Revista de Propriedade Intelectual

Revista Especial de Propriedade Intelectual

ESCOLA DA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO

Julho de 2011

Barão de Mauá

Francesco Matarazzo

Delmiro Gouveia

Roberto Simonsen

Henrique Lage

Grandes Empreendedores

2ª Edição Ampliada

Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região

Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região

REVISTA ESPECIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

REVISTA DA EMARF

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

2ª Edição - Julho de 2011

Esta revista não pode ser reproduzida total ou parcialmente sem autorização

Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Edição Especial de Propriedade Intelectual.

Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2011 - Edição Especial de Propriedade Intelectual, 2ª Ed., Jul.2011

Irregular.

ISSN 1518-918X

1. Direito - Periódicos. I. Escola da Magistratura Regional Federal.

CDD: 340.05

Diretoria da EMARF

Diretora-Geral
Desembargadora Federal Liliane Roriz

Diretor de Publicações
Desembargador Federal José Antonio Neiva

Diretor de Estágio
Desembargador Federal Luiz Antonio Soares

Diretor de Intercâmbio e Difusão
Desembargador Federal Paulo Barata

Diretor de Cursos e Pesquisas
Desembargador Federal Luiz Paulo Araújo

EQUIPE DA EMARF

José Ricardo de Almeida Horta - Assessor Executivo

Carlos José dos Santos Delgado
Carlos Roberto de Assis Lopes
Clarice de Souza Biancovilli Mantoano
Diana Cordeiro Franco
Edith Alinda Balderrama Pinto
Élmiton Nobre Santos
Leila Andrade de Souza
Liana Mara Xavier de Assis
Luciana de Mello Leitão
Luiz Carlos Lorenzo Peralba
Luzinalva Tavares Marinho Joaquim
Maria Suely Nunes do Nascimento

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Presidente:
Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE

Vice-Presidente:
Desembargador Federal RALDÊNIO BONIFÁCIO COSTA

Corregedor-Geral:
Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Membros:
Desembargador Federal FREDERICO GUEIROS
Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Desembargador Federal FERNANDO MARQUES
Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORRÊA
Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER
Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND
Desembargador Federal REIS FRIEDE
Desembargador Federal ABEL GOMES
Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES
Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ
Desembargadora Federal LANA REGUEIRA
Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ
Desembargador Federal GUILHERME COUTO
Desembargador Federal GUILHERME CALMON
Desembargador Federal JOSÉ ANTONIO NEIVA
Desembargador Federal JOSÉ FERREIRA NEVES NETO
Desembargadora Federal NIZETE LOBATO RODRIGUES CARMO
Desembargador Federal LUIZ PAULO ARAÚJO

SUMÁRIO

PROPRIEDADE INTELECTUAL: QUESTÕES POLÊMICAS 9
Guilherme Calmon Nogueira da Gama

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO 47
José Carlos Tinoco Soares

EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA PARA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL 55
Debora Lacs Sichel

DO ACORDO DE CONVIVÊNCIA DE MARCAS 63
Ricardo Luiz Sichel

DIREITO DE AUTOR – UM ENSAIO HISTÓRICO 71
Karin Grau-Kuntz

A OBRIGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A EXAUSTÃO DE DIREITOS 115
Newton Silveira

DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO E SENTENÇAS PROFERIDAS CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, EM AÇÕES SOBRE MARCAS, PATENTES E DESENHOS INDUSTRIAIS .. 137
Rodrigo de Assis Torres

POR UMA RELEITURA DO ARTIGO 8º DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS 151
Camila Garcindo Dayrell Garrote e Pedro Marcos Nunes Barbosa

COMO A REVALIDAÇÃO TEM SIDO TRATADA NO MARCO REGULATÓRIO BRASILEIRO? 181
Ana Paula Gomes Pinto

EXCLUSIVIDADE DE DADOS SIGILOSOS APRESENTADOS ÀS AGÊNCIA REGULATÓRIAS: AGROQUÍMICOS. 207
Denis Borges Barbosa

LICENÇAS E OUTROS CONTRATOS USUAIS NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E AMEAÇAS À SUA CELEBRAÇÃO ... 241
Paulo Figueiredo

MARCAS SUGESTIVAS E MAL RESOLVIDAS 257
Mario Soerensen Garcia

PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO E OS DIREITOS RESIDUAIS SOBRE A MARCA 265
Luis Henrique Porangaba

PATENTE, INVENÇÃO E INOVAÇÃO 279
André R. C. Fontes

PROPRIEDADE INTELECTUAL: QUESTÕES POLÊMICAS

Guilherme Calmon Nogueira da Gama - Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ-ES).*

1.1. INTRODUÇÃO

O poder intelectual da pessoa humana, bem como sua imaginação criadora, manifestam-se no universo das artes e das ciências, bem como na esfera da técnica e das indústrias, em obras da maior variedade. Ao conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, vistos principalmente sob a perspectiva do proveito que deles pode resultar, costuma-se denominar genericamente como "propriedade intelectual"[1].

A despeito do regime atual acerca da temática da Propriedade Intelectual se revelar bem diferente do regime da propriedade dos bens na legislação codificada (de 2002), é conveniente tecer algumas considerações a seu respeito diante da possibilidade de aproveitamento de noções que decorrem da origem comum dos institutos (Direitos Reais e Propriedade Intelectual).

No curso do século XIX, em razão da evolução do pensamento jurídico a respeito da tradicional classificação dos direitos privados – direitos

*Membro do IBD*FAM*. Mestre e Doutor em Direito Civil pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Professor Adjunto de Direito Civil da UERJ (Graduação e Pós-Graduação). Professor Permanente de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação da Universidade Gama Filho (RJ). Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ-ES). Ex-Juiz Auxiliar do Supremo Tribunal Federal.

[1] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial.* v. 1. 2. ed. São Paulo: RT, 1982, p. 49.

pessoais, direitos obrigacionais e direitos reais -, cogitou-se da inclusão de duas outras categorias até então não cogitadas, a saber, dos direitos da personalidade e dos direitos intelectuais[2]. É célebre o julgamento do caso em que se reconheceu a legitimidade da recusa de um pintor em entregar obra (retrato de dama) encomendada e paga devido à prevalência do direito pessoal (moral) do artista em confronto com o direito de crédito do encomendante (cuidou-se do *arrêt* Rosa Bonheur, de 04.07.1865).

O Código Civil de 1916 havia disciplinado o tema sob o *nomen iuris* "Da Propriedade Literária, Científica e Artística" nos seus arts. 649 a 673 que, no entanto, foram revogados antes do advento do Código Civil de 2002[3]. O Código Civil em vigor, por sua vez, não cuida do tema, eis que reservado para, especificamente, duas leis especiais em vigor: a Lei n° 9.279, de 14.05.1996 – denominada de Lei da Propriedade Industrial – e a Lei n° 9.610, de 19.02.1998 – conhecida como Lei do Direito Autoral.

Como adverte Luciano de Camargo Penteado, a palavra 'propriedade' pode ser empregada para abranger as situações de titularidade de direitos patrimoniais referentes aos objetos de criação intelectual[4]. Desse modo, haveria propriedade literária, artística, científica e intelectual. Tal "propriedade" no segmento dos direitos autorais e outras situações relativas a bens incorpóreos não pode "em tudo e por tudo, ser assimilada à propriedade, tal como definida no art. 1.228, *caput*", do Código Civil de 2002[5]. Contudo, atualmente tais situações se encontram reguladas em leis específicas diante da constatação de suas peculiaridades, além de aspectos relacionados aos direitos da personalidade e outras situações jurídicas (como a tutela do consumidor e da concorrência leal).

No sistema do Código Civil de 1916 houve quem sustentasse que o tratamento a respeito da matéria deveria ser na parte referente à teoria das pessoas, mais especificamente no segmento dos direitos da

---

[2] BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor.* 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 2.
[3] Oliveira Ascensão registra que, no Brasil, o Direito Autoral ganhou autonomia legislativa com a edição da Lei n° 5.988/73, quando houve a distinção de tratamento normativo entre os direitos de autor e os direitos reais (ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 17).
[4] PENTEADO, Luciano de Camargo. *Direito das Coisas*, *cit.*, p. 146.
[5] ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro*, *cit.*, p. 89.

personalidade, e não no livro do Direito das Coisas[6]. No âmbito da Constituição Federal de 1988, a matéria vem prevista no art. 5°, incisos XXVII, XXVIII, e XXIX, nas duas vertentes – tutela dos direitos autorais, bem como das marcas e patentes -, como direitos fundamentais. Como bem observa Orlando Gomes, a noção de propriedade incorpórea somente é explicada como reflexo do valor psicológico da idéia de propriedade, mas embora existam semelhanças, tais novos direitos não se confundem com a situação proprietária: "a assimilação é tecnicamente falsa"[7].

Assim, aos autores é assegurado o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras (CF, art. 5°, XXVII), além de serem protegidas as participações individuais em obras coletivas e as reproduções de imagem e voz humanas, garantida a fiscalização do seu aproveitamento econômico (CF, art. 5°, XXVIII), bem como são também protegidos os autores de inventos industriais quanto ao privilégio de sua utilização, suas criações industriais, a titularidade das marcas, dos nomes empresariais e outros signos distintivos (CF, art. 5°, XXIX). Algumas Convenções Internacionais a respeito da Propriedade Intelectual também foram aprovadas e receberam a adesão do Estado brasileiro, tais como a Convenção de Paris de 1833, a de Berna de 1886, a de Washington de 1946, a de Genebra de 1948, entre outras. A Convenção de Berna, assinada em 1886, foi fruto dos trabalhos que resultaram na Associação Literária e Artística Internacional de 1878, e teve como alcance as obras literárias e artísticas, inclusive de caráter científico, qualquer que fosse o modo de expressão[8].

Costuma-se conceituar a propriedade imaterial como os direitos relativos às produções intelectuais do domínio literário, científico e artístico, bem como os direitos que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, insertos no campo industrial. Para Carlos Alberto Bittar, "direitos intelectuais (*jura in re intelectuali*) são (...) aqueles referentes às relações entre a pessoa e a as coisas (bens) imateriais que cria e traz a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu intelecto, expressos sob determinadas formas, a respeito dos quais detêm verdadeiro monopólio"[9].

---

[6] DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*: direito das coisas, v. 4. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 343; RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil:* direito das coisas, *cit.*, p. 230..
[7] GOMES, Orlando. *Direitos reais, cit.*, p. 112.
[8] BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 45.
[9] BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 2.

Antônio Chaves já advertia, há algum tempo, que as diversas produções da inteligência e do engenho humano dividem-se em dois conjuntos principais, conforme se manifestem no segmento das artes e das ciências – direito do autor -, ou no campo das indústrias – direito de propriedade industrial[10]. No plano internacional há tanto proximidade entre o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial que foi constituído organismo internacional denominado Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), com sede em Genebra, na Suíça, surgida em razão da Convenção de Estocolmo de 14.07.1967, que atualmente tem aptidão para concluir acordos bilaterais ou multilaterais envolvendo seus Estados-membros para assegurar direitos e obrigações na esfera internacional. Assim, ainda que com objetos semelhantes, a propriedade literária e a industrial têm domínios próprios e campos distintos de aplicação, em razão das especificidades das obras e das produções[11]. A criatividade da pessoa humana se exerce ora no campo da técnica, ora no campo da estética, o que permite a divisão da propriedade intelectual em: a) direito do autor que se relaciona à criação estética; b) propriedade industrial que se vincula à invenção técnica[12].

Inexiste dúvida de que existe uma relação intrínseca entre investimento em pesquisa e desenvolvimento – P&D – (*input* tecnológico), propriedade intelectual (*output* tecnológico), produção de bens de maior valor agregado e acumulação de riquezas[13]. Das diversas maneiras possíveis para o estímulo ao investimento criativo, a história das economias de mercado optou por um modelo específico, a saber, aquele que atribui ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica ou sobre a obra do espírito produzida, daí o surgimento da Propriedade Intelectual[14]. Como se sabe, o regime da propriedade

[10] CHAVES, Antônio. *Direito de autor.* Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 7.
[11] BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual.* Aracaju: Evocate Editora, 2007, p. 45.
[12] SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial.* São Paulo: Saraiva, 1996, p. 5.
[13] SILVA, Rodrigo Guerra M. e, MACHADO, Eduardo, LOTUFO, Roberto A. Propriedade intelectual e inovação no Brasil. In: IDS (coord.). *Propriedade intellectual*: plataforma para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 191.
[14] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal.* São Paulo: Saraiva, 2007, p. 4.

intelectual (aí também compreendida a propriedade industrial) sempre constituiu um dos pilares básicos do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial dos vários países e nações[15].

1.2. Natureza jurídica

No passado, houve quem negasse a qualidade de direito às manifestações atualmente conhecidas como inseridas na Propriedade Intelectual. A justificativa geralmente apresentada para tal negativa era o caráter social das idéias: "o pensamento manifestado pertence a todos: é uma propriedade social; a inspiração da alma humana não pode ser objeto de monopólio"[16]. Costumava-se, ainda, afirmar que a obra artística ou científica seria mero produto do meio em que ela surgiu, daí não ser apropriável individualmente e, consequentemente, não ser um direito, mas um simples privilégio ou monopólio de exploração outorgado aos seus autores para incremento das artes, das ciências e das letras.

Tais posições, no entanto, foram objetadas e, assim, passou-se a admitir a natureza jurídica de tais direitos. Alguns doutrinadores os qualificaram como direitos da personalidade, eis que contêm um elemento da personalidade cujo objeto seria a obra intelectual, ao passo que outros os consideraram como modalidade especial de propriedade, daí a noção de propriedade incorpórea, imaterial ou intelectual[17]. A opção do legislador de 1916 foi encampar a noção de propriedade incorpórea nos arts. 649 a 673 do Código Civil editado na época.

A questão não era meramente teórica ou abstrata, porquanto, de acordo com a orientação que prevalecesse, distinto seria o regime jurídico aplicável à categoria de tais manifestações humanas no campo das artes ou das ciências. A doutrina entende que, para o fim de resguardar, proteger e estimular a criatividade, a lei cuida das obras intelectuais, sejam elas musicais, coreográficas, jornalísticas, fotográficas,

---

[15]CANOTILHO, J.J. Gomes; MACHADO, Jónatas; RAPOSO, Vera Lúcia. *A questão da constitucionalidade das patentes* pipeline *à luz da Constituição Federal brasileira de 1988.* Coimbra: Almedina, 2008, p. 10.

[16] *Apud* DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro, cit.*, p. 343.

[17] DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro, cit.*, p. 344.

cinematográficas, literárias, científicas, etc.., não apenas na esfera patrimonial, mas essencialmente na esfera pessoal (ou moral).

Há, na realidade, duas vertentes no âmbito das situações relacionadas aos direitos autorais, às marcas e patentes, ainda que também se reconheça distinção entre as duas principais modalidades de propriedade intelectual: os direitos autorais (ou propriedade intelectual *stricto sensu*) e as marcas e patentes (ou propriedade industrial). Sob a vertente pessoal, tais direitos compreendem a paternidade da obra em virtude da criação (daí decorrer da personalidade do autor ou inventor). Sob a vertente patrimonial, tais direitos consistem na possibilidade de sua utilização econômica, com a publicação, sua difusão, reprodução, tradução, entre outras espécies de exploração.

O certo é que os princípios afetos aos direitos reais não se aplicam, em termos sistemáticos e sob o ângulo técnico, às situações que se encaixam na moldura dos direitos intelectuais (aí englobados os direitos autorais e os direitos marcários). Apenas a título subsidiário poder-se-á cogitar do emprego do regime dos Direitos Reais em relação à denominada Propriedade Intelectual, daí a razão para a existência de subsistemas jurídicos próprios para cada uma das modalidades de propriedade intelectual através das Leis n° 9.279/95 e 9.610/98. De modo abrangente, a atividade criadora é de um só tipo seja no segmento das idéias abstratas (e, muitas vezes, ficcionais), seja no campo das invenções ou das obras artísticas: "o que se protege é o fruto dessa atividade, quando esta resulta numa obra intelectual, ou seja, uma forma com unidade suficiente para ser reconhecida como elea mesma"[18].

Ao cuidar da natureza dos direitos autorais, Sérgio Vieira Branco Júnior encampa a teoria dualista, abrangendo, necessariamente, "os direitos morais atinentes à personalidade do autor e os direitos patrimoniais segundo os quais o criador intelectual se remunera"[19].

Em interessante abordagem acerca da Propriedade Industrial, Denis Barbosa registra que o Direito, a partir do início do período da economia

[18] SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, *cit.*, p. 14.
[19] BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet e o uso de obras alheias.* Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 31.

de mercado, instituiu uma construção jurídica específica para tratar da exclusividade de uso no mercado de certo bem incorpóreo; trata-se de "caso particular de uma exclusividade que recai sobre atividade econômica específica que consiste na exploração no mercado de criação estética, um investimento numa imagem, ou então uma solução técnica, cujo valor merece proteção pelo Direito"[20].

1.3. Características e objeto

Os direitos referentes à propriedade intelectual *lato sensu* têm por objeto a criação intelectual e, por isso, apresentam vários pontos de contato, formando uma disciplina jurídica autônoma. O objeto dos direitos de propriedade intelectual são bens imateriais, ou seja, aqueles que carecem de corporeidade, ainda que em vários casos possam a vir a ser materializados para que tenham destinação econômica.

Os direitos intelectuais podem cumprir finalidades estéticas – de deleite, de beleza, de sensibilidade, de aperfeiçoamento intelectual e científico – ou objetivos práticos – de uso econômico ou doméstico, como móveis, automóveis, máquinas, processos produtivos, aparatos -, daí a distinção entre os Direitos de Autor e o Direito de Propriedade Industrial[21].

O sentido da palavra 'propriedade' para se referir às obras e inventos, na realidade, decorre da noção de titularidade exclusiva, mas não pertence integralmente ao subconjunto dos direitos patrimoniais. A titularidade é parcela integrante dos direitos de propriedade intelectual, tanto na sua projeção civil (direitos de autor) quanto na sua projeção empresarial (patentes e marcas)[22].

A grande e importante conexão que existe entre a pessoa, sua esfera existencial e sua esfera patrimonial é marca característica dos direitos de propriedade intelectual em sentido amplo. Mesmo o mecanismo da seqüela, típico das situações reais, recebe uma aplicação toda especial

[20] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 248.
[21] BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 3.
[22] PENTEADO, Luciano de Camargo. *Direito das Coisas*, *cit.*, p. 146.

relativamente aos direitos do autor e às marcas e patentes[23]. Confira o exemplo do direito do autor ter acesso ao exemplar único e raro de sua obra quando ele se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim dele poder preservar sua memória através de processo fotográfico ou assemelhado (Lei n° 9.610/98, art. 24, VII).

São características dos bens imateriais objeto dos direitos de propriedade intelectual: a) decorrem da criatividade humana; b) em razão da criatividade e tomadas as providências na esfera jurídica, passam a ser objeto de proteção pelo Direito, com a afetação da sua titularidade, de que decorre a exclusividade; c) tal proteção representa o direito à exclusividade de sua utilização; d) o direito a ele relacionado tem caráter absoluto, ou seja, oponível contra todos; e) o direito de autor, o direito à titularidade de um *software* ou o direito às marcas e patentes, considerados em si mesmos, são direitos imateriais, mas para poderem ser fruídos normalmente demandam materialização; f) tal materialização gera, para os donos dos exemplares (livro, invento, *software*), a possibilidade de fruição individual e utilização simultâneos com todas as demais pessoas que se tornem donas de outros exemplares[24].

Diante da necessidade de ponderação entre os direitos do criador e os interesses da coletividade construiu-se o sistema de propriedade industrial, inclusive quanto às especificidades da proteção do direito de autor e da tutela das marcas e patentes. Na contemporaneidade, o bem imaterial incorporou-se, definitivamente, na vida econômica dos países, havendo estimativa consoante a qual a propriedade intelectual das sociedades empresárias, em termos mundiais, é representada em torno de 30% (trinta por cento) dos ativos empresariais, inclusive marcas, patentes, o fundo empresarial, valor de mercado de oligopólios e monopólios[25].

De se observar a natureza evanescente dos bens imateriais – especialmente relacionados às patentes -, pois quando são colocados no mercado e, assim, tornando-se acessíveis ao público, há um episódio de imediata e total dispersão, ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade[26].

---

[23] PENTEADO, Luciano de Camargo. *Direito das Coisas*, *cit.*, p. 146.
[24] ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro*, *cit.*, p. 91-92.
[25] BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, *cit.*, p. 52.
[26] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 5.

A Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo em 1967 – Decretos n°s. 75.572, de 08.04.75 e 635, de 21.08.92 – consignou que a propriedade industrial deve ser compreendida na acepção mais ampla possível, aplicando-se não somente à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também inclui as indústrias agrícolas e extrativas, e a todos os produtos manufaturados ou naturais, como nos exemplos dos vinhos, cereais, tabaco em folha, entre outros[27].

1.4. Propriedade literária, artística e científica

As espécies do gênero "Propriedade intelectual" são os direitos do autor (ou propriedade intelectual em sentido estrito, aí abrangendo a propriedade literária, artística e científica) e os direitos de marcas e patentes (ou propriedade industrial).

Antônio Chaves conceituou o direito de autor como "o conjunto de prerrogativas de ordem não patrimonial e de ordem pecuniária que a lei reconhece a todo criador de obras literárias, artísticas e científicas, de alguma originalidade, no que diz respeito à sua paternidade e ao seu ulterior aproveitamento, por qualquer meio durante toda a sua vida, e aos seus sucessores, ou pelo prazo que ela fixar"[28].

Nos direitos do autor não há direito de propriedade propriamente dito, mas sim situação de titularidade jurídica com exclusão das demais pessoas da coletividade. Na realidade, os direitos do autor configuram situação jurídica subjetiva cujo exercício se dá *erga omnes* (daí sua natureza de direito absoluto). Arruda Alvim bem registra que a Constituição Federal e a Lei n° 9.610/98 não empregam o termo 'propriedade' para designar os direitos autorais[29].

---

[27] DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 17.
[28] CHAVES, Antônio. Direitos de autor. *Enciclopédia Saraiva do Direito*. n. 26, p. 107.
[29] ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro, cit.*, p. 107.

1.4.1. Aspectos gerais

O Direito de Autor (ou de Propriedade Intelectual *stricto sensu*) é o conjunto de normas que regem as relações jurídicas constituídas em razão da criação e da utilização de obras intelectuais, estéticas, literárias, artísticas e científicas, ou seja, criações do gênio humano manifestadas em formas sensíveis, estáticas, voltadas à sensibilização e à transmissão de conhecimentos[30].

Os direitos autorais não pertencem à categoria dos direitos reais, tampouco àquela referente aos direitos pessoais (na especialidade dos direitos da personalidade), e sim correspondem à bipartição nos "dois citados feixes de direitos (...), constituem nova modalidade de direitos privados"[31]; são na realidade direitos de cunho intelectual que realizam a proteção de vínculos (pessoais e patrimoniais) do autor com sua obra, de índole especial, *sui generis*, a justificar uma disciplina normativa específica.

São obras intelectuais as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer tipo de suporte (tangível ou não, conhecido ou não), entre outras os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, alocuções, sermões, as obras dramáticas e dramático-musicais, as obras coreográficas e pantomímicas, as composições musicais, as obras audiovisuais (sonorizadas ou não), as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, as ilustrações, cartas geográficas, os projetos, esboços e obras plásticas de geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais (desde que apresentadas como criação intelectual nova), os programas de computador, as coletâneas, compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados (Lei n° 9.610/98, art. 7°).

Além das obras protegidas com base no art. 7°, da Lei n° 9.610/98, também há a proteção dos direitos de autor relacionados à adaptação, arranjo, tradução ou orquestração de obra caída em domínio público (Lei n° 9.610/98, art. 14). Enquanto não cair em domínio público, a obra somente poderá ser traduzida com a anuência do seu autor. Há, ainda, a

[30] BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 3.
[31] BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 11.

proteção do título das obras e das publicações periódicas (incluindo os jornais e revistas) durante o prazo de um ano a contar da divulgação do último número, salvo se forem de periodicidade anual, caso em que o prazo será de dois anos.

O autor, na sua identificação, poderá se valer do seu nome civil (completo ou abreviado), de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional (Lei n° 9.610/98, art. 12).

É, também, assegurada a participação individual em obra coletiva, sendo que os coautores de obra intelectual exercerão seus direitos de comum acordo, salvo convenção em sentido contrário. Quando não for possível a divisão de obra feita em coautoria, nenhum dos coautores pode publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, sob pena de responder civilmente[32]. A doutrina identifica a hipótese como de comunhão que recai sobre bem imaterial, eis que todos os coautores e colaboradores terão direitos iguais[33].

Ao autor são reconhecidos direitos morais e patrimoniais sobre a obra por ele criada (Lei n° 9.610/98, art. 22). Além da possível retribuição que poderá ter em razão da exploração econômica de sua obra, o autor tem direitos que se relacionam ao conteúdo ideal de seu trabalho ou atividade, inclusive de que ela não sofra qualquer alteração mesmo depois da cessão dos direitos patrimoniais, ou mesmo que ela seja mantida inédita.

São considerados direitos morais do autor: a) reivindicação da paternidade de sua obra, a qualquer tempo; b) indicação ou anúncio de seu nome, pseudônimo ou outro sinal convencional na utilização de sua obra; c) conservação de seu ineditismo; d) garantia da sua integridade, opondo-se a qualquer tipo de modificação ou ato que possa prejudicá-la ou atingi-lo na sua reputação e imagem; e) modificação da obra, antes ou depois da sua utilização; f) retirada da obra de circulação; g) suspensão da utilização anteriormente autorizada; g) acesso ao exemplar único e raro da obra quando estiver em poder de outra pessoa, de modo a preservar sua memória (Lei n° 9.610/98, art. 24). Os direitos morais do autor são absolutos, inalienáveis, irrenunciáveis e perpétuos.

[32] DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, *cit.*, p. 350.
[33] RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil:* direito das coisas, *cit.*, p. 235.

O direito moral ao inédito consiste na prerrogativa reconhecida ao autor de não publicar ou divulgar de qualquer modo sua obra literária, artística ou científica, pois somente a ele cabe decidir se houve seu encerramento, e não a qualquer outra pessoa. O autor pode não estar satisfeito com sua obra e, por isso, não concordar em publicá-la. O direito de correção da obra também é prerrogativa reconhecida ao autor, ainda que possa gera algum gasto extraordinário ao editor que, assim, poderá ser indenizado pelo autor.

Por ocasião de sua morte, alguns direitos morais são transmitidos aos herdeiros, tais como a defesa da integridade da obra, impedindo qualquer tipo de alteração[34].

No que tange aos direitos patrimoniais do autor, a lei assegura os poderes de usar, gozar e dispor de sua obra, além de poder autorizar sua utilização ou fruição por terceiro, no todo ou em parte (Lei n° 9.610/98, arts. 28 e 29). Como regra, os direitos patrimoniais do autor não se comunicam ao cônjuge, salvo se o contrário for previsto no pacto antenupcial, além dos rendimentos de sua exploração econômica.

Não há proibição de emprego de transcrições ou citações de obras alheias desde que haja a indicação de sua origem e do nome do autor, devendo a obra ter caráter científico, didático ou artístico (Lei n° 9.610/98, art. 46, III, VIII e VIII). De outro lado, é terminantemente proibido o plágio, ou seja, a reprodução parcial ou total de obra elaborada por outra pessoa, ainda que com modificação, como se a obra fosse de autoria do plagiador.

Não é possível a utilização de obras teatrais, composições musicais ou literomusicais e fonogramas em representações ou execuções públicas que visem o lucro direto ou indireto, sem a prévia e expressa autorização do autor. Representação pública é a exploração de obras teatrais do gênero drama, tragédia, comédia, ópera, balé, pantomimas, e outras semelhantes, mediante a participação de artistas em locais de freqüência coletiva, ou através de radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica[35]. Execução pública representa a utilização de composições musicais (ou literomusicais), também com a participação de artistas, ou a utilização de

[34] DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, *cit.*, p. 353.
[35] DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, *cit.*, p. 358.

fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por qualquer tipo de processo (radiodifusão, transmissão por qualquer modalidade, e exibição cinematográfica).

Teatros, cinemas, salões de ópera, baile, concertos, boates, *nightclubs*, bares, clubes, associações recreativas ou de outra natureza, lojas, estádios, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, meios de transporte de passageiros (terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo), ou qualquer outro lugar onde haja representação, execução ou transmissão de obras literárias, artísticas ou científicas, são considerados locais de freqüência coletiva (Lei n° 9.610/98, art. 68, §§ 1° a 3°).

É possível a cessão dos direitos do autor no que tange à sua vertente econômica, por negócio jurídico *inter vivos*, como por exemplo ocorre em razão da celebração do contrato de edição de obra literária, artística ou científica. Tal possibilidade decorre, em especial, da circunstância de o autor raramente ter condições materiais de reproduzir sua obra ou explorá-la empresarialmente. Como adverte a doutrina, há algumas limitações no que tange à cessão dos direitos do autor: a) a transmissão total compreende todos os direitos do autor, excepcionando-se os de natureza moral e aqueles expressamente proibidos por lei; b) a cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais somente é possível em razão de contrato escrito; c) não havendo contrato escrito, a cessão somente será possível pelo prazo máximo de cinco anos; d) a transferência somente é eficaz para o país em que se celebrou o contrato escrito, salvo estipulação em contrário; e) a cessão somente se dá para as modalidades de exploração já existentes à data do contrato (e não para outras modalidades que venham a ser inventadas); f) o contrato deve ser interpretado restritivamente quanto à modalidade de utilização, devendo ser interpretada a estipulação limitada a uma modalidade de utilização que seja indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato[36].

1.4.2. Questões polêmicas sobre direitos autorais

O registro das obras intelectuais tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva acerca dos respectivos direitos. De modo a tornar pública

[36] DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, *cit.*, p. 360-361.

a obra e, conseqüentemente, assegurar os direitos do autor, é imprescindível o registro da obra na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Lei n° 5988/73, art. 17). Caso a obra seja de determinada natureza que comporte registro em mais de um dos referidos órgãos, ela deverá ser registrada naquele com que houver maior afinidade (Lei n° 9.610/98, art. 19, § 1°).

Há limitação temporal quanto ao exercício dos direitos patrimoniais do autor, diversamente do que ocorre relativamente aos direitos morais do autor que, como visto, são perpétuos, não sendo limitados pelo decurso do tempo. O direito do autor, na vertente patrimonial, é o tempo de vida do autor da obra intelectual, sendo que com seu falecimento, seus herdeiros e sucessores terão o direito de reproduzir sua obra durante 70 (setenta) anos a contar de 1° de janeiro do ano seguinte à morte do autor (Lei n° 9.610/98, art. 41). Após tal período de tempo, a obra cai em domínio público e, portanto, passa a integrar o patrimônio da coletividade. Justifica-se tal regra de transitoriedade de proteção dos direitos econômicos do autor com base na noção de equilíbrio que deve existir entre o incentivo do trabalho intelectual e o interesse da coletividade que passa a preponderar com o decurso do tempo[37].

Quem providenciar a impressão de obra intelectual sem a devida autorização do autor, perderá em favor deste todos os exemplares que forem apreendidos, além de ter a obrigação de pagar-lhe o restante da edição pelo valor da venda ou avaliação. Caso não seja conhecido o número de exemplares que formaram a edição espúria, o transgressor deverá pagar o valor correspondente a 3000 (três mil) exemplares, além dos apreendidos (Lei n° 9.610/98, art. 103).

O autor que teve sua obra indevidamente explorada (reproduzida, divulgada ou de qualquer outra forma utilizada), poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação ou utilização da obra, sem prejuízo da responsabilidade civil a ser apurada (Lei n° 9.610/98, art. 102). A lei presume que a publicação fraudulenta

[37] RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil:* direito das coisas, *cit.*, p. 231.

de obra alheia, na realidade, causa prejuízo ao autor, o que deve ser objeto de reparação.

Os direitos conexos (ou também chamados "direitos vizinhos") são aqueles que, a despeito de não constituírem conteúdos autorais, equiparam-se aos direitos de autor, eis que seus titulares difundem suas obras ou atuam nelas, como ocorre com os direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das sociedades de radiodifusão (Lei n° 9.610/98, art. 89). Há, ainda, o direito de arena, ou seja, a proteção conferida às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas inclusive no âmbito das atividades desportivas (CF, art. 5°, XXVIII, 'a'; Lei n° 9.615, de 24.03.98 – Lei Pelé -, art. 42).

Como menciona Silvio Rodrigues, no que tange à encenação não autorizada de obra dramática, deve ser admitido o interdito proibitório na hipótese de se verificar ameaça de tal representação, bem como de deferimento de liminar de manutenção de posse para suspender o espetáculo ou o programa radiofônico ou televisivo caso já tenha se iniciado ou se processe por episódios em série[38].

Com base na Constituição Federal, pode o Poder Público desapropriar criações científicas, artísticas ou tecnológicas, de maneira a proteger o patrimônio cultural brasileiro (art. 216, III e § 1°). Tal hipótese já tinha previsão legal, ao admitir a desapropriação em favor da União ou dos Estados, por utilidade pública, de qualquer obra publicada, cujo autor se recuse, injustificadamente, a reeditá-la, desde que pague prévia indenização ao autor (Decreto-Lei n° 3.365/41, art. 5°, 'p').

Há importante questão decorrente da noção de lucro indireto que anteriormente tinha previsão no art. 73, da Lei n° 5.988/73 quanto à representação e execução pública de obras teatrais, composições musicais e fonogramas. Silvio Rodrigues observou que a noção de lucro indireto era a de que não havia pagamento em dinheiro em razão daquele serviço específico, mas a finalidade de quem prestava o serviço era o de alcançar um proveito oblíquo em decorrência de algo prestado de maneira aparentemente gratuita. Assim, o fato de o artista já haver recebido

[38] RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil:* direito das coisas, *cit.*, p. 232.

retribuição da gravadora ao gravar o CD, e outro valor da retransmissão da música pela sociedade empresária de rádio, não lhe subtrairia o direito de participar do lucro indireto do dono de uma lanchonete que executasse a música em aparelho reprodutor da composição musical[39]. Tal discussão chegou ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça que consolidou a orientação segundo a qual "são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais" (Súmula n° 63), sendo que relativamente aos hotéis, adotou-se o seguinte entendimento: "A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação" (Súmula n° 261). Atualmente, com a regra do art. 68, da Lei n° 9.610/98, não há mais qualquer polêmica a respeito do tema, eis que devida a retribuição a título de direitos autorais nestes casos.

É interessante, ainda, abordar a função econômico-social dos direitos autorais, notadamente no estágio da civilização em que a propriedade intelectual se mostra presente indissoluvelmente às vidas das pessoas humanas na contemporaneidade. Como já se disse, todos os dias as pessoas se deparam com as mais diversas marcas nos produtos e serviços consumidos e usados, nas lojas e *shopping centers*, nos lugares de trabalho; as pessoas utilizam produtos tecnológicos protegidos por patentes, além de usarem programas de computação nas tarefas cotidianas (de trabalho e de lazer); as pessoas lêem revistas, jornais, livros, vêem filmes, assistem peças teatrais, novelas, programas de auditório, eventos esportivos transmitidos por vários meios, ouvem músicas, assistem a óperas, concertos, *shows*, entre outros. Estima-se que, em termos de economia globalizada, a utilização de bens de propriedade intelectual já atingiu o patamar de 20% (vinte por cento) do comércio mundial[40].

Sob a perspectiva da função social, não é possível reconhecer que os direitos autorais devam existir apenas para proteger e tutelar "as engrenagens da indústria de entretenimento" e, simultaneamente, restringir o desenvolvimento e o acesso à cultura. É preciso que o sistema de proteção aos direitos autorais abranja toda e qualquer obra criativa

[39] RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil:* direito das coisas, *cit.*, p. 237.
[40] BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet ..., cit.*, p. 48.

que nele possa ser inserida, independentemente de sua qualidade ou magnitude[41]. Os direitos autorais devem ter, simultaneamente, a função de remunerar os autores pela sua produção intelectual, mas não podem ser impeditivos do desenvolvimento cultural e social: "conjugar os dois aspectos, numa economia capitalista, globalizada, e não bastasse, digital, é função árdua a que devemos nos dedicar"[42].

1.5. Propriedade industrial

A segunda espécie de Propriedade Intelectual é aquela referente às marcas e patentes, comumente englobadas sob a expressão 'propriedade industrial'. Como também registra a doutrina, a despeito de o texto constitucional haver empregado o termo 'propriedade' das marcas e patentes (art. 5°, XXIX), a Lei n° 9.279/95 demonstra que não se trata propriamente de um direito de propriedade com suas características clássicas[43].

É impossível assimilar a totalidade do regime jurídico do instituto da propriedade de bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. Tende-se a reconhecer uma dupla natureza no segmento da Propriedade Industrial, pois além da propriedade, há o aspecto concorrencial do direito à marca ou às patentes, ou seja, há uma *propriedade concorrencial*[44]. Provavelmente com a mesma importância do processo de significação de valores do fluxo nominal da economia, "a marca assegura valor e cria valor, economizando o universo simbólico"[45].

A propriedade industrial é o segmento da Propriedade Intelectual que tem por objeto os bens imateriais aplicáveis nas indústrias, sejam as invenções, os modelos de utilidade, as marcas de produtos ou de serviços, entre outros. A invenção da invenção, ou seja, a sistematização do método científico e da atividade intelectual de pesquisa a partir do século XVIII, sem dúvida, foi um dos principais fatores para o surgimento da Revolução Industrial na Europa e, conseqüentemente, para o desenvolvimento

[41] BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet ..., cit.*, p. 60.
[42] BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet ..., cit.*, p. 61.
[43] ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro, cit.*, p. 108.
[44] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 43-45.
[45] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas, cit.*, p. 2.

econômico que se seguiu. As nações que mais investem em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e que atuam com gestão tecnológica estratégica no seu sistema de inovação têm obtido sucessivas e continuadas melhorias de suas condições de competitividade nos setores industriais e, de maneira mais ampliada, nos demais setores econômicos, transformando-se não apenas nos principais detentores dos meios de produção do sistema capitalista mundial, como também os titulares dos ativos intelectuais apropriados no mundo[46].

A modalidade de intervenção estatal tradicionalmente concebida no campo da Propriedade Industrial foi a de concessão de direitos exclusivos, ou seja, direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem industrial[47]. Caso se deixasse a matéria à liberdade do mercado econômico, o investimento na criação do bem intelectual seria rapidamente perdido em razão da liberdade de cópia, daí a concepção da criação de direitos exclusivos em razão de um movimento de política econômica. Tal exclusividade não recai sobre o mercado ou sobre o bem imaterial, mas sim na intercessão dos dois fenômenos: "quando o bem incorpóreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna um bem-de-mercado)"[48]. A possibilidade de uma propriedade industrial surge quando se produz, se conforma ou se transforma o bem industrial com vistas ao mercado.

A Constituição de 1988 apresenta uma solução de equilíbrio para cada "falha" no mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais), direitos sem prazo, em outros (marcas), direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em alguns casos (patentes) e direitos em disponibilidade para apropriação em outros casos (marcas). Assim, há o princípio da especificidade de proteções, consoante o qual "cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitada a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum"[49].

[46] SILVA, Rodrigo Guerra M. e, MACHADO, Eduardo, LOTUFO, Roberto A. Propriedade intelectual e inovação no Brasil, *cit.*, p. 192.
[47] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 8.
[48] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 47.
[49] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 51.

Uma das características das marcas e patentes é a temporariedade, especialmente quanto às patentes de invenção e modelo de utilidade (Lei n° 9.279/96, art. 40), sujeitando-se à invalidade do ato administrativo de concessão da marca ou patente caso não tenha sido atendido determinado requisito previsto na legislação pertinente.

Em estudo bastante interessante, Cláudia Tolentino observa que a imagem marcária (ou imagem da sociedade empresária no mercado) passou a ser aspecto crucial do sucesso empresarial, eis que atualmente as marcas se tornaram autênticos produtos em que "a venda adquiriu um componente adicional apresentado como experiência, como estilo de vida"[50]. A autora exemplifica com as sociedades empresárias esportivas que contrataram atletas de elite com base em patrocínios milionários para o fim de associarem a imagem de suas marcas aos signos de desejabilidade. "Quando as corporações de sucesso consolidaram a imagem de suas marcas, livrando-se do mundo das coisas, esses sinais se tornaram signos de desejabilidade, transformaram-se em elementos culturais, com direito à troca simbólica, onde de um lado vê-se a garantia do sucesso do sinal e, de outro, percebe-se o delineamento de estilos de vida", como ocorreu com o produto da Nike que não é mais adquirido como produto de consumo, mas como algo que transcende o universo do mundo real, com forte carga valorativa na esfera da fantasia[51].

1.5.1. Aspectos gerais

O Direito de Propriedade Industrial é o conjunto de regras que buscam reger as relações decorrentes das obras de cunho utilitário, tendo como objetos bens imateriais de uso empresarial, através das patentes (de invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial) e marcas (de indústrias, de comércio, ou de serviço e de expressão, ou ainda, sinal de propaganda)[52].

---

[50] TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike e a desejabilidade dos jovens da classe média carioca. In: NIELSEN, Viviane Mattos (org.). *Marcas e Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Edições do Autor, 2009, p. 42.

[51] TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, *cit.*, p. 43.

[52] BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 3.

Levando em conta que os bens de caráter utilitário são de interesse mais imediato por parte da coletividade para a vida cotidiana (ou comum), é normal que o prazo de titularidade exclusiva em favor do inventor ou criador seja menor do que o prazo reconhecido aos autores de obra literária, artística ou científica no segmento dos direitos do autor. No tratamento normativo dos direitos de propriedade industrial, buscou-se a proteção funcionalizada na aplicação do produto final na consecução de utilidades, ou na solução de certos problemas técnicos em determinado setor, dirigida ao processo de produção e expansão da economia, sob a perspectiva de impedir a prática de concorrência desleal[53].

De se observar que, em matéria de invenção, a maior interessada é a sociedade que, ao proteger juridicamente o inventor, assim age de modo a estimular o progresso técnico, ativar o desenvolvimento nacional e satisfazer as necessidades de seus integrantes[54]. No caso brasileiro, o tratamento constitucional e infraconstitucional da propriedade industrial referente à tecnologia se mostra coerente com o princípio constitucional de favorecimento do desenvolvimento tecnológico nacional.

Diversamente do que ocorre no âmbito dos direitos do autor, as marcas e patentes precisam ser registradas, em regra, como condição para a titularidade do direito de propriedade industrial, de modo a assegurar o caráter de novidade da criação diante do uso especifico no campo empresarial. O registro de determinada marca gera a apropriação de uma expressão ou símbolo visual, retirando do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo cujo uso passa a ser exclusivo do seu titular para certos contextos[55].

Denis Barbosa identifica certos bens imateriais prévios ou externos à noção de propriedade, como por exemplo a criação tecnológica antes de exercido o direito de requerer a patente ou o registro de cultivar, ou a invenção nunca patenteada que continuará a ser usada pelo seu criador mesmo que outro criador autônomo venha a pedir e obter patente, ou ainda o signo criado (especificação) ou já existente

[53] BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 5.
[54] DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 18.
[55] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 5.

adquirido a partir da *res nullius* (ocupação), apropriado por terceiro para fins de obter a exclusividade[56].

Assim, o Direito instituiu, a partir da economia de mercado, uma construção jurídica específica e peculiar consoante a qual é conferida uma exclusividade de uso no mercado de determinado bem incorpóreo e, com isso, tal construção passou a ser denominada de Propriedade Intelectual. Há, nestes casos, não uma propriedade móvel *stricto sensu*, mas sim um direito de exclusividade, ou nas palavras de Ascarelli, um direito de exclusiva[57]. O caso específico e particular da Propriedade Intelectual é o de uma exclusividade que incide sobre uma atividade econômica específica que consiste na exploração no mercado de uma criação estética, um investimento numa imagem, ou uma solução técnica cujo valor merece proteção e tutela jurídica.

1.5.2. Marcas e patentes

A propriedade industrial compreende diferentes bens como as marcas e as patentes (inventos), sendo que relativamente às últimas há muita proximidade com os direitos de autor. A instituição de uma exclusiva exclui a sociedade da integral e plena fruição das criações na atualidade, mas tal se justifica para consolidar a atividade criativa no âmbito de uma economia de mercado, tornando-a profissional e permanente. Daí a razão para que a exclusividade se fundamente na existência de nova criação que acresça ao conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio de mercado imitigado, de uma supressão irrazoável daquilo que já se encontra em domínio comum[58].

Contudo, enquanto a obra literária, artística ou científica corresponde à uma criação humana, a invenção é criação técnica. Atualmente, a Lei n° 9.279/96 trata das patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, bem como a concorrência desleal envolvendo tais temas (art. 2°). A Constituição Federal de 1988 busca conciliar os interesses no desenvolvimento tecnológico com as

[56] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 46.
[57] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 47.
[58] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 49.

necessidades e propósitos nacionais, daí os objetivos que devem ser analisados sob a perspectiva de equilíbrio e balanceamento: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico devem ser igualmente satisfeitos[59].

Costuma-se conceituar a marca como "um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa"[60]. Há, ainda, o conceito de marca como "sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas"[61]. É o sinal pelo qual o produto ou serviço conhecido e distinguido no mercado consumidor e entre os usuários[62]. As marcas são sinais distintivos e identificadores de produtos fabricados, mercadorias comercializadas ou serviços prestados, de maneira a permitir a identificação do objeto ou atividade a ser lançada no mercado concorrencial, vinculando-as a um titular por força de uma construção jurídica.

A marca atende a várias finalidades, servindo para o seu titular como meio eficaz para a constituição de uma clientela; para o consumidor, representa a orientação para a aquisição de determinado bem, tendo em vista aspectos relacionados à procedência do bem, além de pontos importantes a respeito das condições de qualidade e desempenho do bem; e, finalmente, serve como agente identificador do produto ou serviço de preferência do público em geral. Assim, a marca "atua, em essência, no plano comercial: do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate à concorrência desleal"[63].

Várias são as finalidades do sistema marcário: a) a proteção jurídica do investimento do empresário ou sociedade empresária; b) a marca permite ao consumidor discernir e identificar o bom e o mau produto e

[59] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 57.
[60] BLASI, Gabriel Di *et allii*, *A Propriedade Industrial*. 1. ed., 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 162.
[61] DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 401.
[62] SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo. Ed. Jurídica Brasileira, 2003, p. 1170.
[63] BLASI, Gabriel Di *et allii*, *A Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 162.

serviço. Há, ainda, a função econômica da marca: a) diminuir o esforço de busca do consumidor; b) criar incentivos para instituição e manutenção da qualidade do produto ou serviço[64].

Como observa a doutrina, não se trata de uma propriedade sobre o próprio sinal, e sim a titularidade sobre a aplicação do sinal a determinado produto, mercadoria ou serviço, correspondendo ao uso exclusivo da marca (ou sinal) quanto a determinada categoria de bens materiais (produtos) ou imateriais (serviços).

Relativamente à marca designativa de determinado serviço, se a sociedade empresária não utiliza a marca, ou a usa para atividades diferentes daquelas protegidas pelo registro, tal fato não implica nulidade do respectivo registro e sim caducidade (art. 142, da Lei nº 9.279/96). Assim, a nulidade não se confunde com a caducidade do registro. Como ensina João da Gama Cerqueira, "a nulidade funda-se em causa anterior à concessão do registro e a caducidade resulta de fato superveniente, podendo afetar registro válido.[65]"

Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade (ou distinguibilidade) e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos sinais registrados por outras pessoas físicas ou jurídicas – sociedades empresárias ou simples, associações ou fundações -, pertencentes ao mesmo gênero de atividade ou afim. Em se tratando o sistema de registro de marca atributivo, quem primeiro depositar um pedido de registro de marca, a seu favor militará a prioridade do registro – princípio da prioridade.

João da Gama Cerqueira aponta os seguintes requisitos das marcas: a) cunho distintivo; b) novidade relativa; c) veracidade - efetividade do produto ou do serviço que a marca identifica -; d) caráter lícito[66]. Outros autores incluem os princípios da disponibilidade (produto ou serviço oferecido ao mercado), especialidade (a marca deve ser específica a um só ramo de atividade e ser a única nesse mesmo ramo, e não em outro) e territorialidade (limitação da marca ao território ao país em que houve

[64] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 13-16.
[65] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 2, 2ª ed., São Paulo: RT, 1982, p.1072.
[66] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 2, *cit.*, p. 777.

seu registro), além dos princípios da distinguibilidade, veracidade e novidade das marcas[67]. A distintividade se funda no conjunto que compõe a marca e que inclui a impressão visual ou sonora que ela pode apresentar, ou seja, a originalidade da marca.

Assim, a Lei n° 9.279/96 (LPI) veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada ou datada de notoriedade no seu ramo de atividade, para distinguir produtos ou serviços iguais, similares ou afins (arts. 124, XIX e XXIII). Um certo complexo significativo não pode ser apropriado por duas principais razões: ou ele já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) – os signos genéricos, os necessários ou de uso comum e os descritivos - ou já foi apropriado por outra pessoa (*res alii*). O registro da marca atribui poderes ao titular de usá-la e fruí-la no território nacional pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (LPI, art. 133).

As marcas se classificam em: a) marcas nominativas – escritas ou pronunciadas, representadas por inscrições latinas (de uso ocidental) no sentido amplo do alfabeto romano, por algarismos arábicos e/ou romanos, abarcando palavras, combinações de letras e/ou algarismos[68]; b) marcas figurativas (ou emblemáticas) – desenhos, modelos, logotipos, hologramas, entre outras, ou seja, aquelas constituídas por desenhos, figuras, imagens, emblemas, símbolos ou formas fantasiosas de letra ou palavra (monograma ou logotipo) e de número, além da inscrição em caracteres não latinos, como o japonês, chinês, entre outros; c) marcas mistas (ou complexas) – que resultam da reunião de elementos que, isoladamente, nada significam em termos de marcas; d) marcas tridimensionais – formas plásticas de produtos ou suas embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não sejam associadas a qualquer aspecto de ordem técnica[69].

Segundo a legislação marcária, para caracterizar a colidência entre as marcas, é imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca

[67] BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, *cit.*, p. 331.
[68] SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 1171.
[69] BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, *cit.*, p. 326.

original. No tocante à aferição da semelhança ou colidência das marcas, é preciso que a apreciação leve em conta a impressão de conjunto deixado pelas marcas quando examinadas sucessivamente, sem apurar as diferenças, considerando não apenas o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual[70]. Daí por que, em determinada demanda judicial, considerou-se que as marcas "Marlboro" e "Cowboy" eram completamente distintas, de maneira a permitir a convivência pacífica no mercado sem causar qualquer prejuízo às sociedades empresárias, tampouco induzir os consumidores em erro, dúvida ou confusão a respeito da procedência dos produtos[71].

Como registra a doutrina, não é possível eficazmente comparar uma marca e outra para se identificar eventual violação a direito (ou situação jurídica marcaria) sem levar em consideração o sistema de representações no mercado pertinente, devidamente organizado como uma subestrutura diferenciada[72]. Sob uma perspectiva de análise, a marca identifica os produtos ou serviços na concorrência (*referente*), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o *significante*) e, igualmente, em face do significado a *origem* dos produtos ou serviços, tal como percebida pelo consumidor[73].

No aspecto concorrencial – que é central no âmbito das marcas -, é importante a identificação e delimitação do mercado pertinente relevante que leva em consideração critérios de consumo já que as preferências dos consumidores são consideradas determinantes da "substituibilidade dos produtos entre si"[74]. A exposição de determinado mercadoria num mesmo lugar de venda de outras pode gerar um alargamento do efeito da marca para o fim de causar colidência com mercadorias de outra utilidade mas fisicamente próximas no nível econômico da comercialização. No denominado "consumo ostentatório", a ação de pagar mais é símbolo de ascendência e poder e, por óbvio que tal aspecto passa a ser elemento a

[70] CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado de Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 919.
[71] RIO DE JANEIRO, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 1ª Turma Especializada, Rel. Desembargador Federal Guilherme Calmon, Ap. Cível n° 1998.51.01.027463-8, julgado em 11.03.2008.
[72] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 43.
[73] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 46.
[74] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 59.

ser considerado e se destaca da noção de utilidade prática para constituir um novo espaço econômico próprio: "nestes casos, a marca exerce uma função de segundo grau – ela denota um outro símbolo, e não um objeto primário de desejo ou necessidade, ou sua origem"[75].

É entendimento jurisprudencial dominante que quando os signos (relativos às marcas) são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar uma determinada característica do produto que assinalam, são eles desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, chamadas *"fracas"*, deverão suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes[76]. Com base neste raciocínio, o TRF da 2ª Região entendeu por não haver colidência entre as marcas "Páginas Amarelas" e "Classificadas Amarelas"[77].

Como observa Liliane Roriz, "ao optar por um determinado signo para representar sua empresa, seu produto ou serviço, o empresário pode eleger um vocábulo ou elemento débil, por ser fortemente evocativo, ou um vocábulo ou elemento original, forte, altamente distintivo em si mesmo, sem nenhuma relação com o produto a designar"[78].

Há duas exceções ao requisito da especialidade da marca e uma exceção ao princípio da territorialidade: as marcas de alto renome e as marcas notórias. Assim, certas marcas que alcançaram uma alta margem de celebridade e, por isso, a proteção via princípio da especialidade não se mostra suficiente, bem como o próprio princípio da territorialidade[79]. Não há como confundir a marca de alto renome da marca notoriamente conhecida. Nestes casos, os princípios da especialidade e da territorialidade são relativizados, cedendo espaço a outros princípios tais como os que vedam o aproveitamento parasitário, coíbem o risco de

[75] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas, cit.*, p. 65.

[76] Em tal sentido, confira-se os seguintes julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: Ap. Cível n° 2002.51.01.5003468, Relator Messod Azulay Neto, DJ de 12/09/2006, p. 128; Ap. Cível n° 2002.02.01.0126471, Relator André Fontes, DJ de 15/03/2007, p. 152; e Ap. Cível n° 2001.02.01.0025960, Relatora Márcia Helena Nunes, DJ de 17/11/2005, p. 147.

[77] RIO DE JANEIRO, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Rel. Desembargador Federal Guilherme Calmon, Embargos Infringentes 1995.51.01.017106-0, julgado em 25.102.007.

[78] RORIZ, Liliane. Palestra proferida no XXVI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, agosto de 2006, sob o título "A distintividade: função dinâmica da marca, o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário".

[79] GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 119.

confusão pelo consumidor ou de associação indevida quanto à origem do produto ou serviço identificado pela marca, proíbem toda forma de concorrência desleal e de enriquecimento sem causa[80].

A marca de alto renome é a marca célebre e supernotória e, por isso, recebe uma tutela especial e absoluta do Direito que ultrapassa o âmbito mercadológico do produto ou serviço a que se refere a marca (LPI, art. 125); é a marca que se projeta em função do bom conceito que desfruta no mercado, do reconhecimento público de sua boa qualidade e fama, a ponto de justificar o obstáculo a que outra idêntica possa ser considerada, em qualquer ramo de atividade econômica, daí ser exceção ao princípio da especialidade. Em recente publicação, Patrícia de Carvalho aborda o tema da marca de alto renome e o "caso Coca-Cola versus Coca-Colla", já que o Presidente da Bolívia anunciou que seu governo, até o final do ano de 2010, comercializará refrigerante denominado "Coca-Colla"[81]. Na hipótese, a marca "Coca-Cola" recebe proteção como marca de alto renome, garantida em razão dos usos e registros relativos aos seus sinais distintivos (forma, cores, elementos nominativos) e, por isso, a designação "Coca-Colla" – mencionada pelo governo boliviano – corresponde à reprodução não autorizada da marca "Coca-Cola" sem permissão da corporação "The Coca-Cola Company". Apesar de não ser signatária do TRIPs, a Bolívia é membro fundador do Pacto Andino, de 26.05.1969, tendo assumido o compromisso de garantir a proteção das marcas de terceiros e, não havendo distintividade na designação "Coca-Colla", obviamente não será possível admitir "Coca-Colla" como marca, razão pela qual a autora sugere que a Bolívia respeite o direito marcário de terceiros[82].

A marca notoriamente conhecida é aquela que goza de proteção e tutela independentemente do fato de ter sido previamente depositado o pedido ou ter sido feito seu registro no Brasil (LPI, art. 126; Convenção da União de Paris, art. 6° *bis*); cuida-se da marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, projetando-se para além das fronteiras do país de sua origem, independentemente do fato de ter sido previamente depositada ou registrada no Brasil, daí ser exceção aos princípios da

[80] GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual*, *cit.*, p. 121.
[81] CARVALHO, Patrícia Luciane de. A proteção às marcas de alto renome: o caso Coca-Cola versus Coca-Colla". *Revista da ABPI*, n. 106, maio-junho 2010, p. 62.
[82] CARVALHO, Patrícia Luciane de. A proteção às marcas de alto renome, *cit.*, p. 67.

especialidade e da territorialidade[83]. Há, na marca notoriamente conhecida, um elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, cuidando-se de signo que desfruta de primazia em seu ramo de atividade[84].

A história da Nike é emblemática quanto ao simbolismo e à desejabilidade que uma marca construída e difundida pode exercer na sociedade. No curso da década de 80, a Nike se lançou como uma "empresa de esportes", voltada à melhoria da vida das pessoas pela prática de esportes e da forma física e prometeu "manter viva a magia dos esportes" e, para tanto, investiu em cultura e entretenimento ao patrocinar eventos que serviram para visualização do sinal, de maneira a incutir na sociedade idéias e iconografias culturais como extensão da própria corporação[85]. A partir da década de 90, a Nike se transformou na estrela do espetáculo e, assim, relegou "o esporte para o fundo do palco", deixando de patrocinar "cultura" para ela própria "ser cultura", agindo de modo a exaltar a corporação através do "ideal esportivo greco-romano da forma masculina perfeita associada a conceitos como transcendência e perseverança", utilizando-se de exemplos de vida de atletas profissionais[86]. A marca Nike passou a ser mais importante do que os produtos por ela assinalados em razão do desejo que as pessoas humanas (consumidores) passaram a apresentar de ter em seu poder determinado produto cujo valor é conferido pelo interesse do próprio mercado. Ao criar e difundir mitos esportivos em escala mundial através de forte atuação midiática, a Nike associou sua imagem ao sobrenatural: "é como se os esportistas recebessem um poder especial, uma espécie de 'preferência dos deuses' por vestir Nike e a posse desses produtos é compreendida pelos adolescentes como transmissora de características especiais, capaz de aproximá-los do poder da fama, tornando-os vencedores perante os outros"[87]. As marcas, desse modo, deixam muitas vezes de serem meros signos assinaladores de produtos ou serviços, para se transformarem em autênticos protagonistas na sociedade de consumo, difundindo discursos e fundando realidades. "A marca não tem função passiva", podendo ser

[83] BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, *cit.*, p. 334.
[84] GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual*, *cit.*, p. 125.
[85] TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, *cit.*, p. 44.
[86] TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, *cit.*, p. 44.
[87] TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, *cit.*, p. 53.

usada para suscitar desejos de compra (poderes de persuasão e sedução) no sentido da construção de uma imagem – a imagem-de-marca[88].

Como se tem considerado, uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade em razão do fenômeno conhecido como 'generificação', que consiste na circunstância de marca – diante do fluxo de comunicação – deixar de ser associado a determinado produto ou serviço – do titular da marca – para se tornar um 'descritor funcional', integrando o domínio comum. Trata-se de fenômeno patológico da notoriedade, como nos exemplos do "celofane" e da "fórmica"[89]. O contrário também pode ocorrer: um signo reputado genérico pode se singularizar no espaço da comunicação e, assim, poder ser apropriado como marca pela mesma notoriedade, fenômeno relacionado ao *secondary meaning* (significação secundária)[90]. Verifica-se, portanto, que o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo, já que ela é valorada de acordo com o grau e a extensão do reconhecimento do significado (diante da espontaneidade ou da indução feita pela publicidade).

A marca desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente, pois ela significa e, por isso, distingue certos valores na concorrência empresarial, diferenciando produtos e serviços, e, sendo registradas, atribuindo um espaço de exclusividade ao seu titular para o uso do signo, propiciando que o investimento na criação da imagem-da-marca possa ser garantido em retorno à pessoa que a promoveu, e não gerar sua dispersão pelo uso público, não rival e não exclusivo[91].

A patente assegura ao seu titular a titularidade e exclusividade (Lei n° 9.279/96, art. 42, I e II, § 1°). Seu titular passa a ter os poderes de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com tais objetivos, produtos objeto de patente de processo ou produto obtido diretamente ou por processo patenteado, bem como impedir que terceiros contribuam para que terceiros pratiquem tais atos. São objetos protegidos como invenções ou modelos de utilidade patenteáveis aqueles

[88] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 56.
[89] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 50-51.
[90] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 51.
[91] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, *cit.*, p. 192.

resultantes de produtos ou procedimentos inovadores, através da aplicação e combinação metódicas de elementos e processos[92].

A invenção não se confunde com o modelo de utilidade. O conceito de invenção é mais de ordem técnica do que jurídica[93], correspondendo ao bem imaterial, resultante de atividade inventiva, o qual define algo, enquadrado nos diversos campos da técnica, anteriormente não conhecido e utilizado[94]. A invenção é uma criação intelectual de efeito técnico ou industrial, constituindo uma nova concepção até então inexistente ou não revelada, com resultados técnicos ou industriais[95]. Costuma-se, ainda, identificar a invenção como uma concepção, uma idéia de solução original, que pode consistir no modo de colocar o problema, nos meios empregados, ou ainda, no resultado ou efeito técnico obtido pelo inventor[96]. As invenções decorrem do conhecimento contido no estudo da ciência pura e, assim, não se confundem com a descoberta. A invenção se caracteriza por buscar obter uma solução para uma questão de ordem técnica observada pelo inventor que, na tentativa de resolvê-la, cria algo até então inexistente. Embora se possa referir a um produto, aparelho ou processo, a invenção não é a representação material de tais objetos, e sim um conjunto de regras de procedimento, estabelecidas por uma pessoa individualizada – o inventor -, a qual, utilizando-se dos meios ou elementos fornecidos pela ciência, possibilitam a obtenção de um bem material (produto, aparelho ou processo) que possa proporcionar um avanço em relação ao estado da técnica[97].

Como se costuma exemplificar, a identificação de determinada propriedade física, química de certo material ou substância representa uma descoberta; contudo, ao se obter um uso prático para referida propriedade, haverá uma invenção. Não são invenções o todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos encontrados na Natureza, ou mesmo quando dela isolados, aí incluídos o genoma e o germoplasma de qualquer

[92] BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, *cit.*, p. 193.
[93] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1, *cit.*, p. 208.
[94] DI BLASI, Gabriel *et allii*. *A Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 19.
[95] LABRUNIE, Jacques. Requisitos básicos para a proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 101.
[96] SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, *cit.*, p. 6.
[97] DI BLASI, Gabriel *et allii*. *A Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 19.

ser vivo natural e os processos biológicos naturais; cuidam-se de produtos da natureza. Entretanto, microorganismos transgênicos que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e que não possam corresponder à mera descoberta, são considerados invenções e, por isso, patenteáveis[98].

A invenção deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Lei n° 9.279/96, art. 8°), sendo que a patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos, contados da data do depósito no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Na própria legislação, há referência aos conceitos de novidade (Lei n° 9.279/96, art. 11), atividade inventiva (Lei n° 9.279/96, art. 13) e aplicação industrial (Lei n° 9.279/96, art. 15). A invenção revela-se, inicialmente, pela inovação realizada; em seguida, pela originalidade da concepção do inventor; e, finalmente, pela sua utilidade – o resultado deve ser útil diante de uma exigência ou necessidade humana. Uma das características da novidade exigida para a invenção é a extraterritorialidade, ou seja, o estado da técnica não se restringe ao território brasileiro. Assim, é considerada nova a invenção que não se encontra no estado da técnica, e que não tiver sido divulgada ou tornada acessível ao público até o momento do depósito do pedido de patente no Brasil ou no exterior[99]. Considera-se atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto (profissional na atividade), a invenção não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Três são os fatores constitutivos da atividade inventiva: a) a presença do "homem do *métier*" (técnico capaz de reconhecer e dominar o estado da técnica relativo à atividade inventiva); b) o conteúdo do estado da técnica; c) a não evidência[100]. A utilidade envolve a noção de aplicação industrial, isto é, que a invenção possa ser utilizada ou produzida em algum tipo de indústria, prestando serviço à coletividade. É preciso, assim, que haja um efetivo avanço técnico, não podendo ser evidente considerando o que já é conhecido. Somente se deve deferir a exclusiva quando houver uma descrição da nova solução técnica que habilite qualquer técnico a conhecer

[98] DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 41-42.
[99] LABRUNIE, Jacques. Requisitos básicos para a proteção das criações industriais, *cit.*, p. 112.
[100] BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, *cit.*, p. 199.

o objeto, de maneira a aperfeiçoá-la, se assim o desejar, e a usá-la livremente ao fim de proteção ou no caso de licença compulsória[101].

As invenções se classificam em: a) invenções de produtos, assim compreendidas aquelas que são o resultado final, materializado e caracterizado, decorrente da utilização das regras estabelecidas numa invenção (como matérias, misturas, elementos e substâncias, apresentadas nos seus diferentes estados físicos ou químicos, ou em um corpo certo e identificado pelas suas características, como máquinas, aparelhos, utensílios); b) invenções de processos, ou seja, regras que estabelecem os meios técnicos para a obtenção de certo produto; c) invenções de aparelhos, ou seja, inventos de aparelhos que são responsáveis pelo processo de obtenção de produtos[102].

A patente de invenção, na realidade, é expedida pela Administração Pública (no Brasil, o INPI), mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, quando o Estado reconhece o direito do inventor e, por isso, assegura-lhe a titularidade da patente e o uso exclusivo da invenção pelo prazo legal[103]. A garantia da titularidade da invenção consiste na salvaguarda temporária da novidade de determinado pedido de patente. O monopólio temporário sobre a invenção é considerado legítimo porquanto não prejudica qualquer concorrente, já que antes da patente o invento não era conhecido, tampouco se encontrava disponível. Concedida a patente de invenção, cabe ao seu titular o direito de protegê-la contra possíveis atos violadores e ilícitos perpetrados por terceiros em relação ao objeto patenteado. Caso o exercício dos direitos da patente venha a ser considerado abusivo ou configurador de abuso do poder econômico, poderá haver a licença compulsória da invenção (LPI, art. 68).

Não são patenteáveis três matérias, em relação à invenção: a) as invenções contrárias à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas; b) as invenções resultantes de transformação do núcleo atômico (em razão da ameaça à segurança nacional); c) as invenções relacionadas aos seres vivos, ressalvados os microorganismos transgênicos (diante de manipulação humana).

---

[101] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 53.
[102] DI BLASI, Gabriel *et allii. A Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 23.
[103] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1, *cit*, p. 202.

O modelo de utilidade é toda forma ou disposição nova introduzida em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e que, em relação a um especialista e técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. É forma conferida a um objeto industrial relativa a um detalhe de funcionamento ou de utilização (e não de estética ou de configuração) e, por isso, envolve esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia. Ao passo que a invenção revela uma concepção original concernente à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta na sua melhor utilização[104]. O modelo de utilidade objetiva melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, conferindo-lhes maior eficiência ou comodidade na sua utilização através de nova configuração.

Assim, o art. 9º, da Lei nº 9.279/96, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior. O aperfeiçoamento do objeto de uso prático pode ser parcial, como ocorre sobre parte do objeto do pedido de patente, desde que tal parte do objeto criada satisfaça aos requisitos técnicos exigidos à patenteabilidade. Uso prático corresponde à satisfação de uma necessidade de ordem econômica, ou seja, que a nova forma introduzida em objeto conhecido não resulte apenas em nova configuração ornamental[105]. Ato inventivo é aquele que decorre do exercício do poder de criação do qual resulta algo que solucione um problema técnico e satisfaça fins determinados e necessidades de ordem prática. A melhoria funcional no uso ou fabricação pode consistir na facilitação do uso do objeto, ou torná-lo mais cômodo, prático ou eficiente para sua obtenção ou utilização. A patente de modelo de utilidade terá prazo de quinze anos de vigência a contar da data do depósito no INPI.

[104] SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, *cit.*, p. 7.
[105] DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 35.

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica (LPI, art. 11) que, por sua vez, é constituída por tudo aquilo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou em outro país, ressalvadas as exceções tratadas nos arts. 12, 16 e 17, da Lei n° 9.279/96 (ou seja, os casos que excepcionam a regra da novidade absoluta por força da divulgação da invenção ou modelo de utilidade anteriormente ao depósito do pedido ou da prioridade e, a despeito de tal circunstância, não se integra ao estado da técnica diante da proteção da prioridade a quem efetuou depósito do pedido de privilégio para objeto divulgado)[106].

