COORDENADOR DE METODOLOGIA E MATERIAL DIDÁTICO**Paula Spieler**  
COORDENADORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**Andre Pacheco Mendes**  
COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**Marcelo Rangel Lennertz**  
COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – CLÍNICAS**Cláudia Pereira Nunes**  
COORDENADORA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – OFICINAS**Márcia Barroso**  
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – PLACEMENT**Diogo Pinheiro**  
COORDENADOR DE FINANÇAS**Rodrigo Vianna**  
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES**Milena Brant**  
COORDENADORA DE MARKETING ESTRATÉGICO E PLANEJAMENTO