



# Revista Eletrônica do IBPI

## Ano I – Número 1

A Revel - Revista Eletrônica do IBPI é um periódico semestral publicado exclusivamente em meio digital. Ela é destinada especialmente a divulgar a produção acadêmica brasileira, em particular dos autores participantes dos programas de pós-graduação relativos à propriedade intelectual e inovação.

O IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual não se responsabiliza pelos conteúdos, bem como pelas opiniões emitidas nos artigos publicados nesta revista. A responsabilidade é dos próprios autores.

Você não pode utilizar os artigos contidos nessa obra para fins comerciais; você deve dar crédito ao autor original.

# Índice

<b>Concorrência desleal: Trade Dress</b>	
<i>Cassiano Ricardo Golos Teixeira</i> .....	4
<b>Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional</b>	
<i>Elaine Ribeiro do Prado</i> .....	23
<b>A co-propriedade das marcas</b>	
<i>Arthur Felipe Cândido Lourenço</i> .....	49
<b>Propriedade intelectual e interesse público – o INPI e o sistema nacional de marcas</b>	
<i>Elton Ferreira Barbosa</i> .....	80
<b>Os requisitos da patenteabilidade no Brasil e as especialidades da proteção de fármacos e medicamentos</b>	
<i>Natali Francine Cinelli Moreira</i> .....	103
<b>Desenvolvimento e Propriedade intelectual: uma relação possível?</b>	
<i>Mariana de Freitas Dewes</i> .....	132
<b>O interesse público brasileiro na adesão ao Anti-Counterfeiting Agreement - (ACTA)</b>	
<i>Patrícia Porto</i> .....	148
<b>Direito autoral e a transmissão <i>causa mortis</i>: um contraponto entre o direito de autor e o acesso à cultura</b>	
<i>Vanusa Liane Correia da Silva</i> .....	157
<b>Atualidades</b>	
<b>Breve anotação sobre a natureza econômica das atividades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)</b>	
<i>Karin Grau-Kuntz</i> .....	232

## Concorrência desleal: Trade Dress

Cassiano Ricardo Golos Teixeira\*

---

**Resumo:** O instituto do trade dress, admitido como modalidade de repressão a atos de concorrência desleal, vem sendo cada vez mais inserido no âmbito comercial e jurídico, podendo determinar estratégias de empresas ou até mesmo modo judicial de buscar direitos. Necessários os requisitos básicos para a caracterização do trade dress, que no sistema norte-americano, resumem-se ao sinal inerentemente distintivo, ao sentido secundário e a não-funcionalidade, além de ser não causar confusão ou risco de associação ao consumidor. Neste passo, a análise da legislação inerente ao tema e os julgados sobre a matéria tornam-se fundamentais para compreender o significado e o conceito do trade dress.

**Palavras-chave:** Trade Dress, Concorrência Desleal, Sentido Secundário, Estados Unidos, Brasil

### *Unfair Competition: Trade Dress*

*Abstract: Trade dress, taken as form of passing-off action, has been mostly placed in the commercial and law sectors, which determinates companies strategies and how to prevail in civil actions like that. To trade dress characterization, especially in the United States, is need to observe the main points, such as, inherent distinctiveness, secondary meaning and non-functionability, besides not to confound the consumers. In this level, the legislation analysis related to this matter and the Courts judgments became essential to a completely know and trade dress definition.*

---

\* Advogado em Curitiba. LL.M em Propriedade Intelectual pela *Università Degli Studi di Torino-WIPO*. Especialização em Propriedade Intelectual pelas Faculdades Integradas Curitiba. Graduado em Direito pela PUC-PR. [golosteixeira@gmail.com](mailto:golosteixeira@gmail.com)

**Keywords:** *Trade Dress, Unfair Competition, Secondary Meaning, United States, Brazil.*

**Sumário:** 1. *Introdução.* 2. *Conceito de Trade Dress ou Conjunto Imagem.* 3. *Sinal Inerentemente Distintivo.* 4. *Sentido Secundário.* 5. *Sinal Não Funcional.* 6. *O Trade Dress aplicado ao Direito Brasileiro.* 7. *Conclusão.*

## 1. INTRODUÇÃO

A modalidade de concorrência desleal chamada *trade dress*, que encontra respaldo na maior parte dos julgados dos Estados Unidos da América, reputa-se de forma sempre válida para a interpretação de casos análogos e aplicações no *civil law*. A importância adquirida pelo tema no cenário norte-americano nas últimas duas décadas deve ser ressaltada, na medida que casos de importância moldaram o conceito atual desta matéria e de certa forma podem ser utilizados no cenário nacional.

Ressalta-se ainda que a ausência do vocábulo *trade dress* no direito brasileiro não retira a relevância do tema na medida em que se relaciona diretamente com a Concorrência Desleal. O instituto do *trade dress*, por sua natureza intimamente ligada ao da concorrência desleal, reputa-se passível de aplicação à realidade legislativa brasileira; justamente em função da dinâmica dos negócios comerciais e novas situações que invariavelmente devem ser abordadas nos tribunais.

Por meio da aplicação de conceitos inicialmente subscritos nos Estados Unidos, o *trade dress* é abordado com a visão teórica da jurisprudência e doutrina do direito comparado, em especial no que concerne aos requisitos necessários para a aplicação do conceito, quais sejam: a inerente distinção, o sentido secundário e a não-funcionalidade.

A impossibilidade, por ora, do reconhecimento do *trade dress* por meio de registro, aumenta sem dúvida a importância da constituição prévia dos elementos comprobatórios para a aquisição do conjunto-imagem. Em elementos relacionados ao aspecto visual de produtos ou estabelecimentos que não estejam ou não sejam passíveis de proteção por marcas, desenho industrial, direitos autorais e patentes, insere-se a figura a ser abordada no presente trabalho, o *trade dress*.

Portanto, a análise objetivada neste trabalho se reduz na abordagem conceitual trazido pela doutrina e principalmente pela jurisprudência norte-americana ao contemplar a formação

do direito de aquisição do *trade dress*; a delimitação das características do instituto, que norteiam sua constituição e reconhecimento judicial; explanação dos principais casos e de maior repercussão e por fim, breve relação com a doutrina da concorrência desleal, aplicada no Brasil.

## 2. CONCEITO DE *TRADE DRESS* ou CONJUNTO-IMAGEM

O instituto do *trade dress*, já no século XIX, apresentava decisões voltadas para a moralidade comercial, reconhecendo a proteção à aparência global do produto e de sua embalagem. Com o decorrer do tempo passou a ser tutelado, primeiramente nos Estados Unidos em 1946<sup>1</sup>, contudo sem definição expressa do que seria o referido instituto de proteção a aparência global do produto.