O desenho industrial é um bem imaterial que constitui um meio de expressão da criatividade humana e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial, como por exemplo novos recipientes de bebida, embalagens ou eletrodomésticos[107]. Aqui somente são considerados os *designs* industrializáveis. Os desenhos industriais são os objetos de caráter meramente ornamental, sendo que a proteção jurídica se limita à nova forma conferida ao produto, sem considerar sua utilidade, desvinculando-se da função técnica[108].

A polêmica instaurada com as denominadas patentes pipelines[109]

Uma grande novidade introduzida pela Lei n° 9.279/96 foi a possibilidade de depósito dos pedidos de patente *pipeline*, ou seja, patente referente às substâncias, materiais ou produtos obtidos por meios de processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, sendo estabelecida a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer

[106] DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 34.
[107] DI BLASI, Gabriel *et allii. A Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 27.
[108] SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, *cit.*, p. 7.
[109] A expressão *pipeline* designa o 'tubo' em que o produto se encontra na sua fase de desenvolvimento anterior à sua colocação e entrada no mercado.

mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente (Lei n° 9.279/96, art. 230, *caput).* Neste caso, concede-se à patente o prazo remanescente de proteção no país onde houve o primeiro pedido depositado, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo de vinte anos. A esse respeito, houve séria polêmica das sociedades titulares de patentes de medicamentos obtidas no exterior quanto ao prazo de proteção de suas patentes no Brasil com base na referida disposição legal.

A matéria diz respeito à aplicabilidade (ou não) imediata no território brasileiro das normas do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados aos Comércio (ADPICS), conhecido como Acordo TRIPs (*Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights*), firmado em 1994 por vários países. O Acordo TRIPs buscou reforçar a proteção da propriedade intelectual e industrial no contexto da liberalização do comércio mundial e, por isso, abordou o tema da patenteabilidade no domínio dos produtos farmacêuticos[110]. A titular da patente pretendeu ver reconhecido o prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data do respectivo depósito e, assim, pleiteou a condenação do INPI a averbar a extensão do prazo das patentes por mais cinco anos.

Não se pode confundir vigência com eficácia (ou aplicabilidade), tal como se percebe nitidamente em termos de normas jurídicas constantes do texto da Constituição Federal de 1988, e de outros textos legislativos infraconstitucionais que não são auto-aplicáveis. O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.

[110]CANOTILHO, J.J. Gomes; MACHADO, Jónatas; RAPOSO, Vera Lúcia. *A questão da constitucionalidade das patentes* pipeline *à luz da Constituição ..., cit.*, p. 9.

Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual (em sentido amplo). Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorreu em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese.

A circunstância de encontrar-ser em vigor os preceitos do Acordo Plurilateral não induz à sua imediata aplicabilidade, bastando lembrar os diversos exemplos de leis que passam a vigoram com período de *vacatio* previsto expressamente no próprio texto, como ocorreu com a Lei nº 6.015/73 (dos Registros Públicos), além do próprio Código Civil de 1916, com aplicabilidade apenas em 1917.

A questão controvertida é puramente de interpretação da legislação em vigor em matéria de propriedade industrial, conforme será feito. O art. 230, da Lei nº 9.279/96, ao permitir a concessão de patente conhecida como *pipeline*, deve ser considerada especial forma de proteção patentária e, exatamente por força de determinadas circunstâncias, foi condicionada a critérios e regras específicas. Os bens e processos mencionados no dispositivo não eram patenteáveis de acordo com a sistemática anterior ao advento da Lei de Propriedade Industrial, daí a disciplina específica dada à matéria na nova legislação.

A nova sistemática objetivou proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como, e.g., a novidade, não mais seria passível de patenteamento, e criando requisitos próprios, como, igualmente a título exemplificativo, a não comercialização anterior ou a inexistência de preparativos anteriores para exploração no País.

Tal aspecto é o ponto fulcral da sistemática introduzida pela Lei de Propriedade Industrial na proteção das patentes *pipeline*. Se não existisse a regra contida no § 1º, do artigo 230, haveria discussão acerca do

cabimento de indenização por exploração indevida da patente, o que fez com que o legislador impedisse qualquer dúvida a tal respeito, trazendo a restrição para a data do primeiro depósito. A interpretação das regras aplicáveis à matéria deve necessariamente estar em consonância com os princípios e valores tutelados pela Lei nº 9.279/96 e, assim, ainda que o prazo de validade da patente no exterior ultrapasse o estatuído no artigo 40 c.c. artigo 230, § 1º, deve prevalecer a regra limitadora. Assim, a melhor interpretação é a seguinte: se o prazo de duração da patente no país de origem for inferior ao da lei brasileira, prevalecerá aquele prazo; se, contudo, for superior ao que dispõe o art. 40 da LPI, haverá este último, obrigatoriamente, de prevalecer - o que reflete, insofismavelmente, o exato cumprimento da Lei.

1.6. Nota conclusiva

A abordagem do tema desenvolvida no presente trabalho teve como objetivo não apenas destacar as especificidades do tema referente à Propriedade Intelectual no sistema jurídico brasileiro, mas principalmente indicar algumas questões polêmicas que têm surgido e merecido a atenção da doutrina e da jurisprudência brasileira.

O certo é que, diante da complexidade da vida contemporânea, recheada de aportes das várias áreas do conhecimento humano – inclusive e principalmente no campo das artes e das ciências -, é importante que o jurista esteja atento às mudanças operadas de modo a permitir uma melhor compreensão dos fenômenos atuais e do por vir. É hora do chamamento da doutrina e da jurisprudência quanto ao cumprimento de suas relevantes missões, permitindo o alcance dos objetivos da República Federativa do Brasil (CF, art. 3º.).

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO

*José Carlos Tinoco Soares**

I – PATENTE DE INVENÇÃO – DESDE O NASCIMENTO ATÉ ATINGIR OS NOSSOS DIAS

Não tendo outra que se lhe encontre esta será, como de fato e de direito é, a LEI VENEZIANA de 19 de março de 1474, a primeira lei sobre patentes que tivemos pleno conhecimento. Há mais de cinco séculos assim consagrava: "Em havendo homens que pela sua grandeza e acurada inteligência estavam aptos a descobrir e inventar algo eficiente, nada mais justo do que lhe conceder um privilégio".

Este último deveria ser requerido à autoridade do Conselho, a qual depois de recebido e examinado o pedido, conferia um direito exclusivo pelo prazo de "dez anos". Se, eventualmente, alguém reproduzisse ou imitasse tal invento, o autor estaria em condições de denunciá-lo ao Oficial daquela cidade, para que ordenasse ao contrafator que pagasse o valor de "cem ducados". Além desse pagamento, e por via de conseqüência, determinava-se que o "objeto fosse destruído"

Numa simples, clara, precisa e correta lei ficou estabelecida a forma de aquisição de uma patente, sua vigência, a providência contra o concorrente, as perdas e danos e a destruição do objeto contrafeito.

Daí por diante e pela ordem cronológi-ca, passou-se pelos ESTATUTOS DOS MONOPÓLIOS de 1623, na Inglaterra, à primeira e efetiva Lei de

* Advogado.

Patentes que foi a Norte-Americana de 10-04-1790, que estabelecia todos os requisitos para o requerimento de um pedido de patente, no que dizia respeito ao seu "memorial descritivo e/ou relatório", o "resumo", os "desenhos", quando fosse o caso e as "reivindicações" que estabelecem e delimitam os direitos do inventor. Conferia o direito por quatorze anos. Seguiu-se a Lei Francesa de 07 de janeiro de 1791, contendo, praticamente, os mesmos requisitos acima e sob o princípio da "publicidade". Nos casos de contrafação estabelecia os remédios que seriam adequados e a colocação do objeto no domínio público após o decurso do prazo legal.

Esses dois diplomas legais serviram de paradigma para muitos outros países, inclusive, para com o Brasil que, após o Alvará de 28 de abril de 1809, sancionou a sua primeira Lei sobre Patentes em 28 de agosto de 1830, nos seguintes termos:

> *"Art. I – A lei assegurará ao descobridor, ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta ou invenção.*
>
> *"Art.2 – O que melhorar uma descoberta ou invenção, tem* no melhoramento o direito de descobridor ou inventor.

De uma forma genérica e bem abrangente a lei em causa protegia não só a "descoberta" como também a "invenção" e conseqüentemente os melhoramentos e aperfeiçoamentos sem quaisquer restrições.

Exatamente no dia 20 de março de 1883, foi estabelecida a Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial, deixando claro em seu Art. 1, que "a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais". O Brasil não só foi signatário como também aderente, sendo que prevaleceu durante um longo interregno os princípios consignados na Revisão de Haia de 06 de novembro de 1925.

Durante longas e longas décadas, praticamente todas as leis sancionadas sobre patentes de invenção, de modelos de utilidade, de modelos e desenhos industriais, sem quaisquer impedimentos amparava também as "patentes de produtos farmacêuticos, medicinais, veterinários e os respectivos processos de fabricação".

O ultimo Código da Propriedade Industrial, sancionado pela Lei n. 5772 de 21-12-1971, contrariando todo o procedimento anterior estabeleceu taxativamente no Capítulo das Invenções Não Privilegiáveis que:

> *"Art. 09 – Não são privilegiáveis:*
>
> *c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medica-mentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.*

Durante nada menos do que três lustros, toda a indústria química, farmacêutica, de alimentos e similares, quer sejam as estrangeiras ou nacionais, ficaram privadas da proteção de todos os seus avanços nessa área de preservação e proteção do ser humano.

A Constituição Federal de 1988, repetindo no particular aquelas que se lhe foram anteriores, consagra em seu Art. 5, n. XXIX, que:

> *"A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais".*

Pelo Decreto n. 635 de 21-08-1992, o Brasil promulgou a Revisão da Convenção da União de Paris, sob o texto da Revisão de Estocolmo de 14-07-1967, acompanhando nesse passo toda a tendência mundial.

Ao depois e pelo decreto n. 1.355 de 30-02-1994, aprovou o TRIPs e/ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Industrial relacionados ao Comércio. No que se refere às patentes.

> *ARTIGO 27*
>
> *MATÉRIA PATENTEÁVEL*
>
> *1- Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.*

Em face desses princípios universais, posto que aceitos por um considerável número de países, o Brasil teve que amoldar a sua lei àquilo que já havia se tornado corriqueiro além de nossas fronteiras.

E sob essa égide foi então sancionada a Lei da Propriedade Industrial sob o n. 9279 de 14-05-1996, consignando taxativamente que:

> *Art. 8 – É patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".*

De forma clara e precisa, em princípio, praticamente tudo poderá ser objeto de patente de invenção, melhoramento ou aperfeiçoamento. Evidente que – NÃO – poderão ser suscetíveis de privilégio:- as descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções abstratas, técnicas e métodos operatórios, etc., o que, na realidade, também é proibido em todos os países do mundo.

Particularmente com relação aos produtos farmacêuticos, foi estabelecido pelo:

> *Art. 230:-"Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matéria ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos produtos de obtenção ou modificação".*

Desde então, todo e qualquer interessado nacional ou estrangeiro poderá requerer e obter essa proteção em nosso país. Não resta a menor dúvida que foi um grande avanço e numa simples consulta à Revista da Propriedade Industrial, órgão oficial do – INPI – que publica todos os pedidos de patente, chegar-se-á à conclusão que o número de patentes nesse sentido é considerável.

II – CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal, dentre outros consagra:

> *a) "Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 'as ações para sua promoção, proteção e recuperação".*

Esse preceito, deve ser aplicado sob a égide de que é "dever"

do Estado "garantir mediante políticas sociais e econômicas" cuidando por todos os meios da saúde pública e tudo fazendo para a "redução do risco de doenças", tendo como finalidade precípua alcançar o integral bem estar da população.

Mas, contrariando tal preceito constitucional por intermédio de medida extrema e tendo à frente a Portaria nº 886 de 24-04-2007, o Sr. Ministro da Saúde, fazendo uso do "Licenciamento Compulsório" declarou como sendo de "interesse público" um produto farmacêutico tornando inválida uma patente conferida mediante o cumprimento de todas as formalidades legais. Não obstante deixou que a notícia fosse veiculada sob a peia de uma "Quebra de Patente", não se preocupando com a repercussão nacional e internacional.

Todo esse procedimento teve por base a "emergência nacional e/ou o interesse público". Estes dois termos estão expressos no Art. 71 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279 de 14-05-1996, no Decreto n. 3201 de 06-10-1999, completado pelo Decreto n. 4830 de 04-09-2003 que teve o condão de se deter e assim se expressar sobre o "interesse público", em seu artigo 2 § 2º, como aí está:-

> *"Art. 2, § 2* – Considerando-se de interesse público os fatos *relacionados, dentre outros, à defesa do meio ambiente, bem como aquelas de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País.*

Embora não haja uma definição única do que seja "interesse público", tem-se como certo que não é principio constitucional, dentre aqueles previstos pelo Art. 37 da Constituição:- legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade, eficiência, e não há supremacia automática do interesse público sobre o interesse privado, posto que são direitos constitucionais. O Estado, por seu turno só pode promover a defesa dos seus interesses particulares, isto é, um interesse secundário quando estes não conflitarem com o interesse público propriamente dito.

Diante desses conceitos, uma questão importante que paira sobre a licença compulsória pode ser resumida no seguinte: a) O interesse público (primário) do governo seria garantir a "viabilidade" do Programa Nacional DST/AIDS, ou mera redução de valores e conseqüente

"economia" por parte dos cofre públicos? Seria um "problema de orçamento" do Poder Público, caracterizando no máximo, "interesse público secundário" ? A questão é altamente complexa. Se por um lado o referido Programa tenha seus méritos e tenha sido criado para lidar com o assunto de forma reconhecida mundialmente, por outro lado, o "problema de valores" envolvidos no dispêndio de um medicamento são claramente expostos pelo governo. A titulo de exemplo as empresas estrangeiras que tem os seus produtos no mercado, de um lado são detentoras de uma "patente", de outro apresentam o seu produto a preços de mercado e sempre que pressionadas pelo governo tendem a reduzir esses valores e sempre que possível atender a toda sorte de exigências formuladas.

Assim procedendo procuram dar o perfeito atendimento ao preconizado pelo TRIPs , em seu Art. 7, ou seja:

> *Art. 7 - Objetivos:- A proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.*

Em assim sendo e se, eventualmente, o governo trouxer o produto contra AIDS de outro país, onde não se respeitam os direitos de uma patente, e tal providência proporcione uma economia a curto prazo, não haverá benefício para com os laboratórios nacionais em termos de "promoção de inovação tecnológica", "transferência ou difusão de tecnologia", e, nem sequer em "benefício mútuo entre produtores e usuários do conhecimento tecnológico".

Pois bem e muito embora o Ministério da Saúde tenha divulgado que no ano de 2005, foram identificados apenas 11.940 - casos de AIDS é de se relevar que outras "enfermidades", como bem atestam nesse mesmo ano a Organização Mundial de Saúde e as Entidades Nacionais, causam maiores danos e tem índice muito maiores, ou seja:- a) Doença de Chagas - oito milhões de casos; b) Malária – 597.900 casos; c) Dengue – 24l.170 casos. Estes últimos males aumentaram substancialmente chegando a 438.000 em 2007; d) Tuberculose – 49.500 casos.

Na grande realidade o "iminente perigo público" diz respeito, como acima descrito à "doença de chagas", à "malária" e a "dengue" que, de pronto, mereceria melhor atenção do governo para, imediatamente, examiná-las.

Retornando ao consagrado pelo Art. 196 da Constituição Federal, vê-se que foi aplicado "inversamente", posto que é "dever" do Estado "garantir mediante políticas sociais e econômicas" que visem à "redução do risco da doença". As medidas sociais e econômicas, devem ser as "preventivas" e não as "paliativas".

O "licenciamento compulsório" tal como decretado tem o condão de evitar o "acesso universal e igualitário" de um medicamento de combate à doença por "quem" tem a legitimidade desse direito de patente.

Mas, não é só porque a mesma Constituição, deixa claro em seu Art. 5, n. XXIII que *"a propriedade atenderá a função social"*. Ora, se existem males muito mais graves (chagas, malária, dengue etc.) que a própria "aids" a função social do Estado será o seu efetivo combate, através de medidas objetivas e eficientes. A "propriedade de uma patente" somente "atenderá a função social" se esse Direito de Propriedade for livremente exercido.

Desde a nossa primeira Lei sobre Patentes de 28-08-1830, já estava expresso que *"ao autor da invenção será assegurado o DIREITO de obter a patente que lhe garanta a PROPRIEDADE"*, e, por via de conseqüência a sua "exclusividade". Por outro lado, ressalte-se que o titular da patente em face do Art. 68, da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96, somente ficará sujeito à "licença compulsória" se, eventualmente, exercer os seus direitos "abusivamente".

Por mais que assim seja, a primeira hipótese do citado Art. 68, diz respeito a "forma abusiva", o que constitui uma repetição do já previsto pelo Art. 5, n. 02, da Convenção da União de Paris e a "segunda" ocorre se o titular praticar "abuso do poder econômico", por meio da patente. Abuso esse que deverá ser comprovado por decisão administrativa ou judicial, porém, nesse caso deverá se ater ao disposto no Art. 3l (k) do TRIPs que admite:- *"quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anti-competitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial"*.

Em face de todo o exposto, o que não se pode negar é que as empresas dedicadas à industrialização e comércio de substâncias, matérias, misturas ou produtos químico-farmacêuticos e medicamentos levam anos e anos na "pesquisa", despendem verdadeiras fortunas para chegar a um determinado produto que por ser novo recebe a proteção de uma "patente". O prazo normal de validade de uma patente é de vinte anos, contados da data de seu depósito e nem sempre o "produto" é colocado no mercado nacional e internacional nesses primeiros anos de sua validade o que, de pronto, reduz o prazo de sua permanência. A nossa lei tem todo um capítulo destinado às "licenças", possibilitando assim a contratação, quando for o caso, da exploração da patente por terceiros. Em se tratando dessa especialidade as empresas estrangeiras tem sempre a sua subsidiária em nosso País o que evita, portanto, pagar para terceiros, barateando assim o produto.

Se assim é, para com a consolidação dos direitos de propriedade industrial que contribuem para o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, não se pode admitir que, eventualmente, o governo venha exercer abusivamente o seu direito sob a peia da "emergência nacional" ou do "interesse público".

14-03-2011

EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA PARA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Debora Lacs Sichel - Advogada, Mestre em Direito pela UNESA, Bacharel em Direito pela UFRJ, Professora de Direito Empresarial da UNIRIO e da UCAM.

APRESENTAÇÃO

Esse artigo objetiva traçar um histórico evolutivo da legislação brasileira sobre a propriedade industrial. Para facilitar a compreensão subdividimos o tema em três períodos históricos assim correspondentes: Da colônia à proclamação da república, em virtude da mudança da forma de governo brasileiro. Da 1ª república à 1945 em decorrência do início da industrialização do Brasil, e 1945 marco de uma nova ordem internacional. De 1945 a 1996 o surgimento de estruturas internacionais que embasaram a promulgação da atual lei de propriedade industrial, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

1. DO BRASIL COLÔNIA À PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

A primeira lei sobre propriedade industrial promulgada após a independência de Portugal foi a lei de 1830. Contudo o em 1809 foi concedido o Alvará de 1809 que coloca nosso país, ainda colônia, em lugar proeminente.[1] O Brasil foi o quarto país do mundo a estabelecer a proteção dos direitos de inventor. O primeiro que os reconheceu foi a

[1] Gama Cerqueira, João da. Tratado da Propriedade Industrial p.8 vol. 1 Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro1946 pg. 28 .

Inglaterra, pelo *Statute of monopolies,* de 1623. Nos Estados Unidos, a Constituição de 1787 atribuiu competência ao congresso para legislar sobre a proteção das invenções, sendo promulgada a primeira lei em 1790. Na França, a Assembléia Nacional, em 7 de janeiro de 1791, votou a primeira lei sobre privilégios de invenção. A esses países seguiu-se o nosso.

"A história da propriedade industrial, em nosso país, inicia-se com o Alvará de 28 de janeiro de 1809. Até se transferir a Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, o regime colonial a que estava sujeito o país, não era propício ao seu desenvolvimento comercial e industrial, nem a qualquer progresso econômico. Ao contrário, a política da metrópole orientava-se exclusivamente no sentido de explorar as riquezas naturais de sua opulenta possessão americana e entravar por todos os meios qualquer surto de atividade que pudesse por em risco os interesses econômicos e financeiros da Coroa ou ameaçar-lhe a soberania, favorecendo a independência política da colônia. Esse regime, que durante mais de dois séculos dominou o Brasil, caraterizava-se, principalmente, pelas medidas restritivas da liberdade de comércio e indústria e pela mais estreita fiscalização de todas as atividades de seus habitantes.

Fechados os portos brasileiros ao comércio estrangeiro, segregava-se a colônia do convívio internacional e da influência do progresso das outras nações. A exploração de muitos produtos naturais eram proibidos e assim não concorriam com os produtos de outras colônias portuguesas, era tolhida qualquer atividade industrial; procurava-se apenas desenvolver a mineração, a lavoura, a pecuária, as indústrias extrativas naturais, assim mesmo debaixo de restrições de toda a sorte, impostas pelos interesses do erário real.

Até o princípio do século XIX esta situação não se modificou sensivelmente. Transferida, porém, a sede do trono português para a colônia, melhores tempos se anunciaram. Inspirado sem dúvida, no estatuto dos Monopólios da Inglaterra, de 1623, o alvará de 1809 contém as linhas fundamentais da proteção legal das invenções, como meio de promover o progresso das indústrias: o requisito da novidade e da realidade do invento, o caráter de privilégio, o prazo limitado da concessão e a obrigação de ser publicada a invenção, findo o privilégio, para livre gozo da coletividade. O alvará provia também sobre a revisão dos privilégios

anteriormente concedidos, mandando tornar públicos os que já houvessem completado o prazo e revogar os que não se justificassem. Por este alvará verifica-se que, antes de 1809, já existiam no Brasil privilégios e monopólios, mas concedidos por mercê do governo real, como era comum na época, sistema que prevaleceu em Portugal até princípios do século XIX."[2]

O tardio e lento progresso industrial do país, que no começo do século XIX ensaiava seus primeiros passos, caracterizou toda a época imperial, ganhando maior impulso somente depois da República. Isso explica, por sua vez, o escasso desenvolvimento das invenções do Brasil, durante todo o século retrasado, podendo-se dizer o mesmo da propriedade industrial em geral."[3]

A constituição brasileira de 1824 foi um dos primeiros textos a assegurar aos inventores o direito de propriedade sobre suas invenções introduziu-o entre as garantias individuais relativas à propriedade. Esta Constituição, proclamou com antecipação de meio século, o princípio da propriedade do inventor , que, somente em 1878, o Congresso Internacional da Propriedade Industrial, reunido em Paris, definitivamente assentara".[4]

A Lei de 28 de agosto de 1830, foi promulgada seguida ao mandamento constitucional, tendente a tornar efetiva a proteção dos inventores, regulando a concessão dos privilégios e os direitos deles decorrentes. A lei sobre privilégios de invenção de 1830 vigorou, quase sem aplicação, durante mais de cinqüenta anos, nos cinco primeiros anos da vigência da lei, apenas uma patente foi expedida; e 15 anos mais tarde, o número de privilégios concedidos não passava de cinco. Atrasada e imperfeita, estava a exigir completa reforma que a pusesse de acordo com o desenvolvimento que as indústrias começavam a assumir no país. Após várias discussões no Congresso o Governo Imperial sancionou a Lei n. 3.129 de 14 de outubro de 1882[5].

A nova lei que, se não era isenta de defeitos, podia, entretanto, ser incluída, sem favor, entre as mais perfeitas sobre o assunto, acolheu várias das sugestões e idéias debatidas na Câmara do Deputados e levou em

[2] Op. Cit.. Gama Cerqueira pg.27
[3] Op.Cit. Gama Cerqueira pg 29-30
[4] Op.Cit. Gama Cerqueira pg. 31
[5] Op. Cit. Gama Cerqueira pg 40

consideração os resultados do Congresso internacional reunido em Paris, em 1880. Foi completada pelo Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882. Esta lei modificou profundamente o regime dos privilégios então vigente, quer quanto aos direitos reconhecidos aos inventores, quer quanto às formalidades relativas ao pedido e concessão das patentes. . A lei de 1882 e seu regulamento, exceto na parte relativa aos pedidos e à concessão dos privilégios, foram substancialmente mantidos pelo regulamento aprovado pelo Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923[6].

2. DA PRIMEIRA REPÚBLICA ATÉ 1945

Proclamada a República, a Constituição de 1891 renovou, na declaração de direitos, a garantia da propriedade dos inventores.[7]

As idéias de reforma das leis sobre privilégios de invenção e marcas industriais sempre giraram não em torno da parte jurídica desses institutos mas da parte administrativa, constituindo preocupação de vários governos a criação de uma repartição especial incumbida dos serviços relativos à propriedade industrial, nos moldes das repartições congêneres existentes em vários países estrangeiros.

Com a expedição do Decreto nº16.264 em 1923 foi instituído a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, que tinha a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de industria e comércios, ora reorganizados, tudo de acordo com o regulamento anexo, assinado pelo ministro da Agricultura, Indústria e Comércio. O regulamento pouco modificou a legislação sobre privilégios de invenção, sendo sua principal inovação, nessa parte, a instituição do exame prévio das invenções.[8]

O Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, altera a legislação de propriedade industrial vigente com a introdução da proteção aos desenhos e modelos industriais e ao nome comercial e da repressão à concorrência desleal, completando-se assim, a legislação sobre a propriedade industrial, com providência preparatória para a sua futura e necessária codificação. A partir de 1934, a legislação sobre a propriedade industrial não sofreu

[6]Op. Cit. Gama Cerqueira pg. 41
[7] Op Cit. Gama Cerqueira pg51
[8]Op. Cit. Gama Cerqueira pg. 54

reformas substanciais, tendo sido apenas introduzidas algumas alterações no regulamento de 1923 e na organização dos serviços administrativos. A Constituição outorgada em 1937 não consignou, de modo explícito, as garantias relativas à propriedade das invenções, das marcas e do nome comercial, expressas nas Constituições anteriores,

3. DE 1945 A 1996

Nesta fase, nos EUA e na Europa a proteção da propriedade industrial já se encontrava plenamente desenvolvida. Muito embora o Brasil tenha figurado no começo da República como um dos poucos países que dispunham de normas relativas ao tratamento da propriedade industrial, encontrava-se num verdadeiro quadro caótico de nossa legislação naquele momento, cuja a tentativa de correção se deu com o Decreto-Lei nº 7.903 de 27 .08.1945 publicado no D.O de 29.09.1945 com redação do Decreto-Lei nº 8.481 de 27.12.1945.

Em 1967 foi promulgado um código da propriedade industrial – Decreto-Lei n. 254 de 28.02.1967 de elaboração apressada que resultou em um diploma cheio de defeitos, incoerências e distorções, que, na pratica, o tornaram inaplicável. Em 1969 a Junta Militar que havia sucedido o então Presidente da República promulga mais um código da propriedade industrial – Decreto-Lei n. 1005 de 21.10.1969. ressalta-se que este Código proibiu a patenteabilidade das invenções farmacêuticas e alimentícia.

Os Códigos que se sucederam de 1969 a 1971 foram influenciados sensivelmente pelo Decreto – Lei nº 7.903 de 1945. . No dizer do Prof. Aurélio Wander Bastos " o Código da Propriedade Industrial promulgado em 21 de dezembro de 1971 Lei n. 5.772, traduz uma significativa influência burocrática, permeada pelo positivismo legalista, o que fundamentalmente o compromete com uma política protecionista de marcas e patentes depositadas no Brasil. Os dispositivos do Código serviram de sustentação para políticas, também positivistas e burocráticas, na elaboração dos atos regulamentares não restando, especialmente aos Tribunais, espaços jurídicos criativos"[9].

[9]. Bastos, Aurelio Wander. Propriedade Industrial –política, jurisprudência e doutrina, Rio de Janeiro, Líber Júris, 1991.pg. 2

A despeito da abrangência do seu conteúdo, dos mencionados diplomas legais foram promulgados através de Decretos-Lei e assim conclui que toda a política de Propriedade Industrial no Brasil até 1971 está comprometida com períodos de legislação autoritária.

A situação dos Países em desenvolvimento, tradicionais recipiendários de tecnologia externa, conduziram, em alguns casos, a uma produção legislativa de cunho protecionista. Procuraram, assim, obter o resguardo e garantir a capacitação tecnológica de seu parque industrial, afastando os inconvenientes da dependência tecnológica, mediante a efetiva absorção dos conhecimentos técnicos e científicos transferidos. Em algumas hipóteses, criaram-se "restrições de natureza transitória" à produção, operação e importação de bens, informática, como instrumentos de uma política destinada a assegurar adequados níveis de proteção às Empresas Nacionais, enquanto não estivessem aptas a competir no mercado internacional.[10]

A LPI foi "proposta pelo Executivo em 1992 e aprovada pelo Congresso nacional após 4 anos de intensos debates, a Lei de Propriedade Industrial reflete os inúmeros *lobbies* e pressões sofridos pelo governo e parlamentares brasileiros durante sua tramitação. O Brasil sofreu fortes pressões internacionais, notadamente dos Estados Unidos, por parte das indústrias químicas, farmacêuticas e de informática. Teve que se sujeitar a retaliações e sanções comerciais com grande prejuízo à nossa economia. Figurou, inclusive, na lista dos países em observação. O interesse internacional era que o Brasil aprovasse uma lei de propriedade industrial, onde privilegiassem as formulas bioquímicas e protegesse os direitos autorais no setor de informática"[11].

A sociedade civil brasileira se mobilizou e criou dentre outras frentes de trabalho, o Fórum para a liberdade do uso do conhecimento, formado por aproximadamente 300 entidades, como associações de classe, de empregadores e empregados de industrias nacionais, Universidades. A essa mobilização deveu-se a demora na aprovação da referida lei. O

[10] Vaz, Isabel. Direito Econômico das Propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. pg 432
[11] CHINEN, Akira. Know-how e propriedade industrial. São Paulo: Oliveira Mendes, 19977, p.3 in Op Cit. Friedrich pg. 71.

Fórum realizou inúmeras atividades criando centros de divulgação e discussão sobre impactos negativos que seriam gerados pela aprovação da lei a fim de pressionar inversamente o Congresso Nacional.

CONCLUSÂO

Apesar das medidas tomadas para o progresso e desenvolvimento industrial, estas não podem criar, de um momento para o outro, uma indústria nacional competitiva sobretudo porque embora abolidos entraves que lhe impeçam o desenvolvimento, subsistem outros fatores que atrasam seu desenvolvimento provenientes da organização econômica do país, agravados ainda pela concorrência da produção estrangeira.

O advento da legislação da propriedade Industrial que já se ressentiu de falta de unidade, da ausência de orientação técnica e doutrinária uniforme, tornou-se menos confusa e desordenada. A despeito da abrangência do seu conteúdo, os Códigos da Propriedade Industrial de 1967 (Decreto-lei n. 254, de 28.02.1967) e de 1969 (Decreto-Lei n. 1005, de 21.10.1969) são diplomas legais que foram promulgados através de Decretos-Lei e assim conclui que toda a política de Propriedade Industrial no Brasil até 1971 estava comprometida com períodos de legislação autoritária.

A Lei 9279/96 é de grande envergadura e complexidade no universo da propriedade industrial.. A grande inovação foi haver tratado a propriedade intelectual de forma integral, incluindo as suas principais instituições. É certo que as empresas transnacionais continuarão procurando os países com efetiva proteção a tecnologia na hora de optarem pelos investimentos e que estas vantagens se somarão a outras no complexo mecanismo de decisão empresarial..

BIBLIOGRAFIA

1. Bastos, Aurélio Wander, Globalização e o novo Código da Propriedade Industrial. In: Revista de Direito Econômico._Brasília, Cadê, n°_24: jul/dez 1996

2. _____ Propriedade Industrial –política, jurisprudência e doutrina,_Rio de Janeiro, Líber Júris, 1991.

3. Cerqueira, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Volume I, Rio de Janeiro, Forense, 1946

4. Friedrrich, Tatyana Scheila; Carvalho Patrícia de oliveira Carvalho (org). Propriedade Intelectual Estudos em homenagem à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005

5. Sichel, Debora Lacs, Direito Patentario no Brasil: do estado nacional para o mundo Globalizado, Rio de janeiro, ed. Lúmen Júris, 2008.

6. Sichel, Ricardo Luiz,O direito europeu de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: ed Lúmen Júris,2004

7. Soares, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996 São Paulo: Revista do Tribunais, 1997

8. Vaz, Isabel. Direito Econômico das Propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992

DO ACORDO DE CONVIVÊNCIA DE MARCAS

Ricardo Luiz Sichel, Procurador Federal, Professor Adjunto de Direito Civil da UNIRIO

Tema de destaque é a possibilidade de titulares de registros marcários pactuarem sobre a registrabilidade de signos semelhantes ou idênticos, em segmentos de mercado afins, através de instrumento denominado "acordo de convivência", onde outras regras de convivência empresarial são estabelecidas.

A Lei Federal 9.279/96 proíbe o registro de marca que reproduza marca alheia anterior, de forma que o INPI, ao estabelecer discricionariamente uma exceção a esta regra, reconhece que o investimento de empresários em um negócio envolvendo uma mesma marca merece proteção. A única exigência é para que os produtos ou serviços especificados não sejam idênticos, ou seja, duas marcas idênticas para produtos ou serviços semelhantes ou afins, ainda que suscetíveis de causar confusão ou associação, podem pertencer a titulares diferentes. Trata-se claramente de uma forma de se "tolerar", mesmo que tacitamente, a copropriedade de marcas. Aquela noção de origem, que secundariamente protege o consumidor, se vê também diluída, mas o investimento do empresário ganha proteção sob o escopo da propriedade daquela marca, consorciada entre os investidores.[1]

A questão envolve não somente o âmbito do direito marcário, mas relaciona-se com as relações de consumo, na medida em que esta

[1] Candido Lourenço, Artur Felipe. Revista Eletrônica do IBPI, pág. 71

encontra amparo constitucional. No tocante a direitos do consumidor, estabelece, inicialmente, a Constituição Federal:

> *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
>
> *.....*
>
> *XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;*

Por outro lado, de forma a dar exeqüibilidade a norma constitucional, dispõe a Lei nº 8078/90, em seu artigo 6º:

> *Art. 6º São direitos básicos do consumidor:*
>
> *.....*
>
> *III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;*
>
> *IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;*

Por seu turno, o artigo 31 da mesma Lei:

> *Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.*

Observa-se da legislação acima que o consumidor, objeto de proteção de norma constitucional e legal, deve ser protegido em face de relações comerciais danosas, que possam colocá-lo em risco ou sujeito a informações falsas. A matéria traz em si dificuldade e o que se observa da jurisprudência é o não enfrentamento da questão sob ótica consumerista, como também em função das mutações naturais do mundo dos negócios.

> *APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – COLIDÊNCIA DE MARCA COM NOME COMERCIAL – CONFUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - DISPARIDADE ENTRE O NOME COMERCIAL E A MARCA – PEDIDO DE NULIDADE REFERENTE A TERMO QUE NÃO COMPÕE A MARCA DE TITULARIDADE DA EMPRESA RÉ - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS EMPRESAS TRADUZINDO A POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE OS SIGNOS EM COTEJO. 1- A lide consiste em decidir se há possibilidade de confusão na coexistência do nome comercial da empresa-autora, QUINTA GERAÇÃO LTDA., com a marca nominativa "5 GERAÇÃO", classe 25:10-20-30, registro nº 817.620.478, de titularidade da segunda ré, ROSE MARI NEGRÃO ME; 2- Embora a empresa-ré, ROSE MARI NEGRÃO ME., venha utilizando a expressão "5ª GERAÇÃO", o pedido da empresa-autora não foi o de impedir que a ré utilizasse a dita expressão (5ª GERAÇÃO), mas sim "QUINTA GERAÇÃO" (grafado por extenso) que, inclusive, não é a marca da ré, nem tampouco o termo que vem sendo utilizado por ela; 3- As próprias empresas em litígio acordaram nos autos estabelecendo critérios de convivência entre a expressão "5ª GERAÇÃO" e "QUINTA GERAÇÃO", pactuando, inclusive, termo de compromisso, o que traduz a possibilidade de convivência entre os signos em cotejo; 4- Recurso conhecido e improvido.*[2]

Ressalta-se ainda que o ato de concessão do registro de marcas é de natureza administrativa e, na forma do artigo 37 da Constituição da República, está sujeito ao princípio da legalidade. Este impõe ao administrador público a estrita obediência aos ditames legais, não podendo afastar a incidência da norma, por conveniência de partes privadas, em função da sujeição de todos ao interesse público, sendo que este emana do preceito legal. O Estado de Direito, desde suas origens históricas, envolve associado ao princípio da legalidade, ao primado da lei, idealmente concebida como 'expressão da vontade geral institucionalizada.[3] Por seu turno, Hely Lopes Meirelles, *in* Direito Administrativo Brasileiro, p. 78, define:

> *A legalidade, como princípio de administração, (Const. Rep., art.37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de*

[2] TRF 2ª Reg., Apel. Civ. 199951010209651, Rel. Dês. Fed. Abel Gomes, DJU 30/05/2008

[3] da Silva , Alexandre Rezende. Princípio da Legalidade, citando Luis Roberto Barroso, Princípio da Legalidade, Delegações Legislativas, Poder Regulamentar, Repartição Constitucional das Competências Legislativas, www.jus.com.br, acesso em 21/02/2011

> *praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.*
>
> *A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.*

Relevante é o que ensina o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, *in Curso de Direito Administrativo*, p. 56:

> *Com efeito, enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é da essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade juridicamente organizada com fins políticos, o princípio da legalidade é o específico do Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria. Por isso mesmo é o princípio basilar do regime jurídico-administrativo, já que o direito administrativo (pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de Direito: é uma conseqüência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É em suma: a consagração da idéia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei.*

Destarte, não há espaço para a negociação e o estabelecimento de ajustes desta jaez, uma vez que os limites estritos da norma legal o impedem. O ajuste pretendido depende, para a sua consumação, em termos de concessão de registro marcário, da exaração de um ato administrativo pelo INPI e este está sujeito ao princípio da legalidade, dele não podendo se afastar.

Portanto, tem-se que analisar esta convivência, a luz do sistema jurídico como um todo, onde se ressalta, o consumidor encontra sua proteção, também a nível constitucional. Esta modalidade de acordo encontra alguns empecilhos que não podem passar desapercebidos em face dos seguintes fatores:

A - DURAÇÃO DO ACORDO

O contrato, que sintetiza este acordo, autoriza um determinado depositante que registre, perante o INPI, marca semelhante ou idêntica a outra anteriormente registrada, o que supostamente encontraria guarida na disponibilidade destes direitos. Como todo contrato, é dotado este

instrumento de um prazo de vigência e pode, nos termos da legislação civil, ser rescindido. Por outro lado, as sociedades empresariais envolvidas podem ser transferidas a terceiros, que muito embora assumam as obrigações contraídas, podem querer revê-las, alterando suas condições ou rescindindo-as; isto sem falar na possibilidade de falência e recuperação judicial ou extrajudicial de uma destas pessoas jurídicas, onde o bem intangível pode ser alienado, em conjunto ou não com parte do ativo empresarial, onde um terceiro, ao adquirir o bem, pode não se sentir compelido a continuar com as avencas anteriormente assumidas.

Ora, é evidente que contratos são fixados com prazo ou pelo menos com a possibilidade de seu desfazimento, existindo para tanto a figura do distrato, na forma do artigo 472 do Código Civil. Destarte, uma vez não convindo as partes a manutenção do contrato e tendo este estipulado a convivência de dois registros marcários, não existindo mais prazo para o reconhecimento da nulidade, cabe indagar como será a convivência destes signos, que atuam em segmento de mercado idêntico ou afim e que são idênticos.

B - DA FALÊNCIA OU DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL DE UMA DAS PARTES

Como já mencionado, não se pode descartar as hipóteses de falência ou de recuperação judicial/extrajudicial da sociedade empresária, com repercussão em seus ativos, dentre os quais a marca se inclui. A Lei nº 11.101/2001 acerca desta questão estabelece:

> *Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:*
>
> *II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;*
>
> *XI – venda parcial dos bens;*
>
> *Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.*

> *§ 1o O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato*
>
> *Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência:*
>
> *I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco;*
>
> *II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente;*
>
> *III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor;*
>
> *V – alienação dos bens individualmente considerados*

Observa-se dos preceitos legais acima, que uma das possibilidades de transferência de bens decorre do processo regulado pela Lei nº 11.101/2001, onde o ativo é transferido sem a existência de ônus, nos termos do inciso II do artigo 141. Ora, o novo adquirente pode ter a intenção de rever contratos anteriormente firmados, não sendo crível que o mesmo esteja preso a estipulações pretéritas, sem a possibilidade de rediscussão das mesmas. Porém esta possibilidade, poderá colocar o consumidor em situação de desvantagem, uma vez que pode estar confrontado com marcas idênticas, para segmentos mercadológicos afins, porém de origem e qualidade distintas, o que pode repercutir, inclusive, no que se refere a eventuais demandas judiciais referentes a garantias estipuladas em Lei.

C - DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

Outro ponto a ser enfrentado decorre do bem protegido através de um registro marcário; uma vez que de um lado temos o seu titular e de outro o consumidor. Temos no caso que ponderar se o bem em comento deve o não, quando de sua concessão, levar em conta o direito dos consumidores ou se este se limita a traduzir a incorporação de mais um valor para o ativo da sociedade empresária. A Constituição da República garante a propriedade privada, porém a condiciona a sua função social, regra idêntica

encontra-se estipulada a bens de propriedade industrial. Acerca desta questão, merece destaque o que ensina o Prof. Denis Borges Barbosa:[4]

> *A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo.*

A semelhança gráfica e fonética de marcas, inseridas em segmento de mercado afim, pode caracterizar a concorrência desleal.[5] O próprio Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, citado por Denis Borges Barbosa, estabeleceu que a "a delimitação do mercado relevante predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituibilidade dos produtos entre si."[6]

CONCLUSÃO

Por estes motivos, admitir que sociedades empresárias firmem acordo de convivência, possibilitando que signos idênticos possam conviver em um mesmo segmento de mercado, através da concessão do respectivo registro, implicaria em concluir que um ato administrativo pudesse vir a ser concedido em detrimento do princípio da legalidade, como também fosse privilegiado direitos patrimoniais e não o interesse público na proteção do consumidor.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**, 13ª ed, São Paulo, Malheiros, 2001

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005

Candido Lourenço, Artur Felipe. Revista Eletrônica do IBPI, pág. 71

MEIRELLES, Hely Lopes, **Direito Administrativo Brasileiro**. 15 ed., São Paulo:Revista dos Tribunais, 1990.

[4] Barbosa, Denis Borges. *op. cit*., pág. 219
[5] TJ/SP. AC nº 107.127-1-SP, de 9.03.89, in RJTJSP/LEX-119/235-238
[6] Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora

DIREITO DE AUTOR – UM ENSAIO HISTÓRICO

Karin Grau-Kuntz

I - METODOLOGIA

NORBERT ELIAS[1], criticando o método utilizado nas pesquisas históricas e referindo-se especificamente às suas falhas em relação à análise do processo de feudalização no Ocidente, postulou que "*a tendência a pensar em termos de causas isoladas, a identificar fatores individuais gerando as transformações sociais ou, quando muito, a examinar apenas o aspecto legal das instituições sociais e a buscar os exemplos, de acordo com os quais foram modelados por este ou aquele agente – tudo isso tornou esses processos e instituições tão inacessíveis ao nosso entendimento como eram os processos naturais para os pensadores escolásticos*". E, citando CALMETTE, seguiu afirmando: "*para sermos exatos, o conhecimento de antecedentes, isto é, de fenômenos análogos anteriores a um dado fenômeno, é interessante e instrutivo para os historiadores e não iremos ignorá-lo. Mas esses 'antecedentes' não foram os únicos fatores envolvidos, e talvez nem mesmo os mais importantes. O principal não é saber de onde procede o ´elemento feudal`, se suas origens devem ser procuradas em Roma ou entre os povos germânicos, mas por que esse elemento assumiu seu caráter ´feudal`. Se essas fundações se transformaram naquilo que sabemos, devemos isso a uma evolução cujo segredo nem Roma nem os germânicos podem nos revelar* (...)".[2]

---

[1] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Formação do Estado e civilização. Volume II. Rio de Janeiro: Jorge Yahar Ed., (1993), pág. 36.
[2] CALMETE, *apud* ELIAS (1993), pág. 37.

A análise a ser procedida neste ensaio não tem por liame metodológico buscar em causas isoladas ou na identificação de fatores sociais individuais ("*em fenômenos análogos anteriores a um determinado fenômeno*") o fundamento histórico do direito de autor. Pelo contrário, seguindo o postulado por CALMETTE e o método aplicado no trabalho de ELIAS, a preocupação aqui não estará centrada em "descobrir" na Antiguidade ou na Idade Média as origens do direito de autor, mas antes em desvendar o segredo de uma evolução que culminou na definição do conteúdo que hodiernamente reporta ao instituto do direito de autor.

O direito não é fim em si mesmo, mas antes um instrumento de conformação social, um fenômeno cultural. Logo, quando se pretende compreender a evolução do direito ou, no caso presente, a evolução do direito de autor, deve ser necessariamente levada a cabo uma análise de seu conteúdo instrumental (conformador) e de seu conteúdo cultural.

No que toca àqueles *antecedentes* mencionados por CALMETTE, sabe-se, por exemplo, como será visto mais detalhadamente a seguir, que já na Antiguidade era reconhecido um vínculo entre autor e obra. Ocorre, porém, que o conteúdo instrumental (conformador) e o conteúdo cultural do vínculo pessoal do autor com a obra na Antiguidade não corresponde ao conteúdo instrumental (conformador) e ao conteúdo cultural moderno.[3]

A verdade é que os conteúdos dos direitos sofrem uma grande variação através dos tempos, o que implica na dificuldade, e às vezes até mesmo na impossibilidade, de buscar descobrir um conteúdo moderno no passado. Os conteúdos só podem ser desvendados dentro da realidade que lhes dá suporte.

Analisar os "*fenômenos análogos anteriores*" *ao fenômeno moderno* auxilia, sem dúvida, a compreensão *do fenômeno moderno*; sua evolução (*do*

[3] Ilustrando: o que hoje é conhecido como direito moral de autor pressupõe o conceito jurídico moderno de personalidade, ou seja, aquela noção de aptidão humana geral para adquirir direitos e deveres. Tal noção é impensável em uma sociedade escravocrata como a do Império Romano. Ou ainda, outro exemplo, quando Martinho Lutero reclamou a falsificação de seus textos, certamente não o fez movido pelas mesmas convicções que levou o grupo Rolling Stones a acusar o grupo inglês The Verve de ter utilizado ilicitamente em seu sucesso "*Bitter Sweet Symphony*" um pequeno trecho da melodia da canção "*The Last Time*". Enquanto Martinho Lutero vivia em uma sociedade teocêntrica, onde o indivíduo pouco valia frente à grandeza de Deus, os integrantes do grupo Rolling Stones vivem em um mundo onde a natureza é dominada e instrumentalizada pela "grandeza" do indivíduo.

fenômeno moderno), porém, não se deve apenas, ou quando muito, àqueles.[4]

Isto esclarecido, resta evidente que a análise histórica não deve ser procedida como um mero *acessório* ao *objeto* de estudo, mas antes como um *método* para a determinação de fatores que geraram as condições necessárias para que o *fenômeno* moderno pudesse tomar corpo.[5]

Como será visto a seguir, o "*segredo*" da evolução do direito de autor encontra-se nas idéias antropocêntricas, no racionalismo e no liberalismo econômico. Assim sendo, para a análise do fundamento histórico do objeto de estudo deste ensaio bastaria, então, iniciar a pesquisa com o estudo do período do Renascimento.

A importância científica do método de análise histórica centrado no *desenvolvimento do fenômeno* direito de autor, e não, fazendo vezes de "agente investigador", no exercício de procurar descobri-lo como um *objeto* em tempos passados, pede, porém, a consideração dos períodos históricos da Antiguidade e da Idade Média. É importante insistir no ponto de que essa consideração é necessária não com o fim de eleger aqueles "*antecedentes*" mencionados por CALMETTE e ELIAS como determinantes para o processo de evolução do direito de autor, mas antes para, invertendo a instrumentalidade que vem sendo adotada em trabalhos similares, demonstrar porque o direito de autor não teve espaço para se desenvolver antes do advento da Idade Moderna.[6]

---

[4] Se estivéssemos nos referindo a um mesmo conteúdo do direito não falaríamos sobre *fenômenos análogos anteriores ao fenômeno*, mas antes apenas em *fenômeno*.

[5] O termo fenômeno é aqui empregado no sentido de um processo de abstração colocado em contraposição a um *noumeno*, ou seja, no sentido de *objeto* de uma intuição não sensível.

[6] Nos anos 60 do século passado, POHLMANN publicou na Alemanha uma série de trabalhos onde defendia a tese de que os privilégios de edição do século XVI já protegiam interesses patrimoniais do autor. Posteriormente, afirmou, esta tendência teria recuado em razão da recepção do direito romano no território de língua alemã. Uma das razões principais que levou POHLMANN a desenvolver tal tese foi a interpretação da expressão "*consensus autoris*", que costumava aparecer nos textos dos privilégios e que vinha vinculada a autorização de impressão das obras, como um indício de reconhecimento de interesse de natureza patrimonial. BAPPERT revidou a tese desenvolvida por POHLMANN com um estudo profundo da matéria, e uma das críticas feitas ao trabalho de POHLMANN foi calcada no fato dele interpretar a expressão latina mencionada partindo de sua conotação moderna. Nas palavras de GIESEKE, Ludwig, Vom Privileg zum Urheberecht: die Entwicklung des Urheberechts in Deutschland bis 1845, Göttingen: Schwartz, 1995, pág. 69, "*se colocamos as posições [*de POHLMANN E BAPPERT*] frente a frente, percebe-se claramente na argumentação de POHLMANN o esforço de já encontrar nos privilégios e nos documentos do século XVI por ele pesquisados elementos do direito patrimonial de autor moderno. Bappert, ao contrário, argumentou de maneira sóbria, com base naquilo que pode ser provado.*

II - Antiguidade

1. É comum encontrarmos, em representativa parte da literatura sobre direito de autor, a afirmação de que já no período do Império Romano seria possível detectar noções de direitos não patrimoniais do autor.[7] Tal afirmação deve ser recebida com cuidado. O Direito Romano não reconheceu, em momento algum, proteção jurídica à obra intelectual. Isto quer então dizer, já de plano, que a menção a um *direito de autor não patrimonial* não é tecnicamente adequada.

O fato do sistema jurídico romano não ter reconhecido proteção *jurídica (um direito)* ao vínculo ideal do autor em relação a sua obra não significa, porém, que naquele período tal vínculo não tenha sido reconhecido.[8] Este era sim reconhecido, apenas não como um fenômeno jurídico, mas antes como um fenômeno moral. A moral dos romanos, por sua vez, não era a mesma moral dos dias de hoje. Neste sentido, referir-se a uma proteção (moral) autoral no período do Império Romano pede não só que se esclareça o liame moral da sociedade romana, mas ainda que a expressão *proteção autoral* seja tomada destacada do conteúdo que hoje vinculamos a ela.

Sobriedade é, com certeza, um fator necessário para a valoração dos primeiros privilégios de impressão alemães". A crítica de ELIAS é perfeita em relação ao trabalho de POHLMANN, que se preocupou em analisar o passado por meio de posições modernas ou, em outras palavras, que forçou ao passado um entendimento hodierno. As linhas gerais da tese de POHLMANN, as respostas de BAPPERT e ainda uma réplica de POHLMANN foram publicadas na revista GRUR: BAPPERT. Wider und für den Urheberrechtsgeist des Privilegienzeitalters - 2. Teil - Auseinandersetzung mit dem Versuch einer Revision des Geschichtsbildes, in GRUR 1961, pág. 503; BAPPERT, Wider und für den Urheberrechtsgeist des Privilegienzeitalters - 3. Teil - Auseinandersetzung mit dem Versuch einer Revision des Geschichtsbildes, *in* GRUR 1961, pág. 553; POHLMANN. Zur notwendigen Revision unseres bisherigen Geschichtsbildes auf dem Gebiet des Urheberrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes - Zugleich: Widerlegung von Bapperts Behauptung einer urheberrechtlichen Unmündigkeit der "Privilegienzeit", *in* GRUR 1962, pág. 9.

[7] A título meramente exemplificativo, vide ABREU CHINELLATO Silmara Juny de. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil. Tese para concurso de Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008, pág. 40.

[8] Sobre a proteção literária na Roma Antiga, recomenda-se a leitura do excelente trabalho de DURANTAYE Katharina de la. Ruhm und Ehre. Der Schutz literarischer Urheberschaft im Rom der klassischen Antike, 2006, publicado no *Forum Historiae Juris*, um periódico digital gratuito publicado pela Universidade Humbold de Berlin, que pode ser visitado no endereço http://www.forhistiur.de/zitat/0604deladurantaye.htm. Os dados históricos utilizados na elaboração deste item foram retirados em parte deste ensaio.

2. A prática da edição de livros já era desenvolvida no período do Império Romano. Por certo, o sentido da expressão *edição,* aqui empregado para descrever o sistema de produção de livros naquela época, não corresponde ao seu sentido moderno; porém, levando em consideração os limites artesanais de produção da Antiguidade, pode-se até mesmo afirmar que a edição de livros era feita em um sistema de escala.[9]

Ainda no que diz respeito à noção que vem vinculada à expressão *livro,* cabe destacar que, até o século I d.C., os romanos escreviam em folhas de papiro. A parte interna do caule daquela planta era cortada em tiras finas que, sobrepostas e cruzadas, formavam uma página. Esta página, então, era colada a outras formando uma tira que, uma vez enrolada, era chamada de *Volumen*, palavra latina derivada do verbo *volvere* que significa desenrolar. O manuseio do *Volumen*, que, como bem expressa a palavra, tinha de ser desenrolado para ser lido, era incômodo. Assim, com a introdução do pergaminho no ocidente, o *Volumen* foi sendo paulatinamente substituído pelo *Codex*, agora um livro no sentido daquilo que se compreende como tal, formado pela encadernação de folhas de couro (pergaminho). Os romanos já conheciam, desde o século I d.C., a edição em forma de *Codex*; sua utilização, porém, foi popularizada apenas a partir do século IV. [10]

3. Nos primórdios da República Romana, os poetas costumavam, ao invés de escreverem suas poesias, recitá-las de improviso. Entendia-se que esta aptidão para o improviso poético devia-se à inspiração das musas.[11] Esta prática persistiu paralelamente ao desenvolvimento da cultura da escrita até a fase de transição da República para o Império.

Com a crise das instituições republicanas no século I a.C., os textos escritos ganharam uma conotação política. Cícero, por exemplo, valeu-se da palavra escrita para, quando afastado da vida política, continuar a exercer influência social.[12]

Além do potencial político da palavra escrita, o período de crise gerou ainda o enfraquecimento do vínculo entre o homem e o social; ou seja, o

[9] Vide GIESEKE, , pág. 1.
[10] DURANTAYE, ob. cit., páragrafo 41.
[11] DURANTAYE, ob. cit., parágrafo 190 ss.
[12] DURANTAYE, ob. cit., parágrafo 7.

homem, que até então encontrava o seu valor no corpo da sociedade, passou, frente à crise do social, a buscar o seu valor na sua própria individualidade.

A combinação desta tendência de busca de valores na manifestação individual, em paralelo com a perda do prestígio do político, alimentou e aumentou a posição social do poeta. Nesta dinâmica, uma das razões do empenho dos mais abastados em assumirem o papel de mecenas das artes.[13]

Quando aqui afirmamos que os romanos desenvolveram traços individualistas em sua cultura, não se tem em mente aquela noção de cultura individualista moderna. Com a perda da identificação com o social, o poeta romano deixou de ser um mero instrumento das musas para agir em nome próprio, mas não sem perder um vínculo com o sobrenatural. A crença em um vínculo do autor com os deuses, vínculo este que se materializava na obra, dava origem ao padrão moral que levava ao repúdio ao plágio,[14] à mutilação da obra ou a sua edição não autorizada. [15]

A idéia do vínculo do poeta com os deuses exprime a convicção de que somente ele seria capaz de saber identificar o momento em que a obra teria tomado, aos olhos dos deuses, sua forma definitiva. Sua edição não autorizada significava, assim, violação da vontade dos deuses. No mesmo sentido, o plagiador, ao fazer passar uma obra alheia como sua, apropriava-se ilegitimamente daquela ligação divina do autor com os deuses. Em uma sociedade religiosa como a romana, estes atos eram repudiados moralmente.

Além da consideração do talento como uma manifestação divina – e não pessoal –, os romanos tinham ainda outra motivação, completamente estranha

[13] Sem aprofundar o tema, destaca-se que uma outra razão importante ligada ao empenho dos mecenas era o controle da informação.

[14] No que diz respeito ao plágio, nota-se que tal denominação reporta ao conceito do delito romano do *Plagium*, que, por sua vez, não designa um delito literário. Marcial, poeta latino, ao tomar conhecimento que seus versos andavam sendo recitados por um terceiro em próprio nome, acusou-o de forma ilustrativa do delito do *Plagium*, ou seja, de raptor de homens livres com o fim de escravizá-los. O epigrama I, 52, de Martialis está à disposição no endereço www.thelatinlibrary.com/martial/mart1.shtml. DURANTAYE, ob.cit., parágrafo 96, afirma que, ao fazer tal acusação metafórica, Martialis teria se inspirado na acusação do grego Diógenes Laertios que, em razão de um roubo literário, havia acusado o estoicista Zenos de *andrapodistes*, ou seja, de ladrão de escravos.

[15] Apesar do talento e inspiração estarem vinculados aos deuses, o conteúdo da obra em si considerado reportava à pessoa do autor, o que justificava a pena de exílio para o poeta subversivo; vide DURANTAYE, ob.cit., parágrafo 214 ss.

à nossa realidade moderna, para criar: as obras eram consideradas um meio para adquirir fama, o que, por sua vez, faria dos autores figuras imortais.[16]

Hoje, quando a ordem jurídica reconhece ao autor um direito de paternidade sobre a obra, ou ainda um direito a sua integridade ou ao inédito, não o faz em razão de um vínculo do autor com os deuses, ou em razão do reconhecimento da fama como um caminho para a imortalidade, mas antes por razões de natureza completamente diversas. O direito de autor, um fenômeno moderno, parte de pressupostos morais e culturais completamente distintos daqueles que permeavam a sociedade romana antiga. Os *antecedentes* que encontramos no período da Antiguidade são, sem dúvida, interessantes e instrutivos, mas nem de longe suficientes para explicar o direito de autor moderno.

4. Apesar do reconhecimento de um vínculo moral-religioso entre autor e obra, a noção de proteção do homem como "*auctor*" não logrou ser incorporada ao sistema jurídico romano. Duas são as teorias que procuram explicar este fenômeno.

A primeira delas destaca o fato de os romanos estarem ainda muito presos à materialidade daquilo que poderia ser objeto de propriedade. O direito de autor, como se sabe, pressupõe uma distinção entre o suporte físico (*corpus mechanicum*) e a criação intelectual (*corpus mysticum*).

De acordo com a segunda teoria, os romanos não teriam incorporado ao seu sistema jurídico regras voltadas a proteger o autor em razão da estrutura econômica escravocrata.

Os romanos diferenciavam as ocupações dignas do cidadão livre, as chamadas *artes liberales*, das outras atividades. Esse sistema elitista só era possível uma vez que se contava com escravos para exercerem todas aquelas atividades indignas do cidadão livre. O exercício das atividades das *artes liberales*, por sua vez, não admitia uma contraprestação financeira, mas apenas e no máximo um presente de gratidão, o chamado *honorarium* (presente de honra). O *honorarium*, assim, não representava uma prestação com um valor equivalente ao serviço prestado, mas antes, no sentido exato da palavra honorário, um agradecimento honroso.

[16] Vide GIESEKE, ob. cit., pág 2.

O fato de não se agregar ao trabalho do autor um valor econômico impossibilitou o desenvolvimento de concepções propícias ao surgimento de noções referentes à proteção de eventuais interesses patrimoniais do autor ou do editor.[17]

Neste momento é importante esclarecer que as faculdades patrimoniais do autor, como hoje as conhecemos, não devem sua existência apenas à possibilidade da obra incorporada em um suporte físico poder ser oferecida por um preço determinado ao mercado. Pelo contrário, as faculdades patrimoniais do autor estão intrinsecamente ligadas à *valoração econômica do trabalho*. Neste sentido, o fato de se reconhecer a utilidade econômica da obra literária durante o Império Romano – o *Volumen* e posteriormente o *Codex* eram de fato comercializados – não fornece nenhum indício no sentido do desenvolvimento de noções referentes a uma "*propriedade literária*" em Roma.[18] A mera utilidade econômica do *Volumen* ou do *Codex* no mercado poderia, quando muito, ter levado ao desenvolvimento de noções de um direito de editor. Mas nem disso se tem notícia.

O processo que deu origem às faculdades patrimoniais do autor, como será visto no decorrer desta análise, foi extremamente longo e está intimamente vinculado ao reconhecimento do valor econômico do trabalho.

No mesmo sentido, também o processo que culminou com o reconhecimento de faculdades pessoais do autor foi repleto de dinamismo. Enquanto na Roma Antiga o vínculo ideal do autor com a sua obra era colorido por traços individuais e sobrenaturais, durante a Idade Média, como será visto a seguir, o sobrenatural afastou completamente o individual. Somente com a superação do teocentrismo e com o desenvolvimento das idéias antropocêntricas, bem como com o triunfo do liberalismo como filosofia e prática de liberdade individual, criou-se espaço para que se desenvolvessem as noções necessárias para a instituição de proteção àquilo que hoje se denomina faculdades pessoais do autor.

---

[17] Em sentido semelhante SEIFERT, Fedor. Über Bücher, Verleger und Autoren – Episoden aus der Geschichte des Urheberrechts, *in* NJW 1992, (1270-1276), pág. 1272.

[18] Assim ABREU CHINELLATO, ob.cit., pág. 41, em recepção ao proposto por MARIE CLAUDE D´OCK.

III - IDADE MÉDIA

1. NORBERT ELIAS[19] destaca ser importante observar "*que a Idade Média, no sentido mais limitado da palavra, não foi um período estático, a «floresta petrificada», que freqüentemente se julga ter sido"*, mas antes uma fase em contínuo movimento. Aquilo que se denomina hoje de *sistema feudal* foi o resultado de um longo processo que só emergiu com maior clareza no século XII. Este sistema foi inicialmente caracterizado pela falta de uma estrutura estável de poder que se estendesse por toda uma região, o que, por sua vez, gerou desintegração social. Essa desintegração vinha expressa na relação individual de dependência entre vassalo e senhor feudal, ou, em outras palavras, no círculo vicioso de "*distribuição de terra em troca de serviços e da subsequente apropriação da terra pelo vassalo*".[20] Ninguém conservava parcela de poder suficiente que permitisse exercitar qualquer ação efetiva.[21] A segunda fase, ao contrário, foi marcada pela lenta reversão daquelas forças de desintegração.

Durante o processo de desintegração, coube à Igreja, única instituição organizada em um período marcado por fragmentação social, assumir as tarefas de educação, de produção de livros, de traduções, compilações, comentários de obras etc. Somado a este aspecto o pensamento teocêntrico, que via na vontade divina a razão de todas as coisas, e a estrutura econômica caracterizada pelo capital improdutivo[22] em nada foi propiciado o desenvolvimento da noção de um vínculo entre autor e sua obra.

Durante a segunda fase da Idade Média, a lenta reversão do processo de desintegração foi criando condições para o desenvolvimento de uma cultura que espelhava uma nova forma de organização econômico-social. Alguns grandes senhores lograram envolver-se na rede de comércio que

[19] ELIAS, ob. cit., pág. 58.
[20] ELIAS, ob. cit. pág. 66.
[21] ELIAS, ob. cit. pág. 65.
[22] A expressão capital improdutivo é aqui empregada no sentido dado a ela por HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986: "*No sistema feudal a riqueza da Igreja ou dos nobres não podia ser utilizado para multiplicar suas riquezas, porque não havia saída para ele. O mesmo acontecia à fortuna dos nobres. Se qualquer quantia ia ter às suas mãos, por impostos ou multas, os nobres não podiam investi-la em negócios, por que estes eram poucos. Todo o capital dos padres e dos guerreiros era inativo, estático, imóvel, improdutivo*".

começava a surgir. A acumulação de riquezas pelo comércio permitiu a eles escaparem daquele círculo vicioso de troca de terras por serviços de vassalo, um sistema que gerava fragmentação. A concentração de poder nas mãos de alguns foi diminuindo as possibilidades de expansão da sociedade, o que, em contrapartida, levou ao crescimento das cortes medievais. Aqueles que agora não podiam mais valer-se do processo de fragmentação para alcançarem uma posição social melhor, ou, em outras palavras, aqueles agora sem chances de adquirir terras em troca de serviços, se davam por satisfeitos em encontrar abrigo, vestuário e alimentos nas cortes dos grandes senhores contraprestando algum serviço.[23] Este processo de concentração social em torno das cortes medievais gerou o desenvolvimento da *cortesia* medieval, termo aqui empregado como padrão de comportamento do homem da corte, e da cultura dos cavaleiros, que, a exemplo dos *Minnesänger,*[24] compunham e cantavam a serviço de um grande senhor e sua nobre dama. Apesar desse período ter sido marcado pelo desenvolvimento intelectual na corte e pela transposição do eixo de produção cultural para fora dos muros dos mosteiros, tal fenômeno ainda não foi suficiente para fornecer os elementos necessários que culminariam no desenvolvimento de um direito de autor.

2. PRIMEIRA FASE DA IDADE MÉDIA

2.1. Obras literárias

Com o advento do Cristianismo, os escritos passaram a ser considerados como um mero resultado de inspiração Divina. Para determinar este conteúdo divino, partia-se de um duplo sentido das palavras manifestado, por um lado, no *sensus literalis* ou *historicus* e, por outro lado, no *sensus spiritualis*. O *sensus literalis* representava a manifestação do sinal em si

[23] ELIAS, ob. cit., pág. 67.

[24] *Minnesang* chama-se a poesia de amor medieval cantada. O *Minnesänge*r era o cavaleiro que recitava cantando versos e servindo, desta forma, à dama da corte. Sobre a relação entre cavaleiro e dama da corte como reflexo das transformações na estrutura econômico-social vide ELIAS, ob. cit., págs. 65-85.

mesmo. O *sensus spiritualis*, por sua vez, manifestava o sentido espiritual onde se encontraria expresso o verdadeiro significado das palavras.[25]

Partindo daquela premissa, Agostinho de Hipona desenvolveu um esquema hermenêutico básico. Com base na noção de que o mundo real – uma criação divina – conteria sempre uma referência ao sobrenatural, e considerando que a natureza pode ser comparada com um livro que contém os sinais de Deus, Agostinho viu na interpretação da vontade divina expressa nestes sinais a missão da humanidade. Através do exercício de interpretação, os homens estariam em condição de pautar suas ações de acordo com a vontade de Deus.[26]

As palavras em sua acepção de *signum*, ou seja, em sentido *literalis* ou *historicus,* seriam formadas pelos homens. O verdadeiro sentido delas, a chamada *res* – ou ainda o sentido espiritual –, seria fornecido por Deus.

Com a decadência do Estado antigo, a Igreja restou como a única instituição estruturada e, assim, como a única capaz de fomentar a cultura e o conhecimento. Saber ler e escrever eram faculdades praticamente limitadas aos integrantes do clero. A cultura do livro estava restrita aos espaços dos conventos. E o monopólio da Igreja sobre a cultura ia ainda mais além do que o mero domínio da leitura e da escrita. Fazendo da complexa teoria da interpretação do *sensus spiritualis* das palavras – que de acordo com João Cassiano deveria ser procurado através da interpretação alegórica, da interpretação tropológica (moral) e da interpretação anagócica (sentido escatológico) – a teoria oficial de interpretação da Bíblia, negou-se ao leigo que porventura viesse a aprender a ler e escrever a aptidão de poder compreender as escrituras, a fonte moral e cultural da sociedade medieval altamente espiritualizada. A forma elitista de tratamento do conhecimento significava enorme poder nas mãos da Igreja. Qualquer interpretação das escrituras que porventura viesse a se indispor com tradição, com a doutrina e com os interesses da Igreja era repudiada. O exercício de interpretação do "verdadeiro" sentido

[25] CHAMRAD, Evelyn. Der Mythos von verstehen: ein Gang durch die Kunstgeschichte unter dem Aspekt des Verstehens und Nichtverstehens in der Bildinterpretation, 2001. Dissertação publicada no endereço: htpp://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964354969&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964354969.pdf (2001), pág 64.
[26] CHAMRAD, ob. cit., pág. 63.

das palavras surgiu neste período como instrumento de poder de poucos sobre muitos. O monopólio da Igreja em relação à cultura ia, assim, muito além da conhecida tarefa dos monges copista.[27]

No que toca à literatura pagã, esta foi, até o século XI, fortemente rejeitada pela Igreja Católica.