Não obstante a existência secular da referida proteção, o *trade dress*, ganhou recente repercussão com a decisão envolvendo *Two Pesos Inc. e Taco Cabana Inc.* em 1992, em função da amplitude protetiva dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, modificando o sistema concorrencial naquele país quanto a matéria, uma vez que ensejou aumento significativo de ações pleiteando indenizações em face da violação do conjunto-imagem.

O instituto do *trade dress* configura-se na proteção da imagem total e aparência geral de um produto<sup>2</sup>. Este conceito originário dado pela Corte Suprema dos Estados Unidos em 1992 sofreu algumas variações em decisões seguintes, justamente pela generalidade e subjetividade. Neste passo, outra decisão do ano posterior do 7th Circuit, indica que o *trade dress* constitui-se “na imagem total de um produto ou serviço, incluindo aspectos como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, texturas, gráficos e até mesmo técnicas particulares de vendas<sup>3</sup>”. Ou de modo complementar “forma de identificar características ou decoração conectada a um produto, seja por embalagem ou outra forma, com a intenção de indicar a fonte do produto distinguível dos demais e possibilitar a sua venda<sup>4</sup>”

---

<sup>1</sup> *Lanham Act, Section 43(a) de 1946, 15 U.S.C. § 1125 (a)*.

<sup>2</sup> Conceito apontado na Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso *Two Pesos, Inc. e Taco Cabana Inc.*, em 1992.

<sup>3</sup> Conceito extraído da decisão envolvendo *Kohler Co e Moen, Inc.*, do 7th Circuit, em 1993.

<sup>4</sup> *Ferrari S.P.A. Ezercizio Fabriche Automobili e Corse vs. Roberts* – 944 F.2d, 1235, 1239 (6th Circ. 1991).

Tais conceitos que embasaram a aplicação do instituto sofreram significativas mudanças nos casos subseqüentes, não obstante a manutenção do núcleo conceitual do *trade dress* que historicamente busca a proteção da forma com que o produto ou serviço vai ao mercado.

A expansão natural do conceito por meio da interpretação de que seria possível a inclusão do design do próprio produto no *trade dress* se fez rapidamente. Evidente ficou que o conceito por seu caráter extremamente genérico padecia de melhores interpretações, voltadas para o que previa a legislação atinente a questão<sup>5</sup>. As inclusões realizadas pela jurisprudência norte-americana em casos posteriores ao *Two Pesos*, que serão analisadas ao longo deste trabalho, encontram-se insertas na conceituação sintética trazida por José Carlos Tinoco Soares. Eis conceito de José Carlos Tinoco Soares<sup>6</sup>, para o *trade dress*, o qual tomamos como referência:

“Trade dress e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a “vestimenta”, e/ou o “uniforme” isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade” (...) “Na generalidade da expressão alguma coisa, pode-se se incluir mas, logicamente, não limitar as marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada a apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem”.

---

<sup>5</sup> *Lanham Act (1946)*, 15 U.S.C. § 1125(a): *Any person who shall affix, apply, annex, or use in connection with goods or services, or any container or containers for goods, a false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce...shall be liable to a civil action.*

<sup>6</sup> Soares, José Carlos Tinoco. “Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. José Carlos Tinoco Soares – São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

Em unânimes e valiosas decisões em 2000 e 2001, que transformaram o entendimento do conceito de *trade dress*, e radicalmente alteraram os requerimentos perante os tribunais, foram designados os limites da proteção que se dá ao “jeitão” do produto ou serviço.

Podem-se resumir em três tópicos os elementos necessários para que se tenha a proteção por *trade dress*: (a) Quanto à distintividade, a imagem do estabelecimento ou produto já seja indubitavelmente distintiva das demais imagens de estabelecimentos ou produtos concorrentes ou<sup>7</sup>, através de longo uso ou pesado investimento, tenha obtido um significado específico (o chamado *secondary meaning*), (b) que essa imagem não seja funcional e (c) O uso de terceiro seja similar ao *trade dress* original a ponto de causar confusão, erro, associação ou conexão; ou ainda quanto a origem, patrocínio ou aprovação dos produtos ou serviços originais. Tais características foram ratificadas pelos Tribunais norte-americanos.

### 3. SINAL INERENTEMENTE DISTINTIVO

O primeiro ponto da avaliação do conceito de *trade dress* seria o aspecto inerentemente distintivo que se resume justamente a habilidade do *trade dress* servir como função para identificar e distinguir a fonte dos produtos e serviços, sendo adquirida ao longo do uso extensivo da “aparência”, ou como fica registrado o produto ou serviço em âmbito geral. Ou seja, essencial será a verificação da inerente distinção dos produtos ou serviços, para que se constitua a possibilidade de proteção por *trade dress*, uma vez que, constatada a identidade ou semelhança com “imagem-total” anteriormente constituída por terceiro, prejudicada estará a referida proteção. Contudo, a determinação do que seria a inerente distinção vai além da simples análise breve, *primo ictu oculi*. Neste sentido Tinoco Soares<sup>8</sup>, aponta noções precisas sobre a extensão dos vocábulos “DISTINTIVO” E “INERENTE”:

“Distintivo’, próprio para distinguir, coisa que se distingue; emblema; insígnia. “Distinguir”, por sua vez é diferenciar, separar, discriminar, divisar, avistar, caracterizar, especificar, sentir, perceber, ouvir, tornar notável, mostrar, etc. Há portanto,

---

<sup>7</sup> A partícula “ou” poderá, dependendo do caso ser interpretada como “e”, justamente pelas decisões posteriores da Corte Suprema.

<sup>8</sup> José Carlos Tinoco Soares, Ob. Cit. Pág. 216.



nos dicionários, uma pluralidade de conceitos para com o palavra “distinguir”, mas, dias delas são bastante próximas do *Trade Dress*, quais sejam, o ‘emblema’ que é a figura simbólica e/ou o símbolo e a ‘insignia’ que nada mais é do que o ‘sinal’”. (...) ‘Inerente’ equivale a ‘que por sua natureza está inseparavelmente ligado a alguma coisa’. *Inherent* tem como correspondente em português o ser inerente, intrínseco, inseparável, essencial. Formando-se a expressão *Inherent distinctiveness* somos fadados a admitir que o *trade dress* deverá ser formado de uma **imagem intrínseca, inseparável e essencial** e, se assim dor para todos os efeitos legais e de direito, deverá ser aceito, admitido, protegido e por via de consequência combatida a sua reprodução, imitação ou semelhança”.

Não obstante, a hialina referência de que o *trade dress* constitui-se de uma imagem intrínseca, inseparável e essencial, necessária a estipulação de critérios precisos para a determinação do que seria o distinto. Como critério para a identificação do caráter distintivo ao *trade dress*, as cortes norte-americanas têm se baseado na análise proveniente das marcas em geral, avaliando em graus<sup>9</sup>:

a) Mais distintivas - Criação arbitrária: Termos que não guardam relação com o produto ou serviço. Ex: Apple (maçã) para computadores, Mars (Marte) para doces, dentre outros, tais como Kodak, Polaroid, Exxon;

b) Inerentemente distintivos, mas menos fortes – Criação sugestiva: Termos que requerem alguma relação ou imaginação para determinar a natureza do produto ou serviço. Ex: Coppertone (Tom de Cobre) para bronzeadores.

c) Não distintivos, mas que podem adquirir aspectos diversos da atividade (Sentido Secundário) – Criações descritivas: Termos que descrevem aspectos, qualidades ou características de um produto ou serviço. Ex: Holiday Inn para hotéis.

---

<sup>9</sup> A Suprema Corte Norte-Americana aprovou a utilização dos critérios de marcas para a análise dos aspectos de distintivos no *Trade Dress*. No caso *Two Pesos*, há a menção aos casos *Abercrombie & Fitch Co. vs Hunting World Inc.*(2nd Circ. 1976), *Devan Designs Inc vs Pallister Furniture Corp.* (4th Cir. 1993) e *Chevron Chemical Co. vs Voluntary Purchasing Groups Inc* (5th Cir. 1981).

d) Absolutamente não distintos a incapazes de adquirir aspectos diversos da atividade – Genéricos: Ex: Exame da Ordem dos Advogados para Provas seletivas.

Contudo, tais critérios, uma vez extraídos de casos que envolveram proteção de marcas e por isso voltaram-se a análises de marcas bi-dimensionais ou designs únicos destacados do contexto, não são determinantes na questão envolvendo o *trade dress*, especialmente porque dificilmente abrangeriam designs de produtos.

Em 2003, a American Bar Association, em uma de suas resoluções (205-23)<sup>10</sup>, trazidas a partir do conselho de Propriedade Intelectual, resolveu que o design de um produto poderia ser considerado inerentemente distinto, seguindo os seguintes elementos: (i) For incomum e ficar gravado na memória (memorável); (ii) Estiver conceitualmente separado do produto ao ponto em que o consumidor consiga distingui-lo como símbolo fonte do produto, não sendo apenas decorativo; (iii) De preferência fizer referência em um primeiro momento à origem do produto. (iv) Não seja uma mera adaptação comum de uma conhecida forma de *trade dress* para o específico ramo de atividades; (v) Seja capaz de criar uma impressão comercial distinta de qualquer outra anterioridade de *trade dress*.

Desta forma, estabelecido o conceito e o critério sugerido, passamos a outra peculiaridade que envolve a inerente distinção. Há de se apontar que, de acordo com a sistemática de decisões relativas ao *trade dress*, o requerente ou suposto titular do direito, não necessitará suscitar o teste relativo ao Sentido Secundário (*Secondary Meaning*), quando provar que é inerentemente distintivo<sup>11</sup>.

#### 4. SENTIDO SECUNDÁRIO

No caso do *trade dress* não possuir elementos inerentemente distintos, a proteção poderá também se dar pelo sentido secundário (*secondary meaning*). Desta forma, o *trade dress* de um produto ou serviço adquirirá o sentido secundário “quando os compradores (público)

---

<sup>10</sup> Extraído da seção de propriedade intelectual da American BAR Association em 15.jul.2005, no seguinte endereço: <http://www.abanet.org/intelprop/june03chair.html>

<sup>11</sup> Antes da decisão envolvendo *Two Pesos e Taco Cabana*, muitos tribunais norte-americanos, em especial o *Second* e *Ninth Circuits*, exigiam que os requerentes provassem o sentido secundário e que fossem inerentemente distintos. A primeira decisão nesse sentido é da *Fifth Circuit* em 1981.

associarem a imagem com uma fonte particular<sup>12</sup>”. Esta fonte poderá ser anônima, bem como ser conhecida como única.

Tinoco Soares, citando Vincent Paladino<sup>13</sup>, pondera que o que é marca e em seguida conclui sobre sentido secundário (conceito utilizável também para *trade dress*):

“A palavra, nome, símbolo, ou desenho ou uma combinação destes, adotada e utilizada pelo industrial ou comerciante para identificar suas mercadorias e distingui-las daquelas outras fabricadas ou vendidas por terceiros. (...) Sentido secundário é a associação, nada mais, e que a associação é entre certos símbolos de palavras, disposições de cores e designs com produtos de uma origem (fonte) única. (...) Estas três definições podem ser sumarizadas como liberal (Marca ou conjunto-imagem identifica um produto); Aceitável (Marca ou conjunto-imagem identificam o produto de uma, talvez anônima empresa) e Conservadora (Marca ou conjunto-imagem identificam uma empresa)”.

Desta forma, um produto ou serviço que não for uma criação arbitrária e ainda não for altamente distintiva no ramo em que é usado, deverá desenvolver um sentido secundário para que se torne protegida. Contudo como o *trade dress* poderá adquirir o sentido secundário?

Tinoco Soares, citando SCAGNELLI<sup>14</sup>, propõe:

“A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade

---

<sup>12</sup> Conceito obtido do caso *Vision Sports Inc. vs Melville Corp.* (9th Circ. 1989).

<sup>13</sup> José Carlos Tinoco Soares, Ob. Cit., pág. 76.

<sup>14</sup> José Carlos Tinoco Soares, Ob. Cit. Pág. 75.

em torno da marca em questão, o período de tempo em que à marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência”.