Tal postura vem retratada, por exemplo, em uma carta de Jerônimo de Strídon (São Jerônimo) dirigida a Julia Eustochium (Santa Julia), filha da viúva Paula (Santa Paula) que, convertida ao cristianismo, acompanhou aquele santo em uma viagem a Belém, na Judéia.[28]

Tal carta parece ter sido escrita por Jerônimo de Strídon para justificar as acusações lançadas por Rufino da Aquiléia no sentido de que ele teria quebrado um juramento e retornado a se dedicar à leitura de escritos pagãos.

Em tal carta, Jerônimo narra sua experiência como eremita na Síria. Ele conta que a separação de seus parentes e amigos e, pior ainda, da boa comida com a qual estava acostumado havia sido muito dolorida, porém, suportável. Insuportável havia sido separar-se de seus livros e, deste modo, apesar da consciência de estar cometendo uma falta, ele os teria levado consigo para o seu exílio voluntário. A este respeito ele assim se referiu: *"E assim eu, a miserável pessoa que eu era, queria jejuar para então poder ler Cícero"*.[29]

Em sua narrativa, ele prossegue contando que, consciente do pecado que cometia e depois de noites flageladas pelo remorso, caiu na tentação de ler os escritos de Titus Maccius Plautus e, o pior, após tal leitura o estilo dos apóstolos na Bíblia pareceu-lhe "*cru e repugnante*".[30]

---

[27] São Bento de Núrsia reconheceu, em 529, que a atividade do copista de textos religiosos era uma forma de servir a Deus. SEIFER, ob. cit, pág.1272, conta a história de um monge pecador do século XII que logrou salvar sua alma pelo trabalho de copista: cada letra por ele escrita durante o trabalho de cópia de textos religiosos foi contada como absolvição para cada um dos seus pecados. Ao final do trabalho apenas restou uma única letra livre de pecados.

[28] Jerônimo de Strídon viveu entre 347 e 419. Se considerarmos o fim do Império Romano ocidental com a derrubada de seu último Imperador em 476, a relação de Jerônimo de Strídon com a literatura pagã deveria ser tratada ainda no item *supra* sobre a Roma Antiga. Porém, sendo ele juntamente com Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona considerado como um dos pais da Igreja pós concílio de Nicéia, toma-se aqui por mais acertado tratar de Jerônimo no item referente à Idade Média.

[29] RUSSEL, Bertrand. Philosophie des Abendlandes. 4ª edição, München: Piper, 2007, pág. 355.

[30] RUSSEL, ob.cit. pág. 355.

Passado alguns dias, durante um delírio febril, Jerônimo teve a visão de ser questionado por Cristo no Juízo Final, quando lhe foi perguntado quem ele era. Jerônimo respondeu ser um cristão. Cristo retrucou afirmando estar ele mentindo e disse: "*você é um Cicerone, e não um cristão*" (*Ciceronianus es, non Christianus*). A Jerônimo foi imposta a pena de autoflagelo e, em delírio, Jerônimo gritou: "*Senhor, se eu vier a possuir livros mundanos e se eu os pegar com as mãos, então eu estarei lhe difamando*".[31]

Na mesma linha de rejeição, agora à gramática como arte liberal pagã, o Papa Gregório I (São Gregório) assim escreveu ao bispo de Vienne (França), Desiderius: "*Nós tomamos conhecimento – o que nós apenas repetimos cheios de vergonha, que você costuma ensinar gramática a determinadas pessoas. Tal fato nos aborreceu e desagradou de tal forma que nós transformamos aquilo que acabamos de dizer em suspiros e preocupações, uma vez que a mesma boca não pode ao mesmo tempo exaltar Cristo e Júpiter. E exatamente por que é tão repugnável que se diga tal coisa de um padre, deve ser provado de maneira irrefutável, se isto é verdade, ou não*".[32]

É evidente que o solo neste momento histórico apresentava-se extremamente infértil para o desenvolvimento de proteção autoral. Sem o reconhecimento da capacidade intelectual individual – a Igreja e a sua teologia eram as únicas verdades reconhecidas – não há espaço para o desenvolvimento de um direito de autor.

2.2. Obras plásticas

A controvérsia sobre os capitéis retrata de maneira exemplar a forma de tratamento emprestada à criação plástica na Idade Média.

Na arquitetura medieval, os capitéis, colunas que formam as arcadas do claustro, local onde os monges estudam a Bíblia, eram geralmente decorados com motivos fitomórficos, e não religiosos. BERNARDO DE

[31] Tal postura radical em relação à literatura pagã só não foi adotada na Irlanda, onde os deuses do Olimpo nunca foram adorados e, conseqüentemente, a literatura pagã nunca foi temida pela Igreja. Assim RUSSEL, ob. cit., pág. 356, nota 8.
[32] RUSSELL, ob. cit. pág. 397

CLARAVAL, monge cisterniense e abade do mosteiro de Claraval, assim se manifestou a respeito dos capitéis em uma carta de 1125 dirigida ao abade do convento beneditino de Saint-Thierry:

> *"O que fazem nos corredores, sob os olhos dos irmãos que ali lêem, estas ridículas monstruosidades, estas deformadas formosidades e formosas deformações? Qual é o sentido dos macacos imundos? Dos leões ferozes? Dos centauros monstruosos? Dos semi-homens? Dos tigres listrados? Dos cavaleiros medievais em luta? Dos caçadores soprando em seus chifres? Vê-se muitos corpos com apenas uma cabeça e outra vez muitas cabeças em apenas um corpo. Aqui um cavalo com um rabo de cobra, ali um peixe com uma cabeça de cavalo. Ali a parte da frente de um cavalo arrasta uma meia cabra atrás de si; aqui um animal com chifres arrasta a parte de trás de um cavalo. Por fim, tão grande a diversidade de formas que ficamos tentados a passar o dia inteiro mirando-as ao invés de meditar sobre as leis de Deus. Por Deus! Se não se envergonharem desta tolice, por que eles pelo menos não se arrependem desta perda de tempo?[33]"*

Neste texto vem bem expresso o pensamento dominante da época: apesar de estéticos, o que os capitéis traziam de positivo para o intelecto (leia-se para sentimento religioso)? Nada, absolutamente nada, posto que, acreditava-se, só serviam para excitar "fantasias individuais e irracionais",[34] o que, consequentemente, levava à conclusão de que seriam supérfluos.[35]

Outro exemplo que merece ser citado envolve a discussão sobre a iconoclastia (destruição de ícones) e a iconofilia (adoração de ícones) durante os séculos VIII e IX. A polêmica aqui girou em torno do debate a respeito da possibilidade de idolatria de ícones, ou seja, de pinturas sacras sobre madeira.

---

[33] "*Ceterum in claustris, coram legentibus fratibus, quid facit illa ridicula monstruositas, mira quaedam deformis formositas ac formosa deformitas? Quid ibi immundae simiae? Quid feri leones? Quid monstruosi centauri? Quid semihomines? Quid maculosae tigrides? Quid milites pugnantens? Quid venatores tubicinantes? Videas sub uno capite multa corpora, et rursus in uno corpore capita multa. Cernitur hinc in quadrupede cauda serpentis, illini in pisce caput quadrupedis. Ibi bestia praefert equum, capram trahens retro dimidian; hic cornutum animal equum gestat posterius. Tan multa denique, tamque mira diversarum formarum codicibus, totumque diem occupare singula ista mirando, quam in lege Dei meditando. Proh Deo! si non pudet ineptiarium, cur vel non piget expensarum?*" Este trecho vem citado em alemão no trabalho de CHAMRAD, ob. cit., pág. 72. A tradução para o português foi baseada no original em latim acima transcrito e na tradução oferecida por CHAMRAD, da qual se discorda em alguns pontos.

[34] CHAMRAD, ob. cit. , pág. 73.

[35] Bernardo também se queixou da beleza arquitetônica do mosteiro de Claraval, nas palavras de RUSSELL, ob. cit., pág. 423: "*como todas as verdadeiras pessoas sérias da época, que viam em suntuosas construções um sinal de orgulho pecaminoso*".

Seria possível expressar em uma pintura a essência de Deus? No Segundo Concílio de Nicéia, em 787, decidiu-se por permitir o culto dos ícones, mas não a sua adoração. Ali também foi definida a relação entre pintor e Igreja: o pintor apenas exercia o ofício, a *ars*, enquanto que a inspiração criativa, o *ingenium*, cabia à Igreja.

A ruim tradução em latim dos documentos do Concílio, originariamente redigidos em grego, que chegou às mãos de Carlos Magno deu a entender que aquele Concílio teria permitido a adoração de ícones.[36] Em resposta a esta má compreendida decisão, Carlos Magno encomendou a teólogos francos um documento político-religioso que, posteriormente, foi enviado por ele ao Papa, onde se sustentou o valor pedagógico das imagens como meros instrumentos de instrução religiosa.[37] Uma vez que estas imagens são produto do emprego de artefatos da arte mundana, argumentou-se, o valor dos ícones deveria ser procurado na preciosidade do material empregado, e não na santidade deles.

A despeito da divergência concernente à adoração dos ícones, iconoclastas e iconófilos tinham em comum ver naquelas pinturas uma função religiosa, seja no sentido de exercício religioso (culto), ou no sentido de instrumento pedagógico voltado à instrução religiosa. Além disso, o fato de ser produto de material mundano em tempos de grande espiritualização degradava as pinturas, que neste período expressavam praticamente apenas motivos religiosos, a uma posição de importância inferior em relação àquela emprestada às palavras.[38]

Por fim, se a pessoa do pintor é considerada como um mero instrumento de realização da inspiração criativa da Igreja, a intermediária entre Deus e o mundano, onde haveria espaço para um direito que pretende proteger o esforço criativo do artista?

O direito de autor ainda teve de aguardar a superação do teocentrismo pelo antropocentrismo para poder se desenvolver.

---

[36] FAVIER, Jean. *Carlos Magno*. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, pág. 360.
[37] FAVIER, ob. cit., pág. 366.
[38] CHAMRAD, ob. cit., pág. 71.

2.3. Sobre o custo de edição de livros e sobre a "cultura da cópia"

O custo de fabricação de um livro na Idade Média era altíssimo. As folhas dos livros eram feitas de pergaminho, produto de um processo de fabricação extremamente moroso. O couro do animal, matéria prima do pergaminho, era tratado longamente até transformar-se em um material branco, liso, macio e fino. As grandes peças de couro assim tratadas eram então cortadas em formato de folhas e encardenadas, formando o chamado *Codex*, que posteriormente veio a ser substituído pelo livro impresso.

As características naturais do couro influenciavam o resultado do trabalho: o lado do couro que trazia os pêlos dos animais era mais áspero e escuro do que o lado interno da pele e, assim, as pinturas eram feitas preferencialmente neste lado das folhas de pergamento, mais claro e macio, o que permitia a absorção homogênea da tinta.[39]

O preparo de uma Bíblia, por exemplo, exigia não só um rebanho de ovelhas para fornecer o material necessário para o pergamento, mas ainda fazia necessário o trabalho de diversos copistas, técnicos altamente especializados, e de um grande investimento de tempo.

O preço da manufatura de um *Codex* era tão alto que somente os muito ricos e poderosos poderiam se dar ao luxo do gosto pela literatura.[40] Somando-se a isto o fato de os escritos estarem em latim, o idioma dos eruditos, e o alto índice de analfabetismo, o que incluía os nobres, percebe-se que o livro era um objeto acessível somente às elites.[41] E as elites, como já visto acima, vinham da Igreja ou eram formadas por ela.

O alto investimento necessário para a fabricação de um livro pode, de acordo com GIESEKE, ser considerado como um elemento adicional, ao lado do arcabouço moral extremamente desfavorável, na explicação da falta de consciência dos autores em relação à exigência de um pagamento por sua obra.[42]

[39] FRUGONI, Chiara, Das Mittelalter auf der Nase. Brillen, Bücher, Bankgeschäfte und andere Erfindungen des Mittelalters. 2003, C.H. Beck, München, pág. 40.
[40] SEIFERT, ob. cit., pág 1272.
[41] No que toca outros escritos, como as contas, anotações, aulas, sermões etc, utilizavam-se tábuas de ceras. Estas tábuas, que a princípio eram usadas como suportes para aqueles escritos que não tinham necessidade de permanecerem fixados por muito tempo, eram algumas vezes empilhadas umas sobre as outras e amarradas entre si, formando assim um livro de madeira. Assim se fazia, por exemplo, com os livros contábeis. Vide neste sentido FRUGONI, ob. cit., pág. 41.
[42] GIESEKE, ob. cit., pág. 6.

Outro aspecto importante no período da Idade Média é aquilo que aqui denominamos de "*cultura da cópia*". Naquele período, copiar textos tinha uma conotação nobre, religiosa. A cópia era uma forma de prestar serviços a Deus. Posteriormente, com o desenvolvimento de uma nova postura filosófica centrada na figura do indivíduo, com desenvolvimento do mercado econômico, com a invenção da prensa de tipos móveis e com o surgimento da profissão de gráficos e editores, a valoração moral da atividade de copista ganhou outra conotação. O ato de copiar deixou de ser motivado pela busca de reconhecimento divino e passou a ser exercido com o intuito de lucro e, em contrapartida, o copista perdeu o seu *status* honroso, transformando-se em um usurpador de direito alheio.

Esta mudança radical do valor moral vinculado ao ato de copiar espelha de maneira sintética e exemplar a dimensão das diferenças radicais entre o pensamento antigo e moderno. Aqui resta evidente porque no início deste ensaio insistimos em nos referir sempre a "*fenômenos análogos anteriores a um fenômeno*". Mesmo que o autor medieval se sentisse pessoalmente vinculado a sua obra, o que aqui não se coloca em dúvida – pelo contrário, este sentimento de vínculo parece ser inerente à natureza humana, o fenômeno moderno (direito de autor) parte de um pressuposto moral e cultural completamente diverso do pressuposto moral e cultural medieval (ou daquele que permeava a sociedade romana antiga).[43] O *fenômeno antecedente* pode ser análogo, mas, como bem diz a expressão "análogo", não se confunde com o fenômeno moderno.

A idéia de controle de cópias é fundamental para compreendermos a tônica patrimonial do direito de autor, já que através dela é que se viabiliza a *exclusividade*. O fenômeno moderno, afirma-se então, só começou a se formar a partir do momento de transformação da "cultura da cópia".

Os fatores que levaram a esta mudança de prisma moral serão desenvolvidos sistematicamente nos itens a seguir.

[43] No que diz respeito a Roma Antiga, conta GIESEKE, ob.cit., pág. 2, que apesar de se reconhecer naquele período um mérito à publicação de um manuscrito, seu conteúdo era livre para ser divulgado (*oratio publicata res publica est*).

3. SEGUNDA FASE: PERÍODO ENTRE A BAIXA IDADE MÉDIA E O RENASCIMENTO

A segunda fase, caracterizada pela concentração social em torno das cortes medievais, levou ao desenvolvimento de uma cultura cortês e cavaleira. Os senhores abastados necessitavam de homens letrados não só como funcionários administrativos, mas também como veículo de manifestação de sua posição social. Poetas e cronistas, que por falta de um mercado para seus escritos concentravam-se nas cortes, exaltavam em seus versos o poder e a riqueza de seus senhores e a beleza das damas de sua corte. Em uma sociedade de analfabetos, o papel destes artistas foi determinante para o desenvolvimento da produção cultural.

Além destes fatores, outras transformações sociais exerceram um papel importante para o desenvolvimento da estrutura que, posteriormente, criaria condições para o desenvolvimento do direito de autor. Entre eles, destacam-se as questões do idioma vernáculo, do crescimento das cidades e das universidades.

3.1. Vernáculo

A estrutura da sociedade na baixa Idade Média era marcada pela existência de três classes sociais: o clero, a nobreza e o campesinato. O período de relativa paz iniciado com o fim das invasões bárbaras gerou um aumento demográfico que, por sua vez, levou à instabilização das estruturas econômicas medievais. A solução para este problema foi "ocupar" a mão de obra excedente e a nobreza sem terra nas "guerras santas", as chamadas *Cruzadas*. A experiência com as cruzadas, por sua vez, acarretou profundas mudanças para a sociedade medieval, sendo a propulsora de um acelerado aquecimento do comércio e, consequentemente, da formação da burguesia.[44] Por sua vez, a nova classe

[44] Nas palavras de HUBERMANN, ob.cit., pág. 18: "*As Cruzadas levaram novo ímpeto ao comércio. Dezenas de milhares de europeus atravessaram o continente por terra e mar para arrebatar a Terra Prometida aos mulçumanos. Necessitavam de provisões durante todo o caminho e os mercadores os acompanhavam a fim de fornecer-lhes o que precisassem. Os cruzados que retornavam traziam com eles o gosto pelas comidas e roupas requintadas que tinham visto e experimentado. Sua procura criou um mercado para esses produtos. (...)*".

social formada pelos artesãos, pelos comerciantes, pelos banqueiros, pelos tabeliães etc, necessitava da palavra escrita para o exercício de suas atividades. E por não serem eruditos, e assim não dominarem o latim, escreviam no idioma vernáculo que falavam.

A Idade Média é conhecida como a "idade das trevas". Em determinado sentido, tal caracterização não parece ser justa. Apesar de a criação cultural medieval ter sido caracterizada por um alto grau de espiritualização e elitismo, não se pode negar ter sido aquele período o berço de manifestações culturais importantes, como a arte gótica, por exemplo.

Se tomarmos, porém, o exemplo do vernáculo escrito, não se há de negar que em determinados aspectos a Idade Média de fato merece ser caracterizada como uma época sombria do ponto de vista cultural. Para tanto, basta ter em mente o período de tempo transcorrido entre o início deste período histórico, que é marcado pela desintegração do Império Romano do Ocidente por volta de 500 a.C., e a primeira poesia escrita em italiano, datada entre os anos de 1189 e 1220 e intitulada "*quando eu stava in le tu cathene*".[45]

Além de muito dever ao aparecimento da burguesia, a proliferação de escritos em vernáculo também foi consequência direta do surgimento das ordens mendicantes, cujos monges, ao contrário do que se fazia na Igreja, pregavam no idioma do povo, e não em latim. Este fator impulsionou a quebra do estreito vínculo entre cultura escrita e cultura religiosa.

Por fim, cabe ainda destacar o papel das mulheres nobres em relação à poesia e à literatura. Quanto mais adiantada a Idade Média, maior importância foi ganhando o hábito da leitura feita em voz alta para um grupo de damas da corte. Através deste hábito, o vernáculo foi ganhando espaço também nas cortes.[46]

3.2. Cidades e universidades

O clima intelectual nas cidades medievais neste período era bem

[45] *in*: Alfredo Stussi (Org), Versi dámore in volgare tra la fine del secolo XII e l´ínizio del XIII, *in* Cultura Neolatina, LIX (1999), Pág. 1-69, *apud* FRUGONI, ob. cit., pág. 41.
[46] Assim entre outros GIESEKE, ob.cit. , pág. 5.

diferente do clima do interior. Enquanto as escolas do interior eram marcadas pelo conservadorismo, pelo estudo tradicional da Bíblia, onde não se cogitava colocar a palavra de Deus em dúvida, as escolas nas cidades estavam expostas aos ventos da modernidade. Nelas fomentava-se o pensamento crítico por meio de discussões, que tinham por fim descobrir contradições e superá-las.

Até o século XI os professores lecionavam nas escolas das igrejas. Com o desenvolvimento das cidades surgiram as universidades que, por sua vez, geraram uma nova classe de intelectuais e, consequentemente, um novo círculo de leitores. Este fator incentivou a profissão dos copistas, que deixou de ser exercida exclusivamente por monges. Em outras palavras, e ao contrário dos monges, os copistas das cidades não cumpriam seu trabalho como missão religiosa, mas antes como profissão, como meio de garantir seu sustento.

Além disso, as universidades desencadearam uma revolução na forma externa dos textos.[47] Para o exercício da *Studia,* os estudantes tinham de ter em mãos os textos que os docentes comentavam durante as aulas. Como a cópia de um livro à mão era muito trabalhosa e a sua produção morosa, criou-se, para responder à crescente demanda por livros, uma nova forma de produção de escritos baseada na confecção das *Peciae*. A partir do livro a ser usado nas aulas de uma determinada matéria, fazia-se um exemplar autorizado, ou seja, um exemplar corrigido e aprovado por uma comissão de professores. Este exemplar era então dividido em partes soltas, as chamadas *Peciae,* que, por sua vez, eram entregues aos copistas para que fizessem o número de cópias necessárias para o curso. Quando prontas, estas peças eram entregues aos *Stationarii*, ou seja, aos livreiros, e estes as alugavam aos estudantes.[48] Este processo de produção de cópias não só permitiu a redução do custo de produção dos livros, mas também permitiu uma produção muito mais ágil dos textos.[49]

---

[47] FRUGONI, ob. cit., pág. 52.

[48] Note-se que o fato de tais peças apenas poderem ser alugadas aos alunos não restringia a liberdade de cópia típica do período. Como explica, GIESEKE, ob. cit., pág. 6, este hábito tinha antes por fim manter a atratividade da instituição de ensino ao impedir, por meio do aluguel (o que implicava em uma devolução das *Pecias* aos *Stationarii*), que outras faculdades tivessem acesso aos livros produzidos especialmente para um determinado curso.

[49] O processo de produção de *Peciae* acima descrito é explicado por FRUGONI, ob. cit., pág. 52 ss. A autora ainda fornece uma série de outros detalhes interessantes: o espaço entre as palavras nos textos escritos, por exemplo, foi introduzido neste período. O ponto na letra "i" foi introduzido

A partir do século XII, exatamente no momento em que o eixo do pensamento filosófico começa a se deslocar para a figura do indivíduo, começa-se a ter notícia de manifestações crescentes que refletiam um interesse pessoal do autor em ver sua obra ligada a sua pessoa e um interesse pelo zelo de sua integridade.[50]

Porém, o fato da produção literária ainda estar presa a um círculo vicioso marcado pela escassez de livros, pela produção artesanal e pelo preço alto das edições, o que gerava falta de interesse pela leitura e o que, por sua vez, desestimulava o combate ao analfabetismo, ainda não propiciava as condições necessárias para o desenvolvimento de um interesse de aproveitamento econômico da obra como mercadoria.

Aquilo que hoje chamamos de interesse patrimonial do autor ainda teve de esperar pelas condições adequadas para se desenvolver, nomeadamente pelo incremento da economia de mercado e pelo avanço das tecnologias necessárias para fazer do livro um bem de consumo.

IV - Sobre o *intermezzo* chamado de Renascimento e sobre o Humanismo

1. O Renascimento, expressão que engloba transformações culturais, políticas e econômicas, marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, manifestou-se primeiramente na região do norte da Itália, de onde, posteriormente, difundiu-se para o resto da Europa.

A inclusão do norte da Itália ao Império Carolíngio e a interminável disputa pelo poder travada entre a Igreja, na figura do Papa, e o Sacro Império Romano-Germânico, na figura do Imperador, permitiu que as cidades do norte da Itália conquistassem nesta dinâmica histórica uma posição estratégica peculiar, que culminou, ao fim da Idade Média, em independência política e econômica.

---

apenas em 1450; a apóstrofe, os acentos, bem como o ponto no final das frases ou as vírgulas aparecem pela primeira vez em 1501 em uma impressão das obras de Petraca.

[50] EIKE VON REPGOW, autor do "Espelho Saxão" (*Sachsenspiegel*), um código aonde vinham escritas e compiladas as normas consuetudinárias da Saxônia medieval, rogou na introdução de seu trabalho uma praga a todos aqueles que viessem a falsificar o texto de sua obra. Vide ANN, Christoph. Die idealistische Wurzel des Schutzes geistiger Leistung, in GRUR Int. 2004, (597-603), pág. 598. Note-se, porém, que a preocupação com a integridade da obra neste período estava mais vinculada ao medo de perseguição política e religiosa do que a interesses ideais do autor.

Enquanto o Sacro Império Romano-Germânico representou perigo para as cidades do norte italiano, a Igreja, representada pelo Papa, figura essencial no jogo político, adversária do Imperador, contou com o apoio dos habitantes das cidades. Porém, com o surgimento da classe dos comerciantes, este balanço perdeu efetividade.

A aristocracia feudal era caracterizada por ser inculta, limitada e bárbara;[51] a Igreja, por sua vez, por conta de sua posição moral e sua formação intelectual superior, logrou ocupar por um longo período a posição de instituição mais apta a combater a desordem política. A classe comerciante que foi surgindo, por outro lado, não só se destacava pelo fato de ser cada vez mais culta, mas também por sua tendência de lutar por independência, o que a levava a desafiar a aristocracia de forma muito mais corajosa e convicta do que o clero. Isto explica a atração que a classe comerciante exerceu sobre o povo das cidades.

A partir do momento em que o Imperador perdeu forças, a figura do Papa como contrapeso político também enfraqueceu, e as cidades do norte italiano, que nesta altura já haviam alcançado um grau significativo de independência econômica, não hesitaram em demonstrar que seu vínculo com a Igreja não era lá coroado de muita convicção. As manifestações culturais e filosóficas que surgiram neste período perderam, assim, seu caráter espiritual. Em termos de estrutura política, as cidades desenvolveram um sistema baseado na liberdade, criando para tanto instituições voltadas à aplicação da justiça. Este clima, somado a um período de paz política, levou ao rompimento radical com a cultura religiosa. A tendência foi ressuscitar a cultura pagã da Antigüidade.

Os sábios de Constantinopla, exilados pela invasão turca, foram acolhidos na Itália de braços abertos, fomentando a redescoberta do platonismo, agora lido no original e não mais pelo filtro neoplatônico ou na interpretação de Agostinho de Hipona.

A ascese da Idade Média foi substituída por uma embriaguez de cultura antiga. A emancipação da autoridade da Igreja reforçou o individualismo até o limite da anarquia moral e política.

[51] RUSSEL, ob.cit., pág. 319.

A Reforma Protestante e o movimento antagônico por parte da Igreja Católica conhecido como Contra-Reforma, bem como a subjugação da Itália pela Espanha, colocaram um fim ao *intermezzo* do Renascimento. Porém, apesar do clero protestante reformador poder ser caracterizado como tão retrógrado como o católico, o fato de não ter conquistado poder político nas regiões reformadas fez delas regiões livre de dogmas e controladas por governos laicistas. Isto facilitou a abertura das portas para o domínio da ciência e para a rejeição de elementos animistas, o que gerou, por fim, uma revolução estrutural do pensamento europeu.

2. O Humanismo, um "produto" do movimento iniciado pelo *intermezzo* do Renascimento, tinha a *comunicação* como um de seus motes. Os humanistas desejavam a discussão de temas científicos, ou até mesmo de temas políticos. As idéias deveriam ser difundidas. Os livros passaram, assim, a cumprir um papel cada vez mais importante.

É nesta fase que o racionalismo vai ganhando vigor. René Descartes, conhecido como o pai da corrente filosófica racional, rejeitou o pressuposto de compreensão do mundo como a soma de uma série infinita de realidades observadas, defendendo, ao contrário, sua compreensão pela soma de conclusões lógicas. Em outras palavras, a realidade exterior passou a ser reconhecida como um sistema artificial criado pelo filtro da razão daquele que a observa. No lugar de Deus, o homem aparece como a medida das coisas. Do teocentrismo chega-se ao antropocentrismo.

Neste momento, a semente que veio a dar origem ao direito de autor moderno encontrou, pela primeira vez na história, um solo verdadeiramente propício ao seu desenvolvimento.

Neste ponto da análise começamos a nos despedir dos *antecedentes do fenômeno* para, finalmente, começarmos a compreender quais as circunstâncias que levaram à formação do fenômeno "direito de autor".

V - Sobre a invenção da prensa de letras móveis e sobre os privilégios de impressão

1. Johannes Gensfleisch, conhecido como Johannes Gutenberg, não foi o inventor da prensa – esta já era conhecida há muito tempo –, mas

sim o inventor de tipos móveis de impressão e o responsável pela introdução de melhorias nas prensas gráficas já existentes.

Gutenberg havia sido formado no ofício de joalheiro e, assim, dominava o ofício de preparo de moldes e de fundição de ouro e prata. Valendo-se destes conhecimentos, ele inovou ao construir em metal fundido tipos móveis e individuais para sua prensa. Esta, juntamente com outras invenções de Gutenberg, significou um grande avanço tecnológico, que culminou com o nascimento de uma nova era marcada pela disponibilidade e acessibilidade da informação.

Como se sabe, as invenções de Gutenberg conferiram ao processo de impressão enorme versatilidade, o que veio permitir a produção de livros em escala. Sabemos, porém, que um produto só será produzido em escala se houver procura por ele. E se há procura por ele, no nosso caso dos livros, então se supõe que exista um público alfabetizado e abastado o suficiente disposto a pagar por este produto.

A invenção da prensa de tipos móveis aconteceu exatamente no momento de revolução do modo de organização econômica e social. As mercadorias, que antes eram produzidas para atenderem necessidades pessoais, passavam naquele momento a ser produzidas para serem oferecidas ao mercado.

Com o crescimento do mercado nas cidades, os artesãos passaram a exercer seu ofício como profissão. Estes artesãos e os comerciantes profissionais, por sua vez, atuavam em um mercado em expansão, caracterizado pela circulação do capital. Os filhos destes homens, criados no seio de famílias abastadas, eram enviados às escolas e universidades, formando não só uma classe de intelectuais não mais vinculados à Igreja, mas também um público interessado em adquirir livros.

De forma resumida, as transformações filosófica, social, econômica e tecnológica não só democratizaram o uso do livro naquele período, mas também emprestaram a ele destacado valor como um bem de consumo.[52]

[52] Na indústria de impressão notamos um dos primeiros sinais de um movimento que culminou com a produção capitalista. De acordo com FULCHER, James: Kapitalsmus, Stuttgart: Reclam, 2007, pág. 41, apesar do pequeno tamanho das gráficas, o capital era necessário para viabilizar a compra da prensa e pagamento de salários, papel, tinta etc. O lucro estava vinculado ao pagamento de

Os bens de consumo, por sua vez, estão necessariamente vinculados a interesses econômicos que, mais cedo ou mais tarde, sempre reclamam por proteção. No caso dos livros, o processo de impressão e de comercialização exigiu investimentos financeiros consideráveis, que eram colocados em risco frente à possibilidade da reimpressão desautorizada da obra por terceiros. Assim sendo, o primeiro clamor de proteção (*econômica*) girou em torno da proibição da reimpressão de livros.

2. Com a formação das sociedades organizadas em unidades territoriais, o *Estado* (e não mais a Igreja) passou a centralizar em suas mãos as competências relativas à cultura, conhecimento e relações comerciais.

SIEGRIST[53] ressalta que, movido por razões políticas voltadas especialmente a fortalecer seu poder, o Estado absolutista e mercantilista procurou incentivar a economia, a ciência e a cultura, garantindo aos empresários que assumiam o risco de produção de edições concessões de proteção individual por meio dos chamados *privilégios*.[54] Deste modo, ele não só protegia o investimento do editor ao proibir que terceiros colocassem no mercado cópias que concorreriam com aquela edição original, ou seja, aquela edição procedida mediante a compra do manuscrito da obra, mas também tinha sob seu controle o grupo de homens responsáveis pela difusão de informações. O controle que o Estado exercia sobre essa elite ia, porém, muito além da possibilidade de controlar e censurar informações[55], pois pela concessão do privilégio garantia-se também a manutenção do sistema econômico típico do mercantilismo, ou seja, do sistema calcado nas convenções de classes profissionais (corporações de ofício).

3. Ainda no que diz respeito ao privilégio, é importante não cometer o equívoco de acreditar que o recurso de concessão de privilégios foi um indicativo no sentido de uma mudança de valoração da "cultura da

salários baixos, o que gerava, com freqüência, conflitos entre o mestre impressor e seus trabalhadores, que logo se organizaram em associações de aprendizes. Em 1539 aconteceu em Lion uma greve de impressores que alcançou em 1541também a cidade de Paris. A mesma siuação se repetiu em 1567 e em 1571.

[53] SIEGERIST, ob. cit., pág. 66.

[54] Este, inclusive, o sentido de "privilégio", do latim *privus*, particular e *lex*, lei.

[55] A concessão do privilégio vinha ligada à prévia aprovação da obra pelos censores e continha, geralmente, determinações quanto ao tamanho e qualidade da edição.

cópia". Apesar de o problema da reimpressão de livros já causar, no século XVI, preocupação econômica, não se colocava em dúvida a liberdade da cópia. Na verdade, o privilégio surgiu como uma medida para ser aplicada a casos excepcionais.

Por um lado, isso ocorreu porque nem toda a impressão estava sujeita à concorrência. Os mercados naquele período eram regionais e não havia profusão de oferta de impressores. Neste sentido, a concessão do privilégio só era necessária naqueles centros onde havia concorrência. Por outro lado, a regra (portanto salvo exceções) não era a concessão de privilégios gerais, mas sim a concessão de privilégios para a impressão de obras determinadas.[56] O risco da reimpressão fazia, assim, geralmente, parte do cálculo do empreendimento.

A "cultura da cópia" foi perdendo legitimidade no mesmo passo em que os mercados foram crescendo e interagindo entre si.

4. Conforme os mercados foram crescendo, o "ofício" de autor foi ganhando cada vez mais importância (prestígio) dentro desta nova estrutura social.

O autor da Idade Moderna vive em um mundo marcado por concepções antropocêntricas. No lugar dos deuses do Olimpo ou do Deus cristão, é agora o indivíduo quem desponta como a medida das coisas. O vínculo do autor com a obra ganhou, assim, um novo caráter, qual seja o de vínculo de natureza pessoal e individual. É, assim, só a partir deste momento que se pode cogitar reconhecer aquilo que modernamente entendemos como "*direito moral de autor*".

Como já visto e revisto no decorrer deste ensaio, o reconhecimento moral do prestígio, antes do advento do antropocentrismo, reportava a um conteúdo de natureza sobrenatural e/ou religiosa. Essa forma de prestígio era análoga ao fenômeno de reconhecimento do vínculo antropocentrista do autor em relação a sua obra e, assim sendo, como bem diz a expressão *fenômeno análogo a outro fenômeno*, não admite

[56] No que toca ao afirmado, vide GIESEKE, ob. cit., pág, 39 ss. O autor oferece ainda informações e fontes detalhadas sobre os privilégios concedidos no território da atual Alemanha.

que aquele se deixe confundir com este. Neste sentido, rejeita-se aqui a afirmação de que o *direito moral de autor* tenha sempre existido.[57]

5. Apesar da invenção da prensa de letras móveis ter facilitado o trabalho de edição, o empreendimento de produção de um livro continuava a ser custoso. O impressor, por exemplo, não raro oferecia casa e comida para aqueles envolvidos nos trabalhos de impressão; às vezes até mesmo abrigava o próprio autor, quando a obra era de encomenda. Na primeira fase de uso da prensa de letras móveis, os autores nem ao menos cogitavam exigir do editor um preço pelo seu manuscrito. Pelo contrário, continuavam produzindo na esperança de serem presenteados com um honorário, que era pago, por exemplo, ao autor que dedicava sua obra a um nobre ou clérigo, ou procuravam financiamento de um mecenas. Somente posteriormente, com o incremento das relações comerciais, os autores passaram a receber um pagamento pela venda do manuscrito de sua autoria aos editores.

A proteção jurídica do interesse patrimonial do autor, como hoje o entendemos, foi o resultado de um processo cultural e econômico lento e longo. Ela somente pôde ser instituída no momento em que a prática de concessão de privilégios foi superada, o que significou dar ênfase – falar aqui em *substituição* seria ir longe demais, pois o direito de autor só é apenas "de autor" no que toca a sua denominação; os interesses da classe especializada na exploração deste direito sempre foram e continuam a ser protegidos – aos interesses do autor em detrimento aos do editor, como era feito pela prática da concessão de privilégios.

Nesse sentido, o processo de passagem da concessão do privilégio para o reconhecimento de um direito patrimonial ao autor, como será analisado com mais vagar a seguir, significou a adoção de uma nova perspectiva de proteção.

6. Com o acelerado desenvolvimento do mercado econômico, a concessão de um privilégio – que, no que toca casos específicos e territorialmente limitados, até poderia vir a ser descrita como efetiva no que diz respeito à regulação de uma relação de concorrência –, foi se tornando cada vez mais inefetiva.

[57] Neste sentido DE MATTIA, Fábio Maria, *apud* ABREU CHINELLATO, ob. cit., pág, 48.

Um episódio interessante que retrata esta dinâmica é narrado por VOGEL e merece ser aqui reproduzido.

Lembrando que na Alemanha do século XVII o comércio de livros estava concentrado na cidade de Leipzig, na Saxônia, VOGEL[58] conta que, com o enfraquecimento do poder do Imperador, a tendência foi de, especialmente após a guerra dos trinta anos (1618 até 1648), reconhecer prioridade aos privilégios concedidos pelos senhores feudais frente àqueles reconhecidos pelo Imperador.

Naquela época, ainda ensina o autor alemão, as editoras costumavam comerciar entre si praticando a troca de livros; apenas o saldo restante era quitado em dinheiro. Tendo em conta este hábito comercial, uma visita à feira de livros de Leipzig era importantíssima, uma vez que os editores procediam às trocas de mercadorias (livros) durante aquele evento. Além disso, uma visita à feira era necessária para conseguirem a concessão de privilégios de impressão, que dependiam de uma rubrica da Comissão de Livros de Leipzig e que, de acordo com seu conteúdo, obrigavam os editores a imprimir os livros na Saxônia.

Este sistema, evidentemente protecionista, levou à concentração de poder nas mãos dos editores saxões que, especialmente no fim do século XVIII, não hesitaram em abusar de sua posição econômica vantajosa, oferecendo aos autores, cujas obras e estilo correspondiam aos gostos dos leitores da época, honorários altíssimos.[59] Paralelamente, decidiram

[58] VOGEL, *in* SCHRICKER, Gerhard. Urheberecht. Kommentar. 2ª edição. München: C.H. Beck, 1999, pág. 33.

[59] O norte da Alemanha era e ainda é protestante, enquanto que no sul a maior parte da população era e ainda é católica. A superioridade cultural do protestantismo nos primórdios do Estado moderno foi em grande parte um fenômeno de caráter linguístico. A tradução para o alemão da Bíblia feita por Martinho Lutero, reformador que viveu entre 1483-1546, representou um impulso decisivo para o desenvolvimento cultural da Alemanha protestante. É certo que Lutero não foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão; pelo contrário, em seu tempo já circulavam diferentes traduções baseadas na Vulgata, a Bíblia em latim escrita por São Gerônimo no século IV. Em sua tradução, Lutero teve, porém, o cuidado de verter os textos diretamente do grego e hebreu, valendo-se para este fim de expressões simples, costumeiras, possibilitando o seu entendimento pelos leigos. Deste modo, esta tradução foi bem recebida entre os protestantes, contribuindo não só para a unificação da língua alemã, mas também para a formação de um sentimento de nacionalidade. Quando no fim do século XVII o latim, até então o idioma dos cultos, começou a perder terreno para o alemão, as regiões protestantes contaram com uma grande vantagem em relação às regiões católicas. Aqui um fator de superioridade cultural do norte em relação ao território do sul. Outro fator que muito contribuiu para a superioridade cultural protestante foi a postura rígida da Igreja Católica frente ao protestantismo. Exercendo uma política de autoproteção, o catolicismo rejeitou as influências

suspender o sistema de troca de moldes de impressões de seus livros modernos pelos moldes dos livros de motivação religiosa, temas tipicamente adotados nas publicações do sul do território alemão, naquela época ainda politicamente dividido, mas unido por um mesmo idioma. Dos editores do sul esperava-se, então, que pagassem o preço completo pelos cobiçados livros editados no norte. Tal atitude, que desde o início do século vinha sendo motivo de queixas isoladas junto às autoridades, culminou nos anos 80 com uma atitude radical dos editores do sul, que com o aval das autoridades locais passaram simplesmente a reeditar os livros privilegiados imprimidos no norte.

O problema da reimpressão, que gerava grandes perdas econômicas para os editores do norte, foi resolvido naquele momento por um acordo de reconhecimento recíproco dos privilégios concedidos regionalmente (posteriormente, já mais perto do nosso tempo, com o aquecimento do comércio internacional, lançou-se mão do mesmo modelo para solucionar o problema da cópia em nível internacional). Os territórios do sul foram, assim, forçados a respeitar os privilégios concedidos no norte.

VOGEL não narra nem os detalhes do acordo, e nem suas consequências para os territórios do sul. Pensando a respeito da solução adotada, resta evidente que o simples reconhecimento recíproco dos privilégios só produz efeitos paliativos. Com esta solução, os editores dos territórios do sul não passaram necessariamente a gozar de uma melhor posição econômica. Objetivamente falando, a unificação da proteção apenas colocou em pauta a possibilidade de os mesmos terem de arcar com consequências jurídicas caso persistissem a violar os direitos dos editores do norte. Se o aparato do Estado esteve em condições de punir de maneira exemplar as violações dos privilégios de edição, então se supõe ter o editor do sul pensado duas vezes antes desrespeitar aqueles direitos e lançar no mercado a reimpressão de uma edição protegida. A motivação aqui teria sido puro temor das baionetas, o que só se deixa sustentar enquanto as baionetas estiverem

culturais e linguísticas das regiões protestantes, de modo que as produções literárias católicas neste período estavam concentradas nas mãos de cléricos. Os católicos ganharam assim fama de incultos. Neste sentido afirmou o historiador JOHANNES HALLER em 1922, *apud* HÜRTEN, Heinz. Deutsche Katholiken 1918-1945. Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh, 1992: "*Aquilo que o mundo conhece como cultura alemã é, independente do grande número de católicos, em sua maior parte de origem protestante*". Em contrapartida os católicos desenvolveram um sentimento antiprussiano que fortaleceu o nacionalismo e o tradicionalismo nas regiões que viviam.

erguidas e determinadas a punir (nos dias de hoje, em nível internacional, tais baionetas têm forma de sanções econômicas).

Outra situação ter-se-ia colocado se o legislador tivesse não só decidido pela unificação da proteção, mas, além disso, tivesse tido o cuidado de traçar limites dentro dos quais o privilégio poderia ser exercido, impedindo, assim, que a proteção concedida fosse utilizada de forma abusiva. Frente a um sistema equilibrado, presume-se, o editor do sul passaria a respeitar o exclusivo do editor do norte com convicção, e não mais apenas por temor às baionetas. Essa consideração nos parece ser muito atual. Porém, uma vez que aqui tratamos da análise histórica do direito de autor, as deixamos de lado, reservando o tema para ser explorado em outra ocasião.

VI - Sobre a questão da censura

O conhecimento é um catalisador do pensamento crítico. Com o advento da prensa de letras móveis, que fez da cultura um bem acessível às massas, as classes dominantes desenvolveram uma fobia em relação à letra impressa. A difusão de idéias revolucionárias em tempo de instabilidade social representa perigo para as autoridades. O instrumento da censura é uma medida voltada à contenção da difusão do pensamento crítico. Onde não há pensamento crítico, não há revolução.

A política de concessão de privilégios andava, já desde seus primórdios, de mãos dadas com a noção de controle de difusão de idéias. O caminho entre a entrega do manuscrito e a impressão da obra era complexo e lento. Os manuscritos deveriam ser apresentados para a apreciação dos censores e, somente depois de feitas as modificações que por ventura viessem a ser tidas como necessárias, eram liberados para impressão. Após a impressão, o livro deveria voltar às mãos dos censores, que agora cuidavam de verificar se as alterações por eles exigidas haviam sido cumpridas ou não.[60]

[60] VILLALBA, Carlos Alberto / LIPSZYC, Délia. El derecho de autor en la Argentina. Ley 11.723 y normas complementarias y reglamentarias, concordadas con los tratados internacionales, comentadas y anotadas con la jurisprudencia, Buenos Aires: 2001, pág. 2.

As medidas dos censores nas colônias espanholas e portuguesas, cuja situação política de dependência da metrópole criava uma situação política delicada, são exemplares desta preocupação de controle das idéias potencialmente críticas.

Os livros de ficção, por exemplo, eram proibidos nas colônias. Em 1531, por Cédula Real expedida na Villa de Ocaña, a Rainha da Espanha se dirigiu aos oficiais reais ordenando:

> *(1530) "Yo he seydo ynformada que se pasan a las yndias muchos libros de Romance de ystorias vanas y de profanidad como son el amadis y otros desta calidad y por que este es mal exercicio para los yndios e cosa en que no es bien que se ocupen ni lean, por ende yo vos mando que de aquí adelante no consyntays ni deys lugar a persona alguna pasar a las yndias libros ningunos de ystorias y cosas profanas salvo tocante a la Religions xpiana e de virtud en que se exerciten y ocupen los yndios e los otros pobladores de las dichas yndias (...)*[61]

Em outra ocasião, em 1535, assim proferiu:

> *(1535) "(...) no se llevassem a esas partes libros de Romance de materias profanas y fabulosas, por que los indios que sopiesen leer no se diesen a ellos dejando los libros de sana y buena doctrina, y leyéndolos no aprendiesen en ellos malas costumbres y vicios; y también porque desque supiesen que aquellos libros de Istorias vanas habian sido compuestos sin haber pasado, ansi no perdiesen la autoridad y crédito de Nuestra Sagrada Scriptura y otros libros de doctores Sanctos, creyendo como gente no arraigada en la Fee, que todos Nuestros livros eran de una autoridad y manera.* [62]

Posteriormente, em setembro de 1556 e em agosto de 1560, duas Cédulas Reais proibiram que "*se imprima, ni venda ningúm libro que trate de materia de indias, no tenendo especial licencia despachada por nuestro Consejo Real de Indias*".

No âmbito da censura eclesiástica, a inquisição espanhola representou um papel muito importante. Com o advento da prensa de tipos móveis, criou-se um mercado de literatura pagã, o que incluía escritos tidos pela

[61] LEONARD, Irving. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Econômica. 1979, p. 92 citado no endereço http://www.unicamp.br/iel/memoria/base_temporal/Historia/acpXVI_30a.htm
[62] LEONARD, Irving. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Econômica. 1979, p. 92 citado no endereço http://www.unicamp.br/iel/memoria/base_temporal/Historia/acpXVI_35a.htm

Igreja Católica como heréticos. A lista de livros proibidos era extensa e incluía as publicações de Lutero, de Calvino, as publicações do Talmud ou do Corão, os livros de superstições, entre muitos outros.

O trabalho de perseguição dos hereges incluía não só o controle sistemático dos autores, mas também do impressor, do livreiro e do leitor de escritos heréticos. Enquanto a coroa tentava controlar a produção de impressos permitidos por meio da concessão de privilégios, a Igreja valia-se da estrutura da inquisição para controlar a edição de livros proibidos.[63]

VII - Do privilégio para o direito de autor

1. A análise do deslocamento da proteção, que na forma do privilégio se concentrava na pessoa do editor, para a pessoa do autor será feita aqui a partir de um trabalho escrito, em 1736, por Denis DIDEROT. Este trabalho, um memorial encomendado pela comunidade de livreiros parisienses através de seu síndico, Le Breton, revela a preocupação deste grupo de empresários com uma possível supressão dos privilégios editoriais.

CHARTIER[64] fornece as seguintes informações relativas aos acontecimentos que impulsionaram a encomenda do panfleto: o Conselho Real francês havia outorgado às descendentes de La Fontaine o privilégio das edições de suas fábulas. Deste modo, o privilégio de publicação destas obras, que anteriormente havia sido concedido a livreiros franceses, foi anulado. Este episódio levou a comunidade dos livreiros de Paris ao pânico. A reação foi encomendar ao enciclopedista um manuscrito que levantasse os argumentos necessários para legitimar a "*permanência inalterável*" dos privilégios dos editores.[65]

DIDEROT, conta ainda CHARTIER,[66] vivia às turras com os editores parisienses: "*A cada contrato assinado com os editores da Enciclopédia (em 1747, 1754, 1758 e 1762), era com muita dificuldade que conseguia*

---

[63] SCHWERHOFF, Gerd. Die Inquisition, München: 2004, pág. 75.
[64] CHARTIER, *in* DIDEROT, Denis. Carta sobre o comércio do livro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002 (2002), pág. 12.
[65] CHARTIER *in* DIDEROT, ob. cit., pág. 13.
[66] CHARTIER *in* DIDEROT, ob. cit., pág. 13.

arrancar condições menos medíocres daqueles que eram assalariados e a quem chamava de meus corsários. Em 1764, a situação ficou ainda pior, quando ele percebeu que Le Breton havia mutilado à sua revelia certos artigos do dicionário, após a correção das provas".

Além do difícil relacionamento pessoal com livreiros, DIDEROT ainda defendia posições políticas liberais. Ele era conhecido como um "*adversário convicto*" das corporações e dos monopólios.[67] Apesar deste, em suas próprias palavras, "*paradoxo*", ele aceitou elaborar o manifesto. As razões que o levaram a aceitar o desafio, razões engenhosas, ficam claras no decorrer da leitura da sua "Carta sobre o comércio do livro".

Na "Carta", DIDEROT defende longa e inflamadamente que a obra é o fruto do trabalho do autor e, assim sendo, sua propriedade. O livreiro, por sua vez, adquire tal direito do autor – do proprietário da obra – através do ato de venda e entrega do manuscrito. O negócio aqui realizado seria similar ao da transação de venda de uma casa. Ao rei caberia garantir e proteger a transação consignada em um contrato privado.

Argumentando desta forma, DIDEROT virou às avessas a definição tradicional do privilégio.

Em suas próprias palavras: "*Com efeito, que bem pode um homem possuir se uma obra do espírito, fruto único de sua educação, de seus estudos, de suas noites insones, de seu tempo, de suas pesquisas, de suas observações; se as mais belas horas, os melhores momentos de sua vida; se seus próprios pensamentos, os sentimentos de seus corações, sua porção mais preciosa, aquela que nunca morre, que o imortaliza, não lhe pertence? Como comparar o homem, a própria substância do homem, sua lama, e o campo, a pastagem, a árvore ou a vinha que a natureza ofereceu no início igualmente a todos, de que o indivíduo só pôde apoderar-se pela cultura, o primeiro meio legítimo de posse? Quem teria mais direito de dispor de sua coisa pelo dom ou pela venda do que o autor?*".[68]

O que DIDEROT esperava é que o Estado, ao invés de conceder à

[67] CHARTIER *in* DIDEROT, ob. cit., pág 13.
[68] DIDEROT, ob. cit., pág. 66.

revelia o direito de exploração econômica da obra, sancionasse o contrato privado garantindo, assim, o seu respeito *erga omnes*.

Por sua vez, o direito de propriedade, ou seja, a possibilidade sancionada e garantida ao autor, pelo rei, de dispor do manuscrito da obra por contrato privado, seria expressão de um direito fundamental do cidadão, ou seja, um direito político.

Partindo de tal construção, DIDEROT atacou as corporações de ofício afirmando que se a propriedade privada e a liberdade de contratar são garantidas pelo rei, então as corporações e os privilégios poderiam simplesmente desaparecer sem que, assim, a ordem econômica anterior fosse modificada. Em outras palavras, o reconhecimento da propriedade do autor faria da corporação de livreiros que o contratou uma instituição supérflua para o bom andamento do mercado.[69] Não é de admirar terem os livreiros apenas apresentado o manuscrito para as autoridades governamentais competentes depois de terem modificado seu conteúdo.

Na carta sobre o comércio do livro, DIDEROT lançou mão de brilhante argumentação, explorando o veio econômico dos livros como mercadorias e a importância social da atividade econômica dos livreiros.

De plano, procurou afastar o argumento de que o reconhecimento de um direito de propriedade do autor sobre sua obra poderia vir a prejudicar o interesse geral, seja criando um monopólio, seja servindo de entrave para o progresso dos conhecimentos em geral. Para tanto, esclareceu que a propriedade do autor estaria restrita ao conteúdo específico de cada obra, ou seja, ela não seria capaz de monopolizar um determinado tema, mas, pelo contrário, deixaria aberta a possibilidade de que outros autores viessem a escrever sobre o mesmo tema.

Para destacar a importância econômica da proteção das obras, DIDEROT cuidou de tratar em seu manuscrito sobre a questão da "pirataria" de edições na França, ilustrando a situação com as seguintes palavras: "*com efeito, os Estienne, os Morel e outros hábeis impressores mal acabavam*

[69] DIDEROT, ob. cit., pág. 66: "*(...) Ah! Destrua todas as comunidades, entregue a todos os cidadãos a liberdade de aplicar suas faculdades de acordo com seus gostos e interesses, faça extinguir todos os privilégios, até mesmo os do mercado livreiro, consinto com tudo; tudo está em ordem desde que a lei sobre os contratos de compra e venda subsistam*".

de publicar uma obra cuja edição fora preparada a custos elevados e cuja execução e escolhas justas lhes assegurariam sucesso, e a mesma obra era reimpressa por pessoas incapazes que não possuíam nenhum de seus talentos, e que, sem nenhum custo, podiam vendê-la a um preço mais baixo, aproveitando-se assim dos adiantamentos e das noites insones dos hábeis impressores sem terem corrido nenhum de seus riscos. O que aconteceu? O que devia acontecer e sempre acontecerá. A concorrência fez com que a mais bela das empresas se tornasse ruinosa; eram necessários vinte anos para escoar uma edição, enquanto a metade do tempo teria bastado para escoar duas. Quando a contrafação era de qualidade inferior à edição original, como era habitualmente o caso, o contrafator vendia seu livro a baixo preço; a indigência do homem de letras, triste condição a que sempre retornamos, preferia a edição mais barata à melhor. O contrafator não ficava muito mais rico, e o homem empreendedor e hábil, esmagado pelo homem inepto e ávido que o privava de modo inesperado de um ganho proporcional a seus cuidados, seus gastos, sua mão-de-obra e aos riscos de seu ramo, perdia seu entusiasmo e sua coragem".[70]

Reconhecer o negócio jurídico entre autor e editor, garantindo a este último, através do reconhecimento da exploração exclusiva do manuscrito por ele adquirido, seria, na opinião de DIDEROT, indispensável para a sobrevivência do próprio mercado livreiro. Para provar tal afirmação, tratou de enumerar os efeitos desastrosos que resultariam do estabelecimento de uma "*concorrência generalizada*".[71]

Sem o reconhecimento e a garantia de um direito exclusivo, aqueles livreiros não teriam possibilidade de obter lucro, já que as várias edições de uma mesma obra compartilhariam um mesmo mercado de consumidores. Nenhum livreiro desejaria investir em publicações que envolvessem altos custos, posto que temeriam que a concorrência de edições os impossibilitasse de compensar os investimentos necessários para a edição de tais obras. "*A obra proveitosa ao proprietário exclusivo cairá absolutamente na improdutividade, tanto para ele quanto para os outros*".

[70] DIDEROT, ob. cit., pág. 39
[71] DIDEROT, ob. cit., pág. 83.

DIDEROT prosseguiu destacando que, diante de tais circunstâncias, só seriam editadas obras de baixa qualidade, pois, sendo a produção barata, o risco de prejuízo seria minimizado. Tal situação representaria um desastre para a economia nacional, uma vez que levaria as empresas vinculadas ao mercado de edição (fábrica de papel, de fundição de tipos etc.) a definharem.[72] E ainda, preocupado com a indústria nacional, argumenta: "*é que, à medida que estas artes definharão por entre nós, elas serão aprimoradas no estrangeiro, que não tardará em nos fornecer as únicas boas edições a serem feitas de nossos autores*".[73]

Os malefícios desta política não seriam assim apenas limitados ao círculo dos editores, mas também atingiriam o próprio Estado, que perderia a indústria de edição, já que os livreiros prefeririam não mais editar, mas apenas comercializar as obras impressas no estrangeiro: "*o Estado se empobrecerá pela perda de seus artífices e pela queda das matérias que seu solo produz, e o senhor mandará para fora de seu território o ouro e a prata que seu solo não produz*".[74]

Além de defender um direito de propriedade do autor sobre a sua obra e de destacar a função econômica do exclusivo de exploração econômica, DIDEROT ainda seguiu uma terceira linha de argumentação, onde procurou traçar um novo esboço do literata, ou seja, do homem que vive de seus escritos. Ele defendeu a necessidade de remuneração justa pela transmissão da propriedade da obra aos editores e lembrou que tal direito do autor só poderia ser bem remunerado se ao editor fosse garantido pelo Estado o exercício pacífico do exclusivo. Se o editor não tivesse a certeza de poder exigir que sua exclusividade fosse respeitada, então o trabalho do autor não teria valor para garantir o seu sustento. O privilégio, sob este aspecto, seria o pesadelo dos autores.[75] A

---

[72] DIDEROT, ob. cit., pág. 76, pergunta: "*(...) E por que Fournier fundiria os mais bonitos tipos da Europa se não forem mais usados? E por que os moradores de Limonges trabalhariam para aprimorar seus papéis se só forem comprados os do Messager boiteux? E por que os impressores pagariam caro a mestres revisores instruídos, bons compositores e impressores hábeis, se estes cuidados só servirá para multiplicar seus gastos sem aumentar seus lucros?*"

[73] DIDEROT, ob. cit., pág. 77.

[74] DIDEROT, ob. cit., pág. 109.

[75] DIDEROT, ob. cit., pág. 96:"*(...) Faça abolir as leis, torne a propriedade do comprador incerta, e esta política mal concebida recairá em parte sobre o autor. Que partido poderei tirar de minha obra, sobretudo se ainda tiver minha reputação por fazer, como suponho, se o livreiro puder recear que um concorrente, sem correr o risco de pôr meu talento à prova, sem arriscar os*

insegurança que o caráter de concessão empresta ao exercício do exclusivo se refletiria no valor econômico da obra no momento de sua passagem das mãos do autor para as do editor. O remédio para tal situação seria o reconhecimento de um direito de propriedade.

2. A "Carta sobre o Comércio do Livro" foi escrita no auge do movimento expresso pelo grito de batalha de Gournay, adotado como lema pelos fisiocratas: *Laissez-faire*![76]

Os fisiocratas, por sua vez, defendiam o fim das restrições e o comércio livre, e a noção da propriedade privada exercia função basilar do pensamento de sua teoria econômica. Estes, como ensina HUBERMAN[77], abordavam todos os problemas econômicos sob o ângulo de seus efeitos na agricultura. A propriedade privada, para eles, era a expressão da liberdade ou, em outras palavras, o direito do indivíduo de fazer o que bem desejasse de sua propriedade, plantando o que lhe aprouvesse, vendendo onde quisesse. Assim, acreditavam no comércio livre.

Os privilégios eram filhos do modelo econômico mercantilista; a noção de propriedade do autor, por sua vez, é uma das filhas do liberalismo. A tônica do mercantilismo era dada pelo controle, pelo monopólio e, consequentemente, pelo privilégio. A tônica do liberalismo, por sua vez, foi dada pela liberdade e a propriedade foi, dentro desta dinâmica, um meio, um instrumento encontrado para garantir tal liberdade.

---

adiantamentos de uma primeira edição, sem me conceder honorário algum, não faça uso em pouco tempo, ao fim de seis anos, até mais cedo se ousar, de sua aquisição? As produções do intelecto já rendem tão pouco! Se renderem ainda menos, quem quererá pensar?"

[76] De acordo com HUBERMAN, ob. cit., pág. 138, o comerciante francês Gournay, como conta Turgout, Ministro francês das Finanças, espantou-se "*ao verificar que um cidadão não podia fazer nada nem vender nada sem ter comprado o direito disso, conseguindo, por alto preço, sua admissão numa corporação ... Nem havia imaginado que um reino onde a ordem de sucessão fora estabelecida apenas pela tradição ... o governo teria condescendido em regulamentar, por leis expressas, o comprimento e a largura de cada peça de tecido, o número de fios de que deve ser formada, e consagrar com selo da legislatura quatro volumes in-quarto cheios destes detalhes importantes, bem como baixar numerosas leis ditadas pelo espírito monopolista. Não o surpreendeu menos ver o governo ocupar-se da regulamentação do preço de cada mercadoria, proibindo um tipo de indústria com a finalidade de fazer florescer outro ... e julgar que assegurava a abundância do cereal, tornando a situação do agricultor mais incerta e desgraçada do que a de todos os outros cidadãos*". Irritado com a regulamentação excessiva imaginou a frase que virou o grito de guerra do liberalismo: *Laissez-faire*! Em tradução livre, "deixem-nos em paz". Neste sentido diz DIDEROT, ob. cit.,pág. 65: "*seria um estranho paradoxo, num tempo em que a experiência e o bom senso concorrem em demonstrar que todo entrave é nocivo ao comércio, afirmar que nada sustenta o mercado livreiro além dos privilégios*".

[77] HUBERMAN, ob. cit., pág. 139

3. **RESUMIDAMENTE, OS PRINCIPAIS PONTOS DO MEMORIAL DE DIDEROT:**

a) O autor é o proprietário da obra e, portanto, goza de liberdade de dispor dela da forma que bem lhe aprouver (propriedade = liberdade de comércio).

b) Quando os direitos de exploração foram adquiridos por meio de negócio jurídico firmado com o autor, a liberdade do autor de dispor de sua obra ao seu bel prazer legitima sua exploração econômica pelo editor. Tal construção é importantíssima. Ela concilia a noção que circulava naquela época com força ideológico-instrumental, de que os sujeitos têm um direito de usufruir o fruto de seu trabalho (propriedade), com o fato de os editores explorarem frutos de um trabalho alheio. Aqui, repetimos mais uma vez, trata-se de legitimação do direito dos editores de explorarem exclusivamente criações alheias.

c) Importância econômica da sanção do Estado ao negócio jurídico de disposição do direito de propriedade sobre a obra. A não garantia deste negócio privado pelo Estado significaria retrocesso econômico e desvantagem não apenas para os diretamente atingidos (autor e editor), mas para a generalidade. Aqui também um elemento fundamental para a compreensão do direito patrimonial do autor: o direito patrimonial de autor é uma engrenagem dentro do sistema de mercado. Seja protegido de menos – pirataria –, seja protegido demais – monopólios gerais de impressão –, os efeitos são nocivos não só para o particular, mas para o sistema como um todo (proteção como instrumento de fomento do desenvolvimento econômico).

d) Importância da segurança jurídica como fator de estabilização do valor do trabalho. DIDEROT demonstra que o autor só poderá vender o seu trabalho por um "preço justo" se o Estado garantir ao comprador a exploração econômica da obra sem ser perturbado por terceiros. Fatores que venham influenciar a exploração econômica da obra pelo comprador, tomem eles forma de proteção insuficiente ou demasiada, prejudicam o autor economicamente.

O trabalho de DIDEROT surpreende não só pela lucidez da análise, mas também pelo fato de a mesma, apesar de ter sido elaborada há mais de 250 anos, ainda ser dotada de grande atualidade.

A decisão subsequente do legislador, de reconhecer ao autor um direito de propriedade sobre a sua obra, foi uma escolha *ideológica*.[78] Reconhecer a inviolabilidade da propriedade privada foi uma forma indireta de reconhecimento da liberdade econômica, o mote da economia de mercado.

Aqui, neste período e nestas circunstâncias, é que nasceu o direito de autor.

VIII - Sobre a propriedade imaterial e sobre as faculdades pessoais do autor

1. Como ilustrado acima, com o exemplo do comércio de livros entre o norte e o sul da Alemanha do século XVIII, o sistema de proteção da empresa de edição baseado na concessão de privilégios não foi suficiente para fazer frente à nova realidade econômica européia. Foi necessário ir mais além do que a tentativa de solucionar a questão dos interesses individuais que reclamavam proteção. A solução encontrada foi uma construção jus-filosófica complexa, que por um lado considerou a obra intelectual como um bem imaterial com valor patrimonial e, por outro, reconheceu ao autor também proteção a interesses ideais.

Ao lado de DIDEROT, outros grandes nomes tomaram posição quanto ao direito que caberia ao autor. Assim, por exemplo, os trabalhos de Johann Stephan PÜTTER ("*Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts geprüft*" - 1774) e Johann Gottlieb FICHTE ("*Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks*" - 1793)[79].

O trabalho de PÜTTER, a exemplo de DIDEROT, foi uma encomenda de editores e, seguindo o mesmo raciocínio do trabalho do enciclopedista francês, PÜTTER defendeu serem as obras verdadeira propriedade, propriedade esta que nasceria da habilidade e da diligência do autor. VOGEL já reconhece nesta definição a noção de propriedade imaterial.[80]

---

[78] O termo ideologia é aqui empregado em sua acepção neutra, como a descrição de uma idéia, livre da conotação pejorativa ou preconceituosa que a expressão ganhou durante o iluminismo.
[79] FICHTE escreveu seu artigo em outubro de 1791, o trabalho foi, porém, publicado apenas em 1793.
[80] VOGEL, *in* Schricker, ob. cit., pág. 35.

Vinte anos mais tarde, foi a vez de FICHTE manifestar-se sobre a questão. O filósofo diferenciou duas características essenciais do livro: uma característica *física*, que se expressa no papel impresso, e uma característica *intelectual*.

A propriedade sobre o corpo físico de um livro, argumentou FICHTE, é transferida pelo ato da venda de forma definitiva às mãos do comprador. O comprador, diz ele, "*pode lê-lo e emprestá-lo quantas vezes o desejar, pode revendê-lo para quem ele bem desejar, e tão caro ou barato quanto ele quiser ou puder, (pode) rasgá-lo, queimá-lo; quem poderia se opor?*".[81]

Por outro lado, disse FICHTE, normalmente não se compra um livro para, com suas páginas impressas, decorar paredes, mas geralmente para tirar um proveito intelectual dele. Neste ponto, diferencia entre um conteúdo material do livro (idéia) e a forma de expressão deste conteúdo.

O conteúdo material do livro só pode vir à tona através da leitura. Lendo o livro, o leitor irá refletir sobre o conteúdo, incorporando-o, assim, às suas próprias idéias. Pelo ato de compra do livro, o comprador adquire também a possibilidade de incorporar a idéia do autor às suas próprias idéias. Imaginando que o autor tenha tido uma idéia nova, ou original (o que, geralmente, como destaca FICHTE de maneira inequívoca, não é regra, mas sim exceção), no momento em que a torna pública permitiria a todos aqueles que venham a ler o livro incorporarem as suas próprias idéias àquela. A idéia, então, será propriedade de todos. Deste modo, seria impossível reconhecer um direito exclusivo sobre ela. [82]

Por outro lado, a forma de expressão da idéia é própria do autor. O leitor, ao ler o livro, incorpora a idéia e não a forma específica de expressão da idéia adotada pelo autor. Neste sentido, a forma de expressão da idéia seria "propriedade exclusiva" do autor.

No trabalho de FICHTE estão os primórdios do desenvolvimento de conceitos básicos que sustentam o instituto de Direito de autor.

[81] A tradução aqui é livre. No original: "*Das Eigenthum des erstern geht durch den Verkauf des Buchs unwidersprechlich auf den Käufer über. Er kann es lesen, un es verleihen, so oft er will, wieder verkaufen an wen er will, und so theuer oder so wohlfeil er will oder kann, es zerreißen, verbrennen; wer könnte darüber mit ihm streiten?*".

[82] E assim compreende-se o caminho perseguido pelo ordenamento brasileiro, que "*não confere proteção a idéias e tampouco ao aproveitamento industrial contido nas obras*", SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pág. 312.

No que diz respeito à caracterização das faculdades exclusivas transferidas pelo autor ao editor, FICHTE não as classificava como uma propriedade, mas antes como o direito de tirar vantagens econômicas do corpo físico do livro, ou seja, do papel escrito (manuscrito). O autor, por não poder transferir a parte do seu direito de propriedade contido na forma de expressão da idéia, um direito inalienável, não poderia transferir ao editor o seu direito de propriedade como um todo, mas antes apenas autorizá-lo a usufruir de determinadas faculdades dele originárias.