Analisemos um a um os requisitos para a configuração do *secondary meaning*, de acordo com o exposto nos tribunais norte-americanos:

a) Exclusividade, duração e modo de uso: Envolve provas concretas de que a empresa que tem usado o *trade dress* de modo exclusivo por mais de um pequeno período de tempo. Alterações na imagem especialmente nas embalagens de produtos ou aparência e ainda uso descontínuo aumentam as chances de inviabilidade ao provar o sentido secundário<sup>15</sup>;

b) Publicidade: Requer-se documentos relativos a quantidade e maneira de publicidade do produto ou serviço. É necessário estabelecer um *link* entre o *trade dress* e a empresa ou produto<sup>16</sup>;

c) Testemunho de consumidores: Qualquer consumidor direto pode indicar a associação feita entre o *trade dress* e o produto ou serviço, ampliando o conjunto probatório para caracterização do sentido secundário;

d) Pesquisa de opinião: As pesquisas podem se caracterizar como a mais direta e persuasiva prova de sentido secundário, se comprovada a conexão na mente do consumidor entre o *trade dress* e o produto ou serviço objeto de estudo;

e) Vendas: A grande quantidade de vendas e clientela, ainda que não suficiente para prova de sentido secundário, é relevante na utilização do conjunto probatório;

f) Reportagens e outros meios de anúncios promocionais: Há a possibilidade de utilização de reportagens jornalísticas não solicitadas, bem como anúncios ainda que pagos para utilização de prova de sentido secundário;

---

<sup>15</sup> No caso *Sumbeam Products vs West Bend Co.* (5th Cir. 1997), houve sucesso em provar que *American Classic Mixmaster* tinha sentido secundário, devido ao exclusivo e contínuo uso por mais de 17 anos.

<sup>16</sup> No caso *First Brands Corp. vs Fred Meyer Inc.* (9th Circ., 1987), o requerente ao tentar estabelecer o sentido secundário para o *trade dress*, encorajou os consumidores a olhar o produto como um todo (óleo anti enferrujamento), ao invés de tão somente a tampa amarela.

Há de se constatar que tais indicações não garantem a caracterização de sentido secundário, mas, ao serem instruídos de forma clara e aliados aos demais documentos inerentes ao caso, conferem maior persuasão ao serem analisadas as provas. Como parte do conjunto probatório pode-se até indicar que a cópia do produto seja evidencia de sentido secundário<sup>17</sup>.

Desta forma, como requisito essencial para a proteção do *trade dress* -quando não houver inerente distinção - o sentido secundário, pode ser em certas ocasiões extremamente difícil de provar e não acontece por acidente. O sentido secundário necessita por sua vez de ações afirmativas e deliberadas daquele que busca a proteção por *trade dress*.

## 5. SINAL NÃO FUNCIONAL

A proteção por *trade dress*, seja a um produto ou a um serviço, além de preencher as qualidades de ser inerentemente distinto e/ou adquirir um sentido secundário, não poderá ser considerada funcional. Os critérios utilizados para a caracterização da funcionalidade não estavam em harmonia com outras decisões anteriormente proferidas, tais como no Caso *Two Pesos*, em que se determinou a funcionalidade do design se: uma das opções de “eficiência” fosse acessível aos competidores e a livre competição for injustamente violada. Após *Two Pesos*, a doutrina e a jurisprudência norte-americanas ponderaram durante toda a década de 90 sobre a necessidade de conceituação para indicar a funcionalidade no *trade dress*.

Funcionalidade, portanto<sup>18</sup>, questiona se a palavra, termo, símbolo ou desenho é “essencial para o uso ou propósito do produto ou se afeta no custo ou qualidade do produto<sup>19</sup>”. Tal conceito surge das decisões das cortes norte-americanas o que tornam a matéria referente à funcionalidade estética do *trade dress* dependente da evolução da sociedade como um todo.

Segundo as decisões norte-americanas, no caso *Qualitex*<sup>20</sup> a Corte Suprema Norte-Americana, aprovou o conceito de funcionalidade estética ao permitir que cores sozinhas<sup>21</sup> podem funcionar como marcas, conferindo distintividade e no sentido global; (ii) já no caso

---

<sup>17</sup> *Vision Sports Inc vs Melville Corp.* (9th Circ. 1989).

<sup>18</sup> Davczyk, Spencer, *Aesthetic Functionality on Trade Dress*, 2000, Commercial Law Journal n° 105, pag. 309.

<sup>19</sup> *Wildmill Corp. vs Kelly Foods Corp.* 1996, Lexis 3473 (6th Circ. 1996).

<sup>20</sup> Suprema Corte Norte-Americana, *Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co.*, 514 US 159 (1995).

<sup>21</sup> No caso concreto, adotou-se uma cor verde dourada em uma tábua de passar roupas.

Traffix<sup>22</sup>, questionou-se se um produto<sup>23</sup> originalmente protegido por patente, ainda que expirado o prazo de proteção, poderia ser encoberto pelo *trade dress*. Indicou-se que um produto ainda que já expirado o prazo de proteção da patente não poderá ser protegido por *trade dress*, uma vez que não possui somente aspectos ornamentais ou estéticos, mas também porque possui aspectos únicos e de funcionalidade mecânica para resistir a força do vento.

Portanto, em função desta análise da origem, conceito e aplicação atual do *trade dress* pode-se delimitar alguns aspectos importantes: (i) O *trade dress* não surgiu a partir de leis positivadas, mas de decisões proferidas pelas cortes norte-americanas, constituindo a base conceitual aplicada até hoje; (ii) Se houver colidência de “conjunto-imagem” relacionada aos produtos ou serviços, aplica-se o critério de diferenciação aplicado a marcas<sup>24</sup>; (iii) Se o “conjunto-imagem” não for genérico ou descritivo, necessitará adquirir um sentido secundário para usufruir da proteção por *trade dress*; (iv) O *trade dress* deve ser não funcional, buscando-se a proteção a partir dos elementos externos do produto.

## 6. O TRADE DRESS APLICADO AO DIREITO BRASILEIRO

A previsão legislativa atual que fundamenta a aplicação do *trade dress* no Brasil encontra-se albergada como modalidade de concorrência desleal<sup>25</sup>, na Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96), mais precisamente no artigo 195. Evidencia-se claramente a intenção de proteger a obediência à boa concorrência, por meio de medida penal e – o que mais interessa em litígios envolvendo a matéria – também cíveis. Ainda que o *trade dress* não esteja expressamente previsto em lei, a referida indicação legislativa tem sido utilizada de forma veemente para assegurar o *trade dress* anteriormente constituído<sup>26</sup>.

A possibilidade da aplicação da modalidade de concorrência desleal chamada *trade dress* no Brasil é possibilitada pela citada disposição da Lei, que se encontra embasada em uma gama de princípios, legislações e tratados que versam sobre a concorrência desleal. Admitindo-

---

<sup>22</sup> Suprema Corte Norte-Americana, Traffix Devices Inc vs. Mktg Displays Inc, 532 US 23 (2001).

<sup>23</sup> Mecanismo instalado na base de outdoors permitindo assinalar flexibilidade em condições de ventania.