Neste ponto divergem FICHTE e DIDEROT, e o mais interessante aqui, do ponto de vista histórico, é, ao considerar a legislação autoral moderna, constatar que, enquanto o direito autoral francês foi construído com base na teoria dualista, o direito autoral alemão calcou-se na teoria monista.[83]

2. No que diz respeito ao vínculo *pessoal* do autor com a sua obra, o pensamento antropocentrista cuidou de afastar definitivamente as noções que pretendiam fazer do autor um mero instrumento de forças sobrenaturais. Na verdade, e seguindo aqui o postulado por SIEGRIST,[84] ao influenciarem não só a moral, mas também o senso estético, as idéias antropocentristas lançaram uma nova luz sobre a pessoa do autor. Passou-se a compreender o trabalho do artista não mais como uma mera imitação da natureza, e o trabalho do escritor não mais como uma representação da verdade através das regras tradicionais da retórica. O autor passou a ser considerado como um criador, como o sujeito que, através da sua atividade formadora, traz à luz uma expressão de si mesmo. A partir de então, a obra veio sendo considerada como uma expressão da própria pessoa do autor e, consequentemente, clamou também ser protegida em relação a este aspecto pessoal.

Esta mudança no pensamento já se deixava antever, no século XVI, no teor dos privilégios. VOGEL noticia um regulamento veneziano, datado do ano de 1544, onde a concessão do privilégio veio vinculada

[83] De acordo com a teoria dualista os interesses patrimoniais os interesses pessoais do autor são protegidos por direitos que, apesar de interrelacionados, são de natureza diversa e independentes entre si. Consequentemente, nos países onde adotou-se a teoria dualista admite-se a cessão das faculdades patrimoniais do autor. A teoria monista, ao contrário, considera ambos os interesses do autor protegidos por um único direito, o que inviabiliza a cessão das faculdades patrimoniais do direito de autor.

[84] SIEGRIST, ob. cit., pág. 68.

expressamente à prévia autorização de publicação da obra pelo autor.[85] Por outro lado, essa não era a regra. LUCAS e LUCAS contam que, apesar do dramaturgo francês Moliére ter se oposto à publicação de sua obra *Les précieuses ridicules,* o editor Guillaume de Luynes obteve não só a concessão do privilégio para publicá-la, como também para vendê-la por cinco anos.[86]

Na Alemanha, os privilégios de impressão vinham acompanhados da expressão *cum consensu auctoris*. Além disto, têm-se notícias de casos de representações dirigidas ao governo, onde autores reclamavam edições não autorizadas de suas obras (*Lagus* em 1563; *Christian Thomasius* em 1694, *Boerhave* em 1726), bem como representações contra modificações (omissões não autorizadas na obra — *Sebastian Brant*, 1499).[87]

Com relação às modificações não autorizadas, um problema de fato corriqueiro, assim manifestou-se MARTIN LUTHER: "*o prejuízo seria, porém, de se suportar, se eles não arrasassem meus livros de forma tão falsa e vergonhosa. Eles mesmos os imprimem e, portanto, têm pressa, de forma que, quando retornam a mim, eu não mais reconheço meus próprios livros*".[88] O que não teria significado para LUTERO, um reformador em missão revolucionária religiosa, ver as suas palavras, sua argumentação, modificadas?

Em tempos em que os escritos haviam de passar pelo crivo da censura, o autor tinha um interesse especial no respeito à integridade de sua obra. Modificações não autorizadas na obra poderiam levar, à revelia da verdadeira opinião do autor, à proibição da obra, além de colocar a própria pessoa do autor em uma situação delicada perante as autoridades.

3. Formada a consciência de um direito que caberia ao autor considerado como tal, e promulgadas as primeiras leis sobre a matéria,

---

[85] VOGEL, in SCHRICKER, ob. cit., pág. 33. ANN, ob. cit., pág. 598, indica, por sua vez, um documento datado de 1486 como o primeiro privilégio de autor (*Autorenprivileg*) veneziano. Nele premiava-se o autor de um trabalho sobre a história de Veneza com o direito exclusivo de publicar sua própria obra.

[86] ANDRÉ LUCAS, HENRI-JACQUES LUCAS, *apud* ABREU CHINELLATO, ob. cit., pág. 50.

[87] VOGEL, in SCHRICKER, ob. cit., pág. 33.

[88] „*Nu wäre der Schaden dennoch zu leiden, wenn sie doch meine Bücher nicht so falsch und schändlich zurichten. Nu aber drucken sie dieselbigen und eilen also, dass, wenn sie zu mir wiederkommen, ich meine eigenen Bücher nicht kenne*." SEIFERT, ob. cit., pág. 1273.

que, nota-se, ainda se caracterizavam por protegerem apenas os interesses patrimoniais dos autores, o século XIX foi marcado por intensas discussões e pelo clamor de alguns pela extensão da proteção autoral já alcançada. Outros, pelo contrário, já argumentavam com a máxima de que a cultura é um bem da humanidade.

Neste clima de intensas discussões, OTTO VON GIERKE tratou de explicar o direito de autor sob uma nova perspectiva, agora idealista. Ele via o fundamento do direito na prerrogativa do autor de decidir sobre a divulgação de sua obra. VON GIERKE, como observa VOGEL,[89] não negava os componentes patrimoniais do direito de autor, mas os compreendia como um mero reflexo do âmbito do domínio pessoal daquele. Nesta construção vem expresso de forma exemplar o ápice da concepção do indivíduo em si considerado como a base, o ponto de partida, para a construção do Direito.

Motivados pelas teorias idealistas, reconheceu-se juridicamente, ao lado da proteção das faculdades patrimoniais do autor, proteção às suas faculdades pessoais.

Neste momento o direito de autor finalmente tomou a forma que ainda mantêm até os dias de hoje.

IX - Conclusão ou, em outras palavras, por que proceder a uma análise histórica?

O direito de autor, como vimos, é um filho do antropocentrismo, do pensamento liberal e de uma estrutura econômica peculiar. Ele é, definitivamente, um fenômeno moderno.

Mas por que proceder a uma análise histórica? Apenas para demonstrar que antes da Idade Moderna o direito de autor não existia? Que antes desse período histórico só podemos nos referir a um "*fenômeno análogo anterior*" ao direito de autor? Por certo, e aqui sem menosprezar o caráter instrutivo dessa conclusão, não só sob o ponto de vista do conhecimento geral, mas também sob o aspecto metodológico, não apenas por isso.

[89] VOGEL, *in* Schricker, ob. cit., pág. 39.

Mas antes porque a análise histórica abre vistas para que percebamos o direito como ele é, ou seja, *como um produto cultural*.

No decorrer deste ensaio, constatamos que, em um primeiro momento, as mudanças filosófico-econômicas e o avanço tecnológico criaram uma nova situação fática; o direito de autor, por sua vez, surgiu em um segundo momento, reconhecendo e regulando juridicamente a nova situação.

O direito de autor – a análise histórica deixou evidente – nasceu então como *resposta jurídica* a determinadas transformações sociais.

A compreensão deste mecanismo deixa entender a crise moderna que vem envolvendo o direito de autor: as transformações sociais já ocorreram, o direito de autor, ainda agarrado a sua forma tradicional, não logrou reconhecer a nova realidade e, assim, não está em condições de fornecer respostas jurídicas a ela.

Mas também a análise histórica nos permite afirmar que o direito acaba sempre por se adaptar à realidade. É tudo uma questão de tempo.

A OBRIGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A EXAUSTÃO DE DIREITOS

Newton Silveira [1] - Mestre em Direito Civil (1980) e doutor em Direito Comercial (1982) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde leciona Direito Comercial na graduação e Propriedade Intelectual na pós-graduação.

Resumo do artigo

A atual Lei de Propriedade Industrial garante a exclusividade do uso da marca em todo o território nacional (artigo 129), prevendo ainda ao seu titular, ou a seu requerente, a possibilidade de ceder o registro, ou pedido de registro, e licenciar o seu uso.

Mas, em caso de importação de marca legítima não estará preenchido o tipo penal dos arts. 189 e 190, porque a importadora brasileira não reproduz, imita, altera ou importa "produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida...". A marca, na origem, foi licitamente reproduzida.

Quanto às patentes, pode-se entender que o não cumprimento da obrigação de exploração estipulada no item I do parágrafo 1º do art. 68 da Lei de Propriedade Industrial implicaria em duas hipóteses diferentes de licença compulsória: a) se o titular da patente não produz no país em virtude de inviabilidade econômica, a licença compulsória (decorrente) é de importação por quaisquer terceiros; b) se o titular da patente não a explora no país, mesmo que não ocorra inviabilidade econômica, a licença compulsória será não mais automática como no caso anterior, mas sujeita ao procedimento dos arts. 68 e seguintes da lei.

[1] A pesquisa de direito europeu foi realizada por Karin Grau-Kuntz.

Palavras-chave

Propriedade industrial; exaustão de direitos; importação paralela; licença compulsória; patente; marca.

Sumário do artigo

1. Patentes. 2. Marcas: a função econômica; o princípio da territorialidade; da cessão e da licença de uso; importações paralelas; teoria da exaustão; importações paralelas e os tribunais brasileiros. 3. O problema das importações paralelas e a atual lei da propriedade industrial.

1. PATENTES

Segundo a doutrina denominada de exaustão ou esgotamento, os direitos do titular da patente cessam uma vez vendido, licitamente, o produto patenteado.

Essa teoria é assim definida por F. Savignon (*Convention de Luxembourg*, in *La Propriété Industrielle,* 1976, p. 103):

> *"la construction juridique selon laquelle le titulaire d'un brevet ne peut plus exercer le droit d'interdire aprés qu'il a mis l'object de son brevet dans le commerce, dans le territoire oú le brevet exerce son effect il a joui de son droit. Celul-ci est epuisé".*

Na Europa, a teoria do esgotamento dos direitos foi gerada na jurisprudência alemã, sendo adotada pela Corte de Justiça das Comunidades Européias e enfim incorporada ao Direito francês em 1978, com a seguinte redação:

> *"Art. 30 bis - Les droits conferés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, acomplis sur le territoire français, aprés que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentiment exprés".*

Segundo decisão do Rechtsgerichhof de 26 de março de 1902, "o titular que fabricou o produto e o pôs em circulação sob esta proteção que exclui a concorrência dos demais já teve os benefícios que a patente lhe confere e já, desta forma, consumiu seus direitos".

No direito americano, o princípio é assente pelo menos desde 1873, como indicam Chisum e Jacobs: "*the first authorized sale of a patented product exhausts the patent owner's exclusive rights. The purchaser may thereafter use, repair and resell the product*."

Quais as implicações da teoria da exaustão em relação à chamada importação paralela?

Já em sua primeira decisão, na virada do século, na qual o princípio da exaustão do direito de patentes foi acolhido, o Tribunal do Império (Reichsgericht) deixou claro que aos casos de reimportação só seria aplicável o princípio da exaustão do direito de patentes, quando o titular da patente houvesse introduzido o produto pa-tenteado no território interno (a mencionada decisão é a do caso "Duotal/ Gujakolcarbonat" de 26/3/02). Da decisão lê-se:

> *"em virtude da patente concedida, estão elas (as autoras), na posição jurídica de proibir a introdução do exterior ao interior do Gujakol-Carbonat fabricado de acordo com o processo pa-tenteado, ou de fazer tal introdução dependente de sua autorização. Também nos casos quando elas mesmas introduziram no exterior este produto, a reintrodução dos mesmos no território interno ferirá o direito de patentes".*

Em parecer apresentado em um processo que correu perante o Tribunal de Apelação do Japão, Friedrich-Karl Beier destacou o tratamento diferenciado dado pelo direito alemão às importações paralelas em casos de marcas e casos de patentes.

Esta decisão ganhou em importância quando, alguns meses mais tarde, o Tribunal do Império (Reichsgericht) decidiu em um caso sobre marcas (caso "Mariani" de 2/5/02), que o direito de marcas alemão se exaure no momento da primeira introdução do produto marcado no mercado internacional (princípio da exaustão internacional). O Tribunal mencionou nesta decisão a diferença fundamental entre direito de marcas e de patentes:

> *"O direito de patentes é, de acordo com sua própria natureza, limitado localmente ao território do Estado que o concedeu: assim, pode o mesmo legitimado ter vários direitos de patente, independentes entre si, quantos territórios existam. Sobre o direito de patentes diz-se: tantos territórios com patentes, tantos direitos subjetivos. E diz-se*

> conseqüentemente: o direito de patentes de uma invenção na França *é independente do direito de patentes na Alemanha, mesmo que a patente tenha sido concedida à mesma pessoa... O objeto legitimamente terminado na França — França como território da patente — não pode ser comercializado e utilizado em outro Estado, mesmo quando a patente neste segundo Estado tenha sido concedida à mesma pessoa, a não ser que tenha sido concedida uma licença para a sua introdução nos outros Estados".*

O Tribunal Federal (Bundesgerichtshof) deu continuidade a esta linha decisória do Tribunal do Império (Reichsgericht). Em sua famosa decisão "Maja", de 25/1/64, o Tribunal justificou e fundamentou minuciosamente a adoção do princípio da exaustão internacional para o direito de marcas, indicando em um *obitum dictum* que, em relação ao direito de patentes, a questão da exaustão do direito, no que diz respeito à introdução do produto protegido no mercado, deve ser julgada de outra forma:

> "A razão da diferenciação justifica-se na natureza do direito de marcas, uma vez que a sua existência não se deve em primeira linha, como no direito de patentes, a uma realização intelectual do titular do direito, merecedora de proteção. A sua existência não concede um direito de utilização, apenas servindo à proteção da função de origem e garantia da marca, enquanto que o direito de patentes concede ao inventor o direito exclusivo de explorar a invenção e dela dispor".

Em seu parecer, Beier menciona diversas outras decisões dos tribunais alemães, bem como do direito comparado europeu, que pendem para a exaustão nacional em casos de patentes. Assim, o mencionado artigo 30 *bis* da Lei de Patentes francesa de 1978, a lei belga de 1984 (art. 28, 2), a lei italiana de 1979 (art. 1º) e a lei espanhola de 1986 (art. 35).

Já no Reino Unido é ainda aplicada a teoria da *implied license,* desenvolvida no século XIX, que se aplica também às importações de produtos que o titular da patente, ou seu licencia-do, tenha posto no comércio exterior.

Dessa forma, Beier se insurge contra a decisão do Tribunal de Tóquio, de 23/3/95, onde entendeu-se que a importação paralela de produtos protegidos por patente, postos no comércio no país de exportação pelo titular da patente, não fere o seu direito de uso exclusivo no país de importação.

O pensamento de Beier é no sentido de que "direito de marcas e direito de patentes são direitos de proteção distintos, que não podem ser tratados da mesma forma, no que diz respeito aos seus efeitos territoriais ou extraterritoriais". O fundamento de sua posição é o artigo 4 *bis* da Convenção de Paris, que estabelece o princípio da independência das patentes.

Como a questão foi resolvida na atual Lei Brasileira de Propriedade Industrial, nº 9.279 de 14/5/96?

O legislador brasileiro optou, desde o início, pela obrigatoriedade de exploração local do objeto da patente. Dessa forma, o artigo 68, § lº, da atual Lei, estabelece que "a não exploração da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação in-completa do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado" (I) ou "a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado" (II) — ensejam licença compulsória.

No entanto, a primeira versão do projeto aprovada na Câmara dos Deputados estabelecia no artigo 43, IV, que não constituiriam infração à patente os atos de comercialização relativos "a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento" (exaustão internacional).

Essa disposição foi considerada, no Senado Federal, incompatível com a norma de obrigação de fabricação local, estabelecida no mencionado artigo 68, § 1º. Em conseqüência, o Senado alterou o texto do artigo 43, IV, dele retirando a menção ao mercado externo. Dessa forma, a atual lei privilegia, como norma geral, o princípio da exaustão nacional para patentes.

Ocorre que o §1º, nº I, do artigo 68, que estabelece a obrigação da exploração da patente no território brasileiro, contém a exceção: "ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação".

Ou seja, nessa hipótese, a obrigação de exploração nacional se converte em obrigação de exploração internacional.

Nada mais justo que, em tais circunstâncias, a exaustão nacional se convertesse em exaustão internacional.

Foi o que fez o Senado, ao acrescentar um §4º ao artigo 68, o qual dispõe:

> "no caso de importação para exploração de patente (e no caso da importação prevista no parágrafo anterior), será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento."

Obviamente, aqui, mercado significa o mercado externo, já que o dispositivo trata de importação. Assim, se o titular da patente importa o produto, terceiros também poderão importá-lo livremente (desde que produto legítimo).

A mesma regra deverá se aplicar à importação de componentes necessários à execução do objeto da patente, o que, embora não óbvio, constitui conclusão necessária.

É que a atual Lei traz outra inovação, adaptação do *contributory infringement* do direito norte-americano. Essa norma acha-se expressa no artigo 42, § 1º: "Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo."

Ora, se o titular da patente importa os componentes necessários à realização da invenção, terceiros, igualmente, poderão fazê-lo.

Em decisão de 1994, a Justiça Federal americana tratou da questão em análise no tocante ao fabricante dos principais componentes de microcomputadores:

> "Patent exhaustion: selling licensed microprocessors having no use but in an infringing combination exhausts the patent rights so that late purchasers can use the microprocessors free of infringement" (Cyrix v. Intel 845 E Supp. 552 / Ei). Texas, 1994).

Note-se, ademais, que o direito americano dá aos titulares de patentes o direito de proibir a exportação de componentes, seja ele elemento de um produto patenteado ou o próprio elemento patenteado:

> "Making an entire patented product in the United States may infringe even though the product is for export and use in another country (...)"

"A 1984 amendment establishes two acts of infringement, active inducement by export of components and export of specially adapted components."

Mas a importação dos componentes, por si só, não configuraria ilícito? De forma alguma. A obtenção no mercado de pro-dutos objeto de patente, licitamente fabricados e vendidos com a licença ou autorização da titular, não configura qual-quer violação de privilégio. Já vimos que poderia a titular da patente, com base nos direitos que detém no país de origem, impedir a exportação dos componentes patenteados; não o fazendo, há que se presumir que a exportação foi autorizada, e não o será menos a importação.

Em conseqüência, a importação por parte do titular da patente dos componentes necessários à realização da invenção torna lícito que terceiros também o façam.

2. MARCAS

A propriedade da marca é um monopólio privado concedido pelo Estado, expressão de sua soberania. Como monopólio (propriedade) garante-se ao seu titular um direito de uso exclusivo, oponível *erga omnes*. Como expressão de soberania este direito só será reconhecido nos limites do território do Estado que o concedeu (princípio da territorialidade). Para obter a proteção da marca em outros territórios, o seu titular deverá requerê-la em cada um deles. Mesmo as convenções internacionais, que pretendem equiparar o estrangeiro, no que diz respeito ao exercício dos seus direitos de marca, ao nacional, mantêm a plena vigência das legislações nacionais e a territorialidade da proteção.

Daí afirmar-se que o direito de marcas, por sua natureza territorial, "facilita o fracionamento do direito em mãos de titulares diversos, notando-se um estímulo a que a marca seja cedida a quem a explora em cada país. (...) Tal fracionamento, por sua vez, cria dificuldades para a livre circulação das mercadorias, já que os direitos territoriais criam monopólios locais em mãos de terceiros (...)".[2]

[2] Silveira, Newton: Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Editora Saraiva, 1984

A aceleração capitalista e especialmente a formação de blocos econômicos têm agravado o conflito entre os princípios da territorialidade da proteção da marca e o da livre circulação de mercadorias. As questões sobre importações paralelas servem de exemplo.

O problema das importações paralelas pode ser formulado de maneira simples: poderá o titular de uma marca, alegando o seu direito de uso exclusivo, impedir a introdução não autorizada de produtos por ele mesmo produzidos, ou produzidos e assinalados com a mesma marca por uma terceira empresa a ele jurídica ou economicamente vinculada, no território que lhe concedeu aquele direito de uso exclusivo?

A solução deste problema sugere dois caminhos distintos, dependendo dos vínculos econômicos entre o Estado do titular da marca e o Estado de onde se originam os produtos paralelamente importados. Em outras palavras, a solução será uma se o problema se apresenta entre Estados sem vínculos econômicos especiais entre si, e será outra se entre Estados-membros de um mercado econômico comum. A decisão entre permitir ou proibir as importações paralelas suscita inúmeras questões relativas à natureza do direito de marcas.

A função econômica

As marcas exercem função muito importante em uma economia de mercado pressupondo "a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência e não de monopólio."[3]

Elas possibilitam ao empresário diferenciar no comércio o seu produto dos produtos oferecidos pelos seus concorrentes e através delas os consumidores podem distinguir uma mercadoria de determinada origem empresarial de outra. Aquele que utiliza uma marca, atua concorrencialmente. Desta sorte, exerce a marca papel fundamental para a transparência de mercado, viabilizando a concorrência leal.

[3] Silveira, Newton: Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Editora Saraiva, 1984

Além disso, "enquanto as patentes recompensam a criatividade do inventor e estimulam o desenvolvimento científico, as marcas recompensam aquele produtor que continuamente fabrica produtos de alta qualidade estimulando, desta forma, o desenvolvimento econômico. Sem a proteção das marcas dar-se-ia pouco incentivo ao produtor para que desenvolvesse novos produtos ou mantivesse a qualidade de produtos já existentes."[4]

O princípio da territorialidade

Na Europa do século passado e início deste século, a opinião dominante da doutrina, inspirada nos ensinamentos de Joseph Kohler, via no direito de marcas uma manifestação da personalidade de seu proprietário[5]. Como no direito ao nome ou à firma, o direito às marcas deveria ser reconhecido no mundo inteiro. Nesta idéia encontramos expresso o chamado "princípio da universalidade da marca".

O mesmo Joseph Kohler rejeitou, em 1910, a aplicação do mencionado princípio às marcas e, ao comentar a então vigente legislação sobre sinais distintivos, passou a falar em proteção "local" do direito de personalidade concedido ao titular da marca, limitada ao âmbito territorial.

O princípio da territorialidade significa que a existência e a proteção de uma marca encontra-se limitada ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a proteção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as decisões nele calcadas.

Da cessão e da licença de uso

No Brasil, a propriedade da marca é concedida através de seu registro

[4] De acordo com as conclusões do Advogado Geral Francis Jacobs no caso Hag II, item 18, in GRUR int. 1990, pág. 965.

[5] De acordo com Beier, Friedrich-Karl: Territorialitaet des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in GRUR Int., pág.8 e Hoth, Juergen: Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenzeichnungen, in GRUR 1968, pág. 64.

no INPI. O direito de marca é direito patrimonial que pode ser objeto de negócios jurídicos de alienação ou de simples utilização. A legislação brasileira possibilita a cessão e a licença de uso da marca. A averbação dos contratos perante o INPI estende os efeitos *inter partes*, equiparado-os a direito real, oponíveis *erga omnes*.

Pela legislação brasileira anterior, a marca só podia ser cedida junto com o gênero de comércio ou indústria a que se aplicasse. A cessão isolada da marca não era permitida. Ao contrário, ela deveria ser acompanhada dos valores que formam o ramo de indústria ou comércio exercido, de forma que este possibilitasse ao seu sucessor a sua continuação. Tais valores poderiam estar expressos em uma máquina especial, na fórmula de uma bebida, em uma patente, no know-how adquirido etc. dependendo de cada caso.

De acordo com Gama Cerqueira[6], "as razões em que se fundam as leis que vedam o tráfico da marca isoladamente não dizem respeito à sua natureza, nem à natureza do direito que sobre ela possui o seu titular. ... O que justifica, a nosso ver, a proibição legal é a função objetiva das marcas, isto é, a função de distinguir os produtos diferenciando-os de outros de procedência diversa." E citando Afonso Celso prossegue "a marca outra coisa não é senão acessório ou complemento do objeto que caracteriza; é um elemento de verdade e lealdade comercial, donde se segue que seria falsear-lhe a natureza e os fins tolerar-lhe o tráfico, independente dos produtos ou mercadorias para que foi apropriada. Se assim fora, deixaria de garantir aos consumidores que o gênero assinalado proveio de determinada origem, o que daria lugar a condenáveis especulações".

Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial vigente no Brasil, não mais condiciona a cessão da marca à simultânea transferência do gênero de indústria e comércio. A citação acima transcrita de Gama Cerqueira se referia ao Código de Propriedade Industrial de 1945 e, por desatenção de seus revisores, deixou de ser atualizada.

Por licença de uso de marca entende-se a autorização para usar a marca da mesma forma, ou nas mesmas proporções, que o seu titular. O direito protegido permanece em sua substância com o seu titular, mas o

[6] Gama Cerqueira, João da: Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, Editora Revista dos Tribunais.

seu uso transfere-se para o licenciado. Para o direito de marcas, a expressão "licença de uso" significa que o licenciador abriu mão de fazer valer o seu direito de uso exclusivo em relação ao licenciado. Se ao licenciado ainda for permitido registrar a marca em seu nome estará ele conquistando um direito próprio, apesar da essência deste direito ainda continuar vinculada ao licenciador.

Gama Cerqueira[7] afirmava que a disposição que permite a "cessão" do uso da marca choca-se com o princípio da intransmissibilidade da marca independente do gênero de comércio e indústria para o qual tiver sido adotada. *Baumbach/ Hefermehl* defendem que tal situação não fere aquele princípio, uma vez que o licenciador não transfere a titularidade da marca, mas apenas o seu uso. Argumentam também que o contrato de licença de uso de marca não fere a função de origem da marca. Dizem que a proteção garantida à marca contra o risco de confusão é uma proteção individual, afetando o interesse geral de forma meramente indireta. Assim, o direito subjetivo que cabe ao proprietário do sinal de não utilizá-lo como indicativo de origem não é prejudicado quando ele mesmo permite que uma outra pessoa o utilize. Neste sentido os produtos de um licenciado não são "produtos de um outro". Tendo em vista a estrutura do direito de marcas, onde os interesses do consumidor ocupam uma posição periférica em relação aos interesses do titular da marca, não se poderia afirmar que a utilização da marca para produtos produzidos pelo licenciado venha gerar danos relevantes ao seu proprietário pelo engano quanto à origem da marca.

Quanto à função de qualidade, a legislação brasileira previa, na forma do artigo 90 da Lei 5.772/71, que o proprietário da marca assume a obrigação de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos assinalados. "Igualmente quando não haja patente, ou não tenha sido firmado contrato específico de fornecimento de tecnologia, mas a marca esteja sendo utilizada pelo seu titular para assinalar seus produtos, o contrato deverá prever que os produtos a serem fabricados pelo licenciado conterão idênticas especificações, natureza e qualidade"[8]. A atual Lei de Propriedade Industrial assenta no artigo 139 o mesmo entendimento.

[7] Gama Cerqueira, João da, ob.cit.
[8] Silveira, Newton, ob.cit.

Importações paralelas

A proteção concedida pelo direito à marca garante ao seu titular o poder de impedir as importações de produtos marcados com sinais confundíveis com aquele por ele utilizado para distinguir as suas mercadorias.

A questão das importações toma dimensão maior e mais complexa quando diz respeito a produtos originais, não alterados, cuja primeira colocação no mercado, feita pelo seu próprio titular, ocorreu no exterior e, posteriormente, este mesmo produto original foi reintroduzido por um terceiro no mercado nacional (importação paralela).

Ao mencionarmos produtos originais, estamos nos referindo a produtos que indicam a mesma origem, reportando, desta sorte, ao mesmo produtor. Nesta situação a função de origem e o direito do titular da marca de proibir importações que firam o seu direito de uso exclusivo transformam-se em instrumentos de aplicação da política econômica adotada pelo Estado. A forma como os Tribunais Europeus aplicaram estes dois princípios - ora estendendo um e conseqüentemente restringindo outro, ora restringindo este e ampliando o outro - para adaptá-los à necessidade de garantir o princípio da livre circulação de mercadorias, fundamento básico de um mercado econômico comum, ilustra claramente a necessidade de adaptar o direito de marcas ao modelo econômico adotado pelo Estado. A questão das importações paralelas ganha em proporções conforme as relações econômicas entre os países aumentam.

Teoria da exaustão

A teoria da exaustão, construção jurisprudencial, existe muito mais em razão do livre comércio de produtos do que propriamente em razão da natureza da marca. Nas palavras de Alberto Bercovitz[9] é assim explicada:

> *"La doctrina del agotamiento parte tradicionalmente y según resulta de su propia denominación de que una vez que se ha hecho uso de un derecho de propiedad industrial, al introducir en el mercado un*

[9] Bercovitz, Alberto: La Propriedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario in Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio Sistematico desde el Derecho Espanol), Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1986.

> *producto protegido por él, ese derecho se ha agotado con referencia a ese producto, es decir, que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese derecho frente a quienes adquieran, usen o negocien con el producto en cuestión. O sea, que ese producto puede circular libremente en el mercado, sin que puedan afectarle las facultades que la ley confiere al titular del derecho de propiedad industrial que lo comercializó."*

Se os efeitos da exaustão manifestam-se apenas a nível nacional, fala-se em exaustão nacional; se se manifestam a nível internacional, fala-se de exaustão internacional.

As palavras de Bercovitz descrevem a idéia de que o direito ao uso exclusivo da marca não é concedido sem limites, mas antes tendo por escopo aquilo que a marca pretende fomentar, a concorrência. A exaustão internacional, aplicação daquela idéia ajustada aos princípios de uma política econômica onde se incentiva a livre circulação de mercadorias, surgiu para solucionar os casos de importações paralelas. Assim, se os produtos marcados tratam-se de produtos originais (produzidos pelo próprio titular da marca ou por uma empresa jurídica ou economicamente a ele vinculada) o direito de uso exclusivo da marca que o seu titular goza no território do Estado que o concedeu não poderá ser invocado para impedir as importações paralelas daqueles produtos.

Como já dissemos, a forma como cada Estado aplica o princípio da exaustão, se apenas a nível nacional (desta sorte não permitindo as importações paralelas) ou internacional (permitindo-as), diz respeito muito mais à política econômica adotada do que ao direito de marcas. A este último interessa averiguar se a marca cumpre as suas funções intrínsecas, ou não; o fato do produto que cumpra aquelas funções ter sido produzido ou comercializado no território de um Estado, ou fora dele, vai além do seu âmbito de interesse. Já para a aplicação da política econômica adotada pelo Estado, mais ou menos protecionista, será relevante se o produto assinalado com esta marca "B" foi produzido, marcado ou comercializado no território nacional ou fora dele.

Ainda cabe mencionar que a expressão "exaustão dos direitos" não é a mais adequada. Tal teoria indica que o direito de uma empresa não é violado com a comercialização de um produto legalmente marcado e

introduzido no mercado pela sua titular ou por uma empresa a ela jurídica ou economicamente vinculada. Isto não significa que a titular do direito de marca não possa valer seus direitos contra, por exemplo, a comercialização de um produto ilegitimamente marcado ou modificado. A doutrina alemã defende que os termos "consumação" ou "consumo dos efeitos do direito de marcas" seria mais adequado.[10]

Importações paralelas e os tribunais brasileiros

O direito pátrio não dispõe diretamente sobre o tema importações paralelas, mas a jurisprudência as tem proibido, valendo-se da garantia de exclusividade do uso da marca em todo o território nacional.

Algumas sentenças proferidas por nossos Tribunais, porém, têm sido mencionadas para apontar uma certa tendência da jurisprudência brasileira a adotar o princípio da exaustão dos direitos de marca a nível internacional.

O caso *Barber Greene*[11], como expresso no relatório da sentença de apelação, trata "... de uma ação ordinária para impedir o uso de marca de fábrica das autoras e que a ré vem fazendo uso em seus impressos e até em anúncios de propaganda, infringindo assim, flagrantemente a norma editada no Código da Propriedade Industrial, art. 70[12]. Contestou somente uma das rés afirmando que apenas importa e vende os produtos da primeira autora fabricados nos Estados Unidos, bem como de outros fabricantes de peças e acessórios para tratores, empregados, principalmente, em terraplanagem e pavimentação. Em seus impressos e anúncios menciona exatamente tais produtos de genuína procedência e não de sua fabricação ou confecção. Julgada improcedente a ação, apelaram as vencidas insistindo na sua procedência e procurando até modificar o fundamento da inicial afirmando "que não se trataria propriamente de uma violação de sua marca de fábrica, mas de um abuso de seu nome de comércio...". O Tribunal manteve a decisão de primeira instância, argumentando:

[10] Baumbach/ Heffermhel, ob.cit.
[11] Apelação Cível nº 191-817, TJSP, in Revista de Direito Mercantil, Econômico e Financeiro, 6, pág. 88-89.
[12] O mencionado artigo 70 é o da legislação vigente na época da propositura da ação, Decreto-lei nº 254.

> *"Desta (da primeira autora que tem sede no estrangeiro) importam os produtos e os vendem no mercado interno como genuínos, sem qualquer transgressão às normas do Código de Propriedade Industrial.*
>
> *Ora, se as rés adquirem sem qualquer restrição tais produtos da autora estrangeira, evidente que terão de anunciá-los em sua propaganda comercial, através de seus impressos e anúncios.*
>
> *Esse procedimento não constitui violação ou contrafação de marca ou abuso de nome de comércio, tanto mais que não se trata de reprodução da marca da apelante ou do seu nome comercial."*

Como já mencionamos, a marca cumpre uma função econômica. O monopólio de seu uso é concedido para possibilitar uma concorrência leal e premiar seu titular pelo seu esforço e trabalho que nela se exterioriza. Se à marca o legislador concedesse um direito absoluto, o seu titular poderia colocar seu produto marcado no mercado e impedir que, por exemplo, fosse feita uma revenda. Imagine-se o produtor do zíper que vende a sua mercadoria para uma indústria de confecções: se seu direito de marca fosse absoluto poderia ele impedir a venda do vestido onde se encontra costurado o seu zíper, ou ainda poderia cobrar royalties sobre cada revenda ou uso de seu produto. Ora, este direito absoluto vai de encontro à própria razão de concessão do monopólio que, repetindo mais uma vez, é a de possibilitar concorrência leal.

Como bem diz Joaquim Antônio D'Ângelo de Carvalho, ao tecer seus comentários à sentença em parte transcrita[13], é "óbvio que tal exclusividade não pode chegar ao cúmulo de impedir a própria circulação da mercadoria assinalada com a marca registrada. Assim, se o artigo industrializado é identificado com a marca de indústria, nada impede que o comerciante, no atacado e no varejo, faça a promoção da marca de indústria, para melhor circulação da mercadoria. Em tal promoção, no ato de o comerciante anunciar a marca alheia, não há, em absoluto, qualquer apropriação do direito exclusivo deferido ao fabricante pelo registro da marca". E, ainda, mais adiante, "Seria absurdo que se exportasse ou vendesse uma certa mercadoria para um comerciante ou industrial, impedindo-os de assinalá-la com a característica que tem na origem." Isto é claro. Tal proibição implodiria o núcleo, a razão de existência da

[13] In Revista de Direito Econômico, Financeiro e Mercantil, 6 – pág. 89.

marca, que se exprime em ser um instrumento de concorrência e não de monopólio.

Na sentença não se questionou em momento algum o problema de importação paralela. A decisão limitou-se à extensão do monopólio concedido à marca pela legislação brasileira. Tal problema não toca na questão do princípio da territorialidade e a sua aplicação, ou não, frente à importação dos produtos originais *Barber-Greene* americanos. Depreender que tal sentença seria um exemplo de aplicação do princípio de exaustão internacional é ir muito além em suposições, estendendo o entendimento do Tribunal a questões que não foram objeto de julgamento.

Já no caso "Bolla"[14], a autora, representante exclusiva no Brasil dos produtores do vinho italiano "Bolla" e proprietária do registro, no INPI, desta mesma marca nominativa para bebidas, xaropes e sucos concentrados, entendeu ter seu direito violado pela ré, importadora do mesmo vinho italiano.

O Juízo de primeira instância condenou a ré a "abster-se, sob pena de multa, a vender, expor ou manter em depósito bebidas da marca "Bolla", bem como a pagar-lhe perdas e danos."

O Juízo de Apelação julgou a ação improcedente, entendendo não haver ocorrido nenhuma infração ao registro da marca mencionada:

> *"Não houve infração da marca de fábrica, eis que a apelante não fabrica o vinho 'Bolla'.*
>
> *E também não houve infração à marca de comércio, pois ela não mantém em depósito nenhum produto a que aponha a denominação 'Bolla'. O vinho com essa marca, repita-se, é importado da Itália e a recorrente simplesmente o vende no Brasil, após importação que faz por conta própria.*
>
> *(...)*
>
> *É verdade que, segundo consta, a apelada é representante exclusiva dos vinhos 'Bolla' no Brasil; mas tal exclusividade não pode ser oposta a terceiros, tanto mais que a apelante não importou o produto diretamente junto aos fabricantes, mas de empresa distribuidora. E se importou os vinhos, em atividade evidentemente lícita, é claro que o*

[14] Apelação Cível nº 75.002-1 – São Paulo – in LEX - 106

fez com vistas à sua venda no Brasil, o que não se reveste de atividade violadora ou de contrafação à referida marca (..)"

O Juízo baseou-se apenas na existência do contrato de representação exclusiva, sem mencionar ser a autora a proprietária dos registros da marca "Bolla" na classe de produtos que inclui 'bebidas'.

Ignorando ser a autora também proprietária da marca, e considerando que entre ela e a titular da marca "Bolla" italiana só houvesse um contrato de representação, a conclusão de que neste caso não estamos diante de um problema de contrafação de marca é clara. Somente o contrato de representação exclusiva, de fato, não concede à autora o direito de impedir a ré de importar de distribuidor os vinhos "Bolla". Este tipo de contrato cria efeitos obrigacionais (no caso, exclusividade de representação) apenas entre as partes e não é oponível *erga omnes*.

Sob o ponto de vista da titular italiana da marca, mesmo ela, neste caso, não poderia impedir a revenda dos produtos, por terceiros, a países com os quais ela houvesse firmado contrato de representação, já que de acordo com a idéia básica da limitação dos direito de marcas frente à sua função de fomentar a concorrência leal, a primeira introdução do produto no mercado italiano, procedida por ela mesma ou com seu consentimento, exaurira o seu direito de propriedade da marca.

A questão se complica, e a decisão mostra-se lacunosa, ao considerarmos a titularidade do registro brasileiro da marca. Sob este aspecto, caracteriza-se um problema de importação paralela, onde a representante dos vinhos e proprietária da marca "Bolla" vê o seu direito ao uso exclusivo de tal marca comprometido através da introdução de produtos assinalados com a mesma marca, os quais não são de sua produção.

Lembrando que o representante dos vinhos "Bolla" no Brasil, e também titular da marca para o nosso território, não produz vinhos "Bolla" mas apenas os comercializa dentro do território brasileiro e que a marca deve cumprir a sua função de origem, coloca-se a seguinte questão: o que merece maior proteção, o registro da marca ou a sua função de origem?

Se considerarmos apenas a função de origem da marca, não há por que proibir a importação paralela daqueles produtos, pois neste caso a

importação dos produtos "Bolla" efetuada pela ré não fere aquela função. Os produtos introduzidos pela ré são, materialmente falando, os mesmos produtos "Bolla" comercializados pela autora. Assim, a representante não teria um direito maior do que o direito do produtor da marca, ou seja, se aquele não pode impedir a comercialização do produto que ele mesmo colocou no mercado, esta última também não poderia.

Se valorizamos os efeitos do direito ao uso exclusivo adquirido pelo registro da marca em relação à sua função de origem, aplica-se o princípio da territorialidade e conclui-se que as importações estarão proibidas.

O julgamento neste caso demandaria uma tomada de posição em relação à aplicação do princípio da territorialidade e uma análise da função de origem da marca e das outras funções que dela advêm; o que resultaria, conseqüentemente, na decisão sobre a adoção da exaustão a nível nacional ou internacional. O Tribunal, porém, como já mencionamos acima, apenas considerou a relação contratual de representação e analisou os efeitos do contrato em relação a terceiros. Não tocou, em momento algum, a exemplo do que foi feito na decisão *Barber Greene*, no cerne da questão sobre importações paralelas. O Tribunal assinalou um indício de direção ao negar a aplicação do artigo 175, IV a) e b) do Decreto 7.903, de 1945, aos produtos importados pela ré, mas daí prosseguir por conta própria nessa direção e chegar à conclusão de que tal sentença seria indício da adoção do princípio da exaustão internacional, nos parece ir longe demais.

Interessante é notar que no Juízo Penal as ações deste tipo foram julgadas improcedentes. Transcrevemos parte do teor da Apelação n0 865.237/5 - ia Vara Criminal -25 de abril de 1994- São Paulo:

> *"(..) Os tipos em que insiste a apelante não foram infringidos. Os querelados não estão 'usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação'. Ao contrário, a mercadoria é autêntica. Produzida pelo fornecedor original Nem estão a vender artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste. Vendem, expõem à venda e têm em depósito mercadoria autêntica, não reproduzida.*
>
> *Se a conduta dos querelados pode representar concorrência desleal, o tema há de ser apreciado na esfera cível. Os danos da apelante*

devem ser examinados na instância adequada. O Estado somente deve ser acionado para aplicar o braço pesado da sanção criminal 'quando a conservação da ordem jurídica não se possa obter com outros meios de reação, isto é, com os meios próprios do direito civil' '(NELSON HUNGRIA, "Comentários ao Código Penal, 3ª ed., vol. I, tomo 2, p.27)"

3. O PROBLEMA DAS IMPORTAÇÕES PARALELAS E A ATUAL LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A atual Lei de Propriedade Industrial[15] garante a exclusividade do uso da marca em todo o território nacional (artigo 129), prevendo ainda ao seu titular, ou a seu requerente, a possibilidade de ceder o registro, ou pedido de registro, e licenciar o seu uso.

A reprodução da marca registrada, sem autorização de seu titular, no todo ou em parte, ou sua imitação de modo que possa induzir confusão, ou a alteração de marca já colocada no mercado constitui ilícito penal (art.189). O mesmo acontece com a importação, exportação, venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou de produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem (art.190).

Assim, em caso de importação de marca legítima não estará preenchido o tipo penal dos arts. 189 e 190, porque a importadora brasileira não reproduz, imita, altera ou importa "produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida...". A marca, na origem, foi licitamente reproduzida.

Em estrita interpretação da atual lei brasileira de propriedade industrial, há que se fazer distinção entre a parte que regula as patentes e a parte que regula as marcas.

De fato, na parte que regula as patentes, o legislador pátrio inovou. No art. 43 estabeleceu as limitações ao direito do titular da patente. No art. 42 estabeleceu os direitos decorrentes da titularidade da patente,

[15] Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997

direitos esses de âmbito civil, eis que no Capítulo Dos Crimes Contra as Patentes (arts. 183 a 186) tipificou os ilícitos penais, os quais são mais restritos, como deveria ser, do que os ilícitos civis do art. 42.

Já no caso das marcas não agiu assim o legislador.

Estabeleceu, no art. 132, as restrições aos direitos do titular da marca, mas não se preocupou em definir diferentemente os ilícitos civis e os ilícitos penais, como fez com as patentes.

No que toca às marcas, manteve a orientação das leis anteriores de caracterizar o ilícito civil como idêntico ao ilícito penal. Na lacuna de tipificação do ilícito civil, tem o intérprete de valer-se da tipificação do ilícito penal, que consagra a exaustão internacional.

Retornando às patentes, pode-se entender que o não cumprimento da obrigação de exploração estipulada no item I do parágrafo 1º do art. 68 da Lei de Propriedade Industrial implicaria em duas hipóteses diferentes de licença compulsória: a) se o titular da patente não produz no país em virtude de inviabilidade econômica, a licença compulsória (decorrente) é de importação por quaisquer terceiros; b) se o titular da patente não a explora no país, mesmo que não ocorra inviabilidade econômica, a licença compulsória será não mais automática como no caso anterior, mas sujeita ao procedimento dos arts. 68 e seguintes da lei.

Em outras palavras, na hipótese a), a licença compulsória equivale à conversão da exaustão nacional em internacional.

Resumo do artigo em língua estrangeira

The current Industrial Property Law guarantees exclusivity to use the trademark in the entire Brazilian territory (article 129) and also assures the trademark owner or applicant the possibility of assignment of the registration, or the application for registration and the license to use.

However, in the event of import of a legitimate trademark, the definition of the crime set forth in articles 189 and 190 is not characterized inasmuch as the Brazilian importer does not reproduce, counterfeit, alter or import

the "product marked with a trademark illegally reproduced...". The trademark was legally reproduced at the origin.

With regard to patents, it can be argued that the failure to comply with the obligation to exploit stipulated in item I of paragraph 1 of article 68 of the Industrial Property Law would imply two different events of compulsory license: a) if the patent owner does not produce in Brazil by virtue of lack of economic feasibility, the compulsory license (arising therefrom) is a license to import by any third parties; b) if the patent owner does not explore the patent in Brazil, even if there is no lack of economic feasibility, the compulsory license will not be as automatic as in the previous event, but it will be subject to the procedures of articles 68 et seq. of the aforementioned law.

Palavras-chave em língua estrangeira

Industrial property; exhaustion of rights; paralell import; compulsory licensing; patent; trademark.

REFERÊNCIAS

BEIER, Friedrich-Karl. Territorialitaet des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in GRUR Int., pág. 8

BERCOVITZ, Alberto. La Propriedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario in Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio Sistematico desde el Derecho Espanol), Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1986.

GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. 1ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

HOTH, Juergen. Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenzeichnungen, in GRUR 1968, pág. 64.

JACOBS, Francis. Caso Hag II, item 18, *in GRUR int.* 1990, pág. 965.

SILVEIRA, Newton. Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos. 1ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 1984.

DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO E SENTENÇAS PROFERIDAS CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, EM AÇÕES SOBRE MARCAS, PATENTES E DESENHOS INDUSTRIAIS

*Rodrigo de Assis Torres**

Sumário: 1. Histórico e natureza jurídica do reexame necessário - 2. Do parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil - 3. Remessa obrigatória e sentenças proferidas contra atos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - 4. Do Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - 5. Conclusões.

1. Histórico e natureza jurídica do reexame necessário

O Código de Processo Civil e leis especiais[1] sujeitam algumas sentenças ao duplo grau de jurisdição (frequentemente denominada remessa necessária, remessa *ex-officio*, remessa obrigatória, reexame necessário ou duplo grau obrigatório).

Com efeito, o artigo 475 do Código de Processo Civil dispõe não produzirem efeitos (e, portanto, não adquirirem a qualidade de coisa julgada), senão após confirmação pela instância superior, a sentença:

*Especialista em Processo pela PUC-RJ. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Procurador da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro.

[1] Decreto-Lei 3.365, de 21.06.1941, que dispõe sobre desapropriação por utilidade publica, por exemplo

> *"I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;*
>
> *II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI)."*

Por não depender de provocação da parte, não se sujeitar a prazo ou forma específicos, não depender da manifestação da Fazenda Pública e não exigir preparo, a remessa necessária se distingue de um recurso, não lhe sendo aplicáveis quaisquer dos princípios recursais. Do que resulta a caracterização do reexame obrigatório como condição de eficácia da sentença.

A remessa necessária remonta ao direito português e tem como justificativa histórica a limitação dos poderes do magistrado, sob a égide do processo inquisitório. Com a absorção pelo direito pátrio do devido processo legal, o instituto da remessa necessária foi mantido em vigor (sob a denominação de apelação necessária ou *ex officio*- – artigos 821 e 822 do Código de 1939), já com a renovada finalidade de aprimorar os meios de defesa do patrimônio público (suprindo situações de insuficiência de defesa e minimizando o risco de decisões contrárias ao direito).

No Código em vigor, o artigo 475 corrigiu a imprecisão de nomenclatura, retirando da denominação legal do instituto o termo apelação, sendo indiscutível que a remessa obrigatória não é regida pelo princípio dispositivo e que o julgador de primeira instância não figura como apelante.

Com o advento da Lei 10.352/2001, foram realizadas correções terminológicas e técnicas (com destaque para a revisão do antigo inciso III - agora inciso II -, substituindo o texto que determinava o duplo grau obrigatório para a sentença de improcedência da execução, pelo texto que se refere à sentença de procedência dos embargos à execução da dívida ativa). Foi, ainda, coerentemente excluída a previsão do duplo grau necessário da sentença de nulidade ou anulação de casamento.

Antes da referida lei, as autarquias e fundações públicas se beneficiavam do reexame necessário por força da Lei 9.469/1997, que dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem como autores ou réus entes da administração indireta. Com a promulgação da

Lei 10.352/2001, tais entes públicos foram expressamente incluídos no texto do artigo 475 do Código de Processo Civil.

O novo parágrafo 2º incluído pela Lei 10.352/2001 trouxe alteração de grande valia ao dispor que "*não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor*".

Já demonstrando, naquele período, a intenção de uniformização jurisprudencial, o novo parágrafo terceiro acrescido pela Lei 10.352/2001 eximiu de remessa necessária as sentenças "*fundadas em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente*".

O Anteprojeto do novo Código de Processo Civil, em trâmite perante o Congresso Nacional, aborda a remessa necessária em seu artigo 478, com importantes modificações, sendo as principais (i) a majoração para mil salários mínimos do teto de isenção da aplicabilidade do duplo grau obrigatório; (ii) a uniformização do instituto com o sistema de recursos e demandas repetitivas; e (iii) a transferência, quando for o caso, do reexame obrigatório para a fase de liquidação de sentença, senão vejamos:

> ***"Art. 478****. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:*
>
> ***I -*** *proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público;*
>
> ***II -*** *que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública.*
>
> ***§ 1º*** *Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.*
>
> ***§ 2º*** *Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação ou o direito controvertido for de valor certo não excedente a mil salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.*

> ***§ 3º** Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, em súmula desse Tribunal ou de tribunal superior competente, bem como em orientação adotada em recurso representativo da controvérsia ou incidente de resolução de demandas repetitivas.*
>
> ***§ 4º** Quando na sentença não se houver fixado valor, o reexame necessário, se for o caso, ocorrerá na fase de liquidação."*

Embora apresente importante inovação, ao elevar consideravelmente o valor necessário para aplicação do reexame obrigatório, o Anteprojeto foi muito aquém do que se esperava e já se revela atrasado no enquadramento da realidade nacional. A remessa obrigatória apenas se justifica para proteger a Fazenda Publica de um Estado mal aparelhado nos serviços jurídicos, o que já não mais corresponde à realidade (em especial, com o advento da Advocacia-Geral da União).

Ao menos, deveriam ter sido excluídas de tal proteção às autarquias e fundações de direito público, todas dotadas de procuradores oriundos de dificílimos e concorridos concursos públicos. Tais entes públicos são incompreensivelmente agraciados com o duplo grau obrigatório, que acaba por servir como instrumento de procrastinação e obstrução do aparato jurisdicional. Em última análise, violando o efetivo acesso à justiça pelos jurisdicionados que se opõem às instituições públicas.

A *ratio essendi* da remessa obrigatória passa a refletir um viés político de proteção exacerbada e injustificada das pessoas jurídicas de direito público (que já gozam de outros privilégios, como, por exemplo, prazos diferenciados para falar nos autos), violando frontalmente o princípio e garantia fundamental da isonomia (não havendo, de fato, qualquer desigualdade substancial a exigir a aplicação, indiferentemente a todos os entes federativos, de tal instrumento).

Apenas a título de curiosidade, vale lembrar que Alfredo Buzaid, nos idos do Anteprojeto do Código de 1973, já se posicionava contrário à remessa *ex-officio*, destacando que "*os argumentos utilizados pelos defensores do 'recurso ex-officio' não lhe justificariam a necessidade, nem sequer a utilidade prática como meio de impugnação da sentença: o argumento de que os representantes do poder público podem agir com*

incúria não revela um defeito de função, mas do órgão, cuja indexação no cumprimento do dever merece ser punida pelos meios regulares de direito e não por transferência irregular". Como bem lecionava Buzaid "*a missão do judiciário é declarar relações jurídicas e não suprir as deficiências dos representantes da Fazenda ou do Ministério Público*"[2].

Assim, com a anutenção do reexame necessário no texto do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil, perde-se oportunidade de ouro para a exclusão de instituto anacrônico e, ressalvada as opiniões contrárias, inconstitucional.

Feita a conceituação e revisitado o histórico do instituto da remessa necessária no sistema processual pátrio, o presente trabalho dedica-se à análise do parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil, sua interpretação e avaliação crítica, em especial nos casos envolvendo direitos da propriedade industrial.

2. Do parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil

O parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil reflete a preocupação do legislador em ponderar a magnitude econômica que torne realmente necessária a observância do duplo grau obrigatório. Afinal, como se viu, o instituto subsiste apenas como forma de acautelamento quanto às repercussões patrimoniais das pretensões/sentenças contra o Poder Público.

Com o referido dispositivo, limita-se a temerária abrangência anteriormente vigente, a submeter praticamente toda e qualquer pretensão/sentença contra a Fazenda Pública ao duplo grau obrigatório.

Muito mais que autorizar o afastamento do reexame necessário às sentenças condenatórias, de valor certo e que não excedam o teto legal, deve-se procurar aplicar a referida exceção considerando a realidade nacional e de acordo com a nova *ratio essendi* do instituto do duplo grau obrigatório: qual seja a proteção da coisa pública.

[2] apud Ada Pellegrini Grinover. *Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil*. p. 43-44.

Ora, não é difícil compreender que apenas sentenças que tenham repercussão econômica legalmente considerada relevante (acima de sessenta salários mínimos) devem submeter-se ao reexame necessário. Pretensões/sentenças exclusivamente declaratórias ou constitutivas, e que não guardem repercussão contra a Fazenda Pública superior a sessenta salários mínimos, devem, a toda evidência, ser excluídas da esfera de aplicação do artigo 475 do Código de Processo civil.

Merece ressalva que o simples fato de tratar-se de sentença declaratória ou constitutiva (sem querer aqui adentrar na discussão sobre as diferentes eficácias da sentença) não autoriza o afastamento da remessa obrigatória. É a falta de repercussão econômica para a Fazenda Pública % observado o teto de sessenta salários mínimos %, que legitima a exceção de aplicabilidade do instituto.

Todavia, é nas hipóteses de sentenças meramente constitutivas ou declaratórias (ou com tais eficácias preponderantes), que se pode vislumbrar campo fecundo para a constatação de ausência de repercussão patrimonial efetiva ao Estado.

Assim, cogitar-se de reexame obrigatório para uma sentença de apostilamento de título atinente a servidor público (meramente constitutiva), ou outras do gênero, seria um contrassenso.

Tal não ocorre, entretanto, com sentenças que declarem a inexistência de débito tributário, ou de cancelamento de lançamento tributário, onde fica evidente a repercussão patrimonial do direito controvertido, na exata dicção do artigo 475 do Código de Processo Civil.

Isso posto, será a análise casuística, em especial das sentenças meramente declaratórias ou constitutivas (ou com tais eficácias preponderantes) que determinará a subsunção do caso ao duplo grau obrigatório. No entanto, esse não é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujos específicos precedentes sobre o assunto serão pormenorizadamente analisados em capítulo posterior.

3. Remessa obrigatória e sentenças proferidas contra atos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

As sentenças proferidas em ações de nulidade de atos administrativos concessórios de patentes, marcas ou desenhos industriais (títulos originários de direitos de propriedade industrial) são exemplos claros de aplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil.

Tais ações de nulidade podem ser propostas *ex-officio* pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia responsável pela análise e concessão das marcas, patentes e desenhos industriais, ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (artigos 56, 118 e 173 da Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial).

O que se oberva, na prática, são três tipos de ações de nulidade: (i) propostas *ex-officio* pelo INPI, em revisão de seus próprios atos; (ii) propostas exclusivamente contra o INPI, como, por exemplo, pelo indeferimento de pedido de marca em virtude de suposta proibição legal; e (iii) ações propostas contra o INPI em litisconsórcio com o beneficiário do ato administrativo, como, por exemplo, uma ação de nulidade de marca concedida em violação de direitos de terceiro.

Em tais casos concretos, de sentenças eminentemente constitutivas negativas, não há qualquer repercussão econômica, direta ou indireta, ao INPI. Ressalvada a possibilidade, remota, de sucumbência ou multa por litigância de má fé que supere o teto de sessenta salários mínimos.

Veja-se, em outro exemplo relacionado à propriedade industrial, a situação de uma sentença que acolha a pretensão de extensão do prazo de proteção de uma patente, concedida pelo INPI, com base em uma extensão do prazo da patente originária no lugar do primeiro depósito da invenção (artigo 230, parágrafo 4º da Lei 9.279/96). Questiona-se: qual a repercussão econômica ao INPI?

4. Do Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça, já em diversas oportunidades, manifestou-se especificamente sobre a questão da aplicabilidade do

reexame necessário em casos que não envolvam sentença condenatória, ou que tratem de valor ilíquido.

Em precedentes de meados de 2004 (REsp 576.698 – RS e REsp 597.445 - RS) a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça fixou-se na expressão "*valor certo*" do parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil e estabeleceu os seguintes critérios e hipóteses orientadores: "*a) havendo sentença condenatória líquida: valor a que foi condenado o Poder Público, constante da sentença; b) não havendo sentença condenatória (quando a lei utiliza a terminologia direito controvertido - sem natureza condenatória) ou sendo esta ilíquida: valor da causa atualizado até a data da sentença, que é o momento em que deverá se verificar a incidência ou não da hipótese legal*".

Ou seja, para todos os casos que não envolvessem uma sentença condenatória (sentenças ilíquidas ou declaratórias/constitutivas), tentou-se estabelecer uma abstração de que o valor da causa deveria nortear a aplicabilidade da exceção do parágrafo 2º do mencionado artigo 475.

Posteriormente, diversos outros julgados foram proferidos pela Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.103.025/SP, AgRg no Ag nº 1.015.258/PR, RESP 938.135/SP e REsp 723.394/RS), pacificando, no âmbito da Terceira Seção do Tribunal, o entendimento quanto à utilização do valor da causa como paradigma de aferição do valor da condenação ou do direito controvertido em ações ilíquidas ou sem natureza condenatória.

Apesar de merecer elogios a nobre intenção de prestigiar o espírito do legislador da primeira fase da reforma processual, visando agilizar e tornar mais efetiva a prestação jurisdicional, o critério do valor da causa não se revela adequado à normatização da aplicabilidade da exceção do parágrafo 2º às sentenças ilíquidas ou que não tenham natureza condenatória.

E isso por uma razão simples: a sistemática do artigo 475 considera o reexame necessário a partir da sentença proferida e não do pedido ou da petição inicial. Além disso, o valor da causa, em situações de pedido genérico ou ilíquido, decorre de mera estimativa, tendo, portanto, valor incerto, passível de modificações e acréscimos quando da liquidação de

sentença, o que poderia vir a superar o limite quantitativo previsto na norma de exceção ao duplo grau obrigatório.

Nas hipóteses de sentença sem natureza condenatória, o critério abrangente do valor da causa deixa de considerar a efetiva e casuística repercussão econômica da sentença. Como dito acima, são inúmeros os casos de sentenças meramente declaratórias ou constitutivas que abarcam nítida repercussão patrimonial ao Estado, sendo difícil imaginar que o valor atribuível à causa na petição inicial, por mera estimativa, reflita tal magnitude.

Considerando a fragilidade do critério do valor da causa, em março de 2005, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (no interessante julgamento do REsp 651.929 - RS, no qual o Relator, Ministro Luiz Fux, retificou seu voto após o voto-vista do Ministro Teori Albino Zavascki) exarou precedente legalista, pela inaplicabilidade da norma do artigo 475, parágrafo 2º, primeira parte, nas situações de sentença ilíquida ou "*sobre relações litigiosas sem natureza econômica, bem assim a sentenças declaratórias e a sentenças constitutivas ou desconstitutivas insuscetíveis de produzir condenação certa ou de definir objeto litigioso de valor certo*".

Com relação às sentenças ilíquidas, não há dúvida da correção do posicionamento fixado pela Primeira Turma, pelo já manifestado entendimento de que é a sentença e não o pedido ou a inicial que devem nortear a sistemática do reexame obrigatório. Vejamos, nesse sentido, os precisos comentários do Ministro Teori Zavascki:

> *"Isso porque, para dar cumprimento ao comando legal segundo o qual o valor que baliza o cabimento ou não do reexame necessário é o da* condenação *(expresso na sentença), e não o da* causa *(constante na inicial), seria indispensável proceder a uma espécie de "liquidação antecipada da sentença", o que desatenderia completamente aos objetivos de economia e celeridade processuais inspiradores da inovação legislativa, ou mesmo aguardar a fase de liquidação para somente então verificar o cabimento da remessa, o que atentaria contra a lógica da marcha processual. O alvitrado mecanismo de atualização monetária do valor da causa, por sua vez, não atende à determinação legal segundo a qual o parâmetro para definição do cabimento da remessa é a sentença, e não a inicial, revelando-se especialmente inadequado em casos como o dos autos, em que a sentença julgou* parcialmente *procedentes os vários pedidos*

> *formulados — cuja participação proporcional no valor da causa demandaria a realização de complexos cálculos."*

Se firmada a duvidosa constitucionalidade do instituto do duplo grau obrigatório (com sua desnecessária manutenção em nosso ordenamento jurídico), a solução no caso das sentenças ilíquidas é fácil e foi implementada, como se viu, no Anteprojeto do novo Código de Processo Civil (parágrafo 4º do artigo 478), que remete para após a liquidação da sentença a avaliação da aplicabilidade do reexame necessário.

O mesmo não se pode dizer das sentenças sem natureza condenatória ou repercussão patrimonial à Fazenda Pública. Vejamos, sobre o ponto, o que foi sustentado no voto do Ministro Zavascki:

> *"Por outro lado, não há como adotar a norma do art. 475, § 2º em relação a sentenças sobre relações litigiosas sem natureza econômica, bem assim a sentenças declaratórias e a sentenças constitutivas ou desconstitutivas insuscetíveis de produzir condenação certa ou de definir objeto litigioso de valor certo. Ora, no caso, a ação tem por objeto a revisão de parcelamento de dívida tributária, com o fito de ver reconhecida a ilegitimidade parcial da dívida e de vários de seus acréscimos, sendo que a sentença foi de procedência parcial e, além de não conter "condenação", não definiu o valor do objeto litigioso."*

Em que pesem os convincentes argumentos da lavra do brilhante Ministro Teori Zavascki, não conseguimos concordar ou encontrar explicação para a subsunção ao duplo grau obrigatório das sentenças sem natureza condenatória ou reflexos econômicos ao Estado. A interpretação literal e isolada da expressão "valor certo" do parágrafo 2º do artigo 475 do Código Processual afronta a já duvidosa *ratio essendi* do instituto, revelando uma construção excessivamente protecionista à Administração Pública e em violação à isonomia.

Em virtude do conflito evidente de posicionamentos no âmago do Superior Tribunal de Justiça, não tardaria a ser convocada a sua Corte Especial para pacificar o tema. O que ocorreu mediante a apresentação de Embargos de Divergência no REsp 600.596 - RS. Coincidentemente designado relator o Ministro Teori Zavascki, o mesmo manteve o questionável posicionamento que já balizara no julgamento paradigma do REsp 651.929 – RS, no que foi acompanhado a unanimidade pelos

demais integrantes da Corte Especial. Mais recentemente, no julgamento do REsp 1.172.903 – PR, a Primeira Turma prestigiou o entendimento pacificado pela Corte Especial.

Evita-se, assim, sem qualquer legítima finalidade de fato ou de direito, que a análise do cabimento ou não do reexame obrigatório seja realizado de forma casuística, com base na efetiva repercussão econômica de sentenças sem natureza (ou eficácia) condenatória.

Prejuízo algum haveria ao Estado a se prestigiar tal análise casuística, em especial, considerando a possibilidade de o Tribunal, a qualquer tempo, avocar os autos do processo em que indevidamente não tiver sido reconhecida a necessidade de duplo grau obrigatório.

Tal entendimento prestigia uma merecida revisão sistemática do instituto do duplo grau obrigatório. Se o viés político não permite a sua completa exclusão do ordenamento jurídico, o mínimo que se pode aceitar é uma interpretação enxuta e de acordo com os interesses econômicos e orçamentários que, a bem da verdade, almeja tutelar.

5. Conclusões

O duplo grau obrigatório possui natureza de condição de eficácia da sentença, não se confundindo com recurso e não estando sujeito aos seus princípios e requisitos norteadores.

A justificativa histórica do reexame obrigatório é a limitação dos poderes do magistrado, sob a égide do processo inquisitório. Já sob a égide do devido processo legal, a sua *ratio essendi* passou a ser a proteção da coisa pública (suprindo situações de insuficiência de defesa e minimizando o risco de decisões contrárias ao direito).

A manutenção do reexame obrigatório reflete um viés político de proteção exacerbada e injustificada das pessoas jurídicas de direito público (que já gozam de outros privilégios, como, por exemplo, prazos diferenciados para falar nos autos), violando frontalmente o princípio e garantia fundamental da isonomia (não havendo, de fato, qualquer desigualdade substancial a exigir a aplicação, indiferentemente a todos os entes federativos, de tal instrumento).

A reforma processual, dentre outras alterações, acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 475 do Código de Processo Civil excepcionando o duplo grau obrigatório em sentenças nas quais a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

O Anteprojeto do novo Código de Processo Civil (artigo 478) mantém a remessa necessária, embora aumente consideravelmente (de sessenta para mil salários mínimos) o teto monetário da exceção à aplicabilidade do instituto.

Há abrangência do duplo grau obrigatório ainda que não tenha ocorrido condenação propriamente dita, como deixa claro o parágrafo 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil ao mencionar "*condenação ou direito controvertido*". A aplicabilidade da exceção gira em torno da apuração da repercussão econômica ao ente estatal.

Sentenças ilíquidas realmente exigem o reexame obrigatório. Para aplicação da exceção do parágrafo 2º não é possível utilizar como referência o valor da causa, visto que a sistemática do reexame obrigatório vincula-se à sentença e ao momento de sua prolação. O ideal seria que a necessidade de duplo grau *ex-officio* fosse apurada apenas após a fase de liquidação da sentença (conforme consta do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil – parágrafo 4º do artigo 478).

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha se manifestado pela inaplicabilidade da exceção do parágrafo 2º do artigo 475 às sentenças sobre relações litigiosas sem natureza econômica, *de lege ferenda*, não merece prosperar a interpretação literal e isolada da expressão "valor certo" constante do dispositivo, por constituir afronta a já duvidosa *ratio essendi* da remessa obrigatória, revelando uma construção excessivamente protecionista aos entes estatais e em violação à isonomia.

Nas ações de natureza declaratória ou constitutiva que questionem atos administrativos do INPI, relacionados a marcas, patentes e desenhos industriais, as sentenças não merecem, em geral, ser submetidas o duplo grau obrigatório.

A análise do cabimento ou não do reexame obrigatório poderia, com maior coerência e efetividade, ser realizada de forma casuística, com base na efetiva repercussão econômica de sentenças sem natureza condenatória ou repercussão patrimonial.

BIBLIOGRAFIA

ALVES, Francisco Glauber Pessoa. "A realização pecuniária contra a fazenda pública, seu panorama atual e as novidades da Emenda Constitucional 30/2000". In Tereza Arruda Alvim Wambier e Sérgio Shimura (Coordenadores). *Processo de execução.* São Paulo: RT, 2001. vol. 2.

AMARAL FILHO, Adilson Paulo Prudente do. "A remessa oficial e o princípio da igualdade". *RePro* 80/215-222, São Paulo:RT, out-dez.1995.

ARRUDA ALVIM WAMBIER, Tereza. *Nulidade de processo e da setença. 4.* ed. São Paulo: RT, 1997.

ARRUDA ALVIM WAMBIER, Tereza; WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Breves comentários à 2.ª fase da reforma do Código de Processo Civil.* São Paulo: RT, 2002.

ASSIS, Areken de. *Manual do processo de execução.* 5. ed. São Paulo: RT, 1998;

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários ao Código de Processo Civil.* 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. vol. V.

————. "Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada". *Repro 34/273-285,* São Paulo : RT, abr.-jun.1984.

BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. *Execução provisória e antecipação da tutela.* São Paulo: Saraiva, 1999.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Execução civil.* 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994.

GRINOVA, Ada Pellegrini. *Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil.* São Paulo: Bushatsky, 1975.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *Eficácia e autoridade da sentença.* 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

MELLO, Celso Antonio Bandeira. *Conteúdo jurídico do princípio da igualdade.* 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.

NERY JUNIOR, Nelson. *Princípios do processo civil na Constituição Federal.* 3. ed. São Paulo: RT, 1996.

————. *Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos.* 4. ed. São Paulo: RT, 1997.

PONTES DE MIRANDA. *Tratado das ações.* Campinas: Bookseller, 1998. Vol. 1.

ROSSI, Júlio César. O reexame necessário. *Revista Dialética de Direito Processual* 23. São Paulo: Dialética, fevereiro, 2005.

TALAMI, Eduardo. "Tutela mandamental e executiva *latu sensu*". *Aspectos polêmicos da antecipação de tutela*. Coord. Tereza Arruda Alvim Wambier, São Paulo: RT, 1997.

TEIXEIRA, Évidon. O denominado recurso de ofício e a ação acidentária. *Revista da Associação Paulista do Ministério Público* 12. São Paulo: APMP, nov. 1997.

TESCHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – O reexame de decisões judiciais. Teresa Arruda Alvim Wambier (Coord.). *RePro* 147. São Paulo: Revista dos Tribunais, maio.

TUCCI, José Rogério Cruz e. *Lineamentos da nova reforma do CPC*. São Paulo: RT, 2002.

POR UMA RELEITURA DO ARTIGO 8º DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS

Camila Garcindo Dayrell Garrote[1] *e Pedro Marcos Nunes Barbosa*[2]

1) Introdução; 2) Das Marcas e dos Nomes empresariais; 3) Da interpretação do artigo 8º da CUP; 4) Conclusão; 5) Bibliografia.

1) INTRODUÇÃO:

O presente artigo tem como escopo esmiuçar os conflitos havidos nas espécies distintas de signos distintivos, em especial a inter-relação entre nomes empresariais e marcas.

Para tanto, será abordada a imprecisão[3] e inconstância jurisdicional ao apreciar tais divergências entre titulares diversos, particularmente na hermenêutica dada às normas que tutelam os nomes empresariais.

Um dos fatores que catalisam o ajuizamento de diversas demandas judiciais cuida da falta de comunicação entre os entes concessores dos

[1] Cursa a especialização em Propriedade Intelectual na PUC-RIO, Bacharel em direito pelo IBMEC-RJ, Advogada no escritório Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Associados.

[2] Mestrando em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-RIO, cursou extensão em filosofia na Faculdade São Bento. Coordena e leciona na Pós-Graduação em Propriedade Intelectual da PUC-RIO. Professor de Direito Civil e Propriedade Intelectual da Graduação da PUC-RIO. Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados.

[3] Alguns julgados, por sinal, são atécnicos na própria identificação da função da espécie de signo distintivo: *"Vê-se que a nulidade decretada pelo INPI coaduna-se, perfeitamente, com os preceitos legais, que dão ao nome comercial (primeiramente levado a registrado) privilégio exclusivo, quer para fins de identificação no mercado (registro comercial), quer para fins de merchandising (marca registrada), conforme se confere nos art. 1.166 do Código Civil e artigo 124, V da LPI".*Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, AC 2005.51.01.500864-9, Des. Messod Azulay, DJ 15.10.2008.

direitos de exclusiva, também alicerçado pela ausência da legislação especial preceituada no Código Civil.

Outrossim, enquanto não elaborada tal norma que possibilitará a ampliação do escopo protetivo dos nomes empresariais nacionais, bem como uma comunicação entre juntas comerciais, Registro.br, e INPI, mister desenvolver interpretação atualizada da norma do artigo 8º da Convenção União de Paris, para além de sua leitura exegética.

Portanto, com tais premissas, concluiremos pela aplicação do dispositivo proveniente de norma internacional, na conformidade do sistema concorrencial nacional, para atender à cláusula finalística constitucional no tocante ao desenvolvimento econômico e ao interesse social.

2) DAS MARCAS E DOS NOMES EMPRESARIAIS

Marcas e nomes empresariais[4] [5] são institutos distintos[6] e, portanto, com legislação e características próprias. Segundo Pontes de Miranda, "*o nome comercial é o nome da pessoa física ou jurídica, para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas*" [7].

Por sua vez, Affonso Celso qualifica o instituto como "*a denominação sob a qual exerce alguem o genero de industria ou de commercio a que*

[4] Para Denis Borges Barbosa a função do nome empresarial é: "*individualizar, através de um símbolo de nominação, sua posição na concorrência. (...) A função do nome de empresa é a nominação, e não "recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários*". BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.p. 926 e 927

[5] Para Sérgio Campinho o nome empresarial: "*Funciona como o elo de identificação do titular da empresa perante a comunidade onde exerce sua atividade econômica. Por isso, todo empresário, pessoa física ou jurídica, demanda de um nome para exercer sua atividade profissional. O nome empresarial pode ser de duas espécies: firma – individual ou coletiva – e denominação*". CAMPINHO, Sérgio. *O Direito de Empresa à luz do novo código civil* – 10ª ed. Revista e atualizada de acordo com a Lei Complementar No. 128/2008. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009.p.347.

[6] *"A marca nominal de serviço não se confunde com o nome empresarial. A decisão Impugnada veda somente o uso da marca, pelo que continua a agravada a poder desenvolver suas atividades Identificando-se na forma de seus atos constitutivos"*. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Célia Meliga Pessoa, AC 2003.002.00616, Julgado em 06.05.2003.

[7] MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. São Paulo: RT, 1983, parte especial Tomo XVI, 4ª edição, p. 222.

se dedica. Neste sentido significa o mesmo que nome social, firma ou razão social, razão commercial ou razão de commercio"[8].

Assim, independentemente de determinado signo identificar produtos ou serviços, ou ainda o próprio estabelecimento, desde que se apure possibilidade de confusão do consumidor para um nicho específico, tal coexistência deverá ser rechaçada.

Isso porque, ainda que no plano jurídico, marcas e nomes empresariais[9] possuam significados, destinações, e proteções específicas, certo é que para o público consumidor geral[10], essa distinção é muitas vezes imperceptível [11].

Nesse passo, antes mesmo de adentrar na forma de proteção dada a cada instituto, em especial àquela do nome empresarial estrangeiro, cumpre esclarecer que a confusão existente entre marcas e nomes empresariais se inicia ainda em âmbito nacional (entre agentes nacionais).

Enquanto cabem ao Instituto da Propriedade Industrial – INPI, sob a égide da LPI, os temas relacionados ao direito marcário, competem ao

---

[8] CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome comercial*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888, p.101.

[9] Constituição Federal Artigo 5º, XXIX e Artigo 3º, §2, da Lei 6.404/76: "*Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação"*.

[10] *"Assim, em que pese nome comercial e marca sejam institutos com natureza jurídica distinta, estou que a existência de grande semelhança na grafia de ambos, pode causar graves prejuízos às sociedades empresárias, gerando, por exemplo, dúvida ou confusão a sua clientela, assim como abalo ao crédito. (...) A proteção, decorrente dos Decretos nº. 916/1890 e 1.800/96, bem como do Código Civil de 2002 (art. 1.166), existe para evitar a utilização do mesmo nome por pessoas jurídicas diferentes. Não há neles referência ao conflito entre nome e marca, o que obriga o aplicador do Direito a observar, de forma sistemática, a legislação de proteção a esses dois institutos. Não ignoro que os registros são distintos e, também, a natureza jurídica do nome empresarial (que tem proteção estadual) e da marca, mas, para chegarmos a uma solução menos lesiva, é necessário considerá-los como iguais, para efeito de proteção, e verificar qual foi registrado primeiro. Se o nome empresarial na Junta Comercial, ou a marca no INPI. Assim é que, havendo significativa semelhança entre o nome comercial da Apelante e a marca da Apelada, entendo correta, pelo critério da anterioridade, a decisão que determinou à Apelante que se abstenha de utilizar o nome KEFRISA"*.Tribunal de Justiça do Estado de Roráima, Câmara Única, Des. Almiro Padilha, AC 10070088959, DJ 04.03.2008.

[11] Para Luiz Leonardos: "*irrelevante que a marca tenha por fim assinalar mercadorias ou produtos, que o título de estabelecimento distinga o próprio estabelecimento comercial e que o nome comercial identifique o comerciante, porquanto a utilização de elemento caracterizador comum trará inevitável confusão*" LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. *Revista da ABPI 41*, São Paulo:ABPI, jul-ago. 1999.

Departamento Nacional de Registro de Comércio[12] e as Juntas Comerciais[13], os temas relacionados ao nome empresarial, e ao registro.br os temas atinentes aos nomes de domínio no Brasil.

A separação da matéria vai além. Não é feito qualquer tipo de cruzamento de informações entre INPI, Registro.br e Juntas Comerciais, o que implica na coexistência de signos idênticos de titulares diversos, gerando assim incertezas e severa insegurança jurídica para os agentes econômicos envolvidos, além de eventual confusão ante os consumidores.

Embora a LPI, em seu artigo 124, V, vede a coexistência de nomes empresarias e marcas idênticas e/ou semelhantes, certo é que pela inexistência de qualquer interface entre o banco de dados das Juntas Comerciais (entre si, inclusive), Registro.br e do INPI, é difícil exigir ou presumir que os agentes (depositantes de marcas junto ao INPI) tenham, conhecimento da existência de nome empresarial anterior.

Isso porque o arquivamento dos atos constitutivos de uma empresa[14] em determinada Junta Comercial, incluindo seu nome empresarial, não implica necessariamente em uma análise prévia do termo pretendido pela Junta, perante os bancos de dados dos outros órgãos registrais.

O que ocorre, obrigatoriamente, é a publicidade dos atos relativos ao registro da empresa, já que em consonância com os termos do art. 31 da Lei No. 8934/94, os atos decisórios da Junta *"serão publicados no órgão de divulgação determinado em portaria do presidente, publicada no Diário Oficial do Estado, e no caso da Junta Comercial do Distrito Federal, no Diário Oficial da União".*

Portanto, com a publicidade de tais atos, nasce à possibilidade de terceiros interessados se oporem a qualquer matéria que se faça pertinente aos registros.

---

[12] "*DNRC (Departamento Nacional e Registro de Comércio), órgão que, como visto, possui funções de orientação, coordenação supervisão e normatização no âmbito do SINREM (Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis)* (...)." RAMOS, André Santa Cruz. *Curso de Direito Empresarial – O novo regime jurídico empresarial brasileiro.* 3ª Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2009. p. 96.

[13] "*As Juntas Comerciais são responsáveis pela execução e administração dos atos de registro. São órgãos locais, que integram estrutura administrativa dos Estados-membros. Cada unidade federativa possui uma Junta Comercial, segundo disposição do Art. 5º da lei.*" André Santa Cruz Ramos Op. Cit.,p. 75.

[14] Quando da leitura do termo empresa ou sociedade, o leitor deve considerar o sentido amplo, *lato sensu*, deixando de lado as peculiaridades trazidas em cada tipo societário.

Não obstante, a presunção de conhecimento oriundo da publicidade obrigatória, é praticamente impossível que uma organização empresarial verifique nos vinte seis Estados, e no Distrito Federal, se há um nome conflitante ao seu preteritamente registrado.

Na realidade contemporânea, o lapso temporal, a distância física, a burocracia, e o custo com emolumentos na prática do que seria a forma mais cautelosa de se promover a inscrição do nome empresarial, torna-se quase impossível proceder-se ao conhecimento integral de eventuais conflitos de signos.

Além do procedimento de verificação ser dificultado, já que o interessado teria que tomar ciência de mais de 20 veículos oficiais, a medida paliativa oferecida é bastante precária.

Trata-se de realização de busca prévia do nome pretendido, cujo alcance de verificação é limitado à Junta Comercial em que se buscou o registro. Ou seja, a possibilidade de coexistência ainda é evidente!

No que toca à busca oferecida pelas Juntas Comerciais, destaca-se que tal operação pode ser feita, inclusive, via *online*, com resultado em curto tempo. Entretanto, cabe a indagação acerca de quais seriam os parâmetros de colidência considerados para a realização de tais buscas.

A falta de acesso a uma "lista única" de empresas constituídas, em parâmetro nacional e em certo período, impossibilita a averiguação de nome empresarial idêntico ou semelhante anterior, cabendo ao agente contar fatores aleatórios para evitar colidências.

Com relação aos registros marcários, pela informatização dos sistemas do INPI, com possibilidade de consultas gratuitas *online*, alem da própria publicação da RPI, a efetiva divulgação auxilia a realização do princípio da publicidade.

Logo, a presunção legal de conhecimento da população sobre determinado ato, é facilitada pela acessibilidade fornecida pelo INPI que deveria servir de parâmetro para as vetustas – e ultrapassadas – práticas das juntas comerciais estaduais.

Tal paradoxo aparente cuida da presunção de conhecimento[15]

[15] Diz o artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.657/42: "*Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece*".

legislativo, e dos atos administrativos públicos por todo cidadão, utilizada como meio a garantir a normatividade do sistema jurídico.

"O cidadão comum não consegue compreender a norma que lhe é incidente. Às vezes, e graças ao uso de uma metodologia apropriada, é possível ver surgir, conotativamente, um sentido que não fora revelado por uma leitura superficial, um sentido oculto que revela as relações jurídicas realmente concebidas pelas normas que as regram ou pelos comportamentos que as revelam"[16].

Exige-se o conhecimento e não a compreensão do texto normativo e administrativo, pois "*especialmente as camadas mais baixas da população, não podem acompanhar as negociações dentro da linguagem jurídica e nem tampouco a compreender porque eles perdem ou ganham [a causa]"*[17].

Se a complexidade jurídica demanda – ao menos – cinco anos para a formação de bacharel (para a "apresentação" primeira ao mundo jurídico), como poderá ser demandado do homem médio sua ciência hermenêutica de tantas - e todas - as normas?[18] [19]

Em que pese às inúmeras diferenças jurídicas, é corriqueira a apresentação no meio mercadológico utilizando o signo registrado para outra função[20] que não aquela dotada de exclusividade.

---

[16] ARNAUD, André-Jean. e DULCE, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do* direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 315.

[17] LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica.* Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 54.

[18] Não obstante, as normas podem não sofrer alteração formal, mas terem sua interpretação modificada. Mesmo aquelas normas "claras" e simples são passíveis de hermenêutica, já que "*in claris* ou não, *semper fit interpretatio" in* PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2007, p. 80.

[19] Os últimos quatro parágrafos foram extraídos de BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, Revista Criação Volume 3, 2010.

[20] No caso a seguir um titular passou a usar o nome comercial como título de estabelecimento:*"Aí a confirmação de que o agravante tem o seu nome comercial registrado na Junta Comercial, desde o ano de 1974 e de que a agravada iniciou, apenas, o processo de registro de marca nominativa no INPI, da marca Cristo Rei, no ano de 1.984, somente conseguido em 1992. Ora, se o agravante é o titular do nome comercial referido, desde 1974, bem é de se ver não possa ser ele, agravante, compelido a abandoná-lo, por decisão liminar, somente porque a autora-agravada obtivera, posteriormente, em 1992, o registro da marca Cristo Rei. A relevância do fundamento da demanda para justificar a antecipação da tutela consistente em obrigação de não fazer, a de*

Quanto às diferenças de tais institutos, podemos elencar como a primeira delas, a questão do prazo de tutela. Enquanto os signos marcários vigem por dez anos[21], prorrogáveis indefinidamente pelo mesmo prazo, a tutela aos nomes empresariais permanece[22] enquanto não houver a extinção das atividades do titular.

---

*não usar a denominação Calçados Cristo Rei na loja de venda de calçados que pretende inaugurar naquela cidade, não se revela, portanto. Com o arquivamento do contrato social da COMERCIAL DE CALÇADOS CRISTO REI LTDA., desde 09 de agosto de 1974, a se ver da respectiva cópia autenticada contendo no verso da sua última folha o carimbo da Junta Comercial assim certificando (fls.38/40-verso), dúvida alguma há de que a expressão CALÇADOS CRISTO REI integra o nome comercial da empresa que tem o agravante como titular, desde aquela data, a de 09 de agosto de 1974. O que constitui fato incontroverso, de resto, ante a assertiva da agravada acima reproduzida. Logo, proibido não está o agravante do seu uso na fachada da sua loja, mesmo não conte com o registro de marca com aquela expressão".*Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Newton Luz, AC 0065030-6, Julgado em 29.04.1998. O caso abaixo deu solução inusitada ao tutelar marca não registrada, cuja antiga utente estava "desativada" perante a Receita Federal. Interessante o registro de que o novo utente estava dando função social ao signo, que não estava sendo exercitado. Assim, o *decisum* acabou por prestigiar a "memória" do que o uso. *"Nesta seara afirma a apelante não estar fazendo uso indevido da marca Mesbla, utilizando tal expressão apenas como nome comercial, comercializando marcas de terceiros (fls. 05 TJMG). Estou em que tal tese não tem cabida, pois embora conste às fls. 33/34, que a agravada tem como nome comercia , junto à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, desde 09/11/2001, a expressão Mesbla Calçados LTDA, o próprio nome comercial pode ser utilizado com a marca, o que, a meu ver, ocorre neste caso, pois pelas afirmações da agravada na inicial da cautelar, afirmações essas não derruídas pela agravante, está ela a fazer uso do nome comercial também como marca, utilizando-o na caracterização de seu próprio estabelecimento, do ponto comercial, utilizando-a, segundo a agravada, inclusive em placas constantes nos estabelecimentos comericiais, e cuja retirada foi por ela requerida (fls. 50) (...)Não há elementos suficientes para se concluir com certeza, em princípio, que a agravada tenha registro da marca junto ao INPI. Entretanto, tal questão é prescindível diante da notoriedade de sua marca (Mesbla), tendo ela afirmado, ainda, que a agravante também requereu tal registro junto ao INPI (fls. 37/38), questão que não impede a apreciação da presente decisão agravada, pois, aqui se esta fazendo apenas um juízo provisório, liminar, devendo a questão probatória ser robustamente tratada na ação principal, para se apurar se está ou não ocorrendo uso indevido de nome e marca comerciais. (...)In casu, presentes estão a fumaça do bom direito, sendo notório e público que por decênios a agravada utilizou a expressão Mesbla, não se podendo inferir do fato de ela estar inativa junto à Receita Federal, ou ter processos onde pleiteia a titularidade de marca arquivados, por si só, sua inexistência como pessoa jurídica, sua falta de personalidade jurídica. Desta feita, ainda tendo existência jurídica, e sendo titular de direitos, tem a agravada em princípio o direito de postular a proteção de nome e marca comerciais, com base no registro e direito de exclusividade. É notório que a agravada é uma grande loja de departamento que comercializava várias espécies de produtos, sendo notória sua marca (Mesbla), e que, os produtos comercializados pela agravante não parecem ser de classe diversa, de atividade comercial totalmente distinta, que a agravada não abarcasse, havendo, sim, no meu sentir, num primeiro momento, a possibilidade de confusão do consumidor, ante a existência de venda produtos similares".* Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0290.05.020708-0/001(1), DJ 20.07.2006.

[21] Art. 133 da Lei 9.279/96: "*O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos*".

[22] Art. 33 da Lei 8.934/94. No entanto, podem extinguir a tutela do nome comercial as seguintes ocorrência: *Art. 59. Expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, esta*

A segunda diferença entre os institutos se dá no escopo da extensão territorial de proteção, tendo em vista que o Código Civil circunscreve à incidência dos nomes empresariais nacionais[23] a tutela estadual[24]. Por sua vez, a marca registrada recebe proteção em todo território nacional[25].

---

perderá a proteção do seu nome empresarial. Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento. § 1º Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial. No mesmo sentido o art. 1.168 do Código Civil: "*A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu*".

[23]"*Diferente do que se pode pensar, o critério para a definição da nacionalidade de uma sociedade adotado pelo direito brasileiro não é o da nacionalidade dos sócios nem o da origem do seu capital social. De acordo com o art. 1.126 do CC, "é nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração". Se essa sociedade resolver mudar sua nacionalidade, será necessário o consentimento unânime dos seus sócios (art. 1127 do CC).*" André Luiz Santa Cruz Ramos. Op. Cit., p. 304.

[24] Art. 1.166 do Código Civil: "*A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado*". Não será abordado, nesse tópico, a diferença de escopo de tutela trazida com a norma da CUP. Ainda nesse sentido, o artigo 11 da Instrução Normativa No. 104 de 30/04/2007 que exprime que: "*a proteção ao nome empresarial decorre, automaticamente, do ato de inscrição de empresário ou do arquivamento de ato constitutivo de sociedade empresária, bem como de sua alteração nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que o tiver procedido*". Para Gabriel Francisco Leonardos "o nome de empresa pode ser protegido dentro de limites geográficos maiores ou menores, confirme exigido para cada caso concreto, sempre de acordo com as regras que reprimem a concorrência desleal e parasitária." Gabriel Francisco Leonardos. Op. Cit., p 148. Assim, como não há regra de reciprocidade nas normas que tratam do instituto (Lei 6.404, Estatuto da OAB, Código Civil), na prática os estrangeiros sem registro angariam exclusividade nacional, e as pessoas nacionais, se registro tiverem, terão tutela estadual. Não parece razoável que o nacional, além de respeitar todo o trâmite burocrático, e muitas vezes moroso e inseguro da administração pública, terá ainda que suportar a aplicação de um direito que melhor socorre tão somente aos estrangeiros". Contudo há julgados, ultrapassados pela jurisprudência, que dão maior amplitude ao escopo de proteção dos nomes empresariais: "*o direito ao uso exclusivo do nome comercial em todo o território nacional não "está sujeito a registro no INPI, e surge tão-só com a constituição jurídica da sociedade, mediante registro de seus atos constitutivos no Registro do Comércio, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com anterioridade, no caso de empresas com a mesma denominação e objeto social semelhante que possibilite a confusão. O Brasil, signatário da Convenção de Paris, considera suficiente o simples registro na Junta Comercial da sede da sociedade para que tenha privilégio assegurado em todo o País. A esse respeito confira-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp nº 9.569/RJ, publicado no DJ de 26/05/97"* Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 3ª Turma Cível, Des. Jeronymo de Souza AC 2001011102613-3, DJ 19.02.2003. No mesmo sentido:

"*Nome Comercial é a denominação sob a qual a sociedade exerce o comércio, tendo por finalidade identificá-la perante o público como sujeito de direitos e obrigações e distinguí-la dos seus concorrentes, enquanto a Marca Comercial é sinal distintivo de mercadorias, produtos e serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade. O direito ao nome comercial surge com a constituição da sociedade, através do registro ou arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, enquanto a marca depende do registro no INPI, atendidas*

Dessa forma, percebe-se a extrema delimitação territorial dos nomes empresariais, em face da mais ampla circunscrição marcária. Entretanto, tal não significa que na hipótese de conflito o signo distintivo de oponibilidade nacional irá prevalecer[26] sobre o outro, mais limitado[27]. Factualmente há uma equivalência[28] de forças jurídicas entre os institutos, mas, cada exclusiva com sua função.

Certo é, que se a falta de cruzamento de informações entre INPI, registro.br e Juntas Comerciais acaba por implicar na possibilidade de coexistência entre signos semelhantes e/ou idênticos, a má-fé do agente só ficará evidente, se considerarmos um conflito envolvendo marca, nome de domínio e/ou nome empresarial afamado.

---

*as disposições pertinentes do Código de Propriedade Industrial. Ambos, entretanto, conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizálos com exclusividade, em todo o Território Nacional. No eventual conflito entre os referidos registros (Nome Comercial e Marca), prevalece o mais antigo, em respeito aos princípios da originalidade e novidade. No caso, o pedido de registro da marca da embargante no INPI é anterior ao arquivamento do contrato social da embargada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual há de prevalecer o primeiro registro".*Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, I Grupo de Câmaras Cíveis, Des. Sergio Cavalieri Filho, AC 2001.005.00071, Julgado em 27.06.2001

[25] *"NOME COMERCIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. PROTEÇÃO. A PROTEÇÃO CONFERIDA AO NOME COMERCIAL, EM RAZÃO DO REGISTRO, EXAURE-SE NOS LIMITES DO ESTADO DA FEDERAÇÃO A QUE PERTENCA A JUNTA COMERCIAL, DIFERENTEMENTE DO QUE SE DÁ COM A CONCEDIDA À MARCA, NACIONAL. COLIDENTE NOME EMPRESARIAL E MARCA, A JURISPRUDÊNCIA TEM PRESTIGIADO, EM PRINCÍPIO, A TUTELA DESSA, DESDE QUE OS TITULARES OPEREM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO"* Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 6ª Câmara Cível, AC 598004901Rel. Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior, Julgado em 01.07.1998.

[26] Em sentido contrário, mas, ao nosso ver, equivocados: *"O registro da marca deve prevalecer sobre o registro do nome comercial. Não prioridade do registro feito no Registro Civil de Pessoas Juridicas (art. 5., inciso XXIX e art. 59 do Codigo de Propriedade Industrial)".* Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Humberto Ferri, AC 1995.001.05604, Julgado em 07.03.1996. *"Uso de marca. Produtos que guardam estreita afinidade mercadologica. Inexistencia de diferenciacao fonetica (Unipoxi e Unipox). Registro perante o INPI possui eficacia em todo o territorio nacional e prevalece sobre o efetuado na Junta Comercial de ambito tao-so' na esfera estadual".* Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Câmara Cível, Des. Álvaro Mayrink da Costa, AC 1993.001.06650, Julgado em 13.09.1994.

[27] Contudo, há precedentes minoritários que entendem diversamente: *"Verifica-se, assim, que o registro da marca no INPI, por atribuir validade erga omnes a propriedade industrial, possui prevalência sobre o registro do nome empresarial na junta comercial, mesmo que realizado em data anterior".* Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, 2a Câmara Cível, JC. Virgilio Fernandes, 2008.002588-6, Julgado em 26.09.2006.

[28] *"Registro de marca no Instituto de Propriedade Industrial e do nome comercial na Junta Comercial. A prevalencia do direito deve ser determinada pela anterioridade do registro e nao do deposito da marca no Instituto, tendo em vista que a Constituicao Federal, no art. 5, XXIX, coloca em posicao de igualdade a marca e o registro comercial, nao podendo norma de natureza infraconstitucional dispor em sentido contrario".* Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Jose Rodriguez Lema, AC 1991.001.01083, Julgado em 07.12.1992.

Embora não resolva a questão isoladamente, a notoriedade[29] da empresa será essencial para a observação do conflito, já que empresas sem grande prestígio ou notoriedade dificilmente terão conhecimento do nome empresarial umas das outras[30].

Mesmo porque, fora de relações contratuais, ou da emissão de notas fiscais, não é tão comum sociedades que exponham seu nome empresarial de maneira ostensiva.

Assim, por serem desconhecidas e muitas vezes de menor porte, sua coexistência poderá, muitas vezes, se dar de forma pacífica, caso não haja um conflito direto entre os agentes (como por ex. nos serviços/produtos prestados/comercializados e alcance territorial).

Entretanto, cumpre mencionar que até mesmo o critério[31] da notoriedade fica sensível a uma avaliação mais aprofundada. Afinal, se considerarmos, por exemplo, a notoriedade de nome empresarial estrangeiro, há que se indagar até que ponto tal signo é realmente conhecido em nosso país[32].

[29] *"Pois, ao contrário do que se possa imaginar, a proteção de um signo relaciona-se muito mais com causas econômicas (popularidade da marca e volume de investimentos) do que circunstanciais (novidade ou antecedência), daí a existência de institutos como a notoriedade e o alto renome, engendrados justamente para excepcionar princípios como o da territorialidade e o da especificidade, evitando que terceiros venham registrar sinais amplamente consagrados, com respaldo na própria lei"* Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2006.51.01.520589-7, Des. Messod Azulay, DJ 24.06.2010.

[30] Um exemplo curioso se dá para com a marca, de certa notoriedade setorial, "Parmê", cuja franquia no Largo do Machado, bairro da cidade do Rio de Janeiro, tem como nome empresarial "Barbados e Barbudos Ltda". Ou seja, é até razoável suscitar a má-fé de alguém do nicho alimentício que busque o registro de marca ou nome empresarial conflitante com "Parmê", mas, provavelmente, seria impossível alegar a má-fé daquele que vislumbrasse o registro de signo que fizesse alusão às características capilares do averbado nome empresarial.

[31] *"Junto com a pesquisa, veio a metodologia nela empregada. Foram entrevistadas 600 pessoas nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, com renda superior a 15 (quinze) salários mínimos. Já pela metodologia, se pode concluir que a marca não seria de alto renome. Trago aqui, como exemplo, a marca MERCEDES BENZ. Todos conhecem a referida marca, independentemente do poder aquisitivo que têm. Esse é o conceito de marca de alto renome. Homem, mulher, cachorro, criança, todos já ouviram falar da marca. A especialização do universo em que se fez a pesquisa é, por si só, uma contradição lógica com a alegação de que a marca é de alto renome. Agora, passemos à alegação de que a marca é notoriamente conhecida. O que a empresa inglesa comercializa? Sapatos, vestuário, brinquedos, perfumaria, cosméticos. Produtos utilizados pelo público em geral, e não apenas por uma parcela da população. Quero dizer que a recorrente comercializa um espectro tão amplo de produtos, que fica difícil concluir que tal atividade pudesse se incluir no conceito de notoriamente conhecida*". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 20035101512586.

[32] *Mutatis mutandi*: *"O fato das marcas da empresa SHOWBIZ PIZZA TIME, INC. estarem registradas*

Muito embora um afamado nome empresarial seja internacionalmente conhecido, em uma eventual pesquisa de mercado acerca da apuração da notoriedade deve-se considerar o público de todas as classes sociais, e não somente aquele para o qual a empresa se destina.

Nesse caso, considerar que em um país como o Brasil, cujo índice de pobreza é elevadíssimo, reconhecer que um nome empresarial internacional é famoso em todo território nacional, é no mínimo questionável.

Mutatis mutandi, Bodenhausen suscita que: "*Whether a trademark is well known in a country will be determined by its competent administrative or judicial authorities* (...) *a member State is not obliged to protect well-known trademarks which have not been used on its territory*"[33].

O mesmo ocorre quanto ao princípio da especialidade[34], que com o crescente fenômeno da expansão mercadológica (cada vez mais comum entre os grandes agentes), passou a não mais resolver isoladamente a questão, já que agentes que inicialmente não possuíam afinidade de atuação mercadológica, com o passar dos anos, acabaram por se aproximar, e, conseqüentemente, concorrer[35].

---

em outros países tais como Austrália, China, Bolívia, Japão e Canadá, não confere às referidas marcas o título de notoriamente conhecidas de modo a impedir o registro da marca nacional da empresa CHICO CHEESE'S PIZZA E PARTICIPAÇÃO LTDA., notadamente ante a ausência da comprovação da notoriedade aqui no Brasil, dentro do mesmo segmento de mercado, no mesmo ramo de atividade, devendo assim prevalecer a anterioridade do registro marcário nacional da apelante" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 1997510101016152-9, DJ 16.02.2009. Ainda nesse sentido: "*Assim, basta apenas que a marca goze de uma reputação internacional e também em nosso país pelo menos entre os consumidores interessados, sendo essa a notoriedade perseguida pela lei, ressaltando que incidentes envolvendo questão relativa à marca notória deverá ser analisada e apreciada observando o princípio da especialidade e da territorialidade reclamada por cada caso concreto, porque a notoriedade da marca estrangeira não se prende ao público em geral, mas a determinado ramo de atividade a que pertence e os produtos que identifica. Orientação doutrinária e jurisprudencial*" Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 37ª Vara Cível, AO 583.00.2008.134018-5, DJ 02.03.2009.

[33] Na tradução livre: "*O fato de uma marca ser renomada num país será determinado por sua autoridade administrativa ou judicial competente (...) um país Membro não está obrigado a proteger marcas famosas que não foram usadas em seu território*".

[34] "*Por fim, cabe ressaltar que no conflito entre nome empresarial e marca, prevalece o princípio da especialidade, de modo que, importando confusão para público alvo, prevalece a última, pois a convivência concomitante revela-se impossível. Ainda em arremate, é preciso realçar o acerto da fundamentação da r. sentença recorrida, no que tange às disposições do Decreto n. 1800/96 e art. 8º da Convenção de Paris, porquanto normas de hierarquia distinta, a primeira inferior à segunda*". Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 4ª Câmara Cível, Des. Saldanha da Fonseca, AC 2.0000.00.451797-5/000(1), DJ 18.03.2005.

[35] Exemplo clássico de tal possibilidade se deu com a gravadora histórica dos Beatles, a Apple, vetusta no mercado fonográfico que, após décadas, se viu na mesma seara da Macintosh, cuja marca

Uma terceira e importante distinção opera no procedimento administrativo concessório dos registros, uma vez que os nomes empresariais são deferidos em prazos infinitamente menores pelas Juntas Comerciais, do que o lapso temporal tomado pelo INPI para a concessão marcária. Além da simples morosidade administrativa, o procedimento burocrático da Lei 9.279/96 também corrobora para o longo trâmite procedimental.

Esta última distinção estimula empresas a procurarem as Juntas Comerciais dos principais Estados brasileiros e registrarem seus pedidos de (novos) nomes empresariais em data pretérita ao pedido marcário, homônimo, perante o INPI. De fato, com o registro de um signo distintivo em mãos, surge uma exclusividade que pode ser, estrategicamente, oposta aos concorrentes.

Porém não há só vantagens num procedimento mais célere (com relação ao nome empresarial). Pois a vedação ao registro de marca semelhante ou idêntica a nome empresarial anterior presente na LPI, quando da análise de um nome empresarial (pelas juntas comerciais) acaba não sendo aplicada. Assim, a celeridade procedimental nas juntas comerciais acaba por permitir a coexistência com marcas conflitantes depositadas anteriormente.

Um quarto fator diferencial incide no objeto (e não na função) do que pode ser tutelado. Enquanto a marca pode ser qualquer sinal nominativo, figurativo ou misto, visualmente perceptível[36], os nomes empresariais só recebem tutela no aspecto nominativo. Tal peculiaridade traz uma maior "sensibilidade" aos registros marcários meramente figurativos, mais suscetíveis de confronto com signos nominativos registrados como nomes empresariais.

Uma derradeira circunstância que distingue marcas dos nomes empresariais é afeita ao prazo de impugnação ao ato administrativo registral. Enquanto as marcas – em regra[37] – tem o prazo decadencial de

figurativa é de uma maçã, e conhecida como Apple. A então empresa de computadores expandiu suas atividades para o setor musical, e com a notoriedade de ambas, há um aparente conflito entre signos.

[36] Art. 122 do Lei 9.279/96: "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".

[37] Pois há dispositivo que excepciona o prazo na hipótese de marcas notoriamente conhecidas registradas de má-fé, no artigo 6, bis, 3, da CUP. Também não haveria prazo decadencial para anular marcas registradas que se apropriem de bens em domínio público, tais como expressões genéricas, descritivas. No sentido da aplicabilidade do dispositivo da CUP: "*Diante da má-fé*

cinco anos para sua anulação[38], os nomes empresariais, por disposição do Código Civil[39], podem ser anulados a qualquer tempo.

No entanto, disposições legislativas que trazem normas que afastam prazos de impugnação para matérias patrimoniais contêm certa pecha de inconstitucionalidade, uma vez que o valor da *pax societatis* (e diversos outros princípios constitucionais) não se coaduna com a perenidade de lapsos temporais[40].

É perceptível que a "eternidade" assegurada para regular as relações jurídicas fora do parâmetro existencial, comporta abusos e pouca razoabilidade. Não obstante, há sérios incidentes travados com premissas basilares do direito pátrio como o ato jurídico perfeito (o registro), o

---

comprovada, aplica-se à hipótese o artigo 6 bis.3, da CUP, que convive, no atual ordenamento jurídico com o art. 174, da LPI. Prescrição inexistente".Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 19985101023618-2, DJ 10.04.2008.

[38] Art. 174 da Lei 9.279/96: "Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão". "*Mas não se pode perder de vista que o mencionado lustro, a despeito de nomeado de prazo prescricional, em realidade trata-se de prazo decadencial, porquanto relativo ao direito potestativo de invalidar*". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200651015117616, Julgado 16.12.2008.

[39] Art. 1167: "*Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato*".

[40] "*Com efeito, ainda que em exame não exauriente dos fatos, tenho para mim que a norma invocada pela agravante - art. 6º bis, item (3) da Convenção de Paris (...) não mais se aplica em nosso sistema jurídico. Pois, o dispositivo em questão, apesar de internalizado em nosso direito através do Decreto 75.572/75, foi, posteriormente revogado pela Lei 9.279/96 (que contempla somente os itens 01 e 02 da Convenção de Paris - Revisão de Estocolmo 1967), restando o preceito, portanto, definitivamente afastado de nosso regime marcário, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. E nem podia deixar de ser diferente, por se tratar de norma que afronta o sistema jurídico nacional, em absoluto confronto com os princípios constitucionais "da função social da propriedade" e "da paz social", que não se coadunam com a imprescritibilidade de direitos de natureza patrimonial"*.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, Decisão Monocrática em AI 2006.02.01.005117-8, DJ 03.04.2008. Ainda nesse sentido: "*De sorte que inspirados na realidade de nossos próprios conflitos emocionais "DE QUE O TEMPO É SENHOR DA RAZÃO E TUDO CURA", é que o decurso de prazo também se tornou fonte de redenção do direito – âmbito do dever-ser – conquanto se detectou que violada uma regra jurídica durante muito tempo sem nenhuma insurreição das partes envolvidas, melhor seria, em benefício da segurança jurídica, que as coisas permanecessem como estão, consagrando-se o brocardo latino dormientibus nom sucurrit jus (...) Assim, em que pese o respeitável entendimento do douto Juízo, dele divirjo, entendendo que o registro, ainda que efetuado de má fé ou ao arrepio da lei convalida-se com o tempo, com base no art. 174 da LIP e em nossa sistemática jurídica, onde se percebe que até o regime jurídico do casamento, certamente o mais restrito do direito, não tem na má-fé causa de justificação de nulidade, nem deixa de se convalidar por decurso de tempo, ainda que contraídos com vícios volitivos mais graves, como erro essencial de pessoa e coação*". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2006.51.01.5048410, DJ 20.05.2009.

direito adquirido (após longo exercício do direito havido com o registro), a ingerência da *supressio*[41], e, quiçá, a usucapião[42] do uso do signo acrescido ao título[43].

Contudo, enquanto não declarado inconstitucional, o dispositivo permanece em vigor, e sendo largamente utilizado pelos causídicos nos fóruns, mas sempre aviltando o Princípio Geral do Direito que bem registra: *dormientibus non sucurrit jus*.

Por sinal, vislumbrando os conflitos trazidos por signos homônimos (ou "homofigurativos") a Lei da Propriedade Industrial (No. 9279/96) traz dispositivo (art. 124, V) cerceando a co-existência registral quando houver *"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"*[44].

Diante disso, pode-se verificar a conexão jurígena e a permeabilidade dos institutos como consecutária de inúmeras demandas judiciais em que, por vezes, uma espécie de signo distintivo prevalece sobre a outra.

Como se vê, a questão é bastante complexa, de maneira que a aplicação

---

[41] "*A <<supressio>> pode definir-se como o instituto pelo qual o direito que não seja exercido durante bastante tempo, não mais poderá ser actuado quando o seu exercício retardado seja contrário à boa fé. No Direito português, a <<supressio>> é uma subcategoria do abuso do direito"* in CANARIS, Claus Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 3ª Edição, tradução por CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, p. 105.

[42] "*Esse raciocínio direciona, finalmente, a conclusão acerca da susceptibilidade à usucapião das ações escriturais. Aceita, no plano teórico-dogmático, a possessio iuris; realizada, no plano positivo, a extensão conceitual da propriedade e da posse aos bens imateriais; e confirmada, no plano prático, a documentabilidade de res incorporea, que segue, no direito societário, formas e registros próprios, nada há a impedir a aquisição da propriedade (titularidade) por usucapião àqueles que, no prazo legalmente comi nado à usucapião de coisas móveis, detém a posse (legitimidade) dessas ações*" MARTINS-COSTA, Judith. *Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo in* TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2008, p. 653.

[43] Artigo 1.260 do Código Civil: "*Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade*".

[44] No sentido de vedar o registro de nome empresarial, conflitante, posterior: "*O registro de nome empresarial idêntico ao de marca registrada e já divulgada no mercado constitui violação ao direito de propriedade da mesma, conforme dispõe o artigo 129 da Lei de* ***PROPRIEDADE INDUSTRIAL****, uma vez que esse assegura ao titular do registro da marca perante o INPI, a disponibilidade, exclusividade de uso, e ações necessárias para assegurar sua integralidade e reputação*". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 10ª Câmara Cível, Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, AC 2.0000.00.498906-4/000(1), DJ 12.11.2005

de princípios norteadores comumente utilizados fica frágil quando consideramos as peculiaridades socioeconômicas de nosso país.

Aliás, no tocante ao direito marcário, nacionais e estrangeiros terão suas exclusividades concedidas sobre o respectivo signo distintivo com razoável isonomia.

Entretanto, como será ulteriormente demonstrado, a situação isonômica não ocorre nos casos de proteção a nomes empresariais, em que na realidade há uma distorção principiológica, que gera o prejuízo dos nacionais[45] em detrimento dos estrangeiros.

Tal isonomia é aplicada – perante as duas espécies de signos distintivos – em diversos princípios tais como os axiomas da veracidade, originalidade[46] e da novidade[47][48].

---

[45] *"Pelo só registro na Junta Comercial, passou ela a desfrutar do direito de exclusividade ao nome comercial adotado"*. Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, Min. Thompson Flores, REX 85.778, DJ 24.04.1979.

[46] *"Demais disso, sobreleva enfatizar que, a despeito de possuírem contornos distintos a marca e nome empresarial, o elemento característico desse último que venha a ser desprovido de originalidade não tem o condão de impedir o registro de marca. Muito embora inexista na legislação específica qualquer menção a nomes empresariais não dotados de criatividade, pode-se aplicar o mesmo critério que rege as marcas"*.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010. *"Demanda de obrigação de não fazer, cumulada com pedido cominatório e de composição de perdas e danos, intentada por empresa jornalística e suas sócias, essas também no almejar de reparo por danos morais, em face de outra empresa, da mesma natureza, integrante do grupo capitaneado pelo GLOBO, que lançou no mercado periódico denominado EXTRA, com subtítulo INFORMAÇÃO, em increpando as Autoras deslealdade em tal conduta, causando-lhes prejuízos econômicos intensos, que culminaram no encerrar da atividade da pequena empresa. Sentença de improcedência. Apelação. Diligências do Relator, inclusive emprestados os autos do processo cautelar pretérito, com julgado de desacolhida dos termos iniciais, mantido por aresto desta Câmara, pela mesma relatoria. Positivado como restou, pelo conjunto dos elementos documentais, no cotejo com os argumentos das litigantes, que o jornal EXTRA, da empresa sita na Ilha do Governador, foi lançado no mercado e registrado no CNPJ no ano de 1995, por tal fator faria jus à proteção do mesmo nome, por força da Convenção Internacional de Paris, com valor de lei ordinária consoante o Decreto n° 75572/1975 e Lei n° 8934/1994. Positivado também, e no entanto, que a marca do jornal da empresa do aludido grupo foi registrada no INPI em setembro de 2003, mas sem direito à exclusividade da expressão, na forma da Lei n° 9279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), observado seu artigo 124, inciso VI, tem-se que a proteção genericamente dada ao nome restou fragilizada, diante de terceiros, pelos mesmos fatores que obstaram a titularidade da mesma marca de modo exclusivo. Expressão EXTRA que, o novel Dicionário da Língua Portuguesa, de autoria do saudoso Antonio Houaiss, explicita de percuciente, como advérbio, como adjetivo e ainda como interjeição, e de grande chamado popular. Jornais outros, em Unidades diversas da Federação, que têm nominação idêntica. Fato comum, de relevo na metade do Século findo, e nesta Cidade, da convivência de periódicos comungando de expressões como "Diário", "Noite", Tribuna", etc"*.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª

Nesse sentido, importante consignar que os parâmetros (anterioridade[49], especialidade[50], elemento característico e notoriedade do nome) de análise de colisão entre nomes empresarias (entre si, e marcas) são os mesmos, podendo haver diferenças quanto a intensidade da aplicação[51].

Câmara Cível, Des. Luis Felipe Haddad, AC 2003.001.24609, Julgado em 19.10.2004. *"No caso dos autos, restou comprovado que o nome empresarial "ESPLANADA GRILL" já era utilizado e registrado regularmente na Junta Comercial muito antes do requerimento da autora de que tal marca fosse registrada no INPI - vide, a respeito, o documento de f. 50. Fato é que a autora, como confessado em sua peça de ingresso, começou a desempenhar suas atividades na cidade de Uberaba somente em 1.998, quase cinco anos depois do registro do nome Esplanada Grill, que se deu em 1993. Deve tal nome, destarte, prevalecer em relação à marca, aqui incidindo o mesmo critério acima delineado, da novidade"*. Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 12ª Câmara Cível, Des. Domingos Coelho, AC 1.0701.07.184679-7/001(1), DJ 20.10.2008.

[47] Para Denis Borges Barbosa *"no caso de nomes empresariais isso representa – diversamente do que acontece no campo das marcas – não só univocidade quanto à origem dos produtos ou serviços, mas também (especialmente no que toca às empresas singulares e coletivas de caráter pessoal) quem se responsabiliza, com seu capital, pelas atividades da empresa."* Denis Borges Barbosa. Op. Cit., p.933.

[48] Art. 4º da Instrução Normativa Nº104 de 30/04/2007: O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade. Nesse sentido: *"O artigo 8º da Convenção de Paris para proteção da propriedade industrial, de que é signatário o Brasil, vigente nos termos do Decreto nº 75.572/75, concede proteção ao nome comercial, independentemente de depósito ou de registro. 3 - As Juntas Comerciais, tendo como uma de suas finalidades a proteção ao nome comercial em respeito ao princípio da novidade, não podem registrar nome semelhante aos que nela já se encontram registrados, quer coincidam ou não os ramos de atividade a que se dedicam o titular do registro e o pretendente, evitando assim a confusão e concorrência desleal. 4 - O direito ao uso exclusivo do nome comercial em todo território nacional não está sujeito a registro no INPI e surge tão-somente com a constituição jurídica da sociedade, mediante registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com anterioridade"*.Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 4ª Turma Cível, Des. Maria Beatriz Parrilha, AC 20040110744467-6, DJ 07.05.2008.

[49] *"O nome comercial deve ser protegido, nos termos da Convencao de Paris, vigente no Brasil, ate' mesmo independentemente de qualquer registro. 2. O atual Codigo de Propriedade Industrial assegurou a protecao ao nome comercial, de acordo com a legislacao propria, vedando o seu registro como marca. 3. Se tanto a marca como o nome comercial merecem a protecao legal, o magistrado deve apreciar a anterioridade de um ou de outro nos registros proprios, levando em conta, com relacao ao nome comercial, a disciplina da Uniao de Paris. No caso, o nome comercial da apelante e' bem anterior, estando o respectivo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, desde 1.946. Desse modo, nao e' possivel impedir a apelante de usar livremente o seu nome comercial"*.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Carlos Alberto Menezes Direito, AC 1992.001.02893, Julgado em 17.11.1992. *"Lide que se reduz `a disputa de nome comercial. Prescricao: prescreve em cinco anos a acao por ofensa ao direito de propriedade (art. 178, par. 10.,IX, C.Civil). A anterioridade no arquivamento do contrato da sociedade limitada na Junta Comercial determina o direito de exclusividade do nome comercial. Independentemente de qualquer dispositivo de direito interno, e' o nome comercial protegido pelo art.8.,da Convencao de Paris, que assegura o direito de exclusividade ao seu titular, sem limitacao geografica, nem formalidade de registro. A embargante, soube comprovar o uso da expressao Babylandia em sua denominacao social desde 1964, comprovou tambem o arquivamento da denominacao na Junta Comercial do E. do Rio em 1970,*

De fato há uma tendência mais tolerante das Juntas Comerciais, e Registros Civis de Pessoas Jurídicas, no registro de expressões que jamais foram dotadas de distintividade. Assim, o mesmo signo que, isoladamente, jamais ultrapassaria o crivo do artigo 124, VI[52], da Lei 9.279/96, para se tornar marca, pode sobreviver como nome empresarial.

Com relação ao princípio da especialidade registre-se que alguns julgados, equivocadamente, suscitavam não ser este aplicável aos nomes empresariais[53], gerando uma tutela de enorme escopo, além de violar o princípio da função social das propriedades.

Certo é que não se deve assegurar a exclusividade do signo registrado fora do âmbito de atividade de seu titular, no aguardo de uma eventual expansão mercadológica do proprietário aviltando o axioma da especificidade. Mas, felizmente, a jurisprudência caminhou no sentido de aplicar o princípio da especialidade a incidência da exclusiva nos nomes empresariais[54].

---

enquanto que a embargada teria arquivado sua denominacao com igual expressao na Junta Comercial de Sao Paulo somente em 1971. A anterioridade garante `a embargante a prevalencia na exclusividade". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, III Grupo de Câmaras Cíveis, Des. Alberto Garcia, AC 1988.005.00287, Julgado em 28.06.1989

[50] "*Tendo determinada empresa registrado o nome em uma das juntas comerciais do País, e, igualmente, requerido o registro da marca perante o INPI, assiste-lhe o direito de exigir que outra empresa, especialmente no exercício da mesma atividade, se abstenha de se utilizar do mesmo nome ou marca"* Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 14ª Câmara Cível, Des.Antônio de Padua, AC 1.0024.06.035115-2/001(2), DJ 01.07.2008

[51] Denis Borges Barbosa. Op. Cit., p.938 e 939.

[52] Art. 124. *Não são registráveis como marca: 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.*

[53] "*Marca e nome comercial são coisas distintas (...) Entretanto, a relação existente entre eles reflete-se, indubitavelmente, no universo mercantil (...) O direito decorrente do registro de marca exclui seu emprego por todos os demais no mesmo ramo de atividade. No que tange ao nome comercial, sua proteção não se restringe ao ramo de atividade*". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 3ª Turma, AC 96.02..29072-2, Des. Tania Heine, DJ 06.09.2001.

[54] "*sobre eventual conflito entre uma e outro [marca e nome comercial], tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário de nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil*" (Quarta Turma - RESP 9142 – Processo 1991.0004739-2 – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Decisão Unânime em 31.03.1992 – DJ 20.04.1992 – p. 5255; e, na mesma esteira: TRF da 2.ª Região – Segunda Turma – AC 254486 – Processo 200002010702217 – Relator Juiz Antônio Cruz Netto – Decisão Unânime em 07.12.2004 – DJU 17.01.2005 – p. 63).

Não obstante, destaque-se que sobre os nomes empresariais recai a aplicação direta do Art. 8 da CUP que permite que o nome empresarial seja protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro.

Ou seja, a aplicação do princípio do tratamento nacional[55] garante a aplicação de um direito igual ou mais benéfico ao estrangeiro. De toda sorte, para fazer jus a tal tratamento, o nome empresarial estrangeiro deve ser protegido no Estado-membro de origem, sob pena de não poder ser evocada a aplicação de tal dispositivo.

Outrossim, as circunstâncias de conflitos, morosidade e insegurança jurídica sofrida pelos agentes nacionais, sequer é experimentada pelos agentes econômicos internacionais, que gozam de uma alternativa legal mais célere e prática para fazerem valer seu suposto direito.

Nessa toada, o presente artigo terá como propósito o estudo da forma de proteção de marcas e nomes empresariais destinada a agentes econômicos nacionais e estrangeiros que, por vezes, gera insegurança jurídica e uma desigualdade de tratamento[56], em que cabe ao nacional a aplicabilidade de um direito menos efetivo e mais restrito[57]. Ou seja, a interpretação literal e direta do Art. 8 da CUP acaba por implicar em prejuízos aos agentes econômicos nacionais ante os estrangeiros.

---

[55] "*O princípio do tratamento nacional (art. 3) prevê que os nacionais dos demais países signatários do acordo não podem receber tratamento menos favorável que o outorgado aos próprios nacionais*" Maitê Cecília Fabbri Moro Op. Cit., p.195.

[56] *"A CONVENÇÃO DE PARIS, DA QUAL É SIGNATÁRIO O BRASIL, CONCEDE PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO OU DE REGISTRO."* Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Teritórios, 1ª Turma, Rel. Valter Xavier, APC 20010110840508, julgado em 23.08.2004.

[57] *"Empresa estrangeira. Nome comercial. Uso exclusivo. Registro, por empresa nacional, de dominio, na Internet, que leva o nome daquela empresa com sede no exterior. Nao ha' necessidade de que haja registro do direito de propriedade industrial de sociedade comercial estrangeira no INPI, para que seja o mesmo protegido contra violacoes praticadas por nacionais. Comprovada a existencia de marca estrangeira, mundialmente conhecida, devidamente registrada em seu pais de origem, detem ela os direitos conexos no Brasil, por forca do Decreto Federal n. 75.575/75, que ratificou a adesao de nosso pais aos textos da Convencao que instituiu a Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, e da Convencao de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, pelo que tem estas convencoes internacionais o status de lei ordinária (...) Como esta, sendo lei especial, prevalece sobre a lei geral, não há que se acolher o argumento da apelante"*. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, Des. Ely Barbosa, AC 2002.001.04405, Julgado em 01.10.2002.

Nesse contexto, será demonstrada a ausência de jurisprudência firme nos parâmetros para convivência ou exclusão da concomitância de titulares com objeto apropriado semelhante.

O cenário é, portanto, nebuloso, merecendo atenção e análise cautelosa acerca da melhor interpretação a ser empregada quando da aplicabilidade do artigo 8º da Convenção da União de Paris – CUP. Afinal, não podem os agentes econômicos nacionais, após alto investimento e exaustivo trâmite administrativo, ver seu direito tão fragilizado.

3) DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 8º DA CUP:

Uma vez apuradas algumas semelhanças na aplicação principiológica entre espécies distintas de signos distintivos, e as divergências na função e eficácia das exclusividades, se faz mister a abordagem do conteúdo da Convenção União de Paris que causa tantos conflitos judiciais.

Segundo a CUP, "*O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio*".

A norma de proveniência internacional não especifica como essa proteção se dará, havendo farta liberdade aos Estados membros em escolher a modalidade de tutela, "*either by special legislation or by legislation against unfair competition*"[58].

No caso brasileiro optou-se pela tutela através da concessão de um direito de exclusiva, uma forma de propriedade[59], ao invés de uma proteção mais branda pela aplicação da defesa contra a concorrência desleal.

"If, however, a country grants different protection to trade names not so registered in the country and to other national trade names not so registered, it will not be obliged to grant to foreign trade names, not

[58] Na tradução livre: "Ou por legislação especial ou por legislação que BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property*. Geneva, Switzerland: BIRPI, 1968, p.133.

[59] Para uma análise mais profunda sobre o estudo dos signos distintivos enquanto espécie do gênero propriedade permite-se remissão a BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As marcas de alto renome e o princípio da função social da propriedade*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 110, jan-fev 2011.

registered in the country concerned, more protection than to unregistered national trade names."[60]

Ou seja, a legislação nacional demanda o registro, e não tutela signos empresariais sem o mesmo, mas a norma de cunho internacional protege, prescindindo do registro.

Contudo os nomes empresariais são formas especiais de propriedade, aplicando-se, subsidiariamente, os axiomas regentes dos direitos reais, especialmente com relação às exigências de publicidade.

Pelo regime da CUP, dar-se-ia no Brasil para, os estrangeiros, um direito de exclusiva, sem qualquer publicização[61] de sua titularidade, exercício, e temporariedade, o que causa enorme insegurança jurídica[62]. No entanto, a equiparação[63] da situação jurídica aos nacionais em nada corroboraria com a necessidade de "divulgação" registral que aqui se defende.

[60] Tradução livre dos autores: *Se, no entanto, um país concede proteções diferentes aos nomes empresariais nacionais não registrados e aos nomes empresariais estrangeiros não registrados, não serão obrigados a conceder aos nomes empresariais estrangeiros não registrados no país de origem, maior proteção do que a dada para seus nacionais não registrados.* BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property*. Geneva, Switzerland: BIRPI, 1968, p.134.

[61] "*Nome comercial e marca. Usurpacao. Invocacao do artigo 8. da Convencao da Uniao de Paris de 1883. Acao objetivando a condenacao da re' a modificar o nome comercial e a desistir do pedido de registro da marca SANRIO. Contestacao em que se sustenta a nao aplicabilidade entre nos do artigo 8. referido. Acolhimento tao-so' do primeiro pedido. Irresignacao de ambas as partes. O Decreto n. 75.572, de 08.04.75, que promulgou a revisao de Estocolmo de 1967, nao contem ressalva ao artigo 8. da Convencao da Uniao de Paris, tendo ele apenas optado pela redacao da revisao de Haia, de 06.11.1925, promulgada pelo Decreto 19.056, de 13.12.29, cujo artigo VIII, tal como ocorreu com a revisao de Lisboa, de 31.10.58, repete literalmente o texto do art. 8 da Convencao. O nome comercial e' protegido por tratado internacional, independentemente de deposito ou registro. Tendo o INPI cancelado o registro da marca, anteriormente deferido, ficou sem objeto o pedido pertinente*". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 5ª Câmara Cível, Des. Carlos Ferrari, AC 1998.001.03436, Julgado em 19.05.1998.

[62] "*De fato, o nome empresarial, que identifica o agente econômico no mercado, goza de ampla proteção nos termos do art. 8º da Convenção Unionista de Paris e no art. 124, V da Lei 9.279-96. Verdade que essa proteção ampla não se amolda com perfeição ao sistema atributivo de marcas, que tem o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, como ato necessário ao reconhecimento das prerrogativas da proteção marcária, dentre essas o direito de exclusividade do uso*". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, AC 2004.51.01.519190-7, Des. André Fontes, DJ 26.02.2008.

[63] "*É que filio-me dentre aqueles que entendem ser nacional a proteção conferida ao nome comercial, por força do disposto no art. 8o da Convenção de Paris (promulgada pelo Decreto no 75.572/75), que confere proteção em nível internacional ao registro do nome empresarial feito em um dos países da União, comprovada a anterioridade do mesmo*".Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 1ª Câmara Cível, Des. Osmando Almeida, AC 2.0000.00.412493-4/000(1), DJ 20.11.2004.

Entretanto, parece razoável a compreensão de que a proteção que se busca não é a de se privilegiar estrangeiro sobre nacional, mas de tão somente equipará-lo, fazendo jus assim ao princípio da igualdade (igualdade esta no plano concorrencial) na exigência do registro para legitimar-lhe[64] ao exercício das prerrogativas de exclusividade.

No mesmo sentido reza a experiente doutrina: *"O nome empresarial estrangeiro é protegido no Brasil sem qualquer requisito de registro, eis que o texto convencional derroga em favor do titular estrangeiro dos interesses relativos ao nome quanto a esse ponto. Tal proteção, no entanto, apenas aplica ao titular estrangeiro os mesmos requisitos exigíveis ao titular nacional para aquisição de proteção (tratamento nacional). No entanto, como o sistema de registro é elemento estrutural dos direitos, inclusive pela publicidade e clareza de anterioridades, a supressão ocasionada pela derrogação tem de ser reequilibrada, caso a caso, com a aplicação de critérios de razoabilidade. Verifica-se, in casu, a aplicação do substantive due process of Law resultante do art. 5º LIV da Constituição Federal. O critério de reequilíbrio é o do procedimento honesto da vida empresarial. Os seguintes instrumentos de razoabilidade são oferecidos pela jurisprudência nacional e pelo direito comparado: (a) quando o titular estrangeiro faz uso "no comércio" (ou seja, substantivo e sério) de seu nome no território brasileiro, esse uso de marca a sua pretensão, como anterioridade em face de qualquer terceiros. (b) quando, mesmo sem se fazer uso "no comércio", o nome é conhecido do público, ou se o utente ou registrante nacional do nome empresarial "evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade", o interesse do titular estrangeiro prepondera em face de terceiros. (c) se o titular estrangeiro do nome perfaz ato registral (inclusive pela nacionalização de filial) ele terá os*

[64] "*O EMPREGO DE NOMES E EXPRESSÕES MARCÁRIAS SEMELHANTES - QUER PELA GRAFIA, PRONÚNCIA, OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO, CAPAZES DE CAUSAR DÚVIDA AO ESPÍRITO DOS POSSÍVEIS ADQUIRENTES DE BENS EXIBIDOS PARA COMÉRCIO - DEVE SER DE IMEDIATO AFASTADO. A PROTEÇÃO LEGAL À MARCA (LEI N. 5.772/77, ART. 59), TEM POR ESCOPO REPRIMIR A CONCORRÊNCIA DESLEAL, EVITAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU DÚVIDA, O LOCUPLETAMENTO COM ESFORÇO E LABOR ALHEIOS. A EMPRESA QUE INSERE EM SUA DENOMINAÇÃO, OU COMO NOME DE FANTASIA, EXPRESSÃO PECULIAR, PASSA, A PARTIR DO REGISTRO RESPECTIVO, A TER LEGITIMIDADE PARA ADOTAR REFERIDA EXPRESSÃO COMO SINAL EXTERNO DISTINTIVO E CARACTERÍSTICO E IMPEDIR QUE OUTRA EMPRESA QUE ATUE NO MESMO RAMO COMERCIAL COMO TAL A UTILIZE. PRECEDENTES DO STJ*". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, REsp 62.770/RJ, DJ 04.08.1997.

mesmo direitos que atribui o registro nacional a quaisquer terceiros, sem derrogar da aplicação dos critérios (a) e (b) em relação aos fenômenos que excedem o alcance do registro estadual"[65].

Ou seja, ainda que determinado agente se disponha a fazer uma pesquisa prévia perante todas as juntas comerciais do país (o que é improvável, tendo em vista a inexistência de publicação do ato administrativo que concede o registro em algumas Juntas Comerciais), ainda assim terá que contar com a possibilidade de algum estrangeiro buscar remédio legal ante a infração de seu nome empresarial sequer registrado alhures.

O mesmo vale em relação à busca feita perante o INPI. O trâmite administrativo pode ter sido completado com êxito, garantindo assim o registro de determinada marca, mas em face de nome empresarial de agente internacional (anterior) o registro da marca poderá ser anulado.

Entretanto, "*como conseqüência do princípio do absolutismo, surge o princípio da publicida-de (...). Refuta-se a clandestinidade, eis que os direi-tos reais só se podem exercer contra todos se forem ostentados publicamente. Vai-se além, admitindo-se atualmente que o direito real só será assim considerado, em sua integridade e potência, quando publicizado, caso contrário, será um direito real mini-mizado pelo déficit de informações e conseqüente perda de credibilidade em relação aos terceiros. Só cogitaremos de opo-nibilidade erga omnes quando o ordenamento jurídico deferir em prol da coletivida-de um sistema organizado de registro, hábil a gerar uma publicidade infinitamente mais eficaz do que qualquer ato de posse ou tradição de bens"*[66].

De fato, além de atentar contra a isonomia, a aplicação da interpretação literal do dispositivo analisado viola frontalmente os requisitos do axioma da publicidade[67]. Aliás, enquanto direito real, os signos distintivos são

[65] BARBOSA, Denis Borges. *Da proteção do nome empresarial prevista no artigo 8º da CUP*. Rio de Janeiro: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf, 2009, acessado em 01.02.2011.
[66] FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 5.
[67] Não iremos adentrar a polêmica acerca da dispensa de registro para outras formas de propriedades imateriais, tais como o Direito Autoral. Mas certamente a desnecessidade registral para um setor não o justifica para outros, especialmente quando se trata de predominância empresarial, e não de incentivo cultural através da prescindibilidade da burocracia.

sujeitos, também, aos princípios da taxatividade[68] e tipicidade[69].

A insegurança jurídica trazida pela interpretação literal do dispositivo também atravanca um dos parâmetros de solução de conflitos, qual seja a da prioridade registral[70].

O titular de um nome empresarial d'alhures, sem o registro, deverá fazer prova de uso anterior, e tais dilações probatórias podem ser facilmente forjadas, não colaborando para o espírito de transparência que rege os direitos reais.

Não obstante, não parece ter sido do intuito dos elaboradores da CUP darem tamanho poder aos nomes empresariais em face, inclusive, do

---

[68] "*Razão de sua eficácia absoluta, a criação de novos direitos reais depende de reserva legislativa. A taxatividade importa considerar que fora do catálogo legal exclui-se a possibilidade de a autonomia privada conceber direitos reais que produzam conseqüências erga omnes. A vontade humana não pode livremente criar modelos jurídicos que sejam capazes de impor insegurança ao comércio jurídico, prejudicando a regularidade das relações jurídicas exercitadas em comunidade*" *in* FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais.* Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 10.

[69] Reitera-se a crítica oportuna da doutrina no tocante a tipicidade, posto que os signos distintivos sonoros, holográficos, olfativos, têm sido parte do cotidiano mercantil mas não recebem expresso amparo legal: "*Vale dizer, a rigidez na elaboração de tipos não é absoluta. É hora de redefinirmos o que se deva entender por numerus clausus e tipicidade. Nada impede que o princípio dia autonomia privada possa, para além do âmbito definido para cada direito real, inter-vir para flexibilizar o sistema e provocar a afirmação de diferentes modelos jurídicos, com base nos espaços consentidos em lei, em face das exigências práticas do tráfego negocial. Desde que não exista lesão a normas de ordem pública, os privados podem atuar dentro dos tipos legais, utilizando a sua vontade criadora para inovar no território concedido pelo sistema jurídico, modificando o conteúdo dos direitos reais afirmamos pela norma*" FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais.* Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 18.

[70] *Em havendo colidência entre marca e nome comercial, prevalece este se foi levado a registro na Junta Comercial em data anterior à da junto ao INPI. Observância do art. 65, do então vigente Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), que veda o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial"*. Tribunal Regional Federal da 2 ª Região, 3ª Turma, Des. Maria Helena Cisne, DJU 17.07.2001. No mesmo sentido: "*Havendo precedência do registro do Contrato Social perante a Junta Comercial e surgindo conflito entre as partes, há de ser aplicado o princípio da anterioridade"*.Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 1ª Turma Cível, Des. Nivio Geraldo, AC 2005011003840-8, DJ 22.07.2007. Em que pese a imprecisão quanto a amplitude da tutela ao Nome empresarial, mister o registro: "*Desta forma, ambas as empresas possuem registrados o nome 'PAQUITA' ou 'PAKITA', cada qual em um órgão específico, INPI e Junta Comercial do Paraná. Assim, tanto o registro do nome comercial ou denominação realizado na Junta Comercial, quanto à marca registrada no INPI, conferem às empresas que os tenham obtido o direito de usufruir, com exclusividade, em todo o território nacional, da expressão registrada para este fim. É inequívoca a existência de conflito entre os dois registros, motivo pelo qual entendo que deve prevalecer o mais antigo, a fim de respeitarem-se os critérios de originalidade e novidade"* Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 10ª Câmara Cível, Paulo Hapner, AC 0276368-6, Julgado em 07.06.2005.

direito marcário, devendo ser feita ponderação das prerrogativas na interpretação dos conflitos[71].

Como ponderação, é fundamental a análise da questão concorrencial, já que, há o entendimento de que *"a nova Lei de Propriedade Industrial (lei n. 9279 de 14/5/1996 – LPI/96) adotou o princípio de que a violação ao direito sobre o nome comercial depende sempre da avaliação das circunstâncias de fato para ser caracterizado, devendo ser examinados principalmente o ramo de atividade industrial, comercial ou de serviços na qual a empresa atua, bem como a área geográfica onde ela possui consumidores.[72]"*

Ou seja, a violação de nome empresarial passou a ser tipificada como crime de concorrência desleal, sendo, portanto indispensável a observação das circunstâncias em torno do conflito.

Nesse sentido é também o que assevera Bodenhausen[73]: "*The member States are free to regulate such protection either by special legislation or by legislation against unfair competition or by other appropriate means. The protection will generally be given against unlawful acts of third parties consisting, for example, of use of the same or a confusingly similar trade name or of a mark similar to the trade name, if such use is liable to cause confusion among the public*" [74].

Portanto, quando da análise do caso concreto, deve-se levar em conta: a configuração ou não de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário, a possibilidade de gerar confusão ante os consumidores e a ausência ou não de boa-fé dos agentes. E se verificadas tais circunstâncias, forçoso será o entendimento de que a convivência de ambos os signos é insustentável.

---

[71] "*Ora, se a atuação comercial da empresa Apelada circunscreve-se aos limites da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, como atestam as provas dos autos, com razão o Juízo a quo em negar aplicação ao art. 124, V, da LPI. Pois, tivesse o legislador a intenção de conferir primazia absoluta ao registro comercial - sem a ponderação de nenhum outro tipo de valor – não restringiria a força desse registro a limites estaduais – nos termos da lei civil*".
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2007.51.01.800580-2, DJ 08.06.2010.

[72] Gabriel Francisco Leonardos. Op. Cit., p. 152.

[73] Bodenhausen, Op. Cit., p.133 e 134.

[74] Tradução livre dos autores: Os Estados membros são livres para regulamentar essa proteção, quer por legislação especial ou pela legislação contra a prática de concorrência desleal, ou por outros meios adequados. A proteção vai geralmente acontecer contra atos ilícitos de terceiros que consistem, por exemplo, do uso do mesmo, ou confundivelmente similar nome empresarial, ou de uma marca semelhante a nome empresarial, se essa utilização for suscetível de causar confusão ao público.

Diante disso, parece que a verificação combinada da especialidade, notoriedade, distância, e boa-fé dos agentes envolvidos é fundamental. Logo, a aplicação do artigo 8º de forma direta e literal implica em falta de razoabilidade e conseqüente insegurança jurídica dos agentes econômicos nacionais.

Por sinal, tal hermenêutica não estimula os titulares de nomes empresariais em países alienígenas em procederem suas atividades no Brasil, mas os permite impugnar[75] aqueles que queiram fazê-lo, em nítido atentado contra a função social das propriedades, e o desenvolvimento sócio-econômico do país.