<sup>24</sup> Abercrombie & Fitch Co. vs Hunting World Inc.(2nd Circ. 1976),

<sup>25</sup> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; (...) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

<sup>26</sup> TJ – RS – Agravo de instrumento nº 70009914813 – 14ª Câmara Cível – Julg. 31.mar.2005.

se que tanto a legislação brasileira, como o sistema de *common law* norte-americano, admitem a repressão a atos de concorrência desleal, infere-se em tese a possibilidade de aplicação da teoria da repressão às práticas desleais na concorrência, por meio do *trade dress*.

A seara da repressão aos abusos decorrentes da deturpação da “boa concorrência” está intimamente ligada aos próprios conceitos de concorrência e de liberdade. Tal pressuposto da liberdade fundamentou diversos diplomas legais no passado, tais como O Estatuto dos Monopólios na Inglaterra, em 1623, a Constituição Americana de 1787, as leis francesas que fundamentaram o Código de Napoleão de 1791, o Código Civil Italiano de 1865 e ainda os Códigos de Comércio Italianos de 1865 e 1882<sup>27</sup>.

Em artigo que analisa a imitação desleal, Horácio Spector<sup>28</sup>, relembra que “no direito britânico, aplicável também no Canadá, a ação de concorrência desleal foi conceituada em 1842, no caso ‘Perry vs. Truefitt’, indicando a doutrina que ‘nenhuma pessoa pode vender suas mercadorias com a pretensão de que são mercadorias de outras pessoas’. Posteriormente, em ‘Singer vs Loog’, de 1882, a ação de concorrência desleal se definiu com maior precisão, vedando-se a falsa representação mediante o uso de marcas, sinais, símbolos ou outros meios”.

Carlos Alberto Bittar<sup>29</sup>, por sua vez, indica a construção da concorrência desleal no inglês *Merchandise Marks Act* de 1877: “Baseia-se esta teoria na necessidade de proteção dos direitos dos concorrentes, que uma ação contrária à moral ou à lei possa ferir. De fato, os desvios que turbam o senso moral – como tem assentado a doutrina – que preside as relações econômicas são consideradas atos ilícitos, merecendo, pois resposta adequada do ordenamento jurídico”.

Não obstante, ainda no século XIX, no epílogo do chamado século da *Free Trade*<sup>30</sup>, a legislação americana, provou que surgia a disciplina da repressão a concorrência desleal exatamente como reação do Estado ao abuso no exercício da liberdade no comércio praticada nos grandes cartéis norte-americanos do século<sup>31</sup>. A Lei *Sherman*, sancionada nos Estados

---

<sup>27</sup> FRANCESCHELI. Trattato di Diritto Industriale, 1973, pág. 551.

<sup>28</sup> SPECTOR, Horácio, Derechos Intelectuales nº 07, Imitacion desleal en la industria farmaceutica, Buenos Aires: Editorial Astrea, 1996, pág.82.

<sup>29</sup> BITTAR, C.A. Teoria e prática da concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1989, p.37.

<sup>30</sup> BOLTTHO, Andrea. The return of free trade? International Affairs. April 1996. p.247-60.

<sup>31</sup> BAYLOS, H. Tratado de derecho industrial, 2. ed. Civitas, Madrid, 1993, pág.292.

Unidos da América em 1890, indicou claramente a indicativa de combater o monopólio, declarando ilegal os *trusts* e outras práticas de monopólios no comércio.

Ante a repercussão causada por tal legislação, os mais diversos países do mundo iniciaram a compilação de normas para a efetivação de proteções contra a concorrência desleal. Mostra-se de grande importância, ainda que somente para nortear os princípios básicos, o disposto na Convenção da União de Paris, que assinada pelo Brasil, em 1883, já contemplava a questão no artigo 10-bis<sup>32</sup>.

Em 1934, por meio do Decreto 24.507/1934, foram estabelecidos quais atos seriam considerados de concorrência desleal<sup>33</sup>, contudo, a compilação das Leis concernentes aos crimes de concorrência desleal veio com o advento do Decreto Lei nº 7.903 de 1945 (Código da Propriedade Industrial). Desde então, os diplomas subsequentes a Código de 1945, quais sejam, a Lei nº 5.772/71 e a Lei nº 9279/96 mantiveram a repressão a atos de concorrência desleal, abarcando as cópias do conjunto-total do estabelecimento (*trade dress*).

Neste ponto, há de se ponderar do porque da continuidade da posição repressiva a atos de concorrência desleal por praticamente todas as legislações dos países ocidentais: imediatamente vislumbram-se princípios constitucionais básicos que norteiam a aplicação da

---

<sup>32</sup> Texto atualizado na revisão de Estocolmo em 1967:

Artigo 10-bis:

- 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
- 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
- 3) Deverão proibi-se particularmente:
  - 1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
  - 2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
  - 3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadorias”.

<sup>33</sup> Art. 39º. Constitue ato de concorrência desleal, sujeito às penalidades previstas neste decreto:

- 1º., fazer, pela imprensa, mediante distribuição de prospectos, rótulos, invólucros, ou por qualquer outro meio de divulgação, sobre a própria atividade civil, comercial ou industrial, ou sobre a de terceiros, falsas afirmações de fatos capazes de criar indevidamente uma situação vantajosa, em, detrimento dos concorrentes, ou de induzir outrem a erro; (...)
- 4º., usar, sobre artigos ou produtos, suas embalagens, cintas, rótulos, ou em faturas, circulares ou cartazes, ou em outros meios de propaganda ou divulgação, falsas indicações de origem, empregando termos retificativos, tais como, tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, idêntico ou outros, ressaltando ou não a verdadeira procedência do produto;



concorrência desleal. E o caso brasileiro não foge à regra. Comenta TINOCO SOARES<sup>34</sup>, que se os limites da liberdade de concorrência forem excedidos, ensejam a concorrência desleal. Em regra (adotando o exemplo de marcas e patentes) tais limites são facilmente visualizados, pois são submetidos a análise de órgão competente<sup>35</sup>, contudo, nos casos de concorrência desleal em que foi copiado o conjunto-imagem de determinado produto ou serviço (*trade dress*), a análise dos limites da usurpação da concorrência dependerão do conjunto probatório.

Portanto, como dito anteriormente, a legislação brasileira, não possui regulação expressa, contudo, ante a já considerável coleção de julgados versando sobre o tema da concorrência desleal, apontamos alguns casos de relevância no cenário brasileiro, comparando-os com os requisitos necessários para aquisição do *trade dress*.

A aplicação da proteção ao conjunto-imagem de produtos ou serviços no âmbito nacional, sempre ficou vinculado a presença da concorrência desleal, justamente como forma de repressão aos abusos da boa concorrência. Neste sentido, as decisões abaixo colacionadas, indicam justamente como os tribunais brasileiros vêm tratando a questão.

No caso envolvendo a empresa Colgate Palmolive Ltda, titular da marca AJAX (produto para limpeza), ajuizou demanda ordinária em face de Bombril SA, pelo uso da marca FORT, com as mesmas características de frasco e tampa<sup>36</sup>. Como detalhe a Colgate, possuía o Modelo Industrial MI 7.298 de 1971<sup>37</sup>. A sentença, confirmada pelo Tribunal, apontou que houve imitação do formato da embalagem, como também de cores e traços dos rótulos.

---

<sup>34</sup> Ob. Cit. pág 14. “É livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, porém, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer. As condições de capacidade, por sua vez, estão insertas de maneira resoluta na própria Constituição Federal, visto que (art.5º), são garantidos os direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, de forma ampla e irrestrita. Por outro lado, estão assegurados os direitos de obter privilégios temporários para as invenções, os melhoramentos, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e bem assim aqueles que conferem a propriedade das marcas de produto, serviço, tridimensional, certificação, coletiva, alto renome e notoriamente conhecida e a exclusividade do nome comercial. Desde que a pessoa física ou jurídica requeira e obtenha através do que for preconizado pela Lei que regula a proteção e defesa dos direitos de propriedade industrial, o privilégio de suas invenções ou o registro de suas marcas, estes direitos que conduzem irrecusavelmente ao desenvolvimento dos países e possibilitam o estreitamento das relações comerciais com todos os povos, tem que ser preservados. Se assim não for, temos que convir que a livre concorrência como toda a liberdade não é irrestrita, mas também não podemos olvidar que o seu exercício encontra limites nos direitos dos outros concorrentes, os quais (direitos) tem que ser respeitados, de maneira que, em sentido contrário, e, excedidos esses limites surge a concorrência desleal.

<sup>35</sup> No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

<sup>36</sup> José Carlos Tinoco Soares, op. Cit, pág. 131.

<sup>37</sup> Para efeitos da legislação à época, admitia-se o modelo industrial se preenchidos os requisitos de novidade, caráter industrial e caráter lícito.

O caso em comento traz similitude com a discussão aqui colacionada anteriormente no caso norte-americano *Traffix*, que determinou que produtos com funcionalidade não estariam albergados pela proteção do *trade dress*. O extinto Modelo Industrial, nos dizeres de Gama Cerqueira<sup>38</sup>, poderia ser constituído da seguinte maneira:

“Se o produto industrial ou modelo de utilidade possuir ornamentação própria e característica, é claro que a respectiva patente não protege o elemento decorativo, o qual poderá ser protegido pela patente de desenho industrial. Se a forma do produto ou do modelo de utilidade conferir ao objeto o caráter próprio de um modelo industrial, verifica-se a absorção do modelo industrial, compreendido na patente de invenção ou modelo de utilidade. **A disposição do art. 13, c, parece, assim, inteiramente inútil, porque a concessão de desenho ou modelo industrial para proteger invenção, modelo de utilidade, marca ou expressão ou sinal de propaganda seria nula de pleno direito, por impropriedade do objeto**”.

Ou seja, a proteção conferida aos Modelos Industriais, seria nula de pleno direito se estivesse revestida de proteção inerente a invenção ou modelo de utilidade, que apresentam por si só aspectos relacionados a funcionalidade do produto. Neste sentido, pelo fato de que o produto envolvendo o caso Colgate, não possuía funcionalidade, mas somente propriedades ornamentais, preenchido estaria o requisito atual de não-funcionalidade para efeitos de proteção do *trade dress*.

Contudo a questão acerca se o *trade dress* é afastado quando surge a funcionalidade permanece com posições recalcitrantes na doutrina. A posição doutrinária de STEPHEN LADAS<sup>39</sup> indica que a “concorrência desleal pode também tomar lugar através da imitação da aparência geral dos produtos dos competidores” e que uma das formas de proteção seria “pela lei de concorrência desleal se a imitação constitui uma efetiva representação da deformação que possa causar engano ou confusão”. Interessante ponderar que tais afirmações proferidas por

---

<sup>38</sup> Cerqueira, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, 2.ed.rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. Pág. 692.

<sup>39</sup> José Carlos Tinoco Soares, Ob. Cit., pág. 142.

LADAS foram anteriores ao caso *Traffix*, uma vez que desconsidera a possibilidade de exaustão de direitos sobre objeto que anteriormente já havia sido protegido por patente.

Por outro lado, em casos que não há divergência com relação a existência de proteção patentária anterior, os Tribunais nacionais não têm encontrado dificuldade na aplicação do artigo 195, III da Lei de Propriedade Industrial. É o caso do litígio que envolveu duas empresas sul-rio-grandenses, relacionado a imitação de conjunto-imagem de produto.

A ação de medida cautelar proposta por Antonio A. de Freitas ME, que produz e comercializa o tênis “Element”, aliado a marca “F Freeday”, visava que os Réus, deixassem de comercializar os produtos que possuíssem como denominação as expressões “S Sneaker”, “F Friderichs” e F Friwass”. O Autor possui registro da marca “F Freeday”, mas não o registro de desenho industrial. Neste sentido a configuração do tênis comercializado pelo Autor é visualmente representada por uma letra “F” estilizada, escrita de forma inclinada dentro de um quadro, seguido da palavra “Freeday”. As expressões dos Réus assemelham-se em muito, uma vez que utilizam antes das inscrições, as respectivas letras iniciais, de forma estilizada, dentro de um quadro, assim como a marca do autor.

Ressalta-se que tanto a disposição das expressões no produto do Autor, como as apostas nos dos Réus, estão nas mesmas posições em que a marca do Autor é utilizada no produto. Neste ponto, confere o Relator do Agravo de Instrumento<sup>40</sup>, que julgou a causa:

“As semelhanças visuais dos produtos são indiscutíveis, não se tratando de produtos meramente parecidos, porque todos os tênis possuem características comuns que permitem que o consumidor identifique um calçado como sendo dessa espécie. Os cortes e aplicações dos tecidos e outros materiais seguem as mesmas linhas, posições e formas do tênis do autor. São muitas as semelhanças, que ao que parece, ultrapassam as meras coincidências”.

A decisão acima relatada apresenta-se como clássico caso de *trade dress*, uma vez que “as mesmas linhas, posições e formas do tênis”, nada mais é do que o conjunto-imagem do produto, aplicando-se de forma convergente aos conceitos trazidos até aqui.

---

<sup>40</sup> TJ – RS – Agravo de instrumento nº 70009914813 – 14ª Câmara Cível – Julg. 31.mar.2005.