Exatamente vislumbrando os abusos advindos de uma interpretação

[75] "*Nome comercial. Exclusividade de seu uso. Protecao legal. Abolido o registro do nome comercial no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, todavia a exclusividade de seu uso e' garantida pela norma constitucional (art. 5., inciso XXIX, da atual Constituicao da Republica, correspondente ao disposto no art. 153, par. 24 da anterior Carta Magna) e art. 8. da Convencao de Paris, independentemente de qualquer registro, quer faca parte ou nao de marca de fabrica ou comercio. A Lei n. 5.772, de 21/12/71, art. 119, dispos que o nome comercial continuara' a gozar de protecao atraves de legislacao propria, que nao e' outra senao a aplicavel pela adesao do Brasil `a referida Convencao, tornada, assim, lei interna. Apelacao desprovida. Ementa do voto vencido do Des. Marcus Faver: Nome comercial. Protecao da Convencao da Uniao de Paris. Uso da expressao "burger king" por sociedade brasileira de responsabilidade limitada. Impugnacao apresentada por empresa norte-americana que se utiliza de identica denominacao, anos apos o registro. O direito ao uso exclusivo do nome comercial decorre do registro dos atos constitutivos da empresa e esta', em principio, limitado ao territorio estadual em que a mesma tem sede. O nome atotado, uma vez nao impugnado o seu registro, passa a incorporar o patrimonio da sociedade, gozando ate' de protecao constitucional (art. 5., inc. XXIX da Constituicao). Nao pode a empresa estrangeira, que nao tem registro ou qualquer atividade no Brasil, impedir o seu uso no territorio nacional. Interpretacao sistematica das Leis n. 4.726/65 e 5.772/71 e dos arts. 8. e 2. da Convencao da Uniao de Paris. Pedido improcedente. PRIMEIRO JULGAMENTO em 17/11/88 Registro do Acordao em 16/03/89 Decisao: Por maioria Orgao julgador: o mesmo Relator: O mesmo Ementario: 11/89 - N. 87 - 13/04/89 Ementa: Nome comercial. Expressao notoria. Direito `a exclusividade de seu uso. Invocacao da convencao de Paris. Competencia da Justica Federal. E' incompetente a Justica Estadual, e competente a Justica de Federal para julgar pretensao fundada na convencao de Paris, a exclusividade de uso de nome comercial que emprega expressao notoria. Aos Juizes federais compete processar e julgar causa fundada em tratado celebrado pela Uniao Federal (art. 109, III, da Constituicao). Anulacao da sentenca recorrida, com remessa dos autos `a Justica Federal.to vencido do Des. Ementa do voto vencido do Des. Penalva Santos: Nome comercial. Acao para compelir titular de nome comercial a modificar a sua denominacao social dita colidente com a da autora, abstendo-se de seu uso. A competencia do feito pertence `a Justica Comum, em virtude do fato de o pedido inicial se ter fundado, nao so' no art. 8. da Convencao de Paris de 1883 com as alteracoes posteriores, inclusive de Estocolmo, como, em farta legislacao interna referida na inicial, designadamente no Codigo de Propriedade Industrial, na Lei de Sociedades Anonimas e na Lei de Registro de Comercio. Desacolhimento da preliminar de incompetencia da Justica Estadual*". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2ª Câmara Cível, Des. Pecegueiro do Amaral, AC 1988.001.01745, Julgado em 05.03.1991.

tacanha da norma da CUP, alguns julgados têm mitigado os "poderes" proprietários nessas hipóteses.

Nesse sentido, preciosa é a interpretação da Juíza Federal Márcia Helena Nunes[76] acerca da matéria: *"A Convenção da União de Paris veio a dar tratamento destinado à repressão da concorrência desleal, não podendo ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a atividade empresarial, o art. 8º da CUP deve ser entendido como repressivo a concorrência desleal. É dizer, não se tratando de nome de empresa já afamada no mercado, e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexiste ilegalidade no regime marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido à data do depósito"*.

Tal entendimento está alterando a leitura pretérita da disciplina, bem como encaminha para uma jurisprudência[77] mais lúcida quanto o tema, que prioriza uma análise da situação jurídica de conflito pela lupa da lealdade concorrencial[78].

Portanto, a aplicação do preceito do artigo 8º da CUP deve ser realizada tendo em mente, o disposto no artigo 10º, bis[79], da mesma Convenção, priorizando a tutela quando houver concorrência factual, e esta ultrapassar o paradigma da boa-fé objetiva.

---

[76] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível 1999.02.01.056377-8 - Relatora Márcia Helena Nunes.

[77] No mesmo sentido Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.510307-8, J.C. Marcello Granado, DJ 10.11.2009; Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível 1999.51.01.005976-8. J.C Márcia Helena Nunes, DJ 11.04.2007

[78] Segundo a doutrina clássica, a "*a concorrência desleal é como uma sombra, que acompanha e ameaça constantemente as situações em que a concorrência se manifesta"*. Ainda neste sentido, o professor português pondera: "*No termo desta evolução, temos hoje a convicção de que a concorrência livre, que se deseja, deve ser também a concorrência leal*". ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Lisboa: Almedina, 2002, p.11, "*a) a necessidade de se proteger o concorrente honesto; b) a punição, no direito penal e no plano do direito privado e administrativo, do concorrente desleal (...); c) evitar-se o que possa tirar ao público a livre escolha do que quer adquirir, guardando-o, portanto, contra o emprego de meios desleais (...); d) a repressão da concorrência desleal tem por fundamento o mesmo das outras repressões e, no plano do direito privado, o mesmo de toda responsabilidade civil, que é a de assegurar a incolumidade dos interesses legítimos e restaurar as situações que foram atingidas pelos atos ilícitos"*. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado* – parte especial, Tomo XVII. São Paulo: RT, 1983, 4ª Edição, p. 285.

[79] "*Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal"*.

4) CONCLUSÃO:

"Há quem pense que a tutela de uma marca [ou de qualquer outro signo distintivo] *importe, necessariamente, em repudio de uso compartilhado de vocábulos, figuras e formas, com terceiros. Nada mais absurdo. A vingar tal entendimento, ter-se-ia que reconhecer a impropriedade do artigo 124 da Lei 9.279/76, engendrado justamente para delimitar os impedimentos de natureza absoluta e relativa, em que a concretização dos últimos só se perfaz em casos de efetiva confusão no mercado, significando dizer que a tutela é eminentemente social, e não egoística"*[80].

E pela necessidade de conformação do direito de exclusão com a função social, há pouca razoabilidade em permitir-se que estrangeiros, sem registro local, possam retirar nacionais do mercado quando não houver abuso do direito, má-fé, e/ou concorrência desleal.

Assim, enquanto não se promova um cruzamento ou unicidade de informações de dados entre Juntas Comerciais (entre si), registro.br e INPI, é importante que se consolide esta interpretação, que visa combater a prática de concorrência desleal e qualquer tipo de aproveitamento parasitário, sem que, no entanto, agentes de boa fé arquem com um ônus que não lhes cabe.

Nessa abordagem, a análise da boa-fé do agente quando do depósito da marca ou arquivamento do nome empresarial na Junta Comercial se faz imprescindível para a apuração da possibilidade de coexistência ou não dos signos.

Assim, o critério de análise de anterioridade "pura" fica superado em detrimento de uma exegese que melhor atenda a ordem econômica do país e de seus agentes econômicos, pautada sempre na intenção de não permitir confusão/erro/associação dos consumidores, bem como na leitura do princípio da especialidade e da notoriedade.

A partir de tal apoio principiológico, bem como em atenção ao sistema de publicidade registral típica dos direitos reais, será possível extrair uma

[80] Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2006.51.01.520589-7, Des. Messod Azulay, DJ 24.06.2010.

interpretação que garanta as mesmas oportunidades para agentes nacionais e estrangeiros, promovendo assim, maior segurança jurídica aos agentes envolvidos e, por conseguinte, o fomento da economia nacional.

5) BIBLIOGRAFIA:

ARNAUD, André-Jean. e DULCE, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do* direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. *Da proteção do nome empresarial prevista no artigo 8º da CUP*. Rio de Janeiro: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf, 2009, acessado em 01.02.2011.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, Revista Criação Volume 3, 2010.

_____. *As marcas de alto renome e o princípio da função social da propriedade*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 110, jan-fev 2011.

BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Genebra: BIRPI, 1968.

BRASIL. *Lei 9.279, de 14-05-96*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

_____ Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Departamento Nacional de Registro do Comércio. Instrução Normativa N° 104 de 30 de abril de 2007.

_____. Parecer Jurídico do DNRC/COJUR n° 570/97 – processo MICT n° 52700-00461/97-77 – Assistente Jurídica: Marília Pinheiro de Abreu e Diretor: Hailé José Kaufmann.

_____. Supremo Tribunal Federal.

_____. Superior Tribunal de Justiça.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

_____. Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de Roráima.

CAMPINHO, Sérgio. *O Direito de Empresa à luz do novo código civil* – 10ª ed. Revista e atualizada de acordo com a Lei Complementar No. 128/2008. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009.

CANARIS, Claus Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 3ª Edição, tradução por CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes.

CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome comercial.* Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888.

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais.* Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009.

KONDER, Leandro, 1936 – O que é dialética – São Paulo: Brasiliense, 2003 (coleção primeiros passos; 23) 4ª reimpr. Da 28 ed. de 1998.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. A proteção ao nome empresarial. in Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Coord. Wilson Pinheiro Jabur, Manoel J. Pereira dos Santos – São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVlaw).

LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. *Revista da ABPI 41*, São Paulo:ABPI, jul-ago. 1999.

LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica.* Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004.

MARTINS-COSTA, Judith. *Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo in* TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2008.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. São Paulo: RT, 1983, parte especial Tomo XVI, 4ª edição, p. 222.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2007.

PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do conflito entre nome comercial e marca. *Revista da ABPI N.31*, São Paulo: ABPI, nov-dez. 1997.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. *Curso de Direito Empresarial: O novo regime jurídico empresarial brasileiro*. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009.

COMO A REVALIDAÇÃO TEM SIDO TRATADA NO MARCO REGULATÓRIO BRASILEIRO?

Ana Paula Gomes Pinto - Advogada.*

RESUMO: Este trabalho analisa como o instituto da revalidação de patentes tem sido tratado dentro do marco regulatório brasileiro. Aponta a evolução histórica da legislação desde o Código de Propriedade Intelectual (CPI-1971), até a Lei de Propriedade Industrial em acordo com o Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC/TRIPS.)

PALAVRAS-CHAVE: Revalidação. Lei n. 9.279/96. TRIPS*/ADPIC*

1 INTRODUÇÃO

No decurso da década de 90, o conhecimento difundido na propriedade intelectual sofreu diversas mudanças no cenário internacional quanto no cenário brasileiro. Estas mudanças se concretizaram em decorrência da ratificação, pelo Brasil, do acordo multilateral pelo Brasil e das consequentes adequações necessárias para a internalização do acordo ao ordenamento jurídico nacional. Todas essas mudanças geraram conflitos e divergências em vários setores, tema que se discutirá neste trabalho. Para que se responda a pergunta formulada: como a revalidação tem sido tratada no marco regulatório brasileiro? É primordial que se faça um levantamento histórico da evolução da proteção da propriedade intelectual no país e seus efeitos práticos.

* Graduada em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Mestranda do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação - INPI. Advogada.

Ante isto o intuito deste trabalho é trazer à luz dos estudos de propriedade intelectual as divergências existentes entre os prazos fixados pela legislação brasileira e o acordo o Acordo *TRIPS* (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* ou Acordo sobre os Aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), bem como as implicações para a revalidação de patentes.

Para isto a pesquisa se estruturará em três partes essenciais, além da introdução e da conclusão, quais sejam: 1º) O que é a revalidação?; 2º) A introdução da proteção da propriedade intelectual no Brasil; e 3º) As patentes de revalidação e sua aplicação no judiciário brasileiro: um caso prático.

Na primeira parte desta pesquisa conceitua-se o que é revalidação. Busca-se expressar o embasamento teórico por meio de uma revisão da literatura especializada,

No segundo momento, descreve-se o arcabouço histórico da introdução da proteção à propriedade intelectual no Brasil, com uma revisão dos principais documentos que ensejaram a criação deste ramo de pesquisa do conhecimento científico.

Por fim, apresenta-se o contexto entre as patentes de revalidação, a Lei de Propriedade intelectual e às decisões judiciais, cujo objetivo é apresentar um estudo de caso, com a decisão recente de um julgamento sobre a extensão do prazo de vigência da patente de medicamento para tratamento de disfunção erétil, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O objetivo deste trabalho é questionar como o instituto da revalidação de patentes tem sido tratado dentro do marco regulatório brasileiro, principalmente ao se interpretar o Acordo *TRIPS*/ADPIC com a Lei de Propriedade Intelectual (Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996).

Para tanto, a metodologia comparada terá como base a revisão da bibliografia especializada, o julgamento de um caso polêmico para ilustrar as conclusões alcançadas.

2 O QUE É REVALIDAÇÃO?

O conceito de Revalidação a ser atribuído neste estudo tem como objetivo demonstrar a definição aplicada tanto pelos defensores do direito

público quanto pelos defensores do direito privado, patrocinadores de causas processuais que pleiteiam a revalidação. A importância desta diferenciação traz questões de interesse público e de ordem privada, na qual em um prevalece o interesse pelo acesso amplo às inovações logo que os prazos expiram e, de outro lado, o interesse privado, pugnando por uma interpretação ampliativa dos prazos de proteção das inovações protegidas por patentes. Para a ciência jurídica as posições adotadas por estudiosos de cada área são passíveis de contradizerem a si próprias. Em razão disto, sua definição se torna tão importante a fim de esclarecer os demais pontos desta pesquisa.

A definição do termo revalidar trazido pelos dicionários brasileiros tem o sentido de "*validar de novo; confirmar*" (HOLANDA, 1993, p. 480), "*restabelecer a validade de (ato ou contrato);* "*Dar mais força e jus a qualquer ato; Ratificar*" (AULETTE, 2011). Já para a proteção da propriedade intelectual, o sentido do verbo *revalidar* alça outros conceitos, bem mais amplos e complexos frente às definições trazidas pelos dicionários brasileiros.

Fruto da transição legislativa entre o Código de Propriedade Intelectual, Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971 (CPI-71) e da Lei n.9.279/96 (LPI-96), o conceito de patente de revalidação proposto nas Disposições Finais e Transitórias da LPI-96 tem como sua gênese a ampliação ou concessão de novos prazos aos produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios, proibidos de integrar pedidos de registro e concessão de patentes pela lei anterior (CPI-71).

Neste caso, há a necessidade de se conceituar as patentes, seja pela doutrina nas palavras de Blasi (2005, p. 53), em que "*A patente é o direito outorgado pelo Governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção, ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período, em todo o território nacional.*" Seja pelo INPI:

> *Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. (INPI, 2008).*

Após se entender o que é a patente, existe a necessidade de se trazer o conceito das patentes de revalidação, ou *pipelines*, em língua inglesa, cuja definição foi devidamente exposta por Di Blasi, Garcia & Mendes, citados na pesquisa de Denis Borges Barbosa(2008) que relata:

> *O termo* pipeline *- cuja tradução para o português seria tubulação - refere-se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O* pipeline *também pode ser chamado de patente de revalidação.*

Da mesma forma Caroline M. Silva (2005, p. 295-296) sintetiza o conceito doutrinário da seguinte forma:

> *Trata-se de mecanismo que permite o reconhecimento de patentes desde que o produto ou processo a elas referentes não tenha sido colocado em nenhum mercado do mundo, tratando-se, portanto de uma regra de transição prevista nos artigos 229 a 232 da Lei 9.279/96, na medida em que sua eficácia limitou-se ao período de transição entre a lei 5.772/71, que vedava patentes para alimentos e remédios, e o início da vigência da Lei 9.279/96 em 14 de maio de 1997, conforme artigos 229, 230 e 231 da lei 9.279/96, sendo originada a partir do artigo 70.8 e 70.9 do Acordo* TRIPS*, o qual determinava em seu artigo 65 que os países que fizessem uso dos prazos de transição, no que concerne aos produtos farmacêuticos e químicos, estariam obrigados não apenas a estabelecer um meio pelo qual os pedidos de patentes para essas invenções pudessem ser depositados, mas também para conceder a direitos exclusivos de comercialização por, pelo mesmo, cinco anos, ou até a concessão da patente. Os interessados tiveram um ano para solicitar a patente* pipeline *no Brasil.*

Destes conceitos precitados, observa-se que as questões relativas às patentes de revalidação no país não são pacíficas. Para uma melhor análise destas discussões passa-se ao estudo da legislação brasileira em conjunto com a aplicação das orientações esculpidas por *TRIPS*/ ADPIC,demonstrando no decorrer da fundamentação, a ampliação deste conceito, cuja origem em sua utilização, com o intuito de conceder extensão do prazo pelo TRIPS/ADPIC. Assim, é necessário entender como

se concretizou a implantação dos sistemas protetores da propriedade intelectual no Brasil para que haja a perfeita compreensão da discussão sobre a revalidação.

3 HISTÓRIA DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

3.1 Evolução histórica do marco regulatório da propriedade intelectual no Brasil

A primeira questão a ser posta envolve a história da propriedade intelectual no Brasil, os principais documentos que fundamentaram o estudo desta estrutura, como se concretizou a implantação do acordo e as implicações que levaram à alteração da legislação nacional. Disto se conclui as diferenças e contradições inseridas nos conflitos gerados no campo das patentes, principalmente da revalidação. O primeiro tema a ser abordado é a história da permissão de patenteamento de medicamentos no Brasil.

Sem a intenção de muito se estender sobre as questões históricas inerentes à implementação das patentes no ordenamento jurídico nacional, este tópico apresentará os documentos de maior relevância para o Direito Brasileiro, que se iniciaram com os Alvarás de 1808 (permitiu o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas no Brasil,), 1809 (28/01/1809 - estabelecia a proteção não só à propriedade, mas também à propriedade industrial, com requisitos próprios de uma norma de propriedade intelectual, tratando de prazos de concessão, publicação da invenção, elementos afetos ao privilégio dentre outros requisitos), as Constituições Brasileiras, a Convenção da União de Paris (CUP), *TRIPS* e as Leis n. 5.772/1971 e 9.279/1996, que se definem a seguir.

A ebulição histórica em que vivia o mundo no início do século XIX levou o país a sua independência (7 de setembro de 1822) e à consequente outorga da primeira Constituição do Brasil, em 25 de março de 1824, prevendo a proteção em caso de desrespeito ou vulgarização das invenções e o ressarcimento pela perda provocada. Assim, em 1883, o Brasil ratificou a Convenção da União de Paris (CUP), como uma atitude progressista, sinalizando que o país buscava o desenvolvimento econômico dentro de um cenário mundial de respeito à propriedade da tecnologia.

Logo em seguida, em 1889, a República foi proclamada e, em 24 de fevereiro de 1891, a Carta Constitucional (art. 72, parágrafos 17 e 27) corroborou a proteção à propriedade declarada na Constituição de 1824, incluindo a possibilidade de desapropriação por necessidade e utilidade pública mediante indenização, a qual prescindia averiguar o real cumprimento da função social da propriedade (instituto capaz de demonstrar aos detentores de propriedades que o Estado estava a averiguar a forma como aquele bem servia à sociedade, mesmo como um bem privado).

Desta forma e como uma conseqüência do decurso do tempo, a Carta Constitucional de 1934 garantiu os mesmos direitos à propriedade e manteve a desapropriação por questões de interesse público ou perigo iminente. A Constituição de 1937 ampliou o contexto e incluiu a indenização prévia, nos casos de expropriação. As Cartas de 1946 (art.141, item 16) e 1967-1969 (art. 150, parágrafos 21 e 57) primaram por manter as determinações contidas nas Cartas anteriores: a desapropriação por necessidade ou utilidade pública em caso de perigo iminente ou guerra e comoção interna.

Neste interregno houve a promulgação do Código de Propriedade Intelectual, a Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971 (CPI-71), que vigorou até que a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 o revogasse. Esta revogação gera hoje o objeto de pesquisa deste estudo, ou seja, o tratamento da revalidação dentro do marco regulatório brasileiro.

Por fim, a Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988, trouxe nos incisos XXII, XXIII e XXIV do art. 5º, o direito de propriedade, ressalvando a necessidade de se cumprir sua função social, mantendo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social mediante justa e prévia indenização, caso não haja o respeito à função social obrigação precípua à propriedade.

Este breve histórico demonstra que desde a instalação da Família Real no Brasil (em 1808), a preocupação com o direito de propriedade e, principalmente, com a propriedade industrial e intelectual são priorizadas como direitos inerentes ao indivíduo. Diante deste contexto mais amplo do progresso da legislação de propriedade intelectual no país, necessária

é a análise da legislação específica sobre o tema, qual sejam as leis de propriedade intelectual e o acordo internacional, a serem tratados no próximo tópico.

3.2 A Legislação nacional e o Acordo *TRIPS*/ADPIC

Em acréscimo ao que foi mencionado, cabe frisar a origem do instituto da revalidação dentro da legislação brasileira. Inserida no ordenamento nacional pelas Disposições Transitórias e Finais contidas no Título VIII, da Lei nº 9.279/96, em seus arts. 229 a 232, com posterior alteração pela Lei nº 10.196 de 14 de fevereiro de 2001, a revalidação buscou implementar as questões propostas pelo *TRIPS*/ADPIC e corroboradas pelo Brasil, inicialmente com o Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, e posteriormente com a Lei nº 9.279/96. Tais dispositivos tratam do período de transição e de adaptações pertinentes à adequação da nova lei em território nacional.

No Título VIII da LPI-96, observa-se que o intuito do legislador era regulamentar a concessão de patentes às substâncias, matérias ou produtos que não eram patenteáveis de acordo com o CPI-71, principalmente quando se tratava de "*substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos*"(art.9º, alínea *c* do CPI-71). Neste estudo, a fim de que se mantenha a linha didática do raciocínio aqui formulado, optou-se por seguir a ordem numérica dos artigos a fim de que a comparação às orientações do *TRIPS*/ADPIC se torne compreensível em seu contexto. Assim, como forma de demonstrar as observações pertinentes a cada artigo, apresenta-se inicialmente sua redação e em seguida o comentário a ele pertinente.

> *Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos*

> *os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001)*
>
> *Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001). (grifos nossos)*

Inicialmente, atente-se ao fato que a redação do art. 229 foi alterada quase cinco anos após a sua promulgação pela Lei n. 10.196/2001, ou seja, o legislador optou, por alterar uma regra de transição em um período de "semi-consolidação" da norma originária. Esta conduta pode ser criticada por uns e compreendida por outros. O que se apresenta na questão é que na redação originária do artigo, não havia limitação temporal para os pedidos de revalidação:

> *Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.*

O intuito do legislador era limitar o marco temporal inicial destes pedidos de patente em andamento. Isto significa asseverar que não seriam considerados, para fins de revalidação, pedidos de patente *em andamento* realizados até 31 de dezembro de 1994. Assim, com a nova redação do art. 229 e seu parágrafo único houve a limitação da aplicação das regras de transitoriedade somente àqueles casos requeridos durante a transição normativa, ou seja do período entre 14 de maio de 1996 e 14 de maio de 1997.

A análise que se deve ater neste momento está voltada aos arts. 229-A e 229-B da LPI:

> *Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de*

> *1997, aos quais o art. 9o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)*
>
> *Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alíneas "b" e "c", da Lei no 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) (grifos nossos)*

A primeira observação está vinculada ao tipo de patente que se requereu no intervalo entre 1º/01/1995 a 14/05/1997. O art. 229-A trata de patentes de processo que envolviam *"c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação"* requeridas durante o interregno entre a introdução de *TRIPS/ ADPIC* e a vigência da nova LPI. Já o art. 229-B trata das patentes de produto, em que requeridas no mesmo intervalo de tempo das anteriores, seriam julgadas de acordo com a nova legislação e seus critérios de patenteabilidade, conquanto para isto, o detentor da patente não poderia exercer a faculdade de apresentação de novo pedido (art. 230, parágrafo 5º, LPI) com a desistência do anterior. Este período ficou conhecido como *Mailbox* ("Cláusula de caixa de correio") conforme as determinações do Acordo *TRIPS*/ADPIC em seu art. 70.8, alíneas a, b e c.

Para finalizar esta sequência de dispositivos, o art. 229-C determina o seguinte: *"A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)"*. Esta é uma das determinações mais complexas incluídas pela Lei n. 10.196/ 2001, por envolver uma agência reguladora em conflito com a autarquia responsável pela concessão de registros de patentes. Recentemente, a Advocacia Geral da União, por meio do Parecer n. 337/PGF/EA/2010, através do Advogado Geral da União em que:

> *(...) preserva a competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto de Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para concessão de patentes de um medicamento. O objetivo é evitar a superposição de atribuições.*

> *De acordo com o parecer, cabe ao Inpi analisar o cumprimento dos requisitos para a concessão de uma patente previstos na legislação que trata do assunto. Já a Anvisa é responsável por avaliar a segurança e eficácia do medicamento. (AGU, 2011)*

Esta decisão ainda gera conflitos doutrinários apaixonados pelo tema, principalmente quando se trata do tempo de análise dos pedidos em cada um destes envolvidos.

Outra regra de transição legislativa está disposta no art. 230 da LPI, que introduziu no país as patentes de revalidação (*pipelines*) e merece ser transcrito, para melhor entendimento das considerações seguintes:

> *Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.*
>
> *§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.*
>
> *§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.*
>
> *§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.*
>
> *§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.*

> *§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.*
>
> *§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.*

O *caput* do art. 230 enumera as possibilidades de deferimento dos pedidos de revalidação. Assim, pode-se limitá-la aos seguintes pontos: a) a patente concedida em país estrangeiro; b) patentes novas concedidas em território estrangeiro (substâncias, matérias ou produtos de origem nacional não patenteáveis anteriormente) e, c) patentes que buscavam a prorrogação de seu prazo. O conceito de revalidação para cada um destes pedidos tem o mesmo sentido: conceder ou ampliar o prazo de proteção patentária, porém sob argumentos diferentes.

Para o primeiro caso, (patente concedida em país estrangeiro), temos duas questões: a primeira, referente ao pedido de depósito de novas patentes estrangeiras e, a segunda, as patentes já concedidas no exterior e impedidas de se registrar no Brasil por força da vedação do CPI-71. Imperiosa é a distinção entre estes casos. Ambas as situações enquadram-se na condição descrita pelo art. 230 da LPI-96, desde que não haja processo anterior em andamento, conforme descrito no parágrafo 5º deste mesmo dispositivo.

O estudo direcionado do precitado dispositivo permite que o detentor desta modalidade de patente (cujo pedido não se aceitava no Brasil em decorrência da vedação imposta pelo art. 9º da CPI-71), seja autorizado a requerer o direito de "*obter proteção no Brasil mesmo que tais matérias já tivessem sido divulgadas e, portanto, não mais atendessem ao requisito da novidade*" (IDS, 2005, p. 493). Este pedido se efetiva com o requerimento do registro da patente em território nacional, concretizando-se na concessão de prazo remanescente de proteção, ou seja, recebendo a benesse de concessão do tempo de proteção do período que ainda

resta para que este registro não caia em domínio público em seu país de origem. Ressalvando-se o tempo limite de vinte anos, idealizado pelo *TRIPS*/ADPIC e confirmado pela LPI-96, em seu art. 40.

Atente-se à diferença entre os prazos descritos nos três marcos normativos até agora analisados:

Quadro 1: Comparação entre a legislação nacional e o Acordo *TRIPS*/ADPIC

Art. 24 – CPI-71	Art. 33 – ADPIC-95	Art. 40 – LPI-96
Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais. Parágrafo único. Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público.	Art. 33 – Vigência A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.	Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Fonte: Elaboração própria com base na legislação e grifos da autora.

Desta comparação, o período de produção das legislações é essencial: o CPI é de 1971, o *TRIPS*/ADPIC de 1995 e a LPI de 1996. Da leitura comparada entre as leis brasileiras, afere-se que houve o acréscimo de 5 (cinco) anos de proteção em ambas as patentes: à de invenção alterou-se de 15(quinze) para 20 (vinte) anos; e, à de modelo de utilidade de 10 (dez) para 15 (quinze) anos. Da mesma forma, prevalece o prazo máximo de proteção por vinte anos para estes pedidos, com a imposição de que este período remanescente não seja inferior a dez anos, segundo o Acordo e a Lei Ordinária em vigor. A preocupação do legislador era permitir ao detentor da patente a continuidade do período de exclusividade de uso que possuía no país de origem da concessão.

O segundo caso, (patentes novas concedidas em território estrangeiro - substâncias, matérias ou produtos de origem nacional não patenteáveis anteriormente), enquadra-se no quesito da proteção dada por *TRIPS*/ADPIC, deste mesmo modo, encaixar-se-iam na LPI-96, pelo art. 230 e a partir dele ficariam submetidas à lei vigente no país. Confirmando este entendimento, encontram-se Clève e Reck (2003, p. 23) em artigo sobre o tema:

> *O artigo 230 [...] conferiu aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior o direito de ainda obter proteção no Brasil mesmo que tais matérias já tivessem sido divulgadas e, portanto, não mais atendessem ao requisito da novidade. Portanto, o* pipeline *representa uma exceção ao conceito básico de patenteabilidade, funcionando como uma espécie de "revalidação" de patentes requeridas no exterior.*

Sob este conceito também incluem as patentes e a proibição de concessão de produtos, serviços ou substâncias originalmente desenvolvidas no Brasil, que foram proibidas de ser registrar por força de lei. Contudo, ao contrário do que ocorreu com as patentes de produtos registrados originalmente em países estrangeiros, os nacionais ou domiciliados no país detentores de "*substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos*" não passíveis de registro, foram contemplados de maneira diversa no quesito temporal pela legislação interna. Isto pode ser observado na comparação entre os art. 9 do CPI-71 e o art. 18 da LPI-96, em que houve a redução textual dos objetos que não eram permitidos o seu patenteamento:

Quadro 2: Comparação legislativa entre a Lei n. 5.772/71(CPI-71) e a Lei n. 9.279/96 (LPI-96)

Art. 9° - CPI-71	Art. 18 – LPI-96
Art. 9° Não são privilegiáveis: a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração; b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação; c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas; e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo; f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismo, para fim determinado; g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas; h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda; i) as concepções puramente teóricas; j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformacão do núcleo atômico.	Art. 18 Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Fonte: Elaboração própria com base na legislação e grifos da autora.

Observa-se, de imediato, a redução dos itens não patenteáveis com a alteração legislativa. Desta aproximação entre ambos, pode-se aferir que foram mantidos como não patenteáveis apenas: "*o que for contrário à moral, saúde e segurança pública*"; todos os métodos e pesquisas que envolvam "*núcleo atômico*"; e os pedidos que envolvam "*seres vivos*". Deste último, percebem-se os reflexos dos estudos e da evolução científica sendo privilegiados. Onde se lia a vedação aos microorganismos, agora se pode aferir a expressão *seres vivos*, com exceção aos microorganismos transgênicos, ou seja, não foram restringidos apenas aqueles cujas características genéticas particulares não são encontradas livremente na natureza.

Diante desta permissão concedida pela Lei n. 9.279-96, que ampliou o campo de registro das patentes, assiste razão à necessária adaptação das novas concessões aos nacionais. O registro das concessões anteriormente vedadas receberem proteção pelo período integral do tempo, ou seja, proteção pelo prazo de vinte anos, expresso pelo precitado art. 40 e corroborado pelo §3º do art. 231. A aferição deste prazo iniciar-se-ia a partir da sua primeira divulgação, desde que não houvesse qualquer preparativo para sua inserção no mercado, confirmando a premissa de inexistência de registro originário, capaz de delimitar um prazo remanescente. Logo, a concessão para este tipo de patente ficou usualmente conhecida como "*pipelines* de nacionais" ou "patentes de revalidação de nacionais".

A primordial semelhança entre ambas (patentes de revalidação concedidas no estrangeiro e a patentes de revalidação dos nacionais) foi a restrição imposta pelos arts. 230 e 231 para o depósito do referido pedido. Portanto, como ponto comum às duas espécies de patentes – nacionais ou estrangeiras – conclui-se que qualquer preparação, inserção ou exploração no mercado, de substâncias, matérias ou produtos, que pretendam proteção através da patente de revalidação, não a obterão por conta da restrição legal, conforme os dispositivos mencionados. Ressalve-se, entretanto, que a data inicial de contagem do prazo da patente estrangeira será considerada a data do primeiro pedido de depósito correspondente. Enquanto, para as patentes nacionais (mencionadas pelo art. 231), a "*data-base é a data em que a invenção foi divulgada pela primeira vez*" já que "*não haveria outras datas concretas a considerar*" (IDS, 2005, p. 497).

Para se analisar o terceiro caso de pedido de revalidação (patentes que buscavam a prorrogação de seu prazo) é necessário antes uma digressão. A Lei n. 9.279/96 menciona apenas os dois primeiros casos, em seus arts. 230 e 231. Contudo, as interpretações sobre o efeito revogatório aplicado ao Decreto nº 1.355/94, que introduziu o acordo *TRIPS*/ADPIC ao ordenamento jurídico brasileiro. Isto permite a inclusão dos pedidos de revalidação decorrentes de ações judiciais nesta conceituação, incluindo mais esta classificação por força jurisprudencial àquelas que a lei menciona.

Este caso é considerado o mais inadequado, pois são aqueles requeridos após o início da vigência da Lei nº 9.279-96, cujo relato de Denis Borges Barbosa (2005, p. 109) é primordial

> *[...] surgiu uma leva de ações judiciais de titulares de patentes - inclusive as expiradas – para obter na Justiça a prorrogação dos prazos de proteção por cinco mais anos.*
>
> *A prorrogação toma como pretexto um dispositivo do Acordo* TRIPS *(art.33) que estabelece como prazo mínimo de patentes os 20 anos a contar do pedido – e não mais quinze como no Código de 1971.*

Os defensores desta terceira via prezam pela aplicabilidade imediata do *TRIPS*/ADPIC, ante a suposta possibilidade de revogação do CPI-71 pelo Decreto nº 1.533/1994. Este promulgou o Decreto Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994, autorizando a aplicação imediata do Acordo. Para que se alcance o entendimento da terceira corrente doutrinária, mister é o retorno ao tempo da Aprovação dos Decretos e à vigência interna do Acordo, em 1º de janeiro de 1995.

A origem da controvérsia entre a legislação brasileira e o Acordo está na aprovação do DL nº 30/1994, que aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Logo em seguida, houve a promulgação do Decreto nº 1.355/94, contendo apenas dois artigos, que determinaram, no art. 1º, a execução e cumprimento, imediato do *TRIPS*/ADPIC, sem qualquer limitação ou ressalva e, no art. 2º, a vigência imediata e a revogação das disposições contrárias.

Desta ausência de limitações ou ressalvas surgiram três controvérsias: a primeira, sobre a condição de país em desenvolvimento; a segunda,

com relação à aplicabilidade automática e imediata do Acordo e, a terceira, quanto à aplicabilidade aos particulares. Todas estas questões são conseqüências diretas da promulgação do Decreto nº 30/1994, de modo que, para entendê-las, é necessário observá-las uma a uma. Algumas destes questionamentos a doutrina consegue responder, outros, somente a conciliação da doutrina com a realidade jurisdicional prática pode ressalvar as soluções aplicáveis a esta controvérsia.

A primeira e a segunda controvérsias estão intrinsecamente ligadas. A primeira se inicia com a promulgação do Decreto nº 1.355/94, relacionada à condição de país em desenvolvimento ocupada pelo Brasil. Sua promulgação sem qualquer ressalva impunha ao Brasil a imediata aplicação dos termos do Acordo, sem a observância do período de graça concedido aos países em desenvolvimento. Este fato poderia, desde o início, comprometer a condição do Brasil como país em desenvolvimento e imputá-lo a possibilidade de aplicação imediata deste Acordo.

Observa-se o seguinte: o Itamarati, com o mesmo entendimento expressado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, em manifestação a OMC, demonstrou que o Brasil não estava renunciando a sua condição de "país em desenvolvimento" e para justificar a promulgação da legislação interna afirmou apenas o intuito de ratificar o referido Acordo dentro de seu território. Optou-se, desta forma, por ratificá-lo, sob a condição de país em desenvolvimento, valendo-se da cláusula expressa pelo art. 65.2 do *TRIPS*/ADPIC, com sua determinação de que o prazo poderia ser postergado por quatro anos da vigência do mesmo. Assim, mesmo publicado em 30 de dezembro de 1994, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 1995, os prazos inseridos no *TRIPS*/ADPIC, só seriam aplicados a partir de 1º de janeiro de 2000. Criou-se com isto, duas correntes doutrinárias, uma pugna pela contagem do prazo a partir de 1º de janeiro de 1995, fundamentada no princípio da revogação por lei posterior e na aplicabilidade automática e imediata do Acordo, enquanto a outra, pugna pela prevalência temporal expressa no próprio Acordo.

A corrente que pugna pela aplicabilidade imediata afirma que o início dos prazos e da efetiva vigência do Acordo se deu com a publicação e promulgação do DL nº 30/94 e da promulgação do Decreto nº 1.355/94. Estes decretos teriam fixado aplicação à vigência interna do *TRIPS*/ADPIC

para 1º de janeiro de 1995, mesmo período de vigência internacional do Acordo. Afirmam, com isto, que se deve aplicar o princípio da revogação, na qual os referidos decretos teriam revogado a Lei nº 5.772/71 (CPI-71) e da mesma forma seus prazos. Assim foi proposto este entendimento pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), conforme tratado na obra de Denis Borges Barbosa (2005, p. 107-109):

> *(...) em virtude das disposições transitórias contidas no artigo 65 do* TRIPS *não estava o Brasil obrigado a aplicar aquele Acordo antes de 1º de janeiro de 1996 (parágrafo 1º do Artigo 65) podendo, ainda, postergar a sua data de aplicação dentro dos limites ali previstos. Essa faculdade temporal viabiliza o reconhecimento da soberania dos Membros do Acordo, conforme expresso no Artigo 1º do mesmo: (...).*
>
> *Da ausência de dispositivo dirigido a suspender sua eficácia interna e em virtude do sistema de prática jurídicas brasileiras, a ABPI, após ampla discussão e estudos a respeito, concluiu que o texto do Acordo conhecido como* TRIPS *foi incorporado ao direito interno brasileiro em 1º de janeiro de 1995, revogando as disposições em contrário da legislação ordinária, na conformidade do princípio de que* lex posterior derogat priori.

A crítica da segunda corrente reside neste ponto: com a suposta revogação total do CPI-71, impõe-se a aplicação imediata das regras propostas pelo *TRIPS*/ADPIC àquelas patentes concedidas sobre a égide do mencionado Código de 1971. Com a teoria imposta pela primeira corrente, estar-se-ia de imediato violando art. 70.1 do Acordo, diante da extensão dos seus efeitos às situações ocorridas anteriormente a sua vigência, fato expressamente inadmitido pelo Acordo. Com este argumento, afirma-se que o CPI-1971 continuaria regulando as patentes concedidas durante sua vigência e dos Decretos, simplesmente, para orientar os prazos condizentes a esta proteção. Assim, só haveria aplicabilidade do *TRIPS*/ADPIC às patentes concedidas posteriormente ao prazo de quatro anos do art. 65.2, nos países em desenvolvimento, portanto, em 1º de janeiro de 2000.

Outra questão proposta pelo *TRIPS*/ADPIC que se coaduna com esta primeira controvérsia, a fim de que se pudesse gozar da graça temporal pretendida, diz respeito à soberania dos Membros impondo como único

pré-requisito, para inserção tardia no ordenamento que aquele seja um país em desenvolvimento.

Por isso, a preocupação do Itamarati em manifestar-se pela confirmação desta condição ao Brasil. A principal intenção é mantê-lo como um país em desenvolvimento, a fim de que houvesse a efetiva aplicabilidade dos prazos incursos no art. 65 de *TRIPS*/ADPIC.

Toda a discussão sobre a questão de confirmação do Brasil como país em desenvolvimento se confunde com a controvérsia da aplicabilidade automática e imediata do Acordo. Ao prevalecer o entendimento de que o Brasil não dispôs de seus benefícios, vindo a promulgar uma nova legislação, em 15 de maio de 1996, assegurou a manutenção do CPI-71 até a promulgação da Lei nº 9.279/96, inserindo, nesta última, as disposições transitórias que determinaram, nos moldes do TRIPS/ADPIC e, em conformidade com sua realidade nacional, dispositivos de transição, cuja discussão motivou ®®os diversos pedidos de revalidação (conforme descritos nos casos anteriores) inclusive os de patentes já expiradas.

A terceira questão se torna simples de averiguar frente a toda a exposição supra. O *TRIPS*/ ADPIC, em seu art. 1º, determinou que suas cláusulas obrigassem seus membros, cabendo somente a estes implantarem o Acordo em seus ordenamentos conforme sua realidade, respeitando às orientações internacionais pugnadas.

Porém, as alegadas afirmações, de que o Acordo geraria direitos entre particulares e o Estado-parte, são incontestavelmente infundadas. A relação entre o particular e o Membro deve ser regulamentada por lei interna, sendo esta, no caso do Brasil, a Lei nº 9.279/96. Portanto, incabível a afirmação de que o Acordo poderia ser utilizado diretamente pelo detentor da patente em defesa de interesses particulares. Principalmente quando confrontados com o art. 70.1 do Acordo, como já observado, impedindo a retroatividade de obrigações por atos concretizados antes de sua vigência, assim na posição irretocável de Denis Borges Barbosa (2005, p. 121):

> *Notável da detalhada locução do art. 70 do TRIPs que chega a minúcias, nada se lê quanto à prorrogação do prazo das patentes existentes na data de entrada em vigor do Acordo. Ao contrário, vale para estes o dispositivo geral do* caput*, qual seja, o do direito adquirido ao ato de*

> *concessão de patentes, juridicamente perfeito, e – no Brasil – com prazo de duração de 15 anos.*

Diante de toda a exposição supramencionada, nota-se que a interação entre a legislação nacional e o Acordo TRIPS/ADPIC não se deu com tanta tranqüilidade. Observou-se neste tópico que as regras de transição inseridas nos arts. 229 a 231 da Lei 9279/96 impuseram aos doutrinadores e aos julgadores um extenso exercício interpretativo, a fim de que pudesse manter os termos definidos no Acordo, sem atingir a soberania do país em suas determinações legais internas. As diversas correntes que se criaram quanto à concessão de registro de novas patentes e daquelas já existentes em decorrência das regras de transição e das alterações que tais regras sofreram mais de cinco anos após a promulgação da lei, geram conflitos que, em 2011 se refletem nas diversas ações judiciais pleiteando renovações e extensões de patentes que refletem no poder de decisão da autarquia responsável pela análise técnica dos pedidos. Portanto, para que se observe como este assunto é tratado no marco regulatório brasileiro, se fez necessário a inclusão da análise de um caso prático julgado pelo Superior tribunal de Justiça que se analisa a seguir.

4 AS PATENTES DE REVALIDAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: UM CASO PRÁTICO.

Este tema era discutido desde a promulgação da LPI/96, voltou aos noticiários em decorrência de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso de importante repercussão nacional em que julgava o pedido de revalidação de uma patente (*pipeline*) de um famoso medicamento para tratamento de disfunção erétil (Viagra®, produzido pelo laboratório Pfizer Limited).

Contudo, existe tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.234, proposta pelo Procurador Geral da República pugnando pela declaração de inconstitucionalidade das patentes de revalidação. O processo foi proposto em 24/09/2009 e distribuído para a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Atualmente existem nos autos vários pedidos de entidades interessadas no assunto para ingressarem como *amici curiae*, ainda pendentes de decisão. A repercussão

deste julgado poderá alterar sobremaneira a história das patentes de revalidação (*pipelines*), a ponto de alguns julgadores de primeira instância dos Tribunais Regionais Federais suspenderem o julgamento desta modalidade de ação em aguardo à decisão da Suprema Corte.

Porém, enquanto não há uma decisão definitiva sobre a inconstitucionalidade ou não destas patentes, cabe a análise do mencionado caso julgado pelo STJ. A discussão neste julgado retrata a intenção do Laboratório produtor do medicamento em estender o prazo de proteção em território nacional. O que se discutia é que a patente original deste medicamento foi registrada na Inglaterra em junho de 1990 e o laboratório fez o pedido de revalidação desta concessão a fim de que prevalecessem os vinte anos concedidos pela legislação, mas com contagem a partir do prazo de concessão da patente pelo Escritório Europeu de Patentes, concedido somente em junho de 1991, requerendo-se que este prazo se estendesse até 2011.

O Superior Tribunal de Justiça em decisão não unânime, proferida pela Segunda Seção, em 28 de abril de 2010, cujo Relator é o Ministro João Otávio de Noronha determinou:

> ***PATENTE* PIPELINE. *PROTEÇÃO. PRAZO REMANESCENTE***
>
> *A Seção, ao prosseguir o julgamento, por maioria, entendeu que a interpretação do art. 230, § 4º, c/c o art. 40 da Lei n. 9.279/1996 deve ser restritiva e sistemática, a considerar o Acordo Sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*TRIPS*) e com a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), internalizada pelo Dec. n. 635/1992. Assim, a proteção oferecida às patentes estrangeiras chamadas* pipeline *vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil (20 anos), a contar do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado, visto que, a partir de tal data, já surgiu proteção ao invento. Precedente citado:* ***REsp*** *1.145.637-RJ, DJe 8/2/2010. (STJ,* ***2010, REsp 731.101-RJ,)***

Porém este entendimento não é pacífico no STJ. O voto vencedor proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha, declarou que o prazo de manutenção

da patente se conta a partir do primeiro registro no país de origem, seja ela abandonada ou não. Por outro lado, o voto vencido do Ministro Luis Felipe Salomão faz ponderações para que se conceda a extensão do prazo, a fim de que a indústria tenha o tempo de exploração necessário para que a retome os investimentos realizados com aquela inovação.

> *A introdução das patentes pipeline no ordenamento jurídico brasileiro teve por objetivo, na realidade, reforçar a proteção da propriedade industrial no país, promovendo a investigação e os investimentos de longo prazo, de especial relevância para o desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira, que se encontra em franca expansão. Com efeito, as empresas que investem vultuosas quantias em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, sejam estrangeiras ou nacionais, devem ser remuneradas pelos investimentos realizados no passado, não só como forma de atenuação dos riscos inerentes à atividade de produção e comercialização desse tipo de produto, mas também como forma de incentivo ao desenvolvimento de produtos novos e mais eficazes. (STJ, 2010)*

Isto demonstra a complexidade do tema discutido neste trabalho, principalmente quando se trata de revalidação de patentes de medicamentos que só tiveram sua permissão para registro a partir de 1996, gerando as discussões que foram apresentadas sobre o período de início de contagem do prazo para prevalecer os vinte anos descritos no ordenamento jurídico nacional e no Acordo *TRIPS*/ADIPIC.

Desta forma, o contexto em que se apresenta a revalidação na Lei n. 9.279/96 ainda produz uma discussão muito ampla nos diversos setores onde possui relevância, ainda mais diante do iminente julgamento da ADIN 4234, no STF. O INPI, parte processual e recorrente no processo citado, pugna pela aplicação do prazo a partir do primeiro registro, nos moldes da decisão acolhida pelo Ministro Relator do STJ, por outro lado o setor industrial-farmacêutico pugna pela aplicação do instituto a partir do momento em que se efetivou o registro e não do seu pedido, isto permite que após o registro o tempo de análise não seja computado para a averiguação da revalidação. Este ponto se remete a introdução desta pesquisa, na qual se pugnou pelos estudos do interesse público *versus* o interesse privado.

5 CONCLUSÃO

Diante deste breve estudo sobre "Como a revalidação tem sido tratada no marco regulatório brasileiro" buscou-se apontar os pontos mais discutidos neste assunto. A pesquisa se estruturou em três capítulos: o que é revalidação?; História da lei de propriedade intelectual no Brasil (subdividida em dois tópicos: Evolução Histórica do marco regulatório da Propriedade Intelectual no Brasil e A Legislação nacional e o Acordo *TRIPS*/ ADPIC); encerrando com um capítulo específico: As patentes de revalidação e sua aplicação no judiciário brasileiro: um caso prático.

Entre as questões relacionadas nesta pesquisa primordial era a conceituação de revalidação apresentada em sua primeira parte, ou seja, o conceito pode ser simplificado ao se afirmar que a revalidação é um pedido de concessão de extensão de prazo de uma patente que está próximo a expirar ou já se encontrada expirada.

Em seguida determinou-se o referencial teórico da questão histórica da propriedade intelectual no Brasil o qual necessário se fez subdividi-la em dois subitens para que melhor se observassem os pontos cruciais da internalização do acordo. Num primeiro momento, faz-se a revisão histórica da introdução da proteção a propriedade intelectual no Brasil, desde a chegada da família real em 1808 até a lei a promulgação da Lei n. 9.279 em 1996, com sua alteração posterior em 2001. Em seguida, apontou-se a relação da legislação nacional com o acordo e suas contradições, para tanto foram incluídos as discussões sobre os prazos expostos em um e no outro, bem como a adequação da legislação brasileira ao acordo. A controvérsia maior que se estuda reside nos decreto ratificaram o acordo, o Decreto n. 1.355/94 e a posterior promulgação da LPI/96. Conforme visto, uns estudiosos crêem que o decreto delimitou o prazo para o registro dos produtos, antes não patenteáveis, outros afirmam que isto só se efetivou com a promulgação da LPI/96 que revogou o CPI/ 71. O que se observa nestes estudos é que a doutrina voltada para o tema pugna pela aplicação da legislação nacional em preferência ao Acordo.

Desta forma, para ilustrar o caso apresentou-se uma decisão recente, julgada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre medicamento para tratamento de disfunção erétil cuja discussão residida no pedido de

prorrogação do prazo de proteção da patente deste medicamento até 2011, mesmo com o primeiro registro datado de junho de 1990. A ideia central desta discussão trouxe as posições divergentes no país: de um lado a posição que pugna pelo interesse público, em que o entendimento é de que o prazo inicial de contagem da patente para viger por vinte anos é a data do registro no país de origem. Enquanto outra corrente, aquela trazida pelo voto vencido, defende o ideia do interesse privado, em que o inovador deve ter o tempo de proteção concedido tem como objetivo ressarcir a empresa inovadora dos gastos oriundos com pesquisa e desenvolvimento daquele produto, mantendo-se a proteção desde a data da efetiva concessão da patente.

O que se observa de toda a análise realizada nesta pesquisa é que o assunto é bastante polêmico, uma vez que as primeiras patentes concedidas estão próximas do prazo de vencer, o que faz com que a quantidade de ações judiciais se multiplique na justiça federal. Casos isolados e de maior repercussão como esta questão apresentada, sobre o Viagra, são levados à imprensa e discutidos sem o conhecimento técnico do assunto. Ante isto é necessário uma revisão específica da doutrina e da jurisprudência, para que se possa ter realmente a dimensão de como a revalidação vem sendo tratada no país. Acredita-se que o ápice desta discussão será a decisão a ser proferida na Ação direta de Inconstitucionalidade n. 4234, no STF, que trata exatamente da constitucionalidade das patentes de revalidação (*pipelines*). Por meio desse estudo, as primeiras conclusões que se alcançam são de que os julgados vêm respeitando a legislação nacional, sem interferir nas determinações do Acordo ratificado pelo Brasil, no intuito de prevalecer o interesse público, sem que haja desrespeito aos interesses privados.

HOW THE REVALIDATION HAS BEEN TREATED IN THE BRAZILIAN REGULATORY FRAMEWORK?

ABSTRACT: This paper examines how the Institute of revalidation of patents has been addressed within the Brazilian regulatory framework. Points to the historical evolution of legislation from the Intellectual Property Code (CPI-1971), until the Industrial Property Law in accordance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

KEYWORDS: Pipelines. Brazilian Law n. 9279/96. TRIPS/ ADPIC

5 REFERÊNCIAS

AGU. (2011). Notícias. Controle de Legalidade. *Parecer da AGU confirma competências da Anvisa e do INPI sobre patentes de medicamentos*. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateImagemTextoThumb.aspx?idConteudo=153676&id_site=3>. Consultado em: 26 jan 2011.

BARBOSA, Denis Borges. *Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline.* Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/pipeline.pdf> Acesso em 25 de maio de 2008.

_____. Denis Borges Barbosa. Por que o Brasil entrou na Convenção de Paris. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/42.doc.> Acesso em 25 maio 2008.

_____. (2005) *Propriedade Intelectual - A aplicação do Acordo TRIPS.* 2ª Edição Rio de Janeiro: Lumen Iuris.

BRASIL. Senado Federal. *Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,* 24 de fevereiro de 1891. Rio de Janeiro, 1891. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm>. Acesso em: 10 jun. 2010.

_____. Senado Federal. Subsecretaria de Edições Técnicas. *Constituição da República Federativa do Brasil*: Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 64/2010 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 10 jun 2010.

_____. Senado Federal. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 15 maio 1996, P. 8353. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em: 20 jun 2010.

_____. Senado Federal. Lei n. 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Institui o código da propriedade industrial, e da outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 31 dez 1971. Revogada pela Lei n. 9.279 de 14 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm> Acesso em: 20 jun 2010.

CARVALHO. Patrícia Luciane de. (2007). O acesso a medicamentos e as patentes farmacêuticas na Ordem Jurídica brasileira. *Revista CEJ*: Brasília. Ano XI. n. 37. Abr/Jun: 94-102.

DI BLASI, Gabriel. (2005). *A propriedade industrial; O sistema de marcas, patentes e desenho industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.* Rio de Janeiro: Forense.

Dicionário Aulette Digital. *iDicionário*. Disponível em: http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=revalidr>. Acesso em: 26 jan 2011.

FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil**.** (1993) *Proteção de Patentes de Produtos farmacêuticos: o caso Brasileiro.* São Paulo: IPRI.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro – Comentários a nova legislação sobre marcas e patentes lei 9.279 de 14/03/1996*. 1. ed. São Paulo: Brasília Jurídica, 2003;

HOLANDA, Aurélio Buarque de. (1993) Minidicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. (2005). *COMENTÁRIOS À LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – EDIÇÃO REVISTA E ATUALIZADA*. Rio de Janeiro: Renovar.

INPI. *O que é patente?* Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/ menuesquerdo / patente/ pasta _oquee >. Acesso em: 09 jun2008

LEONARDOS, Gustavo Starling. (1995) A data de aplicação no Brasil do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio – *TRIPS*. Rio de Janeiro: *Revista Forense nº* 98 Volume 331 (julho/agosto/setembro): p. 104-112.

SILVEIRA, Newton. (2005) *A Propriedade Intelectual- Propriedade Intelectual, Direito do Autor, Software e cultivares***.** 3. ed. Rio de Janeiro: Manole.

_____. (1977). *Curso de Propriedade Industrial***.** Rio de Janeiro: RT, mar.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Regime Jurídico das Patentes e dos Royalties*. São Paulo: RT, 1972.

STRENGER. Irineu. (2004) *Marcas e Patentes, vocábulos e jurisprudência.* 2.ed. Rio de Janeiro: LTr.

SILVA, Caroline Medeiros e. (2005). Patentes farmacêuticas e controle de mercado. *Cadernos Temáticos - Encarte da Revista da EMARF – Propriedade Intelectual*, Novembro: 239-378.

STJ. (2010). STJ decide que patente do Viagra vence no próximo dia 20 de junho. Disponível em: <http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=96954>. Acesso em: 30 abr 2010.

_____. (2010). REsp 731.101-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 28/4/2010. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=9674306&sReg=200500369853&sData=20100519&sTipo=52&formato=PDF>. Acesso em: 30 abril 2010.

EXCLUSIVIDADE DE DADOS SIGILOSOS APRESENTADOS ÀS AGÊNCIA REGULATÓRIAS: AGROQUÍMICOS.

Denis Borges Barbosa [1]

Resumo: Propriedade intelectual. Direito econômico. Exclusividade de dados prevista na lei 10.603/2002.

DO PROBLEMA

Segundo a Lei 10.603/202, para obtenção de autorização governamental de comercialização de novos produtos farmacêuticos, alimentares, veterinários, defensivos agrícolas e afins, que tenham potencial efeito na saúde dos seres vivos ou, em geral, no meio ambiente, os requerentes devem submeter aos órgãos reguladores (MAPA, Meio Ambiente e Anvisa) testes e dados que comprovem a eficácia e os efeitos adversos resultantes da aplicação.

Parcela de tais informações será, possivelmente de domínio público, através dos meios de divulgação científica; mas outra parcela, em particular no caso de pesquisa em áreas economicamente sensíveis e de tecnologia inovadora, resultará de investimento do requerente.

Tais resultados, apresentados ao ente público, serão tornados em

[1] Advogado no Rio de Janeiro, Doutor em Direito (UERJ), professor nos cursos de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED), da Faculdade de Direito da UFSC, e da Academia da Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e da pós graduação em Propriedade Intelectual da PUC-RJ.

considerável proporção dados públicos; na inexistência de legislação que restrinja o uso pela Administração de seu conhecimento, em favor dos competidores do registrante inicial, estes poderiam acelerar sua entrada no mercado sem reproduzir os investimentos dos primeiros requerentes.

A proteção jurídica a tal investimento (que não se identifica com o realizado no desenvolvimento do novo produto) pode resultar:

a) do sistema de informação confidenciais, em relação aos novos produtos que atendam os pressupostos de novidade, industrialidade e atividade inventiva;

b) de um sistema geral, diverso do das informação confidencials, por exemplo, o de repressão à concorrência desleal;

c) de uma restrição específica à utilização de tais dados por concorrentes.

Como – dissemos já - nem sempre o sistema de informação confidenciais cobre todo o espectro dos investimentos tecnológicos, os investidores têm buscado sistematicamente enquadrar seus interesses não só na primeira modalidade, mas em todas as mencionadas, a despeito do interesse da sociedade em se ter mais e mais fontes de produtos acessíveis no mercado[2].

Para a proteção de tais dados de testes, não entram em causa a novidade da tecnologia, ou a sua atividade inventiva, com ocorre no caso das patentes. Entre a proteção de dados de testes e as patentes, as considerações são diversas, os efeitos pretendidos são diversos. No entanto, na hipótese de haver uma patente relativa ao material protegido, a proteção de dados, fornecidos a certo tempo durante a proteção da patente poderá ter o efeito de extensão da proteção *de mercado* [3] além do prazo do privilégio.

---

[2] Sobre o embate de interesses éticos e econômicos, vide Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina) – Ministerio de Ciência y Tecnologia (Brasil), 25 de septiembre de 2006, Programa de trabalho Brasil – Argentina sobre ética na ciência e na tecnologia, encontrado em http://www.cecte.gov.ar/pdf/000038-es.pdf., visitado em 26/12/2008.

[3] Carlos M. Correa, Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Commentary on the TRIPs Agreement, Oxford, 2007, p. 366 e seg. (citado aqui cmomo "Correa").., "Las consecuencias para la salud pública y la agricultura de estas disposiciones son importantes. La "exclusividad de datos" no confiere derechos de exclusión como una patente, pero crea una barrera elevada y eficaz a la competencia de los productos genéricos. Aún cuando se trate de un producto

Desta forma, tal proteção restringe a competição em três hipóteses:

1. juntamente com as patentes,
2. em lugar delas quando a patente não exista, ou
3. além do escopo das patentes[4].

Em particular quando a proteção seja deferida a informações relativas a produtos que não sejam *nova entidades*, pode ocorrer uma proteção distinta e independente da oferecida pelo sistema de patentes.

Tais dados tem recebido proteção em várias jurisdições, especialmente a partir de 1984, em regimes diversos[5].

---

que nunca haya estado protegido o cuya patente hubiese caducado, mientras exista exclusividad, no puede aprobarse la comercialización a un fabricante de genéricos, excepto que el fabricante formule y desarrolle todo el conjunto de datos de prueba necesarios para obtener la aprobación. Esta opción es costosa, requiere mucho tiempo y plantea serias preocupaciones de tipo ético y económico. Duplicar las pruebas existentes no es sólo un derroche económico sino, en el caso de los medicamentos, también un hecho éticamente cuestionable, ya que implica poner en innecesario riesgo a personas para obtener resultados que ya se conocen. La exclusividad de datos puede, además, dependiendo de la legislación nacional, hacer ilusoria la concesión de licencias obligatorias y el uso no comercial realizado por los gobiernos, pues por más que se autorice el uso de una patente bajo esas modalidades, el licenciatario no podría registrar un producto genérico sin incurrir en los costos necesarios para duplicar los datos de prueba, ni aun ofreciendo una compensación a quien desarrolló los datos. Por otra parte, los gobiernos generalmente no podrán esperar hasta que se obtenga un nuevo conjunto de datos de prueba para satisfacer sus necesidades de salud pública". Do mesmo autor, nota-se See Carlos Correa, Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals. Implementing the Standards of the TRIPS Agreement, South Centre, Geneva 2002 (available at <http://www.southcentre.org/publications/protection/toc.htm>).

[4] Proceso 114-AI-2004, El Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil cinco. "Desde el punto de vista de la salud pública, previsto como límite primero en el artículo 266 de la Decisión 486, cabe poner de relieve que, en tratándose de consumidores de productos farmacéuticos, en países en desarrollo como los de la Comunidad Andina, la concesión de derechos exclusivos, por períodos de tiempo determinados, puede entrar en conflicto con derechos humanos fundamentales como la salud y la vida, toda vez que el consumo de los medicamentos está relacionado con su precio, y el precio de monopolio puede hacer imposible el acceso al medicamento, pudiendo llevar a la enfermedad y a la muerte a sus potenciales consumidores. En el caso de los datos de prueba, su protección por un período de tiempo determinado surte el efecto de extender indebidamente el monopolio de la patente, prolongando de esta manera, visto el diferimiento de la libre competencia en el mercado, la dificultad de acceso al medicamento".

[5] Para uma comparação dos vários regimes e sua mutação histórica, vide Judit Rius Sanjuan, James Love, Robert Weissman, Protection of Pharmaceutical Test Data: A Policy Proposal, encontrado em http://www.keionline.org/index.php?option=com_content&task=view&id=86, visitado em 29/12/2008. Para o regime indiano, vide Shamnad Basheer, Protection of Regulatory Data under Article 39.3 of TRIPs: The Indian Context, Intellectual Property Institute, 2006. Sobre o regime australiano de 1999, vide National Association for Crop Protection and Animal Health, Submission to the Intellectual Property and Competition Review Committee's Public Enquiry and Review of Australian Intellectual Property Laws, encontrado em http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/ipcr/42avcarefull.pdf, visitado em 29/12/2008.

A condicionante de TRIPs

A regulação no Direito Brasileiro relativa a dados de testes necessários para obter o registro sanitário não tem determinantes no Direito Internacional, nem existem padrões universais no direito estrangeiro que se tenham internado como imperativo de globalização [6].

Pelo contrário, o único imperativo externo ao nosso direito é o dispositivo do art. 39.3 de TRIPs, que impõe a cada estado membro oferecer *alguma forma* de proteção a tais dados:

> *"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".*

A proteção de "resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas" é novidade do Acordo TRIPs[7]. Nada na Convenção de Paris ou em qualquer outro instrumento internacional obriga, antes ou fora de TRIPs, à proteção no Brasil de tais dados e informações[8].

[6] Para a análise do texto de TRIPs, o mais recente e detalhado estudo é o de Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information, Wolters Kluwer, 2008 (citado adiante como "Carvalho"), ao qual nos referiremos extensamente. Vide igualmente UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 520 e seg.,

[7] Além dos textos já citados, vide J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property under the TRIPS, 29 Int'l Law 345 (1995), p. 377; Ross e Wasserman, The GATT Uruguay Round: a Negotiating History (1986-1992)- TRIPS, Ed. Kluwer, 1993, p. 62-64; Shu Zang, De L'OMPI au GATT, Litec, 1995; Trebilcock e Howse, The Regulation of International Trade, Ed.Routledge, 1995, p.262; Carreau, Fleury e Juilard, Droit International Économique, Ed. L.G.D.J., 1990, p. 282; David Leebron, An Overview of the Uruguay Round Results, 34 Col.J.Trans.L., 11 (1995); Myles Gelan, TRIPs and the Future of Section 301: a Comparative Study, 34 Col.J.Trans.L. 173 (1995).

[8] BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual – a aplicação do acordo TRIP's. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p.71. Para uma história da elaboração do dispositivo, vide Carvalho, op. Cit., p. 240 e seg., e UNCTAD 520-526.

Com efeito, as normas internacionais relativas à concorrência desleal condicionam uma proteção dos segredos de negócio ou de fábrica, mas em termos genéricos, e não no contexto específico das informações de licenciamento de produtos sujeitos a vigilância sanitária. Em tal situação, as informações deixam, em substância, de serem confidenciais, íntimas à empresa, ao serem apresentadas às autoridades públicas, para fins de licenciamento.

O Acordo TRIPs (art. 39(3)), porém, atribui mesmo às parcelas de informações que são de interesse público (não de *conhecimento* público) pelas exigências da legislação sanitária o status de indisponíveis: os demais possíveis fabricantes de um novo produto - ainda que não haja, para o mesmo, proteção patentária, mesmo que ela seja inaplicável ou já tenha expirado -, são proibidos pelo Acordo de valer-se dos testes apresentados[9]. Detalharemos a seguir a noção de indisponibilidade neste contexto de TRIPs, que não se identifica à idéia de exclusividade.

O dispositivo em questão nasceu da proposta americana e suíça [10], a

[9] Como entende Carvalho, op. Cit., 30.3.62, tal se dá independentemente de ato de concorrência desleal. O autor igualmente nota que há notável conflito entre as implementações nacionais do art. 39.3: algumas legislações protegem as informações contra o uso, mesmo pelas autoridades públicas, senão para os fins da pessoa que os submete; outras legislações nacionais apenas denegam a revelação dos dados. Segundo entende o autor, é a primeira hipótese a que corresponderia à interpretação correta do dispositivo. UNCTAD, op. Cit., p. 530 assim reporta a controvérsia: "Considerable controversy exists about the interpretation of the extent of the obligation to protect against "unfair commercial use". According to one view, the sole or most effective method for complying with this obligation is by granting the originator of data a period of exclusive use thereof, as currently mandated in some developed countries. Under this interpretation, national authorities would not be permitted, during the exclusivity period, to rely on data they have received in order to assess subsequent applications for the registration of similar products. According to another view, Article 39.3 does not require the recognition of exclusive rights, but protection in the framework of unfair competition rules. Thus, a third party should be prevented from using the results of the test undertaken by another company as background for an independent submission for marketing approval, if the respective data had been acquired through dishonest commercial practices. However, under that provision a governmental authority would not be prevented from relying on the data presented by one company to assess submissions by other companies relating to similar products. If the regulatory body were not free, when assessing a file, to use all the knowledge available to it, including data from other files, a great deal of repetitive toxicological and clinical investigation will be required, which will be wasteful and ethically questionable. This position is also grounded on the pro-competitive effects of low entry barriers for pharmaceutical product. The early entry of generic competition is likely to increase the affordability of medicines at the lowest possible price". A visão de Carlos Correa, op. cit., p. 367 é diametralmente oposta à de Carvalho, enfatizando a topografia e a sistemática do Acordo TRIPs, para entender que não cabe entender que o Art. 39.3 criasse um direito sui generis, de caráter exclusivo.

[10] Vide, em particular, Ross e Wasserman, op.cit., p. 63. A minuta final de Bruxelas trazia texto especificando que os órgãos sanitários não poderiam dar acesso aos dados para concorrentes do requerente da licença de comercialização do produto nos cinco anos subseqüentes à submissão dos dados.

qual proibia exclusividade de uso, mas previa a hipótese alternativa do pagamento de um valor razoável, ou ainda uma terceira opção: a previsão na lei nacional de um período razoável de uso exclusivo.

A versão final de TRIPs deixa de mencionar tal previsão de pagamento ou de prazo de exclusividade (o que poderia, possivelmente, inspirar licenças compulsórias ou períodos de proteção reduzidos), mas apenas requer que os países membros da OMC resguardem tais dados e testes contra o uso comercial em situação de concorrência desleal [11], ou sua divulgação, exceto em dois casos:

a) se necessário para proteger o público, ou

b) quando a legislação nacional tome medidas para garantir que tais informações não sejam objeto de uso comercial em situação de concorrência desleal.

O que seria tal "em situação de concorrência desleal"? O art. 39(2) do TRIPS ilumina, em parte, o que possa ser entendido como prática comercial reprovável neste contexto: por exemplo, a infração de deveres contratuais ou de confiança, ou indução ao inadimplemento de tais obrigações. A engenharia reversa ou o uso de informações disponíveis, sem que haja violação de contrato ou de fidúcia não constam no texto de TRIPs como sendo vedados[12].