Contudo, no Brasil, existem decisões, que contemplam o conceito de concorrência desleal envolvendo o conjunto-imagem em estabelecimentos, como é o caso Mr. Cat, da 4ª Vara Cível de Goiânia. A empresa detentora da marca Mr.Cat, teve sua marca e conjunto-imagem copiados por empresas que se utilizavam da expressão Mr. Foot em seus estabelecimentos.

Na decisão, foram ponderados em especial os aspectos concernentes a inerente distinção perante as demais lojas do segmento que a Mr. Cat adquiriu ao longo de mais de dez anos, uma vez que seu conjunto-imagem ou *trade dress* foi reconhecido como parte do estabelecimento. Pelo fato de que a marca utilizada é arbitrária, ou seja, não está relacionada em momento algum a atividade, presente o requisito da inerente distinção perante as demais, sem que se possa arguir exigência de prova de sentido secundário. Eis os termos da decisão<sup>41</sup>:

“As duas grifes decoram suas lojas com os mesmos recursos arquitetônicos onde utilizam madeira na mesma tonalidade de cor nas fachadas, prateleiras, escaninhos e balcões... Outra forte semelhança também está na porta da entrada das lojas, em estilo porta de boutique, por onde passa apenas uma pessoa de cada vez... A loja Mister que estiver mais próxima do consumidor é a loja que virá a vender, porque os produtos são parecidos... a semelhança é indistigável... De acordo com o que consta dos pareceres dos especialistas, nas lojas tradicionais os saquinhos que protegem os calçados ficam dentro das caixas dos sapatos, enquanto que nas lojas em questão estes saquinhos ficam a vista dos clientes, em expostos em colméias, provocando uma caracterização exclusiva dessas lojas. Segundo o que consta dos pareceres dos especialistas, os estabelecimentos se confundem pela característica da decoração feita com mobiliário em madeira, saquinhos em algodão ou malha, com logotipo impresso e expostas no interior das lojas, prateleiras em arquibancadas, balcões abertos, caixas recuados ao fundo das lojas e as portas de acesso em estilo boutique, com passagem individual para clientes. Ante aos pareceres dos publicitários que estão sendo juntados aos autos, e a tudo

---

<sup>41</sup> Poder Judiciário do Estado de Goiás. Quarta Vara Cível de Goiânia. Autos 1101/1997. Ação de indenização. Proferida em 17.set.2001.

que vimos e analisamos, não restam dúvidas de que, mesmo de maneira sutil em algum ponto, houve a indisfarçável intenção de assemelhar-se”.

Desta forma, há de se ponderar que ainda que advindos dos mesmos princípios de repressão a concorrência desleal, o sistema jurídico norte-americano e o brasileiro, diferem também na questão concernente ao *trade dress*. Como se pode observar, nos Estados Unidos da América, em função dos diversos casos que suscitaram o assunto, a gama de requisitos para aquisição dos direitos inerentes ao *trade dress* são maiores, havendo a necessidade de, dependendo do caso, preencher os requisitos de inerente distinção, sentido secundário e não-funcionalidade.

No Brasil, a simples subsunção fática a norma legal, pode ensejar a caracterização de concorrência desleal, por meio de *trade dress*. Se juntadas provas suficientes para que o conjunto probatório leve ao entendimento de prática de concorrência desleal, há a imensa probabilidade de caracterização de infração, sem que haja necessidade de prova de sentido secundário, por exemplo.

## 7. CONCLUSÃO

Analisadas as tendências relativas ao *trade dress* nos últimos quinze anos, há a possibilidade de compactação aos aspectos trazidos pelas três principais decisões acerca do assunto nos Estados Unidos: *Two Pesos* de 1992, *Wal-Mart* de 2000 e *Traffix* de 2001. *Two Pesos* foi considerada por muitos a decisão de que tudo o que parecer com *trade dress*, efetivamente é. Esta é a tendência atual dos julgados brasileiros, conforme o relatado *leading case* Mr. Cat.

Como formas de representação do conservadorismo, apontam-se as características dos casos de 2000 e 2001 da Suprema Corte Norte Americana que, exigiram a prova de sentido secundário para tudo o que for considerado design de produto, trazendo a baila a importância das provas para aqueles que intentam em adquirir a proteção por meio do instituto do *trade dress*.

No que concerne a atual posição norte-americana acerca do *trade dress*, evidente se faz perceber que é em muito diferente à de 1992. Necessária para a aquisição de *trade dress*: a inerente distinção, de acordo com os critérios sugeridos pela American BAR Association; em

certos casos a prova de sentido secundário de acordo também com os critérios mencionados pela jurisprudência norte-americana e ainda a prova de não-funcionalidade.

Estabelecidos tantos requisitos e condições, aliada a impossibilidade de registro de *trade dress* em órgão competente, o titular deverá resguardar-se de provas fortes e suficientes, se almejar a busca de aquisição do *trade dress*.

Tais aspectos ainda não possuem aplicação sistemática e determinante no Brasil, justamente em função da diferença de sistemas jurídicos e pela atual e genérica legislação no que respeita a concorrência desleal, em que muitas vezes, para que se busque o direito, apliquem-se legislações alheias a disputa, tal como a do consumidor.

Portanto, o instituto do *trade dress*, ainda que já contemplado ao longo dos séculos, busca ainda melhor regulação legislativa, ao passo que o número de casos envolvendo o conjunto-imagem de produtos ou serviços vislumbra incipiente aumento.

## Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional

Elaine Ribeiro do Prado\*

---

**Resumo:** Pressupostos jurídicos para a construção da distintividade necessária à proteção da marca tridimensional. Orientações para adoção de medidas estratégicas de marketing para o alcance eficaz e suficiente de distinção para indicar origem de produto. Grade de Testes para avaliar o ganho de distintividade e cumprimento dos requisitos da marca tridimensional.

**Palavras-chave:** Marca Tridimensional – distintividade de marca - significação secundária - propriedade Intelectual

### *How to build your tangible thing into a registered trademark*

**Abstracts:** *Legal requirement for building up distinctiveness needed to the tridimensional trademark protection. Hints for adoption of strategy measures effective and sufficient to indicate the source of the product. Test Grids for evaluating distinctiveness and compliance with legal requirements for tridimensional trademark protection.*

**Keywords:** *tridimensional trademark – trademark distinctiveness - secondary meaning – intellectual property*

**Sumário:** *I. Introdução; II. Marca tridimensional e trade dress; III. Registro como marca tridimensional sem verificação de distintividade; IV. Dos requisitos para aquisição da distintividade; V. Critérios para aquisição de distintividade como indicador de origem do*

---

\* Especialista em Direito e Processo Trabalhista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agente da Propriedade Industrial, sócia fundadora da Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda (1989-). Advogada e sócia do escritório Denis Borges Barbosa Advogados (2005).