Assim, o parâmetro internacional aplicável não prevê proteção coativa do sigilo, facultando o uso dos dados por terceiros desde que resguardados os princípios da leal concorrência [13]. Este último critério é

[11] Carlos Correa, op. Cit., "El artículo 39.3 exige a los países proteger los datos de prueba contra todo "uso comercial desleal". La protección se otorga contra prácticas comerciales deshonestas. Toda práctica expresamente exigida o permitida por la ley no puede considerarse desleal, inmoral o deshonesta, conceptos que deben aplicarse con un alcance territorial pues no existe una 'moral' universal. Lo contrario implicaría una verdadera esquizofrenia jurídica (permitir o exigir por un lado, lo que se condena por otro). Por tanto, la concesión de la aprobación para la comercialización de un producto a un segundo competidor, con base en la similaridad con respecto a un producto previamente aprobado, como lo disponen muchos países, no puede considerarse un "uso desleal" proscrito a la luz del artículo 39.3."

[12] J.H.Reichman, Intellectual ..., op.cit., p. 378. Note-se, porém que a nota 10 ao art. 39(2) prevê como concorrência desleal a aquisição por terceiros de informações não divulgadas, quando o adquirente souber que a aquisição importa em tais práticas, ou quando se provar que consistiria grave negligência o fato de o ignorar.

[13] Tal é o entendimento que expressamos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, 2003. Não obstante a pugência dos argumentos de Carvalho, permanecemos com o nosso entendimento, ainda mais escorados na análise de Correa.

claramente compatível com o estabelecimento de prazos para o uso dos dados, como prevê a própria legislação americana, canadense [14] e da Comunidade, e também com um sistema de pagamento de direitos de uso, na forma de domínio público pagante ou de licença compulsória [15]. Mas não é menos compatível com a simples proteção contra a concorrência desleal, em sua visão convencional.

A proteção do art. 39.3 de TRIPs apenas se refere a dados relativos a produtos farmacêuticos e químicos de uso agrícola. Há algumas sugestões de que tal especificação, pelo menos no que toca à intercessão com o regime de patentes, poderia infringir o princípio da não discriminação constante do art. 27 de TRIPs [16].

[14] No entanto, sem vedação do sistema de similaridade. Adrian Zahl, Pharmaceuticals And The Law: As Patent Laws Converge, Attention Shifts To "Data Protection": "In Bayer Inc. v. Canada, 6 the Federal Court of Appeal interpreted Article 1711(6) restrictively and ruled that Canada's abbreviated drug approval regime does not contravene the NAFTA provisions because in a typical instance of a generic drug approval, the generic company does not "rely" on the originator's data. Canada's system permits the Minister of Health to grant a Notice of Compliance to a generic drug company upon submission of bio-equivalence and bio-availability test results which compare the generic drug to the original approved drug. The Court ruled that this system does not involve "reliance" on the original confidential data since in most cases the approving body does not actually review this data approval of the generic product is based simply on the existence of the original approval". Encontrado em http://www.metrocorpcounsel.com/current.php?artType=view&artMonth=February&artYear=2005&EntryNo=2430, visitado em 26/12/2008. Carvalho 39.5.95 fustiga tal entendimento como errôneo. Sobre a proteção de dados relativos a pesticidas no Canadá, vide Exclusive Protection of Pesticide Data at Risk in Canada, encontrado em http://www.torys.com/Publications/Documents/Publication%20PDFs/IP2008-3.pdf, visitado em 29/12/2008.

[15] Vide quanto ao ponto Carvalho 39.3.102 e seguintes. Sajuan et allii propugnam pela adoção de um sistema de cost-sharing, pelo qual um novo resgistrante repartiria os custos dos dados de testes com o primeiro que apresentar as informações. No mesmo sentido, vide Basheer, Shamnad,Protection of Regulatory Data under Article 39.3 of TRIPS: A Compensatory Liability Model?. Intellectual Property Institute (IPI), Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=934269

[16] CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPs Regime Of Trademarks And Designs. Frederick (USA): Kluwer Law International, 2006, p.71 - 83: "A case of positive discrimination is subject to a pending dispute between Canada and the EC (European Communities - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Products, WTO document WT/DS 153/1, of December 7, 1998). In that dispute, Canada contends that Counci1 Regu1ation (EEC) No. 1768/92 and European Parliament and Council Regulation (EC) No. 1610/96 have implemented a patent term extension scheme that is limited to pharmaceutical and agricultural chemical products. Such scheme, Canada alleges, is incompatible with the obligation not to discriminate on the basis of the field of technology, as established by Article 27.1 of the TRIPS Agreement. Actually, this dispute was initiated by Canada as a sort of a counterclaim against the dispute initiated by the EC on two provisions of Canada's Patent Act (Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products, WTO document WT/DS 114/R, of March 17,2000, Panel report adopted on April 7, 2000). However, a dispute on positive discrimination is not as serious as a dispute on negative discrimination to the extent that the former' can be corrected, if the Dispute Settlement Body decides to recommend so, by just extending the inconsistent measure to any other suitable technical fields. ln other words, a finding on a positive discrimination does not require the actual withdrawal of the provision 01' measure in

Efeitos de TRIPs sobre a Lei 10.603/2002

TRIPs não estabelece necessariamente norma de efeito inter partes

Deve-se advertir para o fato de que os acordos da OMC e, em especial, o TRIPs não criam norma interna nos países membros, mas estabelecem parâmetros a serem seguidos pela legislação nacional. Se a lei nacional não acata o parâmetro do OMC, existe responsabilidade internacional, mas a norma local é plenamente aplicável[17].

Assim se cita jurisprudência federal (AC 200151015246427 de 15.10.2008):

> *A existência dos prazos de transição decorrem da própria natureza do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC). Esse estabelece preceito a ser aplicado pelos Estados-Membros, não implicando em obrigações ou direitos para os respectivos cidadãos, determina que aqueles devam adequar sua legislação aos novos patamares mínimos de proteção. Nesse sentido, ensina Denis Borges Barbosa,* in *"Propriedade Intelectual, a Aplicação do Acordo TRIPS", pág. 49, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003:*
>
> *"Destinatário das normas do TRIPs*
>
> *São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:*

---

question from national law, but simply the elimination of the discriminatory aspects of that provision 01' measure. The same does not apply to negative discrimination, which generally requires the actual elimination of the provision 01' measure (DSU, Article 3.7)".

[17] Denis Borges Barbosa, A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial. Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33. Ainda sobre o tema, vide, do autor: Direito do Desenvolvimento Industrial - Direito de Acesso do Capital Estrangeiro, vol. I, Ed. Lumen Juris, 1996, e Direito do Desenvolvimento Industrial - Organização Mundial de Comércio, vol II, Ed. Lumen Juris, no prelo. Também: A Cláusula de Segurança Nacional do GATT, parecer, junho de 1993; Aspectos Internacionais do uso de Poder de Compra do Estado (GATT e legislações estrangeiras), estudo, 1994; O Novo Texto Convencional do GATT, parecer, 9 de março de 1994; Para a indústria farmacêutica Sul Americana: O GATT e o Day After, trabalho apresentado no Congresso da Indústria Farmacêutica Latino Americana, Caracas, 1991; Porque somos piratas, Revista Brasileira de Comercio Exterior, Setembro de 1988; A Cláusula de Segurança Nacional do GATT 1994, parecer, julho de 1994; do autor e de Mauro Arruda, Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético), 1992; do autor, Incentives and Trade, Columbia University School of Law 1983, manuscrito, 72 p. trabalho submetido pelo autor como requisito para obtenção do grau de Mestre em Direito (LL.M.); O GATT e a Propriedade Intelectual, Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; e Letter from the Gama World, Journal of Technology Management, jan. 1995.

(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado.

Assim, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros legislem livremente, respeitados certos padrões mínimos.

TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.

TRIPs é um acordo de "direitos mínimos", um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações. Assim, vigendo desde 1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000 para os países como o Brasil), a partir da data em que se tornou efetivo os Estados Membros passaram a ser inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou menos direitos com isso.

Dizem Ávila, Urrutia e Mier, sobre o TRIPs:

"Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos".

Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1o. de TRIPs:

ART.1. 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados Membros ("Os Membros colocarão..."). Não só são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPS (que não obriga ou favorece às partes privadas), como têm liberdade para legislar como melhor entenderem de acordo com o respectivo sistema jurídico.

Uma vez mais, Carlos Correa, op. Cit., p. 35:

"Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídica de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional"

Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos para "trazerem sua legislação à conformidade", como diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco e dez anos dos países em desenvolvimento.

Aplicabilidade interna de TRIPs

Vale lembrar aqui o trecho de Francisco Rezek acima citado, segundo o qual na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

A hipótese é exatíssimamente a de TRIPs . O Acordo não cria "um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público", como ensina Rezek. Provaremos a seguir.

Ocorre que – como se verá – as normas de TRIPs não criam direito diretamente em favor das partes privadas. O órgão jurisdicional da OMC já o declarou, como se verá a seguir, em várias oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes privadas – foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo. Mais ainda, como reitera a Corte Européia, a aplicação direta de TRIPs frustaria um dos direitos mais importantes garantidos aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no caso de um descumprimento das normas fixadas em TRIPs.

Não se alegue que, no sistema constitucional brasileiro há a aplicação direta dos tratados. Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Porque TRIPs não é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio."

Esse entendimento, já é aceito pela jurisprudência européia, citando-se decisão proferida na Grã-Bretanha, pela sua Suprema Corte, em 20 de dezembro de 1996 ("RPC – Report of Patent Cases", 245). O mesmo entendimento é expendido pela Organização Mundial do Comércio, conforme citado na obra de Denis Borges Barbosa (pág. 101):

"Em consonância com a doutrina, cuja existência mais notável se deu no âmbito da Comunidade Européia, como também em outras áreas de livre comércio, obrigações endereçadas ao Estado são equacionadas como criadoras de direitos e obrigações. Nem o GATT ou a OMC foram interpretadas pelas instituições do GATT-OMC, como detentores de normas legais que produzem efeito direto. Em consonância com esse entendimento, as normas do GATT-OMC não criam um novo ordenamento legal que sujeite os seus Estados-Membros, como seus nacionais." [18]

Nesse ponto fica evidente que o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) depende, para implementação de normas nacionais que o regulem, já que em seu artigo 1 (1) restou determinado aos Estados a adoção de medidas legislativas que visem à implementação de seus preceitos.

A necessidade de implementação de seus preceitos por meio de norma legal específica tem sido amplamente defendida pela doutrina internacional:

"Em sentido contrário a aplicação imediata das obrigações pelo Estado Nacional encontra amparo nas bases do Tratado de Estado (aplicação de normas pelos Estados Membros).

.....

Como a adequação da legislação nacional o TRIPS depende do processo legislativo, a aplicação imediata teria que ser analisada de Estado a Estado."

(Staehelin, Alesch; Das TRIPs Abkommen, pág.225-226, Stämpfli, 1999)

Igualmente, nesse sentido lição publicada pelo ex-procurador-geral do INPI, Ricardo Luiz Sichel, in *"Direito Federal – Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil", pág.313, Número 68, 2001:*

[18] [Nota do original] "Under the doctrine effect, which has been found to exist most notably in the legal order of the EC but also in certain free trade area agreements, obligations addressed to States are construed as creating legally enforceable rights and obligations. Neither the GATT nor the WTO has so far been interpreted by GATT/WTO institutions as a legal order producing direct effect. Following this approach, the GATT/WTO did not create a new legal order the subjects of which comprise both contracting parties of the Members and their nationals."

"Inicialmente, observa-se que ADPIC constitui-se em tratado internacional, obrigando os Estados e não os seus cidadãos. Questiona-se, nos foros internacionais, até que ponto possa um cidadão de um dos Estados Membros da OMC pleitear em Juízo a sua aplicação diretamente. Essa possibilidade vem sendo negada pelas Cortes de Justiça dos Estados Europeus."

Nesse sentido, tem-se pautado a lição de renomados professores da Universidade Federal de Santa Catarina:

"O problema doutrinário do Acordo TRIPS refere-se ao caráter auto-executivo ou não de suas normas. Entendemos, no mesmo sentido proposto por Gómez Segade, que o acordo em seu conjunto não é auto-executivo, porque as obrigações se impõem diretamente aos membros, quer dizer aos Estados que o subscreveram."

(Barral, Welber, O Brasil e a OMC, pág. 72, Diploma Legal, 2000)

"A circunstância de que os direitos de propriedade intelectual sejam reconhecidos pelo ADPIC como direitos privados não determina considerá-los auto-executivos."

"Um dos efeitos do Acordo ADPIC decorre da cláusula pipeline ou black box, incluída no último momento das negociações. De conformidade com ela, os membros que não concediam proteção jurídica por patente aos produtos dos setores farmacêutico e agroquímico no dia 1º de janeiro de 1995, data da entrada em vigor do acordo constitutivo da OMC, deveriam, a partir desta data, encontrar um meio para receberem as correspondentes solicitações de patente."

(Pimentel, Luiz Otávio; Direito Industrial, Síntese, 1999)

Igualmente, preleciona o insigne Prof.Carlos M. Correa, da Universidade de Buenos Aires, in *"Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries":*

"Todos os membros da OMC tem um ano para a implementação dos Acordos da OMC, relativos as obrigações de proteção da propriedade intelectual."[19]

Essa tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ao entender que uma regra inserida em Acordo Internacional necessita para sua

[19] All WTO Members had one year after the date of entry into force of the WTO Agreemente to apply the obligations relating to intellectual property protection. (fl. 9)

implementação de lei ordinária, na ocasião do julgamento do EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653609, em que foi Relator o Ministro Jorge Scartezzini, publicado no DJU de 19-05-2005, cujo voto consignou o seguinte:

""(...). II - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, ARTIGOS 2º E 8º. O Tratado fornece o princípio, mas é na lei brasileira específica, que rege a matéria, que se vai buscar o modo da proteção efetivar-se. A causa, pois, não se funda na Convenção, mas na lei brasileira, que dá ao alienígena, como ao nacional, a mesma proteção e o mesmo recurso. (...)." (Ag nº 47.188D RJ, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU 08.08.1985)"

Em acréscimo à nossa análise anteriormente efetuada, de que o acórdão dá notícia, em estudo posterior distinguimos certas hipóteses restritas em que a própria redação de TRIPs poderia ter aplicação *inter partes*, se a legislação interna não se opuser a isso. A próxima seção dá notícia deste entendimento.

Interpretação conforme a TRIPs

De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro de TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos:

a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível no Direito Brasileiro; e

b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho.

Ao mencionar "a aplicação do objeto previsto em TRIPs", não pressupomos qualquer lei que se destine a impementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.

Em suma, a integridade do sistema jurídico [20] impele a que – salvo decisão política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

[20] Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: "A eventual precedência dos tratados ou convenções

A questão central neste caso é que TRIPs, além de exigir *uma proteção* a tais dados, abre à escolha dos estados membros o meio de proteção entre (a) a simples norma de concorrência desleal, (b) o dever de pagar pelo acesso aos dados, e (c) a exclusividade, inclusive a temporária. O sistema jurídico brasileiro adota a modalidade (a) para a proteção de dados referentes aos produtos atinentes à saúde humana (através do art. 195, XIV da Lei 9.279/96) e a exclusividade temporária (modalidade (c)) no tocante aos produtos sob análise neste estudo.

Há relevante doutrina que entende a opção (a) como não suficiente par os fins de TRIPs [21]. Este autor, no entanto, na inexistência de jurisprudência do órgão de diferendos da OMC[22], entende que qualquer proteção de dados em excesso à dos parâmetros da leal concorrência – como ocorre no caso da Lei 10.603/2002, é facultativa perante o texto internacional[23]. No entanto, feita a escolha[24], impõe-se dar eficácia ao texto nacional e internacional com toda a integralidade e compatibilidade.

---

internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico ("lex posterior derogat priori") ou, quando cabível, do critério da especialidade". Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.

[20] Carlos M. Correa, Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Commentary on the

[21] Carvalho, 39.3.66.

[22] UNCTAD, p. 532: "There is no WTO jurisprudence so far on this subject. However, the USA requested consultations under the DSU against Argentina in relation to, inter alia, Article 39.3 as applied to pharmaceuticals and agrochemicals. On 20 June 2002, the USA and Argentina notified the DSB of a mutually agreed solution. In their DSU notification, they stated that: "The Governments of the United States and Argentina have expressed their respective points of view on the provisions of Article 39.3 of the TRIPS Agreement, and have agreed that differences in interpretations shall be solved under the DSU rules. The Parties will continue consultations to assess the progress of the legislative process . . . and in the light of this assessment, the United States may decide to continue consultations or request the establishment of a panel related to Article 39.3 of the TRIPS Agreement." "In addition, the Parties agree that should the Dispute Settlement Body adopt recommendations and rulings clarifying the content of the rights related to undisclosed test data submitted for marketing approval according to Article 39.3 of the TRIPS Agreement, and should Argentinean law be inconsistent with Article 39.3 as clarified by the above-mentioned recommendations and rulings, Argentina agrees to submit to the National Congress within one year an amendment to Argentinean law, as necessary, to put its legislation in conformity with its obligations under Article 39.3 as clarified in such recommendations and rulings".

[23] Vide nosso estudo Denis Borges Barbosa, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs context, in Carlos Correa, Research Handbook on Intellectual Property Law and the WTO, Elgar Books, 2009.

[24] Há boas razões para se adotar um regime de exclusividade temporária, mas nenhuma para exceder as exigências de TRIPs ou os parâmetros gerais dos outros países. A proteção decenária a dados referentes a novas entidades químicas é claramente um excesso. Segundo o relatório americano sobre a situação da Propriedade Intelectual no mundo, de 2001: "This period of exclusivity is generally five years in the United States and six to ten years in the EC member States. Other

O regime Brasileiro

Assim, satisfeitos os requisitos indicados acima, o Direito Brasileiro poderia – como o fez – tomar o caminho que quisesse[25]. Copiando alguma fórmula estrangeira, ou construindo uma solução própria[26].

Assim, todas as considerações abaixo tomam por base o sistema jurídico brasileiro, e quaisquer citações e comparações com outros sistemas jurídicos têm apenas o propósito de esclarecer os pressupostos de fato e os interesse econômicos em jogo [27]. Não há "direito comparado", analogias, nem princípios gerais de direito de cunho internacional a tomar em conta [28].

A lei Lei 10.603/2002

A lei 10.603/2002 veio regular "*a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos*", limitada aos produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicose seus afins.

Esta especificação retira de nossas cogitações o complexo tema jurídico da proteção dos dados relativos à saúde humana[29]. A quesitação também

countries that provide a period of exclusivity against reliance on data include Australia, China, the Czech Republic, Estonia, Japan, Jordan, Korea, Mexico, New Zealand, Slovenia, and Switzerland".

[25] Expressaram seu entendimento em favor do regime de livre uso, sem dever de non reliance, a India, Ceilão, Canadá, Japão, Itália, Holanda, República Eslovaca, Suécia, Eslovênia, Argentina e Bolívia (Carvalho 39.3.99).

[26] Embora se contem numerosos trabalhos econômicos e de política pública sobre a proteção desses dados, a bibliografia sobre a questão, como direito brasileiro legislado, é extremamente escassa. Além do estudo sobre a questão em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, apenas nos referimos à monografia de especialização de Pedro Marcos Nunes Barbosa, A Proteção dos Dados de Testes Sigilosos Submetidos à Regulação Estatal, apresentado ao Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em maio de 2008, a ser publicado no 2o. número da Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual.

[27] A disparidade entre os regimes nacionais, reportada por Carvalho 39.3.64, nos impede de tomar qualquer regime como demonstração de sistema jurídico internacionaliozado.

[28] Sanjuan et allii, "Experts who have examined this issue and the negotiating history of article 39.3 have concluded that a country can satisfy its TRIPS obligations by simply protecting regulatory data from disclosure or "misappropriation". Nothing in the TRIPS prevents a WTO member from allowing generic competitors to rely upon public information, evidence of foreign drug registrations, or non-disclosed data from another company (the so-called Non-disclosure model)". Sobre as conclusões da OMS sobre a questão, vide Timmermans K (2007) Monopolizing Clinical Trial Data: Implications and Trends. PLoS Med 4(2): e2 doi:10.1371/journal.pmed.0040002.

[29] A lei, assim, não cuida de proteção de dados relativos à saúde humana. A Medida Provisória 69, no entanto, prescrevia: "Art. 1º Esta Medida Provisória regula a proteção, contra o uso comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso humano e veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus componentes

nos retira do campo de análise os produtos farmacêuticos de uso veterinário e fertilizantes; é assim nosso objeto étão somente a proteção de dados referentes a agrotóxicos e seus afins[30].

A lei em questão resulta - em - tese do cumprimento do laudo arbitral Mercosul de 12/4/2002, muito embora a compatibilização com o regime regional não presumisse o regime jurídico adotado pelo Brasil[31].

A lei regula a proteção, contra o uso comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos *de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos e afins*, conforme dispuser o regulamento.

Da destinação das normas de exclusividade

Em geral, as normas da Propriedade Intelectual compreendem regras de exclusão de conduta (usar uma tecnologia.....) voltadas ao público em geral, como regras *erga omnes*. Não assim a exclusividade prevista na Lei 10.603.

---

e afins". Para uma análise desses dados, não incluídos no âmbito da proteção da lei 10.603/2002, vide Ana Paula Jucá Silva e Erika Mattos da Veiga, A Devida Proteção A Informações Não-Divulgadas e o Registro de Medicamentos Genéricos no Brasil, Revista Virtual da AGU, Ano VIII nº 76, de maio de 2008, encontrado em http://www.escola.agu.gov.br/revista/2008/Ano_VIII_maio_2008/A%20devida%20prote%C3%A7%C3%A3o%20-%20Erika.pdf.

[30] Lei 7802/1989, Artigo 2º, I: agrotóxicos e afins: a) - os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; b) - substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento; II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins". O dec. 4.074/2002 define em seu art. 1º: "IV - agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento";

[31] A historiografia do contexto regional no qual a lei se insere está descrita em http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/livre_comercio_agrotoxicos.pdf, visitado em 22/12/2008. O regime argentino está descrito em Fabio Fidel Cantafio, Análisis de la jurisprudencia sobre las medidas cautelares en materia de protección de información confidencial y de patentes de medicamentos, LA LEY.

Elemento essencial do entendimento da lei é que ela se dirige *direta* e *primordialmente* ao ente público registral, criando para ele uma obrigação de sigilo e de não uitilização dos dados[32]. Suas repercussões perante entes privados são indiretas, eis que os competidores (ou terceiros, como as pessoas interessadas em saber da toxidade dos proutos em questão [33]) são atingidas pela ação denegatória da autoridade. É, assim, capítulo do direito administrativo[34], e sua interpretação segue esse sentido.

Para a Lei, nisso mais compatível com o padrão TRIPs do que o regime antes previsto pelo art. 195, XI da Lei 9.279/96, as informações protegidas são aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável[35] e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas [36]. Nisto, se aproxima a tutela da Lei 10.603 do resguardo genérico dos segredos de empresa[37].

Mas há um aspecto crucial que caracteriza essa informação como sendo

[32]Carvalho, 39.3.69. Na descrição de Elizabeth Kasnar Fekete, O regime jurídico do segredo de indústria e comercio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 397, a obrigação imposta à Administração "configura espécie de segredo funcional (...) e equivale, a nosso ver, ao instituto do segredo de justiça transposto para a área administrativa". Davi Monteiro Diniz, Propriedade industrial e segredo de comércio. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 147, comentando o art. 195, XIV da Lei 9.279/96, que tem escopo comparável, nota "A correlação entre este inciso e o acordo TRIPs é evidente. Ele regula precipuamente o poder ordinário de o Estado divulgar as informações sigilosas que lhe forem submetidas para aprovar a comercialização de produtos, ordenando sigilo aos que conhecerem os dados respectivos. É medida que visa principalmente a reger servidores públicos, embora a peculiar redação oferecida lhe proporcione maior amplitude quanto aos sujeitos que podem ser constrangidos por suas disposições

[33] Sobre o efeito dessa confidencialidade sobre não concorrentes, em especial sobre as entiedades de proteção aos consumidores e de meio ambiente, vide Lurie, Peter and Zieve, Allison, Sometimes the Silence Can be Like the Thunder: Access to Pharmaceutical Data at the FDA. Law and Contemporary Problems, Vol. 69, 2006. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=938559

[34] A lei precisa, didaticamente: Art. 11. A utilização de informações protegidas pelas autoridades competentes, na forma desta Lei, não tipifica crime de concorrência desleal, previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. E, igualmente: Art. 13. Independentemente da concessão do registro pela autoridade competente, a observância dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado. Quanto a este último aspecto, denominado "linkage", vide Carlos María Correa, Inexistencia de una Obligacion Internacional de Vincular el Registro de Defensivos Agricolas y Patentes de Invencion, Revista Criação, Ed. Lumen Juris, 2009, p. 113.

[35] Art. 1º (...)Parágrafo único. As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas. Sobre o significado da expressão "esforço considerável", vide Carvalho 39.3.151. O autor classifica a exigência como um teste de proporcionalidade.

[36] Vide Carvalho 39.3.141.

[37] Para uma descrição dessa proteção genérica, vide Denis Borges Barbosa, Do Segredo Industrial (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003) http://denisbarbosa.addr.com/92.doc; idem, Nota Sobre a Noção de Segredo de Empresa, in A Propriedade Intelectual do Sec. XXI,Lumen Juris 2009; e, principalmente, Elizabeth Kasnar Fekete, O regime jurídico do segredo de indústria e comercio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003,

objeto de um interesse público direto, e não só interesse privado, como o segredo de empresa genérico:

> *"a hipótese de equiparação entre o segredo industrial em geral e os dados de toxidade ou eficácia de produtos sujeitos à vigilância sanitária cessa ao se constatar que tais dados são produzidos e apresentados exatamente tendo em vista o interesse público. O segredo guarda a intimidade da empresa; é informação que só a ela diz respeito, e a ela confere uma posição de acesso ou vantagem em seu mercado; mas os dados e testes de que se fala têm intrínseca natureza pública"*[38].

Como tal se entendem as informações que, até a data da solicitação do registro, não sejam facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; e, além disso, que tenham sido objeto de precauções eficazes para manutenção da sua confidencialidade pela pessoa legalmente responsável pelo seu controle.

Há uma presunção legal *juris tantum* de que sejam confidenciais as informações apresentadas sob declaração de confidencialidade[39].

O alcance da proteção exclusiva

Quais são os efeitos da proteção? São:

os da <u>não utilização</u> (que a prática internacional denomina *non reliance*) – durante um prazo determinado - pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas apresentados em favor de terceiros e

da <u>não divulgação</u> dos resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades competentes, exceto quando necessário para proteger o público[40].

---

[38] BARBOSA, Denis Borges. Do sigilo de testes para registro sanitário in Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p. 684.

[39] Art. 2º Consideram-se não divulgadas as informações que, até a data da solicitação do registro: I - não sejam facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; e II - tenham sido objeto de precauções eficazes para manutenção da sua confidencialidade pela pessoa legalmente responsável pelo seu controle. Parágrafo único. Atendido o disposto nos incisos I e II, presumem-se não divulgadas as informações apresentadas sob declaração de confidencialidade.

[40] Art. 3º A proteção das informações, definidas na forma dos arts. 1º e 2º e pelos prazos do art. 4º, implicará a: I - não-utilização pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas apresentados em favor de terceiros; II - não-divulgação dos resultados de testes ou

Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre que solicitadas, utilizar as informações disponíveis para registrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente necessárias.

Os prazos da Lei são:

para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de dez anos contados a partir da concessão do registro, ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção [41];

para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de cinco anos contados a partir da concessão do registro, ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção [42]; e

para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos mencionados, pelo prazo de proteção remanescente concedido para o registro correspondente ou um ano contado a partir da apresentação dos novos dados, o que ocorrer por último [43].

A lei considera como "nova entidade química ou biológica" toda

outros dados apresentados às autoridades competentes, exceto quando necessário para proteger o público. § 1º O regulamento disporá sobre as medidas adequadas para a não-divulgação de tais informações por parte das autoridades às quais foram apresentadas, garantindo, porém, o seu livre acesso ao público em geral após o período de proteção a que se refere o art. 4º. § 2º Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre que solicitadas, utilizar as informações disponíveis para registrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente necessário.

[41] "Para a proteção estabelecida nesta Lei, considera-se nova entidade química ou biológica toda molécula ou organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra molécula ou organismo, independentemente de sua finalidade".

[42] "para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de cinco anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção".

[43] Nota Pedro Marcos Nunes Barbosa (citado adiante como "Barbosa"): Saliente-se que a supracitada exigência poderá advir do titular do registro [Vide artigo 3º, §2º, da Lei 7.809/89: "Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, à União, as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus produtos"], nas hipóteses alteração ou inovação no produto registrado, ou mesmo no exercício do poder de polícia do Estado [Vide artigo 9º, IV, da Lei 7.809/89: "a União adotará as seguintes providências: (...) controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação"]. Como enfatizaremos abaixo, apenas os dados fornecidos por exigência da autoridade pública *como condição para obter ou manter o registro* serão protegidas neste caso.

molécula ou organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra molécula ou organismo, independentemente de sua finalidade [44].

Dos atos jurídicos relativos ao objeto da exclusiva

Reconhecendo o valor e disponibilidade econômica das informações confidenciais, a lei permite o seu "licenciamento": durante o prazo de proteção, as informações poderão ser utilizadas pela autoridade competente para instruir ou justificar concessão de registro de terceiros *desde que* mediante prévia autorização do detentor do registro [45]. Fica claro que o titular das informações poderá, a qualquer tempo, autorizar seu uso para ou por terceiros.

Prevê-se licença compulsória das informações, desde que decorridos dois anos da concessão do registro sem que tenha o produto sido comercializado no Brasil[46]. A concessão segue procedimento análogo ao do licenciamento compulsório das patentes. Também haverá licença compulsória por interesse público e por infração à lei antitruste; neste último caso, poderá não haver obrigação de pagamento de remuneração ao titular[47].

[44] Vide Carvalho 39.3.131. Segundo UNCATD, p. 530, "The data to be protected must relate to a "new chemical entity". The Agreement does not define what should be meant by "new". Members may apply a concept similar to the one applied under patent law, or consider that a chemical entity is "new" if there were no prior application for approval of the same drug. Article 39.3 does not clarify either whether newness should be absolute (universal) or relative (local). Based on the ordinary meaning of the terms used, Article 39.3 would not apply to new uses of known products, nor to dosage forms, combinations, new forms of administration, crystalline forms, isomers, etc., of existing drugs, since there would be no novel chemical entity involved". Carlos Correa, Protección de productos farmacéuticos y agroquímicos ('productos regulados') en DR-CAFTA,, encontrado em http://www.ictsd.org/dlogue/2006-05-10/Docs/correa.pdf, vistitado em 22/12/2008. "Asimismo, el artículo 39.3 no exige la protección de datos ya divulgados. La protección es susceptible de aplicación únicamente a nuevas entidades químicas, esto es, compuestos que no han sido incluidos en un medicamento aprobado previamente en ninguna parte del mundo. Este concepto no incluye segundas indicaciones, nuevas formulaciones ni cambios en las dosis. Además, las autoridades reguladoras nacionales podrán exigir al solicitante, a fin de conceder la protección, que ofrezca pruebas de que la información para la cual se busca protección es el resultado de un esfuerzo significativo".

[45] Art. 5º Durante os prazos determinados no art. 4º, as informações definidas no art. 1º somente poderão ser utilizadas pela autoridade competente para instruir ou justificar concessão de registro de terceiros mediante prévia autorização do detentor do registro.

[46] Art. 7º Durante os prazos de proteção, as autoridades competentes poderão utilizar, a pedido de terceiros, de forma compulsória, as informações de que tratam os arts. 1º e 2º para a concessão do registro de produto a terceiros, desde que decorridos dois anos da concessão do registro sem que tenha o produto sido comercializado no Brasil.

[47] Art. 8º Poderá também ser concedida utilização compulsória para o uso de informações pelas

Ao fim da proteção, as informações serão de livre acesso e uso, salvo se continuarem como segredo de empresa na forma do art. 195 do CPI/96, e isso mesmo no tocante às informações industriais do titular do registro, não atinentes aos dados de toxidade – serão assim protegidas as informações incidentais, "visando a esclarecer processos ou métodos empregados na fabricação de produtos ou na obtenção das informações ou dados de que trata o art. 1º" [48].

Sobre isso, opina Pedro Marcos Nunes Barbosa:

> *O §2º do artigo 9º merece hermenêutica cuidadosa, pois, à primeira leitura, aparentaria conceber sigilo – a posteriori – ao material objeto de exclusividade pretérita.*
>
> *No entanto, o teor só permite a continuidade daquilo que era objeto de segredo industrial do que extrapolar as exigências do órgão governamental, e não for coberto pela exclusividade.*
>
> *O direito de exclusiva, segundo a melhor doutrina [49] , é:*
>
> *"conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração (...) como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais (...) no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito".*
>
> *Desta forma, não havendo publicidade dos dados, mesmo com a concessão de exclusividade, estar-se-ia propugnando o "enriquecimento sem causa" do titular.*

autoridades competentes pelo registro, independentemente dos prazos mencionados no art. 7º, nos casos de: I - interesse público ou estado de emergência, declarados em ato do Poder Executivo Federal; II - violação do disposto na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, conforme recomendação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

[48] Art. 9º Findos os prazos de proteção determinados no art. 4º, as informações de que trata esta Lei não mais serão consideradas confidenciais, podendo ser divulgadas e utilizadas, inclusive para a obtenção de novos registros. § 1º Findo o prazo de proteção, será assegurado ao público em geral o livre acesso às informações apresentadas, sem prejuízo das demais normas de tutela à propriedade intelectual, ao meio ambiente, à saúde pública, ao consumidor e à defesa da concorrência. § 2º As demais informações técnicas ou científicas eventualmente apresentadas por exigência das autoridades competentes pelo registro, visando a esclarecer processos ou métodos empregados na fabricação de produtos ou na obtenção das informações ou dados de que trata o art. 1º, que constituírem segredo de indústria ou de comércio, serão mantidas confidenciais, podendo ser utilizadas internamente pelos órgãos de governo para fins de registro.

[49] [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 129.

Cuidando do problema da chamada "exceção bolar" [50], a lei diz que

> *"Os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, exclusivamente para a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a obtenção do registro de comercialização, observarão o disposto no inciso VII do art. 43 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996".*

O contexto regulamentar

A lei se insere num contexto regulatório complexo, que é do direito registral sanitário. Proeminente neste contexto é o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que, nominalmente, regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, mas que incorpora uma série de normas introduzidas pelo Decreto nº 5.981 de 6 de dezembro de 2006, que, por sua vez, refletem a matriz legal da Lei 10.603/2002, especialmente:

> *"Art. 10-A. Os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, exclusivamente para a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a obtenção do registro, observarão o disposto no inciso VII do art. 43 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996." (NR)*
>
> *"Art. 10-B. A observância dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado, independentemente da concessão do registro pela autoridade competente." (NR)*
>
> *"Art. 10-C. Os dados dos produtos registrados poderão ser utilizados pelos órgãos federais competentes responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente para fins de concessão de registro, observado o disposto na Lei no 10.603, de 17 de dezembro de 2002." (NR)*
>
> *"Art. 12-A. Os processos de registro de produtos técnicos equivalentes e de produtos formulados com base em produtos técnicos equivalentes terão tramitação própria." (NR)*

[50] "…some countries allow manufacturers of generic drugs to use the patented invention to obtain marketing approval — for example from public health authorities — without the patent owner's permission and before the patent protection expires. The generic producers can then market their versions as soon as the patent expires. This provision is sometimes called the "regulatory exception" or "Bolar" provision". Encontrado em http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/tripsfactsheet_pharma_2006_e.pdf, visitado em 29/12/2008.

> *"Art. 25-A. O registro especial temporário para produtos técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins que possuam ingredientes ativos já registrados no Brasil será concedido automaticamente pelo órgão registrante, mediante inscrição em sistema informatizado integrado ao Sistema de Informações sobre Agrotóxicos - SIA.*
>
> *Parágrafo único. Os critérios a serem observados para o registro automático de que trata o caput serão disciplinados em norma especifica." (NR)*

Também significativa é a vigência da Instrução Normativa Interministerial Nº 49, de 20 de agosto de 2002, mesmo após o decreto acima[51].

Citemos extensamente Pedro Marcos Nunes Barbosa:

> *O único, e importantíssimo, dispositivo que merece comentário do Decreto 3.029/99, que aprova o regulamento da ANVISA, é o artigo 30 que consigna:*
>
> *"A Agência dará tratamento confidencial às informações técnicas, operacionais econômico-financeiras e contábeis que solicitar às empresas e pessoas físicas que produzam ou comercializem produtos ou prestem serviços compreendidos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, desde que sua divulgação não seja diretamente necessária para impedir a discriminação de consumidor produtor, prestador de serviço ou comerciante ou a existência de circunstâncias de risco à saúde da população".*
>
> *Não parece haver grandes margens à hermenêutica da norma, no entanto, o tratamento confidencial não é delimitado no tempo, nem é assegurado, diretamente, um direito de exclusiva.*
>
> *O decreto 4.074/02 regulamentou a Lei 7.802/89, e, no tocante ao tema estudado, conceitua tópicos de registro sanitário bem como estipula quais dados devem ser apresentados, e como estes podem ser utilizados pela entidade estatal.*
>
> *Insta destacar o artigo 1º, XLII, que consigna ser: "registro de produto - ato privativo de órgão federal competente, que atribui o direito de produzir, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar um agrotóxico, componente ou afim".*
>
> *No entanto, na hipótese de terceiros não titulares de tecnologia*

[51] Memória da Reunião do Comitê Técnico de Agrotóxicos, de 7/11/2007, na qual se reporta que a Consultoria Jurídica do MAPA entende pela vigência da norma.

> *tutelada por patente em vigor, obterem registro de produto, o direito de* usus *permanece obstado na forma do artigo 42, da Lei 9.279/96.*
>
> *Por sua vez, o Registro Especial Temporário, previsto no inciso subseqüente (XLII), trata de autorização governamental para que o interessado goze do direito previsto no artigo 43, I, da LPI.*
>
> *Em seguida, o artigo 2º estabelece a competência do MAPA, Ministério da Saúde (através da sua agência reguladora, ANVISA) e Ministério do Meio Ambiente (por meio do IBAMA), "estabelecer as diretrizes e exigências relativas a dados e informações a serem apresentados pelo requerente para registro e reavaliação de registro dos agrotóxicos, seus componentes e afins".*
>
> *Por sua vez, o artigo 8º explicita a necessidade do prévio registro (contendo os "relatórios" e "dados" pertinentes) para que, mesmo os titulares de monopólio estatal, os interessados possam fazer uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins.*
>
> *Posteriormente, o artigo 9º estabelece que toda inovação incidente sobre os dados que ampararam o registro do produto deve ser fornecido ao órgão registral, de modo que as informações consignadas sejam sempre atuais.*
>
> *Dispositivo interessante é o §3º, do artigo 10º, onde é regulado que:*
>
> *"o órgão federal de saúde informará ao requerente de registro por equivalência se o produto técnico de referência indicado contém ou não contém os estudos, testes, dados e informações necessários à avaliação do registro, no prazo de quinze dias da solicitação do registro de produto técnico por equivalência".*
>
> *Na leitura do parágrafo supra, compreendemos que a informação sobre a existência de "estudos, testes, dados", obviamente não contempla o fundo daqueles, e, portanto, funciona apenas como alerta ao pretendente do novel registro.*

O Decreto nº 4.074 ainda regula os procedimentos relativos ao registro por equivalência; assim, será mencionado abundantemente a seguir.

Como se lêem os direitos conferidos pela lei 10.603/2002

A proteção de dados apresentados para registro sanitário para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus componentes e afins, prevista na Lei. 10.603/

2002 assumiu a forma de *direito exclusivo*. Com efeito, o art. 3º da lei denega acesso aos dados apresentados pelos interessados no registro tanto quanto à divulgação dos mesmos, quanto pela utilização dos conhecimentos obtidos pelo ente público em favor de terceiros.

Ora, não há dúvidas de que as informações a respeito de efeitos e toxidade dos produtos são dados essenciais para a prestação dos serviços regulatórios pelo Estado; essenciais tanto para a saúde humana quanto animal, e indispensáveis igualmente para a proteção dos recursos agrícolas e ambientais. Há assim interesse público, que é indisponível, no acesso de tais dados por parte da Administração Pública. Não pode o Estado deixar de ter acesso a esses dados para seu uso próprio, em resguardo da Sociedade.

Do dever da Administração de garantir o sigilo

De início, cabe verificar o estatuto jurídico do sigilo imposto à Administração por força da Lei 10.603/2002. Há norma geral de sigilo da Administração Federal [52], mas, no caso, a norma específica se sobrepõe. Citamos aqui Pedro Marcos Nunes Barbosa:

Nesse sucinto capítulo, analisaremos os limites incidentes sobre o

[52] Decreto nº 4553, de 27 de dezembro de 2002, que "Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências". Importam à nossas considerações os seguintes dispositivos: "Art. 2º São considerados originariamente sigilosos, e serão como tal classificados, dados ou informações cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Parágrafo único. O acesso a dados ou informações sigilosos é restrito e condicionado à necessidade de conhecer. Art. 5º Os dados ou informações sigilosos serão classificados em ultra-secretos, secretos, CONFIDENCIAIS e reservados, em razão do seu teor ou dos seus elementos intrínsecos.§ 3º São passíveis de classificação como CONFIDENCIAIS dados ou informações que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação não-autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado. Art. 7º Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto vigoram a partir da data de produção do dado ou informação e são os seguintes: (...) III - confidencial: máximo de vinte anos; Art. 37. O acesso a dados ou informações sigilosos em órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público é admitido: I - ao agente público, no exercício de cargo, função, emprego ou atividade pública, que tenham necessidade de conhecê-los; e II - ao cidadão, naquilo que diga respeito à sua pessoa, ao seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral, mediante requerimento ao órgão ou entidade competente. § 1º Todo aquele que tiver conhecimento, nos termos deste Decreto, de assuntos sigilosos fica sujeito às sanções administrativas, civis e penais decorrentes da eventual divulgação dos mesmos. § 2º Os dados ou informações sigilosos exigem que os procedimentos ou processos que vierem a instruir também passem a ter grau de sigilo idêntico. (...)Art. 66. Na classificação dos documentos será utilizado, sempre que possível, o critério menos restritivo possível.

sigilo dado aos testes químicos sujeitos à regulação estatal, aqueles sujeitos à manutenção pública.

A doutrina[53] bem explicita que: "os bancos de dados criados e mantidos pelo Poder Público (v.g.: Receita Federal, Cartório Eleitoral, etc.) ou pela atividade privada, com função pública (Serviço de Proteção ao Crédito, Companhias Telefônicas, Entidades Bancárias, etc.) hão de ficar absolutamente adstritos ao princípio da vinculação à finalidade dos dados, regra que exige que as informações recolhidas sejam utilizadas tão-somente com o escopo para o qual foram obtidas".

Assim, temos que os dados de testes químicos que ficam registrados perante a ANVISA, o MAPA e o IBAMA, ou outro órgão estatal, não possam - em tese - estar sob acesso irrestrito de quaisquer terceiros.

Ademais, o atendimento da pretensão desmedida de terceiros, gradativamente, conduziria à descaracterização daquele cadastro - de finalidade específica - para banco de dados de utilização comum de todos os interessados.

*Em contra-partida, o disposto no artigo 5º, XII, o artigo 5º, XXXIII, determina que "**todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade** e do Estado".*

Apesar do dispositivo constitucional não se referir expressamente aos dados de testes sigilosos, o constituinte consignou o flagrante conflito de interesses, que deve ser ponderado para não submeter nenhuma parte ao abuso desenfreado.

Comentando inciso ventilado, ensina CRETELLA: "A entidade pública pode negar, simplesmente, a informação solicitada e, nesse caso, deve impetrar-se mandado de segurança contra a violação de direito líquido e certo, mas a entidade pública pode indeferir o pedido, motivando-o com a própria Constituição (...) alegando o direito de sigilo"[54].

Na exegese da norma do inciso XXXIII, vê-se claramente que ela também não englobou as informações sujeitas ao sigilo por imposição do legislador

---

[53] VASCONCELOS, Antonio Vital Ramos. *Proteção constitucional ao sigilo*. São Paulo: Revista Forense, Vol. 323, p. 39.

[54] JÚNIOR, José Cretella. *Comentários à Constituição brasileira de 1988*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, 1ª Edição, p. 432.

> *ordinário. Na hermenêutica mais conservadora, temos que as "informações" tangenciadas pelo texto seriam aquelas de origem irrestrita.*
>
> *Por sinal, sirva de atenta recomendação a serena advertência oriunda da Consultoria-Geral da República no sentido de que "se a lei reveste de sigilo determinados atos estatais, excepcionando, desse modo, com fundamento em expressa permissão constitucional, o princípio geral da publicidade, torna-se defeso ao aplicador da norma legal - administrador ou julgador - fazer aquilo que ela, na cláusula de reserva, não permite"*[55].

A exclusiva como uma barreira de acesso ao mercado

Assim, a Administração tem o dever de resguardar os dados apresentados, na forma da Lei 10.603/2002. É esse um interesse jurídico constitucionalmente sancionado.

Mas também existe outro interesse jurídico-constitucional contraposto ao descrito na seção anterior, e igualmente imposto à Administração. Trata-se da liberdade constitucional plenamente assegurada pelo art. 1º, IV e art. 170 da Constituição, que é a do livre exercício da atividade empresarial, sem peias e sem artificialidades. A concorrência livre é um interesse não só dos agentes econômicos, mas também – e principalmente – da população, a quem interessa legitimamente o fluxo de bens no mercado, a preço e acesso os mais livres quanto possível.

Qual a natureza dessa negativa de acesso à informação? Impedindo que a Administração Pública utilize o conhecimento de que tem *para os fins de favorecer maior concorrência no mercado*, a exclusividade da Lei 10.603 se constitui uma *barreira de entrada ao mercado*.

Embora não se trate de um monopólio econômico, pois – em tese – a replicação do mesmo teste pelo concorrente facultaria tal entrada (na inexistência de patente ou cultivar), certo é que o não-uso da informação de que a Administração dispõe traz uma ineficiência econômica em favor exclusivo da parte que fez o investimento para fazer os testes.

Note-se que tal exclusividade não protege uma contribuição ao conhecimento tecnológico *de todos*, como ocorre no caso da patentes,

[55] VASCONCELOS, Antonio Vital Ramos. *Proteção constitucional ao sigilo*. São Paulo: Revista Forense, Vol. 323, p. 41.

que são publicadas para aumento da técnica. Essa exclusividade impede a entrada no mercado mesmo das empresas que tenham capacidade tecnológica para levar a inovação ao mercado. O que tal exclusividade garante é uma vantagem comparativa para quem tem *disponibilidade econômica para gastar*, e não quem tem capacidade tecnológica[56].

Inúmeros outros *public goods* são produzidos pelas empresas para ganhar acesso ao mercado, sem que isso importe em exclusividade de tais dados; o investimento em reportar suas informações para acesso ao mercado de capitais, por exemplo, exigido pela nossa Comissão de Valores Imobiliários, tem natureza similar aos dados de testes.

Não é o *custo* da informação ou o investimento que justificaria, neste caso, uma proteção por exclusividade. O fato de que tais informações de mercado de capitais não possam ser utilizadas primariamente pelos competidores para ganhar seu próprio acesso ao mercado ilustra exatamente a natureza específica da vedação da Lei 10.603: ela é dirigida não como compensação de investimento, mas como barreira de entrada de competidores.

Esta caracteristica afilia a exclusividade da Lei 10.603 à noção *jurídica* de monopólio[57], como como desenhada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente:

> *1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se*

---

[56] Na narrativa da associação internacional de classe da indústria farmacêutica (não genéricos): "For example, research-based pharmaceutical companies in the United States invested $21.8 billion in R&D in 1998, a 10 % increase over 1997. With forty percent of these R&D expenditures going to pre-clinical functions and thirty percent going towards completing the Phase I, II, and III clinical trials required by the FDA, seventy percent of all R&D expenditures in the United States go to gain regulatory approval. A new drug costs, on average, $500 million and requires as long as 15 years to develop, if preclinical and clinical trial phases are taken into account. Only three out of ten drugs introduced in the United States from 1980 – 1984 had returns higher than their average after-tax R&D costs. Comprehensive drug testing in the clinical trial stage alone can cost $150 million or more for a single medication, and only 10 % - 20 % of drugs ever clear the full set of pre-clinical and clinical trials". International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations, Encouragement of new clinical drug development: the role of data exclusivity, http://www.eldis.org/assets/Docs/29224.html, visitado em 29/12/2008.

[57] Para uma distinção entre a noção jurídica e a noção econômica de monopólio, vide BARBOSA, Denis Borges . Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006, ou Revista Juridica - Faculdades Integradas Curitiba. Curitiba - Paraná:, 2005, v. 18, p. 69-101, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc. Igualmente, Why Intellectual Property May Create Competition Problems, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1006085.

presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento — a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

Pode-se argumentar que o sigilo de dados, como monopólio ou oligopólio natural, merece total respeito do Estado, aliás como parte da mesma liberdade de concorrência protegida pela Constituição. O princípio da livre concorrência impede que o Estado intervenha no agente econômico para dele extrair esse monopólio natural da detenção de infomações de testes. Assim, não inova em nada a Lei ao exigir que a autoridade pública não divulgue dados sigilosos ao público. A não ser, como a lei o diz, e não carecia de dizer, no que tal divulgação seja "necessária para proteger o público" [58].

Outra coisa, no entanto, é impor à autoridade pública que finja desconhecer o que conhece, a toxidade e outros dados, em exclusivo proveito do fornecedor dos dados[59]. Essa segunda restrição já não tem a mesma natureza do dever de proteger os dados íntimos do requerente do registro. Têm em comum as duas hipóteses apenas o interesse do requerente em excluir concorrentes.

Aqui se contrapõem em difícil conciliação dois princípios básicos: a restrição que impede terceiros de entrar no mercado, ainda que a autoridade

[58] Como nota Laurie, op. Cit; "The larger question remains—why trade secret law should automatically trump public health concerns. If the courts can find no justification in law for balancing private property rights against the public interest, it is time for the Congress to step in and make the need for such a balance explicit".

[59] Não há deslealdade no uso dos dados pelo ente público, ao admitir a registro produtos que sabe serem suscetíveis de comercialização. Como nota Carvalho, 39.3.68, "This is far from traditional repression against unfair competition, for there is no fraudulent intent in a generics manufacturer that requests a governmental agency to approve a bioequivalent product without the burden of developing its own data. That would be an attempt to free ride on the originator's data; that might be an act of attempted parasitism; but there would be no fraud".

pública tenha os dados necssários para proteger o público, restrição que é correlativa ao investimento feito pelo registrante, e o princípio do acesso livre ao mercado por todos agentes econômicos leais e capazes.

O princípio da interpretação restritiva dos monopólios juridicos

Em campo análogo, o das patentes, uma conciliação é feita entre o interesse do público em que se façam pesquisas e desenvolvimentos inovadores, aumentando o conhecimento geral, e o interesse do investidor que assum os riscos e custos desse investimento. O aproveitamento de todos dos novos conhecimentos é restrito por tempo certo, como meio de incentivar a assunção de custos e riscos, mas apressando o conhecimeto público das tecnologias. Não é o que ocorre no caso.

Na hipótese em estudo, justificar-se-ía, se se pudesse justificar, a exclusividade em função exclusiva do investimento feito. Mas a complexa conciliação neste caso não elimina a inexorabilidade da política pública de *interpretação restritiva* desta norma que nega a liberdade de acesso aos mercados pelos concorrentes do primeiro registrante. Tal se dá pelo princípio universal de que a liberdade de iniciativa é a regra, e a restrição a tal liberdade a exceção.

Diz quanto ao ponto Luis Roberto Barroso, numa seção de parecer, sob o título "O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência" [60]:

> *Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva*[61]*. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita*[62]*.*

[60] Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245
[61] [Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237.
[62] [Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite

Tal entendimento não é peculiar do sistema constitucional brasileiro. Diz a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso Bonito Boats [63], que enfatizou esse direito constitucional ao acesso livre à informação e seu uso *no* mercado:

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

A mesma Corte põe claro que não só há um direito ao uso da informação no mercado, mas que esse direito é de fundo constitucional:

> *"[t]o forbid copying would interfere with the federal policy,* found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution *and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copy-right laws leave in the public domain."* Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 237 (1964)*
>
> *E, no tocante exatamente à interpretação restritiva, disse a Suprema Corte dos Estados Unidos em Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964), relator Mr. Justice Black:*
>
> *"(...) Once the patent issues it is strictly construed".*

Assim, no sistema constitucional, não se dará mais alcance ao *conteúdo legal* dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio – de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses.

---

interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas desses mesmos casos, (...)." (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91)

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

Mas há uma diferença significativa entre a exclusiva de patentes e a exclusiva de dados da Lei 10.603/2002. Naquele, arguir-se-á, a vedação é para o uso da mesma tecnologia; aperfeiçoamentos, desde que dotados dos requisitos mínimos da lei, serão igualmente patenteados, mas sempre sujeitos à dependência da patente inicial. Nada disso correria no caso de dados de testes, pois a simples repetição dos *mesmos* testes facultaria a entrada no mercado do competidor.

Isto considerado, há no entanto que levar em conta a enormidade que os investimentos em questão se afiguram para os segundos requerentes, que transforma essa distinção em meramente especulativa. A repetição dos testes fere a racionalidade econômica, ao refazer investimentos para nenhum ganho social. Assim, um contexto igual, de restrição à liberdade de iniciativa, impõe a mesma leitura restritiva da Lei 10.603/2002, de forma a maximizar o ganho social dessa exclusividade[64].

Princípio da interpretação restritivas das normas de intervenção do Estado

Além disso, no que toca *às ações do ente público*, a Lei é, como dissemos, uma norma de direito administrativo. Conferindo poderes à autoridade, com vistas a tutela do interesse público e privado numa ponderação complexa, não pode ser lida de forma a expandir tais poderes além do limite outorgado.

Com efeito, para assegurar a exclusividade instituída pela Lei 10.603, o Estado intervém no domínio econômico, ao se coibir, em benefício do investidor, de propiciar maior competição no mercado e, com isso, instituir barreiras legais à sua entrada, em prejuízo da maior disponibilidade dos produtos e, com toda probabilidade, de preços compatíveis com um ambiente competitivo.

Como se deve lembrar, a Constituição restringe estritamente o Estado de atuar no domínio econômico, especialmente no que tange à restrição à concorrência:

[64] Esse entendimento decorre não só da funcionalização das propriedades constitucionais para o atendimento de sua dimensão social, como – se entendido que os dados de testes estejam inclusos na categoria de "criações industriais" da propriedade industrial – da cláusula final do art. 5º, XXIX da CF88.

> *Supremo Tribunal Federal*

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

1. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei.

2. Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso extraordinário conhecido e provido. ACÓRDÃO. (...) . Brasília, 04 de junho de 1998.

Desta forma, no que tange à exclusividade, ou seja, o feito da norma de restrição a terceiros, cabe uma leitura restrita[65]; no tocante à ação do Estado, a Lei não confere poderes ampliativos de tutela do interesse privado, mas impõe exata atenção para os interesse público subjacentes[66].

---

[65] Inclusive, como já mencionado, em favor do dever geral de informação, como nota o Decreto nº 4553, de 27 de dezembro de 2002, Art. 66. Na classificação dos documentos será utilizado, sempre que possível, o critério menos restritivo possível.

[66] Cabe incidentalmente lembrar de que a barreira de mercado instituída pela Lei 10.603 teria de evidenciar sólido amparo na CF88, o que ainda não teve o cuidado necessário. Com efeito, lembra Barroso, loc. Cit.: "Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional. A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX)". A CF88 teria previsto esta exclusiva, como o fez para as patentes?

Conclusão

Assim que se propõem conclusões quanto à interpretação das normas que garantem exclusividade a certos dados sigilosos, oferecidos aos órgãos regulatórios para registro sanitário de defensivos agrícolas. São elas:

a) A exclusiva assegurada pela Lei 10.603 assegura ao titular do registro o direito de proibir a Administração tanto de dar acesso à informação a terceiros quanto de utilizar tais informações para viabilizar registro de terceiros, mesmo sem a eles dar acesso.

b) No entanto, a mesma exclusiva faz nascer simultanea e necessariamente um direito subjetivo especial - em favor dos concorrentes - de pleno acesso e uso dos dados sempre que facultado *ou não proibido* pela lei, ao fim do prazo e em todos os limites e flexibilidades assegurados.

c) A Administração é vinculada a atender aos dois interesses simultâneos, e a dar prestígio a ambos sob o imperativo de que favorecer a concorrência é um interesse social relevantíssimo.

d) Tratando-se a exclusividade dos dados de testes de uma restrição de entrada ao mercado, cabe tanto à Administração como a quaisquer interessados uma leitura restrita, pro-competitiva, da suas normas de regência;

e) Tratando-se de norma de direito administrativo, ou melhor, de Direito Econômico, no tocante à ação interventiva do Estado, a Lei não confere poderes ampliativos de tutela do interesse privado, mas impõe exata atenção para os interesse públicos subjacentes.

f) Como a proteção por exclusiva não realiza uma *obrigação internacional* a que o Brasil tenha se afiliado, não há nenhum motivo para fugir aos imperativos de contenção e aplicação restritiva que o sistema legal brasileiro impõe.

LICENÇAS E OUTROS CONTRATOS USUAIS NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E AMEAÇAS À SUA CELEBRAÇÃO

Paulo Figueiredo *

RUDIMENTOS SOBRE A SOLIDARIEDADE E SUCESSÃO NAS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA

Desde sua concepção, diga-se de passagem "por encomenda" [1], a pessoa jurídica (abstrata, perceptível apenas pelos juristas; daí pessoa jurídica, em contraste com a pessoa natural) constitui fundamental ferramenta para a vida empresarial. A antiga fórmula do empresário individual, com responsabilidade ilimitada, não possibilitaria jamais o formidável avanço que a indústria, o comércio e o setor de serviços experimentaram desde o genial vislumbre de Savigny.

Não foi sem razão, portanto, que Fábio Comparato chegou mesmo a encarar a pessoa jurídica como mera "técnica utilizada para se atingirem determinados objetivos práticos - autonomia patrimonial e limitação ou

* Doutor em Direito Econômico (UFRJ) - Do Instituto dos Advogados Brasileiros, da ABAPI, ABPI, IBPI, AIPPI E CCI-BR. Professor da Pós-graduação da UERJ, e da EMERJ - Advogado (Figueiredo & de Man).

[1] O exercício da mercancia, então, era aviltante e muitos nobres desejavam investir nas expedições marítimas, mas sem aparecer e pondo a risco apenas o montante investido. Daí terem alguns contratado Savigny para conceber uma fórmula que possibilitasse a separação de parte do patrimônio do investidor e limitasse sua responsabilidade apenas àquele valor investido. O sócio aparente era o comandante do navio (daí sócio comanditado) e os investidores os sócios ocultos (comanditários). Assim surgiu a sociedade em comandita. Depois sociedade em comandita simples com o surgimento da sociedade em comandita por ações.

supressão de responsabilidades individuais" [2]. Perde assim a PJ a aura misteriosa e poética de seu nascimento da cabeça de um dos mais talentosos juristas que o mundo conheceu. Em compensação, ganhou a ciência do Direito a opção societária personalizada, salvo-conduto para o indíviduo escapar da incômoda e castradora teoria da "indivisibilidade do patrimônio", ainda presente no art. 591 do C.P.C.

Mas o descolamento de parte do patrimônio do indivíduo para investimento em outra pessoa (a jurídica), separados assim as personalidades, patrimônios e responsabilidades (nos tipos societários que limitam a responsabilidade dos sócios) respectivos, não o impediu, nem impede, de perfilar ao lado da PJ quando lhe interesse ou seja necessário para obter certos favores ou vantagens. O endosso (ingressando o endossante na cadeia obrigacional cambiária), o aval e a fiança, até com renúncia ao benefício de ordem e à posição subsidiária, são exemplos do Direito Cambial através dos quais o sócio pessoa natural abre mão da separação de patrimônios e independência de direitos e obrigações existentes entre ele e a PJ de que participa para a obtenção corriqueira de financiamentos e fluídica circulação dos créditos. Surge, em tais circunstâncias, a solidariedade obrigacional espontânea e não presumida, entre o sócio - pessoa natural ou jurídica (esta pode ser sócia ou acionista em outra PJ) - e a sociedade.

Não diferindo em essência do Código Civil de 1916, o de 2002, no que nos motiva, assim adverte quanto à solidariedade:

> *"Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.*
>
> *Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes."*

De outra parte, há situações nas quais o legislador interveio, por motivos de império e ordem pública, onde a lei impõe solidariedade passiva (simultânea co-responsabilidade patrimonial) ou sucessão obrigacional (transmissão da obrigação a sucessor), por conseguinte não assumida a

[2] O poder de controle na sociedade anônima, 2ª ed. atual., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1977, pág. 268.

obrigação de forma espontânea nem "herdada" esta nos moldes ordinários previstos em lei. Em verdade não é admissível que, através de manobras e espúria manipulação da personalidade jurídica, fuja o devedor à sua responsabilidade ou, sob o véu da PJ, venha a praticar ato ilícito (ato ilegal que gere o dever de indenizar).

Como exemplo, no que pertine à propriedade imobiliária, temos que o IPTU e os encargos condominiais são obrigações *propter, in* ou *ob rem*, também chamadas ambulatórias. Acompanham a propriedade do imóvel independentemente de quem seja o atual proprietário. A hipoteca, direito real de garantia entre outros, apresenta a mesma característica. Mudando o proprietário, por doação ou compra e venda, em havendo dívida tributária, condominial ou hipotecária incidente sobre o imóvel, transfere-se ela para a titularidade do novo proprietário.

Mas perceba-se que as obrigações ambulatórias circunscrevem-se à esfera patrimonial do proprietário, vinculadas que estão à coisa e à propriedade.

Regra geral, alugada ou arrendada a coisa, o inquilino ou arrendatário, no contrato, assume, com o proprietário, quando se trata de imóvel, a obrigação de custear os impostos e taxas e encargos condominiais.

Pergunta-se: inadimplente o proprietário, podem a fazenda pública e o condomínio voltar-se contra o inquilino ou o arrendantário ? Certamente que não. Falece ao segundo legitimidade passiva para responder por tais dívidas, as quais assumiu contratualmente com o locador ou arrendante. Até porque, para o fisco e o condomínio, aquela convenção trata-se de *res inter alios acta*. E, estando o inquilino ou arrendatário em dia com suas obrigações para com o locador ou arrendante, poderia vir a ser compelido a pagar duas vezes. Isso se dá, geralmente, quando o locador, não transfere o carnê de IPTU e taxas e o boleto dos encargos condominiais ao inquilino, senão mero recibo do aluguel e daquelas demais verbas, deste último vindo a receber o somatório total mas quedando-se inadimplente com a fazenda municipal e com o condomínio.

Em matéria cível, as regras sobre solidariedade e sucessão se encontram em diversos artigos do C. Civil de 2002, sendo as mais freqüentes, em tela a sucessão, o óbito da pessoa natural e a incorporação, fusão e a cisão das pessoas jurídicas, que ensejam a transmissão dos

ativos e passivos dos "desaparecidos" aos herdeiros e à incorporadora bem como às novas pessoas jurídicas resultantes da fusão e da cisão. Há ainda inúmeros outros fatos e atos, mesmo pela via negocial, em que uma das partes sucede a outra ou com esta se solidariza, havendo até a previsão da sucessão na posse (arts. 1.206 e 1.207).

Responderá um acionista minoritário (integralizadas as ações e sem funções de administração) de companhia de capital aberto pelas obrigações de qualquer natureza da pessoa jurídica ? O inquilino de determinado imóvel é solidário com o proprietário ou sucessor das obrigações deste ? E o locatário de um automóvel pode integrar o polo passivo em ações de cobrança por dívidas da locadora? Percebamos que as simples circunstâncias (contratuais ou estatutárias) de alguém ser sócio, locatário ou arrendatário não lhe acarretam o *status* de co-devedor por solidariedade ou sucessão.

Mas há cenários diversos e excepcionais que ensejam solidariedade ou sucessão, previstos em lei, justamente para coibir a fraude e a simulação. Cabe advertir que não se pretende aqui analisar detalhadamente cada dispositivo citado. O objetivo é tão-somente, ainda que de forma superficial, explicitar o que inspira a solidariedade e a sucessão, principalmente quando a lei previne a evasão emoldurada por ato fraudulento ou simulado.

Exemplos encontram-se no Código Tributário Nacional que, enquanto cuida dos casos gerais nos artigos130 a 132, *caput*, estabele regras excepcionais nos arts. 132, par. único, e 133. No primeiro (art. 132, par. único), prevê a sucessão das dívidas tributárias de pessoas jurídicas extintas quando a exploração do negócio seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob o mesmo ou outro nome empresarial ou sob firma individual. Já o art. 133 responsabiliza o adquirente (pessoa natural ou jurídica) de fundo de comércio ou estabelecimento comercial pelas dívidas de tributos a estes inerentes e contraídas até a data da aquisição. Isso quando o adquirente continuar a respectiva exploração, sob o mesmo ou outro nome empresarial ou firma individual. E, integralmente, se o alienante cessar suas atividades (inciso I) ou subsidiariamente com o alienante, caso este continuar na exploração ou

iniciar, dentro de seis meses a partir da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo (inciso II).

Por sua vez, os arts. 134 e 135 instituem a solidariedade de terceiros, com o principal obrigado, por simples *status* jurídico (os pais, os tutores e curadores pelas dívidas dos filhos menores e dos tutelados e curatelados) ou por ação ou omissão em suas interveniências (os administradores de bens de terceiros, o inventariante, o síndico e o comissário, os tabeliães e escrivães, os sócios de sociedades de pessoas liquidadas; os mandatários, prepostos e empregados; os diretores, gerentes e os representantes de pessoas jurídicas de direito privado). A estes, administradores e representantes, a lei atribuiu a obrigação de calcular e recolher os tributos incidentes nos atos que praticarem. Se não recolherem os tributos ou se os recolherem a menor, surge sua responsabilidade solidária com o real devedor.

SOLIDARIEDADE E SUCESSÃO, SUPERFICIALMENTE, NA ÁREA TRABALHISTA

Voltando os olhos para o Direito do Trabalho, e já pedindo vênia aos colegas que militam nesse nobre campo do Direito pela superficialidade da abordagem, temos que, numa primeira e simplória tomada, devemos atentar para o que a C.L.T. dispõe em seus artigos 2º, par. 2º, 10, 448 e 455.

O primeiro contempla a solidariedade entre empresas de um mesmo grupo sob certas condições. Assim, sempre que uma ou mais empresas, tendo, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob os mesmos controle e administração, constituindo grupo econômico ou empresarial, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis, a empresa principal (geralmente a *Holding*) e cada uma das subordinadas e/ou coligadas.

E, importantíssimo para nós militantes na Propriedade Industrial, segundo determinado Acórdão a utilização de papéis impressos contendo as logomarcas de várias empresas é forte indício de interesses comuns, possível coligação e administração coordenada. Por sua vez, a coincidência de alguns sócios na composição do capital das sociedades simples e

empresárias, excetuadas as de capital aberto, é indício de administração comum e atrai a aplicação do art 2º, par. 2º da CLT. Instaura-se portanto solidariedade em razão da configuração de grupo econômico.

Cabe apenas registrar que, de acordo com o Enunciado 179 do T.S.T., a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.

Por conseguinte, também no Direito do Trabalho, a solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes, consoante estabelece nosso Código Civil. O vínculo da solidariedade passiva entre os empregadores agrupados, com relação aos direitos do empregado, resulta da lei, para os efeitos da relação de emprego (C.L.T., art. 2º, par.2º). A existência de grupo econômico do qual, por força de lei, resulte a solidariedade prova-se por todos os meios admitidos pelo Direito, incluídos indícios e circunstâncias.

Pode mesmo o empregado ter somente laborado para uma ou mais das empresas do grupo mas todas as demais são solidariamente responsáveis pelo pagamento de seus créditos trabalhistas.

Outros aspectos devem ser ainda considerados.

Os artigos 10 e 448 da C.L.T. têm redação muito parecida. O primeiro estabelece que "qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados". E, de acordo com o segundo, "a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados".

Têm a ver com o princípio da "continuidade da empresa", intimamente ligado ao princípio da "continuidade da relação de emprego" normalmente causada pela continuidade do organismo empresarial. Concretiza-se na seguinte regra: as alterações relativas à pessoa do empreendedor não atingem o contrato de trabalho, que somente se extingue com a dissolução da empresa. É o contrato de trabalho sob uma visão econômica: enquanto funcionarem juntos capital, força laboral, fundo de comércio e organização, persistirão o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas decorrentes. Pouco importa se o contrato social ou o

estatuto foi modificado aqui ou ali e se o titular do negócio ou os controladores do capital são os mesmos, enquanto a empresa (segundo a Economia) estiver operando.

Nada mudará enquanto a empresa juridicamente organizada não sofrer modificações nos objetivos para os quais se constituiu e os empregados continuarem a trabalhar nos mesmos postos, prestando ou podendo prestar os mesmos serviços (identidade de fins). Não se trata aí de sucessão. A PJ empregadora é a mesma. O seu titular/controlador é que eventualmente faleceu ou o controle do capital foi alienado, tendo simplesmente mudado as pessoas dos sócios e, geralmente, dos administradores. A sucessão se dá conforme as regras gerais: na incorporação, na fusão e na cisão, quando uma ou mais pessoas jurídicas desaparecem e nova ou novas surgem, tendo estas assumido os ativos e passivos das desaparecidas.

Pode suceder, nos pequenos negócios de varejo, explorados por titular único - usualmente comerciante organizado em *firma individual* - que este aliene o açougue, a quitanda ou o armazém (diga-se: o fundo de comércio) a outrem - outro comerciante em firma individual ou sociedade personalizada. Em não havendo descontinuidade na exploração do negócio naquele estabelecimento, o adquirente, pessoa natural (firma individual) ou jurídica (sociedade personalizada) responde pelos contratos de trabalho existentes porque adquiriu o estabelecimento como "organização produtiva", cujo conceito é unitário.

Para que exista sucessão trabalhista, nos casos de alienação do fundo de comércio, necessários então dois requisitos: que o estabelecimento, como unidade econômico-jurídica, passe de um para outro titular e que suas atividades não sofram solução de continuidade.

Por fim, segundo o art. 455 da C.L.T., existe solidariedade trabalhista entre empreiteiros e sub-empreiteiros, simples a compreensão e dispensados comentários.

Para mera informação, há ainda responsabilidade solidária prevista em legislação extravagante (trabalho temporário), que não nos interessa, nos seguintes casos: a) da empresa tomadora da mão-de-obra, em caso de falência da empresa de trabalho temporário; b) do empregador formal, nos caso de intermediação irregular de mão-de-obra.

CONSTATAÇÕES NO DIREITO EMPRESARIAL E NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Na letra do art. 5º da L.P.I., os objetos dos direitos na esfera da Propriedade Industrial se consideram coisas móveis. Assim, e como já nos pronunciávamos em antigo trabalho [3], a natureza dos contratos de licença é a de arrendamento de coisa móvel, quando onerosos, e a de comodato de coisa móvel, se gratuitos. Não muito distantes, apesar de complexos, se encontram os contratos de franquia, os quais, apesar da previsão de outros direitos e obrigações além da exploração do sinal distintivo, têm nesta o seu núcleo. E, no particular, apresentam a mesma natureza jurídica dos contratos de mera licença. Já no usufruto, lembradas as tres faculdades que compõem a propriedade (uso, fruição e disposição), as próprias faculdades do uso e da fruição da coisa se transferem ao usufrutuário, o que enseja direitos reais em coisa alheia, remanescendo apenas a faculdade da disposição no universo patrimonial do nu-proprietario, justamente por isso assim chamado. Então, enquanto o nu-proprietário não pode mais usar a coisa nem dela fruir, o usufrutuário não pode dela dispor (alienar, seja a título oneroso ou gratuito).

De pronto se constata, e não poderia ser diferente, que nenhum dispositivo de lei prevê solidariedade ou sucessão, da parte do licenciado ou franqueado diante do licenciador ou franqueador e/ou diante de outros licenciados (nos casos de licença não exclusiva) ou franqueados (tendente a franquia, por natureza, a abranger vários franqueados).

Na esfera tributária, pelo fato de que os bens objetos de Propriedade Industrial ou de direitos oriundos de contratos firmados no seu âmbito não são, em si, tributados, o que não acontece com o aumento patrimonial eventualmente gerado em reavaliação de ativos e com as receitas geradas por compra e venda lucrativa e recebimento de "royalties", componentes da receita bruta, por evidente não há que se falar em sucessão ou solidariedade entre a titular dos direitos e quem quer que seja fora das hipóteses elencadas no C.T.N, no Código Civil e na legislação societária por este não revogada.

---

[3] A Propriedade Industrial no Brasil e os contratos de transferência de Tecnologia, *in* Anuário da Propriedade Industrial, págs. 127 e 133/134, Edit. Previdenciária, SP, 1978.

Afinal, não estando a empresa receptora daquelas receitas em situação pré-falimentar, falimentar ou de recuperação judicial, nada há a ser objetado pelos seus credores. Ao contrário, o ingresso da receita da compra e venda ou dos "royalties" significará caixa a possibilitar, por vezes, à vendedora/licenciante/franqueadora justamente pagar parte de seus débitos senão sua totalidade, a depender da relevância dos objetos dos contratos e de seu valor.

Nas situações em que a compra e venda do invento ou modelo, do desenho ou do sinal distintivo acarrete a insolvabilidade da empresa ou sendo esta protagonista passiva de execuções contemporâneas ao seu esvaziamento patrimonial, os credores dispõem da ação pauliana (no primeiro caso) e do incidente da fraude à execução para a garantia dos seus direitos.

Uma vez decretada a falência, os bens da falida, incluídos os registros de desenho industrial e de marcas e as patentes, serão arrecadados e normalmente procedida sua alienação judicial para a geração de receitas e satisfação dos créditos habilitados, não havendo porque se falar em solidariedade ou sucessão entre a falida e os adquirentes dos bens da massa.

Mesmo nos procedimentos de recuperação judicial, a lei nº 11.101 de 09.02.2005, em seu art. 50, incisos VII, XIII e XVI, prevê mecanismos que possibilitam à empresa em recuperação auferir receitas sem que surja solidariedade ou sucessão entre ela e o terceiro provedor das receitas. Assim, o arrendamento do estabelecimento, mesmo à sociedade constituída entre seus próprios empregados (inciso VII); a contratação de usufruto da empresa (inciso XIII) e a constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor (inciso XVI). Flagrante que, admitida a solidariedade ou sucessão entre a empresa em recuperação e o arrendatário do estabelecimento, o usufrutuário da empresa ou a SPE, tais alternativas cairiam simplesmente em desuso por falta de interessados.

Relevante notar que o art. 114 e parágrafos do mesmo diploma legal estabelecem que o administrador judicial, com o objetivo de produzir renda para a massa falida, poderá alugar (eis o contrato de licença de marca, DI ou patente) ou celebrar outro contrato (no que nos interessa, o contrato de usufruto) a respeito dos bens da massa, contratos esses que não gerarão preferência para a aquisição do bem por ocasião da realização

do ativo, não poderão incluir a disposição total ou parcial dos bens (lógico ! senão se trataria de compra e venda ou doação) e que poderão ser rescindidos a qualquer tempo, sem direito a multa, salvo se o adquirente, na realização do ativo, tiver interesse na continuação de sua vigência. Esta última disposição tem a ver com a regra geral *emptio tollit locatum* (a venda resolve a locação). Ocorre às vezes, nas locações imobiliárias, a inclusão de disposição em contrário nos contratos e sua averbação no Registro de Imóveis para que futuro candidato à aquisição do imóvel saiba do encargo e, consumada a compra e venda, seja compelido a respeitar a locação, o que dá aos direitos do locatário uma certa proximidade com os direitos reais.

SITUAÇÕES TRADICIONALMENTE REPRIMIDAS

Encontrando-se a titular de Propriedade Industrial em situação de insolvabilidade e detectados os sintomas pelo mercado (sendo clássicos grande quantidade de títulos protestados e de execuções ajuizadas, cheques devolvidos à míngua de fundos, rumores ou notícias de oferta à venda de ativos e de negociações acerca da transferência do controle, e número considerável de reclamações trabalhistas em andamento), sem dúvida que a transferência da titularidade de marcas, patentes e desenhos a título gratuito ou por preço irrisório gera a presunção, quase *iuris et de iuri*, de que a operação é simulada e inspirada por intuito fraudulento (fraude contra credores e fraude à execução). Objetiva o esvaziamento do patrimônio da empresa devedora e a frustração dos credores.

Dramatiza-se a presunção quando o cessionário é um dos empregados da empresa cedente, algum indivíduo desprovido de patrimônio e desconhecido do mercado (o chamado "laranja") ou empresa de parente ou amigo do controlador da empresa cedente, ainda mais quando recentemente constituída.

Da mesma forma a presunção atinge o contrato de usufruto do objeto daquele direito (PI) quando o usufrutário se reveste das mesmas características logo acima exemplificadas, seja a título gratuito ou com a previsão de *royalty* irrisório acoplado a longo prazo contratual.

Muito justificadamente rescindíveis judicialmente os contratos nessas hipóteses através da ação pauliana e dos incidentes de fraude à execução.

Mas, dispondo a empresa de carteira de marcas, patentes e DIs variados, sendo mais de um valioso, decidida a venda, licenciamento ou dação em usufruto de um ou alguns desses ativos, retidos os demais, também de valor considerável, e fixado preço ou *royalty* justo, por vezes até com ágio considerável, desde que pago à vista ou a curto prazo nos casos de compra e venda, e se notórias a solidez e seriedade da licenciada, e uma vez verificada a regularidade do pagamento dos *royalties,* digamos: nos primeiros tres meses de vigência do contrato de licença ou de usufruto, qual a desvantagem para os credores ?

Ao contrário, receitas em espécie entrariam ou passariam a entrar no caixa da endividada de modo a permitir-lhe o cumprimento, ainda que paulatino, de suas obrigações. Isso sem a movimentação do aparato judicial a envolver burocracia, tempo, custas, comissões e todo o mais necessário para o sequestro daqueles bens e sua avaliação até serem submetidos a leilão. Sem falarmos na selvagem disputa entre os credores e a ordem de preferência dos sequestros e das penhoras.

Nesses casos o que faz toda a diferença é a clandestinidade do comportamento da empresa com problemas ou a publicidade que imprima às suas intenções. Quanto maior a publicidade e a consulta aos credores, tanto maior a presunção da boa qualidade de sua fé.

CONCLUSÕES

Estamos a ver, por conseguinte, que não há base legal para a presunção ou admissão de solidariedade ou sucessão entre vendedores e compradores de marcas e desenhos industriais registrados, invenções e modelos patenteados, nem entre licenciantes e licenciados, nu-proprietários e usufrutuários ou franqueadores e franqueados. Contratos firmados com simulação e objetivos fraudulentos excepcionariam a regra. Mas nem precisamos chegar à admissão da solidariedade entre as partes quando com eles nos depararmos porquanto devem ser considerados inexistentes, por nulidade absoluta, nos casos de simulação (C. Civil, arts.

166, III, e 167), ou anuláveis nos casos de fraude (C. Civil, art. 171, II). Em ambas as situações voltar-se-á à situação anterior. Ocorrendo simulação e declarada a nulidade, com eficácia *ex tunc*, o contrato jamais existiu. Em havendo fraude e anulado o contrato, por força da *restitutio in statu quo ante et integrum*, não obstante a eficácia *ex nunc* da decisão nos casos de anulabilidade.

Ao mesmo tempo, contratos gratuitos ou com preços ou *royalties* irrisórios, até por número excessivo de parcelas de valor insignificante quando previsto pagamento parcelado, sempre constituirão indícios veementes de simulação e fraude. Ao advogado do credor caberá escolher um dos dois vícios para atacar o ato, conforme as circunstâncias, sabendo que o primeiro é causa de nulidade absoluta e o segundo de mera anulabilidade.

Por fim, consideradas todas as normas citadas e voltados os olhos para a área trabalhista, pululam as diferenças entre as situações quando, por exemplo, firmado um contrato de licença ou de usufruto de invenção, modelo, DI ou marca, a título gratuito ou sob *royalties* irrisórios, o produto continuar sendo fabricado no mesmo estabelecimento, na mesmíssima linha de produção e com a atuação dos mesmos empregados. Essa primeira situação contrasta com aquela em que a produção é deslocada para outra e alheia unidade fabril e tocada por empregados da licenciada ou usufrutária sob a administração desta, não havendo relação de controle ou coligação entre as partes, sendo oneroso o contrato e previstos *royalties* justos e adequados. Em foco os direitos trabalhistas, não há por que se falar em solidariedade ou sucessão em ambas as hipóteses, em tudo opostas. Na primeira, nada mudou. Na segunda, tudo mudou.

Então, a atenção dos operadores do Direito deve-se dirigir às situações intermediárias, situadas na chamada "zona cinzenta".

Quando os contratos se devem ao risco da paralização da produção, se já não paralizada, por penúria financeira da titular do direito, e naqueles casos em que empregados de alta qualificação e reputação atuam, amiúde rescindem-se os antigos contratos de trabalho. E aqueles empregados da licenciante ou nua-proprietária são absorvidos, mediante novos contratos, pela licenciada/usufrutuária. Mas tais fatos não desautorizam o que se

disse nem sequer insinuam a existência de grupo empresarial para se que se instaure solidariedade entre as partes.

Simultaneamente é de se considerar que os *royalties*, quando e se pagos, integram a receita da licentiante/nua-proprietária. E, caso não haja pagamento espontâneo das dívidas de qualquer natureza desta, podem perfeitamente ser objeto das constrições judiciais de estilo (penhora de receita e bloqueio de contas *on line*).

Particularmente não consideramos o bloqueio de contas muito salutar porque impede a movimentação financeira do dia a dia das empresas e dramatiza os problemas na medida em que nenhuma despesa pode ser efetuada, incluídos tributos e contribuições, dívidas com fornecedores, tarifas e, principalmente, os salários dos empregados que estão trabalhando. Em suma: o bloqueio de contas-correntes engessa completamente a empresa e se trata apenas de meio persuasório para o depósito de um crédito judicialmente reconhecido, geralmente de ínfima expressão se comparado ao montante global das despesas diárias da empresa. Melhor a penhora de valor suficiente e, aí sim, apenas o bloqueio do seu equivalente em moeda na conta.

Reparemos em recente e rumoroso caso a envolver dois grupos da mídia impressa, um do Rio, o outro de São Paulo, jungidos por contrato de usufruto de marcas, no qual excessos de toda ordem levaram-nos aos percalços da rescisão do contrato por iniciativa da usufrutuária. Apesar de inexistirem coligação empresarial ou participações societárias recíprocas, tratando-se evidentemente de dois grupos absolutamente distintos; ser oneroso o contrato e previstos polpudos *royalties* que vinham sendo regularmente pagos; as respectivas administrações operarem em estabelecimentos distintos e o prestigioso jornal em questão ser impresso em gráfica de terceiros (assim fui informado), em certo momento, na Justiça do Trabalho, confundiu-se "continuidade na edição do jornal" com "continuidade do negócio ou da empresa". Provavelmente, insinuação sobre a caracterização de "grupo empresarial" deve ter vindo a baila. E, a partir de certo momento, a imensa fila de credores trabalhistas da nua-proprietária começou a se deslocar em direção às portas da usufrutuária. Bloqueios totais das contas-correntes bancárias desta passaram a se dar a todo instante. E, de uma hora para outra, sem que se caracterizasse

sucessão ou solidariedade, viu-se a usufrutuária na condição de herdeira de todo o passivo trabalhista da nua-proprietária.

As consequências ? Inadimplência generalizada por parte da usufrutária, seu corpo de advogados enlouquecidos com os "incêndios" diários, demissões, falta de caixa para as despesas com a manutenção dos pedidos e registros de marcas e, finalmente, a paralização da edição do jornal com a interrupção do pagamento dos *royalties*. Perderam todos: os empregados com reclamações trabalhistas em trâmite, excetuados os poucos que já haviam recebido seus créditos, e todos os demais credores da nua-proprietária na medida em que, à míingua de outros ativos, há apenas as marcas, agora desvalorizadas, a garantir suas dívidas e gerar receita em eventual arrematação em leilão judicial; os empregados que estavam na ativa, afinal demitidos; os fornecedores que não mais fornecerão o que quer que seja; o fisco - as marcas e o produto (o jornal) não mais geram qualquer receita tributável ... Vitória de Pirro !

Imagine o prezado e, a essa altura, entediado leitor se o fisco vier a gostar da tese e igualmente passar a sustentar solidariedade ou sucessão entre os contratantes de licenças, usufrutos e franquias para que possa vir a cobrar dos outros o passivo fiscal de um ou de alguns, indistintamente. O contrato de franquia se presta muito bem ao sofisma de que ensejaria grupo econômico, sob o argumento da "unidade de negócio". O de usufruto pode autorizar a sustentação juridicamente absurda da existência de "condomínio", já que as faculdades de uso e fruição do sinal ou do invento, que integram a propriedade, se transferem ao usufrutário. Basta o magistrado concordar para que situação infernal se instaure.

Para nosso alívio, pelo menos por enquanto, as licenças ensejam maior dificuldade para o engendramento de teses jurídicas exóticas no particular.

Mas, o caso acima lembrado gerou certamente arestos que integram a jurisprudência. Caso não remanesça isolado, os precedentes dele resultantes podem vir a influenciar outros casos concretos.

Por conseguinte, nós próprios, os profissionais militantes na especialidade, temos o dever de, doravante, alertar os clientes interessados na celebração daqueles contratos sobre o risco, pelo menos

no âmbito da Justiça do Trabalho, de comunicação dos passivos trabalhistas das partes.

E basta que tão equivocada admissão de sucessão ou solidariedade entre partes contratantes se repita em mais um ou dois casos judiciais para que as licenças e usufrutos para a exploração de marcas, inventos e desenhos - ferramentas do maior relevo - caiam em desuso, tenham apenas previsão legal e entrem para a história do Direito Industrial como institutos caducos. Que risco correm as franquias ? Paranoia ou realismo ?

MARCAS SUGESTIVAS E MAL RESOLVIDAS

*Mario Soerensen Garcia**

INTRODUÇÃO

Com os problemas recentes do INPI e a demora no exame dos casos em geral, questões simples de marca, entre outras, foram levadas ao judiciário, em substituição ao exame administrativo que antes era suficiente em muitos casos, gerando uma revisão em conceitos antigos. Alguns casos, para melhor; outros casos, para pior.

A revisão de conceitos cristalizados não é impossível nem reprovável. Mas requer cuidado, uma vez que invalida previsões de resultados e gera instabilidade no sistema, principalmente para quem investe no país e é acostumado com critérios diferentes.

Para ser mais específico, há certa instabilidade momentânea no entendimento básico entre marcas descritivas, sugestivas e arbitrárias. Essa instabilidade foi reforçada com a entrada de novos examinadores no INPI, com entendimento oscilante na matéria.

Há inúmeros casos que comprovam a preocupação acima exposta, mas que, por questões éticas, este pequeno artigo prefere não citar, uma vez que as decisões recentes no INPI são todas ainda vulneráveis à revisão do judiciário, que, aliás, também tem sido pouco retilíneo na matéria, muitas vezes fundamentado no erro anterior recente do próprio INPI.

Da leitura dos clássicos da matéria, entende-se que os pólos antagônicos no assunto são de um lado as marcas descritivas, sem

*Advogado formado pela UERJ, Agente da Propriedade Industrial e Sócio Sênior de Soerensen Garcia Advogados Associados.

qualquer elemento distintivo e, por isso, imprestáveis para gerar direito exclusivo, de outro lado, absolutamente oposto, as marcas arbitrárias ou distintivas, sem qualquer elemento descritivo e, por isso mesmo, perfeitamente aptas para registro e apropriação exclusiva, salvo se iguais ou semelhantes à outra anterior.

Aparentemente, sobre o parágrafo acima não há tanta dúvida e então não o prolongaremos.

O problema está na opção intermediária entre as duas pontas (descritivas e distintivas, citadas acima) que vem a ser a categoria das marcas sugestivas. As marcas sugestivas, como se sabe, são registráveis e geram efeitos e direitos de exclusividade contra terceiros. Além disso, são uma grande ferramenta para a indústria e o comércio na gestão de verbas de promoção. Essa modalidade de marca vem sendo muito mal entendida pelos examinadores e até juízes de primeiro e segundo graus, tanto federal como estadual.

Esse ponto precisa ser revisado com urgência, como ora se pretende fazer, usando puramente o exemplo de marcas nominativas, já que a inclusão de desenhos ou letras estilizadas gera situações especiais que fogem do escopo pretendido nesse breve comentário. Fama e reputação de marca também agregam valor ao debate, mas tampouco serão abordadas por enquanto.

MARCAS FORMADAS POR DENOMINAÇÕES SUGESTIVAS

As marcas formadas por denominações sugestivas são todas as outras que não sejam as descritivas e distintivas citadas acima. Elas, como o próprio nome indica, com o emprego de alguma astúcia e criatividade - às vezes muita, às vezes pouca - sugerem o produto/serviço ou alguma qualidade deles, mas não o descrevem de forma óbvia e direta e, por isso, também são capazes de distingui-lo.

As marcas sugestivas são aquelas que sugerem algo próximo, lateral ou intuitivo em relação ao produto/serviço assinalado, mas que não descrevem o produto/serviço pela sua denominação dicionarizada ou pré-existente.

Muitas vezes as marcas formadas por expressões sugestivas se valem de elementos descritivos que, isoladamente, em alguns casos, não poderiam gerar direitos exclusivos. Porém, se formarem um conjunto que antes não existia ou que antes não descrevia diretamente o produto ou serviço, agregam carga distintiva e são, então, prestáveis como marca.

Daí as apostilas do INPI retirando carga exclusiva de elementos presentes em algumas marcas ou julgados na mesma direção.

Além da incapacidade de distinguir, os termos descritivos, caso fossem exclusivos em nome de um único titular, tirariam uma expressão do bem comum, ao passo que as expressões sugestivas distinguem e não retiram elementos do bem comum, posto que não barram sua utilização em seu sentido semântico original.

Esse vem sendo um primeiro ponto de confusão "na praça". O registro como marca de uma expressão sugestiva não tem o poder de barrar a sua utilização por terceiros, mesmo que concorrentes, em sua forma descritiva dicionarizada. Porém tem, sim, o poder de barrar a utilização como marca.

De fato, a incapacidade de registro de uma expressão como marca está totalmente ligada ao produto ou serviço que esta expressão pretende "marcar". Por isso, uma mesma palavra pode ser descritiva para um produto, sugestiva para outro e distintiva/arbitrária para outro.

Sendo ainda mais claro, e agora dando um exemplo isento, a palavra "pneu" é um bem comum de todos, desde que utilizado para significar "pneu". A palavra "pneu", então, seria descritiva para assinalar o produto "pneu". Está no dicionário a ligação de um ao outro. Porém seria totalmente original e distintivo, ou arbitrário, para designar fraldas, e seria sugestivo para uma sandália com o solado de "pneu", por exemplo.

Nessa última hipótese acima, uma vez concedido o registro para a marca "pneu" para assinalar uma sandália com sola de pneu, somente ao seu titular caberia o direito de usar a marca "pneu" para sua sandália. Algum concorrente que também comercializasse outra sandália com o mesmo solado poderia se valer da mesma palavra "pneu" para explicar o seu produto até mesmo na embalagem, porém a palavra "pneu" não poderia aparecer em destaque de marca do produto, para não infringir a marca anterior.

Antigamente, mas não tão antigamente assim, dizia-se que a forma de perceber entre uma denominação descritiva ou sugestiva era pela quantidade de "escalas cognitivas". Isto é, a quantidade de escalas, assim como as escalas de uma viagem aérea, que fazemos na nossa cabeça para ligar o nome ao objeto.

Voltando ao exemplo do "pneu", esta expressão para assinalar o produto "pneu" gera uma percepção direta e é, então, denominação descritiva e incapaz de gerar titularidade exclusiva. Contudo, "pneu" para assinalar uma sandália com solado de "pneu" gera uma escala no pensamento para se notar que a palavra pneu dessa vez significa uma sandália. Nesse caso, ela passa a ser uma palavra meramente sugestiva e capaz de gerar titularidade exclusiva. Até porque se um comprador pedisse um "pneu" numa loja de sandálias, não seria atendido, salvo se existisse uma sandália com essa "marca". Essa situação comprova a capacidade do termo de atuar como marca de sandália.

Vamos, então, para um segundo exemplo na mesma situação. Digamos que essas mesmas sandálias com sola de pneu e assinaladas com a marca "pneu" entrassem na moda para uma faixa de consumidores e seus titulares lançassem uma marca secundária chamada de "puberdade". Puberdade é termo prestável como marca porque, da mesma forma acima, se um comprador pedisse uma "puberdade" numa loja de sandálias, não seria atendido, salvo se existisse uma sandália com essa "marca". Nesse caso, se outras empresas optarem pelo mesmo termo em sua forma dicionarizada, para realmente informar ao público que seus produtos são para os consumidores na faixa da puberdade, poderão fazê-lo, salvo no ramo do vestuário e em forma de marca do produto, já que tal prática seria usurpadora de direitos anteriores legitimamente concedidos.

Pior ainda seria se, ainda no caso acima, a tal sandália de sola de "pneu" sequer fosse para a faixa da puberdade. Nesse caso, "puberdade" seria então marca arbitrária e mais forte ainda contra utilizações ulteriores do termo, quando em forma de marca, até mesmo contra aqueles que se destinassem àquela classe de consumidores, efetivamente na faixa da puberdade.

O INPI vem indeferindo marcas sugestivas como se fossem descritivas, o que é um absurdo enorme e uma demonstração de mal entendimento

do assunto. Fazendo isso, aborta-se prematuramente um feto com vida e muitas chances de amadurecimento, como se verá posteriormente.

Ainda, isso quebra previsões de investimento e desprestigia uma opção de marca muito válida na promoção de produtos e serviços.

Ao mesmo tempo, o judiciário não tem demonstrado entendimento regular na matéria e marcas semelhantes à "puberdade" (que aqui é mero exemplo e também pode ser substituída por qualquer outra palavra indicativa de qualidade indireta) acima vêm sendo em alguns julgados, "surradas" em nossas cortes, ou com base em entendimento torto anterior do INPI ou com base em diluição não confirmada.

A diluição não confirmada seria o caso, por exemplo, de 10 concorrentes do titular da marca "puberdade" lançarem ao mesmo tempo a expressão "puberdade" ao lado de suas marcas como descritivas dessa qualidade no produto, mas com destaque de marca secundária. Tecnicamente os 10 lançamentos seriam infrações da marca anterior. Mas a demora no exame da matéria, nos últimos anos principalmente no INPI, amadurece as 10 infrações e apodrece o direito anterior regularmente concedido. Assim, decisões de mérito em juízo vêm explodindo direitos anteriores com base em "situação de fato" que o titular não teve qualquer oportunidade de evitar porque o INPI não julgou nenhuma das suas 10 oposições e o judiciário declarou diluído ou "degenerado" um termo na verdade "invadido" ou em processo de "invasão".

A base legal do tema e de todas essas decisões é o artigo 124, VI, do Código da Propriedade Industrial, que, como se observa de sua redação, apenas exclui da proteção situações pré-existentes na época do registro. Sendo inusitada a expressão naquele ramo específico, ainda que tal expressão seja intuitiva ou quase óbvia, é marca e prestável para apropriação exclusiva.

Vela a pena ler atentamente o artigo:

> *Art. 124. Não são registráveis como marca:*
>
> *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.*

O termo teria que ser descritivo, ou seus sinônimos adotados na lei: "genérico, necessário, vulgar, empregado comumente" etc., na época do pedido de registro para ser imprestável. Sendo inusitado nesse momento é meramente sugestivo e prestável para registro.

A doutrina por muitos anos desprestigiou, de fato, as marcas sugestivas em relação à extensão de seu caráter exclusivo, se comparado com as marcas distintivas/arbitrárias.

É sabido que o titular que opta por marcas deste gênero tem que suportar o ônus da proximidade com outras marcas semelhantes ou mesmo da utilização do termo em sua forma dicionarizada. Um dos resultados naturais disso é uma extensão de exclusividade menor. Contudo, do ponto de vista comercial, essas marcas são uma opção válida e que poupa recursos de promoção, já que trazem embutidas mensagens sobre o produto.

Marcas distintivas/arbitrárias necessitam de uma verba de promoção desde o seu nascimento para serem entendidas pelo público. O mesmo não ocorre com marcas sugestivas, o que explica a sua preferência por parte dos publicitários envolvidos.

Em verdade, exceto pelas denominações descritivas que são mortas em sua capacidade de atuar como marcas desde o início e jamais sairão dessa situação, as denominações sugestivas e distintivas ou arbitrárias podem mudar para qualquer uma das três categorias. Esse fenômeno tem vários nomes. No presente artigo, optaremos pelos nacionais: degeneração e significado adicional ou secundário.

DEGENERAÇÃO E SIGNIFICADO ADICIONAL OU SECUNDÁRIO

Do ponto de vista da extensão de proteção, teríamos o nível "zero" no gráfico abaixo para as denominações descritivas e totalmente incapazes de "marcar" um produto ou serviço. E o nível "máximo" possível de proteção para as denominações distintivas e arbitrárias, sendo as sugestivas

variáveis com maior ou menor extensão de proteção quanto mais próximas elas estiverem de cada um dos extremos do gráfico abaixo:

Descritivo←————————Sugestivo————————→ Distintivo/Arbitrário.

Zero..... Máximo.

Seguindo o gráfico acima, quando uma marca, pela sua fixação no mercado, passa a agregar com o tempo significado próprio, secundário e distintivo daqueles de seus elementos originais, ela progride em sua extensão de proteção. Quando o inverso acontece, ela se degenera. Isto é, termos sugestivos podem ficar mais distintivos com o tempo, casos de significado adicional, ou menos distintivos com o tempo, casos de degeneração.

Na hipótese de significado adicional, podemos citar exemplos de sucesso como PALMOLIVE, COCA-COLA e EVEREADY. São exemplos reais, consagrados e possíveis de marcas sugestivas que se tornaram bem mais distintivas com o tempo. Criaram um significado novo aos seus elementos isolados e os benefícios desse efeito são merecidos e automáticos.

Há casos, em situação oposta, de várias outras marcas originalmente sugestivas ou até mesmo distintivas ou arbitrárias e que com o tempo se tornaram sinônimo do próprio produto. Na hipótese de a marca se transformar em denominação do próprio produto, dicionarizada ou em vias de dicionarização, teríamos o fenômeno da degeneração que requer um cuidado maior em seus efeitos, já que são redutores de direitos constituídos.

Poderíamos alongar o debate sobre os efeitos e o momento mais oportuno de se contestar ou tirar proveito de uma degeneração. Porém, neste texto, satisfaz sugerir a fixação pelo menos dos seguintes parâmetros práticos básicos e iniciais que parecem em risco de "degeneração" no momento:

a) Ressalvados os casos de direitos anteriores, só cabe ao INPI indeferir pedidos de registro de marcas descritivas na forma exposta acima;

b) Marcas sugestivas são registráveis e geram direitos, ainda que por vezes em extensão menor que outras mais distintivas ou arbitrárias;

c) Somente são expressões nominativas descritivas aquelas que a sua função preexistente no léxico de sua língua original já era significar os produtos ou serviços pretendidos no registro;

d) Uma vez deteriorada a marca, o registro concedido, em vigor, protege, no mínimo, utilização idêntica por terceiros em apresentação de marca e não em sentido realmente descritivo.

Concordância ou discordância serão bem-vindas nos próximos números deste mesmo veículo, mas a fixação de critérios, preferivelmente semelhantes aos internacionais, é urgente.

BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual.* 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BASTOS, Aurélio Wander. *Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos.* Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 1997.

CABRAL, Filipe Fontelles Cabral. *Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?* Revista da ABPI nº58. Mai/Jun 2002, págs. 24-29.

CARVALHO, Luiz A. de. *Do Aproveitamento Parasitário da Fama de Signo Distintivo Alheio no Exame dos Pedidos de Registro de Marcas no Brasil.* Revista da ABPI, nº10. Jan/Fev. 1994, págs. 45-47.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial.* Vol. II. Ed. RT. 2ª Ed. São Paulo 1982.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial, volumes 1, 2 e 3.* São Paulo: Saraiva, 2003.

CORREA, José Antônio B.L. Faria. *O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas.* Revista da ABPI nº37 Nov/Dez 1998, págs. 9-12.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistemas de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Comentários à nova legislação sobre marcas e patentes. Lei 9279, de 14 de maio de 1996.*

MIRANDA, Pontes. *Tratado de Direito Privado, tomo XVII/XVII: parte especial.* Rio de Janeiro: Borsoi, 1956/1957.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade Industrial, O Âmbito de Proteção à Marca Registrada.* Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2000.

PAES, Paulo Roberto Tavares. *Propriedade Industrial. Lei 9279, de 14.05.1996.* 2ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2000.

PINHO, Ricardo. *A Escolha das Marcas como Estratégia de Marketing.* Revista da ABPI nº22. Mai/Jun 1996, págs. 46-47.

PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO E OS DIREITOS RESIDUAIS SOBRE A MARCA

Luis Henrique Porangaba[1]

I – INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo abordar, ainda que de forma perfunctória, os chamados direitos residuais sobre a marca.

É cediço que, como construção inicial doutrinária, gestada sob os auspícios de KOHLER[2], o princípio da exaustão passou a delimitar a extensão direito de exclusividade sobre a marca, a fim de resguardar a livre circulação de produtos em determinado território e, ao mesmo tempo, impedir a manipulação excessiva do mercado pelo titular da marca.

Com o decorrer dos anos, o princípio da exaustão de direitos foi adotado como cláusula expressa, ou mera interpretação jurisprudencial, em diversos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, que passaram a restringir o direito de exclusividade ao ato de inserção inicial do produto no mercado, seja nacional, regional ou até mesmo internacional.

Em que pese o notável avanço motivado pelo princípio da exaustão, que acabou por viabilizar o justo equilíbrio entre o direito fundamental de propriedade à marca e a não menos importante garantia constitucional

[1] Sócio de Murta Goyanes Advogados, Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO, Professor do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO.

[2] Inicialmente intitulada "teoria da continuidade dos atos de exploração", a doutrina da exaustão de direitos teve sua primeira aplicação prática em decisão de 28 de fevereiro de 1902, proferida pelo *Reichsgericht* em litígio envolvendo a marca "Kölnisch Wasser". *Apud* FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2. ed. Marcial Pons : Barcelona, 2004. p. 465.

à livre concorrência, a experiência mostrou que, em algumas hipóteses, a circulação desenfreada de determinado produto poderia acarretar graves prejuízos ao titular da marca e consumidores.

Em meio a esse contexto, começou a surgir, como movimento natural, a sistematização de exceções que afastariam a incidência do princípio da exaustão, tendo por corolário a subsistência do direito de exclusividade e a legítima pretensão do titular da marca em impedir a circulação do produto. São essas exceções que se convencionou chamar de direitos residuais, eis que, embora despido da exclusividade por força do imperativo da exaustão, ainda assiste ao titular da marca, em hipóteses particulares, a pretensão de impedir a livre circulação de determinado produto assinalado por sua marca.

Para fins deste estudo, abordaremos brevemente o princípio da exaustão para que possamos, então, delimitar a extensão de sua aplicação e, conseqüentemente, alinhavar algumas das hipóteses de incidência dos direitos residuais.

II – DO PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS

De acordo com o princípio da exaustão, o direito de exclusividade sobre a marca se exaure no momento em que ocorre a primeira inserção do produto que a ostenta no mercado, pelo titular ou com seu consentimento, quando, então, já não se poderá impedir a sua livre circulação em determinado território.

Também conhecido como princípio do esgotamento ou, ainda, *first sale doctrine* (em nítida referência à primeira inserção do produto no mercado como fato gerador do fenômeno), a doutrina da exaustão de direitos nada mais é do que uma limitação ao exercício do direito de marca, a fim de permitir a revenda de um bem genuíno como forma de privilegiar a livre concorrência. Nos dizeres de CLÁUDIA MARINS ADIERS, em estudo sobre o tema:

> *A tese da exaustão do direito de marca significa que os direitos decorrentes de uma marca, relativamente a um dado produto ou serviço, apenas aproveitam ao respectivo titular até o momento em*

> *que este coloca pela primeira vez esse objeto concreto no mercado, ou quando alguém o faz com o seu consentimento. Introduzindo este no comércio, ostentando legitimamente a marca do titular, cumpre-se a função do Direito de Propriedade Industrial e, conseqüentemente, esgotam-se os direitos do titular relativamente a tal produto.* [3]

Tal doutrina se assenta na premissa de que, convencionalmente, o direito de exclusividade cinge-se aos atos de fabricação e primeira inserção, no mercado, do produto assinalado com a marca[4], pelo que não atribui, ao titular, as prerrogativas de impedir vendas subsequentes, segregar artificialmente mercados ou manipular preços nas diversas etapas de distribuição. Se não houvesse exaustão, o titular da marca poderia exercer o direito de exclusividade sobre toda a cadeia de revenda do produto ou até mesmo cobrar royalties em razão de atos subseqüentes de comercialização, de maneira semelhante ao direito de seqüência previsto no regime de proteção autoral sobre obras de arte e manuscritos originais[5]. A lição do mestre lusitano CARLOS OLAVO é particularmente esclarecedora:

> *Assim sendo, o objecto específico dos direitos privativos consiste em assegurar ao respectivo titular a faculdade exclusiva de explorar economicamente o bem que é objecto do direito, com vista à correspondente produção e primeira comercialização, seja directamente, seja através da concessão de licenças de exploração a terceiros, bem como a faculdade de se opor à usurpação daquele bem.*

---

[3] ADIERS, Cláudia Marins. *As importações paralelas à luz do princípio da exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial*. São Paulo : Malheiros Editores, v. 41, n. 127, jul/set 2002, p. 139.

[4] Em mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça da União Européia, reconhecendo, em diversas ocasiões, que *"(...) o objeto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, protegendo-o, assim, contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente"* (acórdãos de 23 de maio de 1978, Hoffman-La Roche, 102/77, Colect., p. 391, n. 7; de 3 de dezembro de 1981, Pfizer, 1/81, Recuiel, p. 2913, p. 2913, n. 7; de 17 de outubro de 1990, HAG, C-10/89, Colect., p. I-3711, n. 13; de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, C-9/93, Colect., p. I-2789, n.os 37 e 45).

[5] A origem do direito de seqüência ou *droit de suite* remonta aos idos de 1920, no direito francês, e, no Brasil, tem previsão no artigo 38 da Lei 9610/98, segundo o qual *"o autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado";* e no artigo 13 *ter* da Convenção da União de Berna, que preceitua que *"quanto às obras de arte originais e aos manuscritos originais dos escritores e compositores, o autor – ou, depois da sua morte, as pessoas físicas ou jurídicas como tais qualificadas pela legislação nacional – goza de um direito inalienável de ser interessado nas operações de venda de que a obra for objeto depois da primeira cessão efetuada pelo autor"*.

> *Mas, logo que o titular exerça a faculdade de obter a remuneração que o objecto específico do direito representa, cessam as prerrogativas inerentes a esse direito.*
>
> *Diz-se então que o objecto específico do direito se "esgotou" (ou "exauriu") com a primeira comercialização do produto.* [6]

A inserção do produto no mercado, é bom lembrar, deve ser promovida pelo titular da marca ou por terceiro mediante seu consentimento, na medida em que, na hipótese de uso desautorizado, haverá a prática de violação e, obviamente, não incide o fenômeno da exaustão de direitos. Daí se dizer que apenas a inserção legítima do produto no mercado constitui fato gerador da exaustão.

Já como decorrência do princípio da territorialidade, e ante a ausência de tratamento uniforme em tratados internacionais que regulam a proteção à propriedade industrial[7], incumbe a cada ordenamento jurídico disciplinar a aplicação e extensão do princípio da exaustão de direitos sobre a marca. A depender da legislação de cada país, a exaustão de direitos pode ser internacional, regional ou nacional, o que significa que o titular da marca não pode se opor à revenda de produtos inseridos legitimamente em qualquer mercado (internacional), em um mercado comum (regional) ou apenas no mercado específico do país (nacional).

A adoção de um regime de exaustão diferenciado acaba por refletir visceralmente na política de repressão à prática conhecida como importação paralela[8], eis que, nos sistemas de exaustão nacional ou regional, o ingresso de determinado produto, sem autorização do titular de direitos, pode constituir infração à marca, ao passo que, em ordenamentos que consagram a exaustão internacional, a importação paralela se afigura lícita.

---

[6] OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*. v. I. 2. ed. Coimbra : Almedina, 2005. p. 47.

[7] A questão da exaustão não é abordada na Convenção da União de Paris, ao passo que o artigo 6º do Acordo TRIPS estipula que "*para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual*".

[8] A importação paralela, como se dessume da própria expressão, constitui na distribuição de produtos genuínos, de forma alheia à rede oficial de distribuição, efetuada mediante a sua aquisição no exterior para posterior revenda em território nacional. Diante do escopo do presente trabalho, não será abordada a questão da importação paralela que, pela complexidade que lhe é própria, seria merecedora de obra analítica autônoma.

No caso do Brasil, o artigo 132, III, *a contrario sensu*, da Lei 9.279/96[9] consagra o princípio da exaustão nacional, como deflui do uso da expressão mercado interno para delimitar o território em que, efetivamente, os produtos devem ser inseridos legitimamente pelo titular ou por terceiro com seu consentimento.

No entanto, não é demais afirmar, até mesmo pelo exercício da lógica, que, independente do regime de exaustão, caso a inserção inicial do produto seja feita, de forma legítima, no próprio mercado interno, ocorrerá o fenômeno da exaustão e, em princípio, não poderá o titular da marca se opor às revendas subseqüentes daquele produto no mesmo território.

III – DOS DIREITOS RESIDUAIS SOBRE A MARCA

Como exposto anteriormente, o princípio da exaustão impõe que, uma vez inserido o produto legitimamente no mercado, não poderá o titular da marca impedir as suas vendas subseqüentes naquele mesmo território.

Todavia, a questão assume viés de controvérsia quando se indaga se a aplicação irrestrita do princípio da exaustão não poderia, em última instância, comprometer a função típica da marca ou, ainda, macular a sua integridade material e reputação ao permitir a circulação de produtos que, em determinadas circunstâncias, não se coadunam com o bem inserido, naquele mercado específico, com o consentimento do titular da marca.

É o caso, por exemplo, de produtos que foram inseridos de forma legítima no mercado – *i.e.* pelo titular da marca ou mediante seu consentimento -, mas sofreram modificações posteriores, por terceiros, em sua apresentação, composição, características ou embalagem. São produtos que, embora genuínos em sua origem, não preservam as mesmas condições daquele bem inserido originariamente no mercado, tal qual concebido pelo titular da marca, quando, então, já não exerce com mesma proeminência a função identificadora de origem, proveniência e qualidade que lhe é típica.

[9] *Art. 132, da Lei 9.279/96. O titular da marca não poderá:*
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;

A função identificadora se verifica como principal elemento da marca desde sempre, quando, ainda no período medievo, artesãos e comerciantes despontaram a empregar sinais característicos como forma de indicação da origem ou proveniência do produto oferecido no mercado. A partir da evolução das práticas do comércio e, principalmente, do aprimoramento dos meios de produção, com o advento da industrialização e as produções em larga escala, a função identificadora da marca tornou-se ainda mais evidente. A marca, antes mera indicação de origem ou proveniência, passou a conferir individualidade própria aos produtos ou serviços a que se destinava assinalar. Não se tratava mais de apenas referir ao produtor ou comerciante, mas de tornar o produto ou serviço conhecido em si mesmo e enaltecer sua qualidade a consumidores.

Tal fenômeno de deslocamento da função identificadora da marca, que deixa de ser mero liame entre o produto e seu respectivo fabricante, assumindo a natureza de verdadeira denominação, não passou despercebido pela doutrina pátria. GAMA CERQUEIRA, em clássica obra que, embora concebida sob os auspícios da década de 1940, ainda persiste atual, já propugnava o fenômeno de identificação que até então despontava:

> *A função primordial da marca de indicar a procedência dos produtos, distinguindo-os, sob este aspecto, de outros similares de procedência diversa, desviou-se no sentido de identificar os próprios produtos e artigos, principalmente depois da generalização do uso das denominações de fantasia, que constituem como que um segundo nome do produto, substituindo-se, muitas vezes, ao seu nome vulgar. Há inúmeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o produto tal é o que tem as qualidades que prefere, é diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo gênero, a marca que conhece, prefere-os aos demais. (...) As marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: marca, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres. A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui.* [10]

[10] CEQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. 2. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1982. p. 756.

Em uma sociedade de consumo de massa, sujeita aos avanços da telemática e ao esmaecimento de fronteiras pelo fenômeno da globalização, já não assume tamanha importância o efetivo conhecimento do fabricante que, no mais das vezes, engaja-se na produção dos bens mais diversos e sem qualquer relação de afinidade direta entre si, mas o processo de associação, pelo público, do produto a uma origem comum, com predicados pré-definidos, que acabam por engendrar um hábito de consumo.

Em outras palavras, o público consumidor tornado afeito a determinada marca acaba por nutrir uma legítima expectativa quanto à qualidade do produto que a ostenta, sedimentando uma relação de confiança em que as suas origem e características serão preservadas[11]. Nos dizeres de FERNÁNDEZ-NÓVOA, *"el consumidor puede desconocer el nombre del empresario emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo"*[12].

Partindo dessa premissa, já arraigada na doutrina e prática da Propriedade Industrial, um produto genuíno que sofre modificações significativas, por terceiro, deixa de exercer função típica de marca, eis que o bem então adulterado já não corresponde àquele concebido originariamente pelo titular, tampouco atende à legítima expectativa do consumidor, em termos de origem, procedência e qualidade que dele se espera. E, nessas condições particulares, não deve incidir o princípio da exaustão, sendo lícito ao titular da marca impedir a circulação do produto espúrio no mercado, donde exsurgem os chamados direitos residuais.

Esses direitos recebem a denominação de residuais justamente porque subsistem após a incidência do princípio da exaustão, assegurando, em determinadas circunstâncias, a pretensão legítima em reprimir a circulação de produtos já inseridos no mercado. A questão, ao menos no direito comparado, não é absolutamente estranha, sendo objeto de análise, inclusive, na doutrina lusitana:

---

[11] Em mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça da União Européia, propugnando que a marca acaba por "*garantir que todos os produtos que ostentem essa marca foram fabricados sob o controlo de uma empresa única à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade"* (acórdão de 23 de abril de 2009; Copad S.A. v. Christian Dior Couture S.A. e outros; C-59/08).

[12] FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2. ed. Marcial Pons : Barcelona, 2004. ´p. 71.

> *Com efeito, uma vez ocorrido o "esgotamento" de um direito industrial, tal direito não desaparece, não se extingue, mas deixa simplesmente de abranger os produtos que são, em cada momento, colocados no mercado (ou seja, as "unidades", os "exemplares" vendidos). O direito de marca, ou de patente, só se esgota relativamente a cada lote concreto de mercadorias que é comercializado, continuando o respectivo titular a dispor dos direitos privativos que lhe são conferidos pelo registo da marca, ou pela patente (e a ser o único a decidir em que condições serão comercializadas, no futuro, outras mercadorias sujeitas a esses direitos).*
>
> *Por outro lado, e mesmo em relação às mercadorias já postas em circulação (as que já foram colocadas no mercado), existem certos direitos residuais que subsistem, continuando o titular do direito a dispor de algumas prerrogativas que poderá fazer valer, em casos e circunstâncias especiais. Assim, por exemplo, o titular de uma marca pode opor-se a que um produto seu seja comercializado com essa marca, caso tenha sido gravemente adulterado após a sua introdução no mercado, ou pode impedir que a sua marca seja retirada do produto ou substituída por outra, enquanto este se mantiver no circuito comercial.*[13]

A título de ilustração, o Tribunal de Justiça da União Européia, em precedente envolvendo a reembalagem de medicamentos em circulação no mercado comum europeu, em cujo âmbito se adota o princípio da exaustão regional[14], reconheceu que *"o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto farmacêutico que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto numa nova embalagem externa através da qual a marca aposta na embalagem original é deixada visível ou quando alterou o conteúdo e o aspecto de uma embalagem externa original, mas conservou a marca que nela foi aposta pelo fabricante (...)"*[15].

[13] SILVA, Pedro Sousa e. "E Depois do Adeus". O "Esgotamento" do Direito Industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado. *In:* ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Industrial*. v. III. Coimbra : Almedina, 2003. p. 202.

[14] A incidência do princípio da exaustão regional no âmbito da Comunidade Européia se encontra prevista no artigo 7º da Diretiva 89/104/CEE, sendo que, por força do precedente no litígio Silhouette International Schmiedt HmbH & Co. v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (C-355/99), o Tribunal de Justiça da União Européia, em acórdão de 16 de julho de 1998, acabou por uniformizar sua aplicação a todos os estados-membros, ainda que a legislação nacional consagre os sistemas de exaustão nacional ou internacional.

[15] Acórdão de 11 de julho de 1996; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf AG, Boehringer Ingelheim KG e Farmitalia Carlo Erba GmbH; C-71/94, C-72/94 e C-73/94)

Em precedente semelhante, envolvendo a adulteração de embalagens de perfumes da marca Christian Dior, o Tribunal de Luxemburgo propugnou que *"el titular de la marca tiene um interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos procdutos si la representación de los produtos reenvasados puede prejudicar a la reputación de la marca"*[16].

Já em outra oportunidade, a Tribunal de Justiça da União Européia reconheceu que a venda de produtos de luxo da marca Dior em lojas de liquidação, vulgarmente conhecidas como "outlets", constitui ofensa ao prestígio da marca e, conseqüentemente, autoriza a repressão por parte do titular[17], consignando que:

> *(...) a qualidade de produtos de prestígio, como os produtos que estão em causa no processo principal, não resulta unicamente das suas características materiais mas também do seu estilo e da sua imagem de prestígio, que lhes conferem uma aura de luxo (v. igualmente, neste sentido, acórdão Parfums Christian Dior, já referido, nº 45).*
>
> *Com efeito, constituindo os produtos de prestígio artigos de alta gama, a aura de luxo que deles emana é um elemento essencial para que sejam distinguidos de outros produtos semelhantes pelos consumidores.*
>
> *Assim, a danificação da referida aura de luxo é susceptível de afectar a própria qualidade desses produtos.*

Assim, os direitos residuais acabam por exercer uma relação simbiótica com a própria função da marca, tendo como finalidade primordial resguardar a função identificadora de origem, procedência e qualidade do produto no mercado, de modo a evitar que o sinal passe a ser associado, pelo público, a fontes diversas ou a algum elemento desabonador.

Como consignado pelo Tribunal de Justiça da União Européia, por ocasião do julgamento do já mencionado precedente *Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf AG, Boehringer Ingelheim KG e Farmitalia Carlo Erba GmbH*, *"a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe*

---

[16] *Apud* FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2. ed. Marcial Pons : Barcelona, 2004. ´p. 489.

[17] Acórdão de 23 de abril de 2009; Copad S.A. v. Christian Dior Couture S.A. e outros; C-59/08.

distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência. Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no mercado não foi objeto, numa fase anterior à da comercialização, de qualquer intervenção, efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca e que tenha afectado o produto no seu estado originário".

Em raciocínio semelhante, o direito norte-americano, que adota o princípio da exaustão internacional, passou a admitir, por força de construção jurisprudencial típica do *common law*, a pretensão do titular da marca em reprimir a oferta de produtos que apresentem distinções materiais relevantes em relação àqueles colocados originariamente no mercado. Dentre os mais conhecidos exemplos de distinções materiais se inserem a rasura de códigos em embalagens de perfume[18], distinções de sabores em produtos comercializados em outros mercados para atender a costumes locais[19], embalagens com dizeres em língua estrangeira[20], bonecas acompanhadas com "certificados de adoção" em espanhol[21], dentre outros.

No Brasil, conquanto não exista previsão legal expressa, a incidência dos direitos residuais se dessume do próprio sistema de proteção à marca, seja porque, como já abordado, o produto adulterado após a sua inserção, pelo titular ou mediante seu consentimento, no mercado interno, não se coaduna com a função identificadora que lhe é ínsita, sendo hipótese típica de infração, ou mesmo porque a norma do artigo 130, III, da Lei 9.279/96[22] assegura ao titular o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca.

Como leciona a doutrina pátria, *"a preocupação do legislador em aparar a integridade material e a reputação da marca legitima-se no poder de atração dos sinais distintivos e em seu valor no fundo de comércio das empresas"*[23]., pelo que exsurgem, como elementos de notável relevância na proteção à marca, a unicidade, a reputação e a consistência no uso do

[18] Vide Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001).
[19] Vide Societe Des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633 (1st Cir. 1992).
[20] Vide Ferrero U.S.A., Inc. v. Ozak Trading Inc., 753 F.Supp. 1240, 1243-44 (D.N.J. 1991).
[21] Vide Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 68, 73 (2d Cir. 1987).
[22] *Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:*
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
[23] IDS – Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro : Renovar, 2005. p. 260.

sinal. Diante das questões já abordadas neste trabalho, é possível concluir que a disseminação de produtos adulterados, ainda que, em um primeiro momento, tenham sido inseridos legitimamente no mercado em sua forma originária, constituem sério risco à unicidade da marca, na medida em que o produto deixaria de remeter a uma única origem, ou até mesmo à sua reputação, em hipóteses nas quais as modificações subsequentes impliquem descrédito ou destoem do padrão de qualidade do produto originário.

Tendo em vista, ainda, que o titular da marca detém o direito de exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços relativos ao contrato de licença, na forma do artigo 139 da Lei 9.279/96[24], não parece razoável que terceiros alheios à rede oficial de distribuição possam, a seu livre alvedrio, promover modificações em produtos já postos em circulação no mercado, quando nem sequer o licenciado pode fazê-lo.

A questão também não passou de todo despercebida em nossos Tribunais. Em litígio envolvendo a customização de sandálias por revendedor para oferta a consumidores, sem autorização do titular da marca, foi determinada, em sede de antecipação de tutela, a abstenção de adulteração do produto genuíno, ainda que adquirido regularmente no mercado. Tal decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo[25], sendo lavrado acórdão com a seguinte ementa:

> *TUTELA ANTECIPADA. Ação cominatória. Deferimento. Abstenção de customização de sandálias com marca registrada por outrem. Uso desautorizado. Prova inequívoca do direito alegado. Fundado receio de dano de difícil reparação. Reversibilidade. Atendimento dos requisitos do art. 273 CPC. Recurso desprovido.*

De outro viés, a tutela à marca por meio dos direitos residuais visa a assegurar não apenas a legítima expectativa do empresário, em prol da finalidade da Propriedade Industrial de proteção a investimentos e esforços despendidos na atividade, como, não menos importante, a salvaguardar interesses do consumidor, em atenção à Política Nacional

[24] *Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.*

[25] TJSP, AI 621.4194/5-00, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. DES. TEIXEIRA LEITE, j. 19.03.2009.

das Relações de Consumo inscrita no artigo 4º, VI, da Lei 8.078/90[26], porquanto o público, no mais das vezes, acaba por ser levado a crer que o produto adulterado comungaria da mesma origem do exemplar originário.

IV – CONCLUSÕES

A partir da análise deste trabalho, que não tem qualquer pretensão em exaurir o tema, pretendeu-se demonstrar que o princípio da exaustão de direitos não é absoluto, porquanto, em determinadas hipóteses, o titular da marca poderá impedir a circulação de produto inserido, ainda que, em um primeiro momento, de forma legítima, no mercado.

A questão dos direitos residuais não é estranha ao direito comparado e tem assumido importância crescente nos últimos anos, principalmente em territórios da União Européia e Estados Unidos. Como abordado, a finalidade primordial dos direitos residuais é justamente assegurar a função típica da marca de identificação de origem, proveniência e qualidade do produto, evitando, assim, a sua associação com exemplares adulterados ou elementos desabonadores que, em última instância, comprometem o seu poder de venda, além de representar grave risco à integridade material e reputação do sinal.

As hipóteses mais corriqueiras que foram alinhavadas consistem, muito resumidamente, na alteração ou substituição de embalagens, revenda de produtos customizados ou que apresentam características modificadas e distribuição de artigos de luxo em estabelecimentos de liquidação que não se coadunam com o posicionamento da marca. Naturalmente, as hipóteses aqui elencadas não são exaustivas, sendo imperiosa a análise dos direitos residuais à luz das já mencionadas função típica da marca e proteção à integridade material e reputação do sinal.

A tutela dos direitos residuais também assume importância fundamental na defesa do consumidor, que, ao longo do tempo, acaba por construir uma relação de confiança com a marca, nutrindo uma legítima expectativa acerca das características, composição e qualidade do produto adquirido

[26] *Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de*

no mercado. A oferta de produtos adulterados ou, ainda, a revenda em mecanismos de distribuição que não atendem ao posicionamento da marca, podem acarretar, nessas condições, o risco de quebra dessa legítima expectativa e da relação de confiança do consumidor com o sinal, também causando inegável abalo ao titular.

Como se remontasse à própria origem do princípio da exaustão, os direitos residuais visam a retomar o justo equilíbrio entre o direito fundamental de propriedade à marca e a garantia constitucional à livre concorrência, adequado a cada situação particular, sem que implique juízo prévio de valor ou julgamento antecipado a partir da mera leitura fria do enunciado legal.

PATENTE, INVENÇÃO E INOVAÇÃO

André R. C. Fontes[1]

O incessante melhoramento do nível de vida pode ser aferido na harmônica conjugação entre o crescimento da produção de bens e o grau de satisfação e de necessidade dos consumidores. Esse simples recorte do complexo sistema econômico do país poderia ser ampliado com a informação de que a produção de bens cresce e, por sua vez, o volume do produto empregado no consumo assegura o crescimento da produção e uma satisfação cada vez maior das crescentes demandas sociais. O desenvolvimento da produção de bens tem por objetivo satisfazer as necessidades do povo e a causa imediata na produção é o crescimento do interesse do empresário em ampliar o seu negócio. O fomento empregado pelo Estado para a produção de certos bens e para o desenvolvimento de atividades específicas não retira a veracidade dessa premissa, que destaca a função do empresário como agente econômico e impulsionador do progresso e do desenvolvimento. Os esforços despendidos pelos empresários na combinação dos fatores de produção ativam o sistema econômico, organizam a produção e disseminam a distribuição de riqueza. Os interesses desses agentes econômicos podem, entretanto, divergir de toda a sociedade, e amiúde são diametralmente opostos, como ocorre com o anseio monopolista empresarial, diante das flutuações espontâneas do mercado e da produção. A intervenção do Estado na ordem econômica é a maneira conhecida de empenhar esforços para que toda atividade seja mantida de forma íntegra e consciente, e seja afastada de qualquer desvio. Uma prova viva e equilibrada do nível de desenvolvimento de um povo é, sem dúvida alguma, a preservação da concorrência. A necessidade de uma equilibrada disciplina de patente,

[1] Desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo).

limitada no tempo para bem remunerar o inventor por suas pesquisas, mas sempre sujeita ao interesse social e ao desenvolvimento do país é um outro bom exemplo. Muito antes de ser concebida como um direito, constitucionalmente tutelado, uma emanação moderna da figura paradigmática da propriedade, único modelo nos longínquos tempos de seu batismo, é a patente uma fórmula justa e civilizada de difusão do conhecimento novo, limitada, entretanto, pela descrição do seu conteúdo e pela finalidade anunciada. Quem obtém uma patente oferece conhecimento à sociedade, que retribui com o prazo de vinte anos com um poder de interdição perante qualquer outro, traduzido no seguro termo *jus excludendi alios*. Essa contrapartida de oferecer conhecimento à sociedade torna o vício da descrição do privilégio pedido causa de nulidade, de pleno direito, na hipótese da indevida concessão de uma patente. Uma *invenção* não se confunde com uma *patente*, assim como uma *invenção* não se confunde, por sua vez, com *inovação*. Conquanto uma invenção e uma inovação sejam formas distintas de conduzir uma nova tecnologia aos seus usuários, elas não se identificam. A invenção está associada ao ato de inventar ou mesmo com o objeto inventado, ou seja: o próprio invento. A invenção é a idéia de solução de um problema técnico, suscetível de aplicação industrial. Já a inovação está relacionada a qualquer transformação, alteração ou mudança que resulte da aplicação de uma dada tecnologia. Aquele que primeiro introduz no mercado não somente realiza uma vantagem nos negócios que poderá resultar decisiva para o empreendimento, estará, de fato, inovando. Melhor dizendo: uma atividade mental destinada a criar algo novo, como uma máquina a vapor, é uma invenção. Se essa invenção foi aplicada, pela primeira vez, pela introdução no mercado de um motor a vapor, por exemplo, a ser usado por uma locomotiva, será uma inovação. A melhor maneira de se entender a inovação é na sua relação com a invenção, com a idéia de que a inovação é a invenção aplicada pela primeira vez. Por exemplo, em 1974, o professor Urbano Ernesto Stumpf *inventou* o motor a álcool, mas foi no ano seguinte que o Programa Nacional do Álcool levou, pela primeira vez, a produção e a oferta do carro com motor a álcool ao mercado, aliás, um veículo Dodge 1800 Polara; ou seja, o momento da *inovação* foi em 1975. As necessidades e as demandas solventes da população determinam-se por um conjunto de fatores muito complexos e a patente é, com certeza, uma das maneiras de estimular o gasto na pesquisa para a satisfação dos

anseios do consumo, desde o que é mais comezinho a todo progresso técnico e científico. Para conhecermos as alterações do volume e da estrutura da demanda geral de produtos de consumo, por exemplo, temos que analisar cada um desses fatores, do estado da técnica à tecnologia em perspectiva, o que é particularmente difícil, se pensarmos nas fontes de energia, no emprego de matérias-primas e materiais novos, assim como a proporção de seu gasto por unidade de produto acabado. A patente assegura ao inventor o poder de excluir o uso por qualquer outro, por um certo período de tempo; é um poder, portanto, de natureza negativa, de interdição ou exclusão de um terceiro e não um direito de exploração, que bem se traduz na expressão *jus excludendi alios*. Esse período de tempo, como já mencionado, é, na lei em vigor, o prazo de vinte anos. Por estipulação do legislador é, presumivelmente, o tempo no qual o titular poderá ressarcir-se dos gastos feitos para a pesquisa e desenvolvimento do objeto de sua patente. Uma vez concedida a patente, esse prazo torna-se inalterável. A patente torna-se um ato jurídico perfeito. Uma alteração nesse prazo não se faz possível, mesmo pela mudança hipotética do prazo legal de vinte anos. É que *para menos* essa alteração do prazo violaria o direito adquirido do titular, diante da hipotética lei nova; *para mais*, constituir-se-ia uma forma de enriquecimento sem causa pelo benefício de eventual extensão, além dos vinte anos, a tornar ilegítimos os lucros auferidos no prazo excedente. Aliás, ampliar o prazo de proteção *de facto,* por iniciativas judiciais, constitui um dos mais típicos exemplos de uso abusivo de uma patente. Protege a patente o inventor do risco da disseminação injusta do seu novo conhecimento, pois, independentemente do fato de outro estar em condições de realizar a mesma invenção, por deter agora esse novo conhecimento, estará o terceiro impedido de fazê-lo, exatamente pela garantia que a patente oferece, ainda que clausulada no tempo. A base da patente é a revelação, a transparência sobre a estrutura da invenção. O inventor põe à disposição da sociedade seu conhecimento mediante a outorga de um prazo de exclusividade. Dessa maneira, a patente qualifica-se como a técnica mais característica de proteger uma invenção, a despeito de alguns setores industriais, como o de alimentos, preferirem manter segredo em sua indústria e não patentear seus produtos. O conhecido guaraná antárctica é um bom exemplo, pois sua mistura é mantida em regime de segredo, e sua composição nunca foi revelada, o que não ocorreria se houvesse

uma patente do xarope desenvolvido para chegar ao saboroso refrigerante. O segredo industrial não obedece ao regime da patente e não encontra proteção do *jus excludendi alios*, mas, de outra maneira poderá ser tutelado, como, por exemplo, pela sistemática da concorrência desleal, que afasta as práticas impróprias ou desleais como a obtenção sub-reptícia de conhecimento, mediante o uso de conhecimento de empregados especializados do concorrente, admitidos com esse único propósito. Apesar da contribuição de promover e incentivar a que novas soluções sejam oferecidas para os problemas quotidianos, a patente é, mesmo que mantida de forma não abusiva, como vimos há pouco, uma maneira de frear, na prática, o desenvolvimento tecnológico. É que o objeto da patente poderá impossibilitar a fabricação de um produto que dependa da tecnologia patenteada para uma de suas partes, além de retirar qualquer incentivo sobre uma área do conhecimento, em razão do seu prazo de validade vintenário. Não que não seja possível a reprodução do objeto da patente em um laboratório, por exemplo, a fim de bem constatar e compreender a sua estrutura, como seria o caso de um instituto de pesquisa montar o equipamento patenteado para identificá-lo, ou, ao menos, excluí-lo de eventual investigação científica, mas, certamente impedirá que aquele conhecimento, dentro do prazo legal de validade, possa ser utilizado como base para outros engenhos que dele dependam. Uma patente é submetida ao regime da propriedade industrial, que, por sua vez, somada ao direito do autor, constitui o que conhecemos por propriedade intelectual. O sistema de propriedade intelectual é o conjunto de normas que tutelam a propriedade intelectual em um determinado país. A propriedade industrial ou a propriedade intelectual não se confundem com uma outra forma conexa e até certo ponto subsidiária de proteção dos produtos ou mercadorias já mencionada: a concorrência; ou, especificamente, por meio da já referida concorrência desleal. Não se confundem, pois, os dois conceitos: há propriedade intelectual sem concorrência desleal e concorrência desleal sem propriedade intelectual. Impedir a fabricação de um produto não mais patenteado, porque é similar aos olhos do consumidor, é forma de proteção pela lealdade nas práticas concorrenciais, mas não é caso de proteção pela via da propriedade industrial. É até possível que as duas formas de tutelas sejam simultaneamente utilizadas, de modo que se possa anular uma patente por violação da propriedade industrial, e a concorrência desleal possibilite

alcançar uma sentença de abstenção da venda de certo produto. Mas a propriedade industrial é forma específica de proteção, e essa última destina-se a proteger, pelos casualismos ou formas tópicas nas quais a deslealdade nos negócios possa ocorrer, como, por exemplo, um produto que reproduza outro, por conhecimentos obtidos por meio ilegítimo ou ilegal, destinado a alcançar a cliente de terceiro. Mesmo já vencido o prazo de validade de uma patente é possível o uso do regime da concorrência desleal se se procura identificar um produto anteriormente patenteado e agora no domínio público, mas que causa confusão entre os produtos, na perspectiva do consumidor. A um empreendedor não é importante somente realizar uma inovação (lançar seu produto no mercado), ou mesmo ser o primeiro a realizá-lo. O importante para o empresário é ser o único, e a patente é a melhor maneira de alcançar esse resultado. O empreendedor que inova tem vantagens mercadológicas. A inovação abre uma estrada para o aviamento da sociedade empresária e incentiva a que outros possam realizar, legitimamente, sua própria inovação, mesmo com patente alheia. A indústria de telecomunicações é um bom exemplo dessa idéia, por oferecer produtos no mercado, com patente de um ou de outros inventores, uma inovação distinta, e não uma reprodução daquela trazida ao mercado por outro empreendedor. Uma inovação pode resultar de uma invenção ou de várias invenções; ou mesmo ser apenas a primeira ocasião de algo que até o momento não havia sido introduzido no mercado. A primeira fotografia colorida foi tirada em 1861, mas o primeiro filme colorido foi apresentado ao mercado em 1935, não obstante em 1907 um arremedo de filme colorido tivesse sido exibido aos consumidores. As idéias novas, destinadas à aplicação industrial, que atendam aos significados do que chamamos de invenção e de inovação, se ajuntam ao adjetivo tecnológica, para constituir a chave da vez do sistema produtivo. São invenções as que não são já compreendidas no estado da técnica, e inovações as que já se tornaram acessíveis ao público. Com a mais restrita observância dos singulares sujeitos produtores, a patente, assim como os efeitos que a inovação tecnológica representa, constituem um bem, e integram o fundo empresarial. Se é inequívoco que as invenções destinadas a terem uma aplicação industrial constituem bens imateriais, é bem verdade que o objetivo de interesse geral implica em que as criações intelectuais possam ter difusão e fruição mais ampla, isto

é, que possam realizar os fins da empresa, e promover o progresso técnico e científico, como é próprio das obras de engenho. A concessão da patente é condição necessária para o surgimento da exclusividade a favor do inventor. O desenvolvimento de novas tecnologias põe, continuamente, em tensão a disciplina jurídica da propriedade intelectual, cuja supervisão e formulação original remontam a um estádio mais obsoleto da evolução técnico-jurídica. Por intermédio da inovação tecnológica na indústria, aplicada ao processo produtivo, torna-se mais intensa a produção. E o instituto da patente é o meio mais eficaz de se valorizar o capital empregado na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos, e de promovermos a invenção e a inovação.

Impressão e Acabamento

DIGRA • SED
Divisão de Produção Gráfica e Editorial
TRF 2ª Região