*produto; VI. Proposta de um teste TRUE/FALSE; VII. Aquisição de distintividade e proteção; VIII. Conclusão; IX. Anexo; X. Referências.*

## **I. Introdução**

O propósito deste estudo é analisar a adoção de medidas preparatórias de marketing para promover no mercado a assimilação associativa de um objeto a uma marca, como propósito estratégico - desde que possível – que vise como resultado a aquisição de distintividade como marca tridimensional.

As orientações apresentadas incorporam os requisitos legais encontrados na doutrina e em decisões judiciais para tal reconhecimento e validade, segundo os critérios mais estritos em Direito, de proteção através de marca tridimensional.

Consideramos o objetivo de prover às empresas meios alternativos – ou cumulativos – também quanto à proteção de um objeto como desenho industrial. Ou seja, valemo-nos da possibilidade de se proteger um objeto tridimensional:

(a) como desenho industrial, no tocante à forma ornamental

(b) *cumulativa ou alternativamente*, como marca tridimensional, naquilo em que o objeto se constitua em *indicador de origem do produto*, ou seja, que sirva de marca.

(c) *cumulativa ou alternativamente*, como *trade dress*, ou seja, como portador do conjunto total de elementos que possibilitam ao consumidor vincular o produto a determinada origem.

## **II. Marca tridimensional e *trade dress***

As mesmas providências – *mutatis mutandis* - são aplicáveis à construção de um *trade dress*, protegido pelos mecanismos da concorrência desleal.

Em muito se aproxima a marca tridimensional do chamado *trade dress*. No nosso sistema jurídico, porém, a marca tridimensional se caracteriza como objeto possível de um direito exclusivo, que recorta no todo de um objeto tridimensional aquilo que, nele, constitui o segmento significativo de natureza tridimensional.



O *trade dress* – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos mecanismos da concorrência desleal – não se contém no recorte indicado. Constitui-se, pelo contrário, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto – e não só do segmento tridimensional<sup>1</sup>.

### III. Registro como marca tridimensional sem verificação de distintividade

Iniciamos aqui com os requisitos para a aquisição de marca tridimensional, tal como correntemente praticados pelo INPI. Tais requisitos não pressupõem diretamente a prévia aquisição de distintividade.

#### 1. Requisitos legais para registro de marca tridimensional

A aquisição de uma marca como tridimensional pressupõe uma dupla série de requisitos positivos e negativos:

[a]. o objeto tridimensional tem de ser hábil a funcionar como marca

[b]. se estiver habilitado a funcionar como marca, tem de satisfazer os requisitos gerais de todas as marcas.

Depois da aquisição da distintividade como marca, os demais requisitos negativos a serem observados são os seguintes:

---

1 A jurisprudência norte-americana define o *trade dress* como a imagem total de um produto, incluindo características como tamanho, forma, ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas. Decisão Two Pesos Vs Taco Cabana. MORO, Maitê Cecília Fabri.. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50. Trade dress pode ser entendido não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo *trade dress*, ou conjunto significativo, do produto ou serviço (SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p.22-23). □ É o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público [2], criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do branding.(OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.) Celso Delmanto (DELMANTO, Celso, Crimes de Concorrência Desleal”, ed. Bushatsky, 1975, pág. 84[1]) descreve o fenômeno: “Muitos artigos têm um aspecto particular (o arrangement francês ou o get up dos americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. □ Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue “marcar” nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após muitos estudos, quando há decréscimo nas vendas.

*1.1. Forma não necessária e não associada a efeito técnico*

O elemento distintivo e tridimensional não deve ser compreendido como forma necessária, comum ou vulgar e nem associada a um efeito técnico funcional.

O art. 124, XXI da Lei 9.279/96 nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico<sup>2</sup>.

Essa questão do *efeito técnico* remete a uma antiga exigência já aplicada às marcas, ou seja, a de que elas sejam um elemento de distinção e não de funcionalidade<sup>3</sup>.

Quando as características essenciais do objeto tridimensional são atribuíveis unicamente à realização do resultado técnico pretendido, tal objeto não será registrável como marca, ainda que a forma possa incluir também características não essenciais e distintivas.<sup>4</sup>

Portanto, resumimos que uma marca tridimensional, passível de proteção no país, tenha seu sinal constituído:

- [a] de uma forma de três dimensões
- [b] que tenha suficiente capacidade distintiva
- [c] não seja desenho industrial de terceiro
- [d] seja dissociável de sua função técnica.<sup>5</sup>

---

2 Além da distinguibilidade e da não funcionalidade, Maitê Moro (Op Cit. p. 43-44.) entende, com relação a forma, que a marca tridimensional de forma deve ser estável. Maitê afirma que uma forma não estável dificilmente será protegida como marca, pois sua mutabilidade prejudica a apreensão do sinal pelo público. Apesar disso, completa a autora, não se pode excluir a possibilidade de, em casos isolados, uma forma variável ser reconhecida efetivamente por uma das possíveis formas que ela possa assumir. Nesse caso, a forma que deve ser protegida é aquela na qual o produto é apresentado à venda

3 A título elucidativo, pronunciou-se a Suprema Corte Americana a *Qualitex*, 54 U.S. at 170:

"[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article (...) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation."

4 *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty* . Parágrafo 37. If they are attributable solely to the achieving of the intended technical result, it will not be registrable as a trade mark and it will make no difference that the shape may include non-essential features which are not so attributable ..."

Deve-se, no entanto, ponderar que a restrição ao registro de uma marca, cuja funcionalidade é intrínseca e inseparável da forma do produto, é uma restrição absoluta, desvinculada e independente da capacidade distintiva do sinal. Logo, nem o *secondary meaning* seria capaz de ultrapassar a questão da funcionalidade atrelada à forma distintiva.<sup>6</sup>

### 1.2. Distinguibilidade absoluta não quanto ao efeito ornamental

Impõe-se às marcas tridimensionais um requisito de distinguibilidade absoluta, que em muito se aproxima à originalidade dos desenhos industriais. No entanto, a distinguibilidade não se exerce quanto ao efeito ornamental (como se aplica aos desenhos), mas quanto à função de indicador de origem do produto.

Ou seja, em primeiro lugar, deve haver uma distinguibilidade absoluta: o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

No caso de invólucros em geral<sup>7</sup>, o caráter distintivo deve ser resultante de sua forma nova e original, seja pelo conjunto, seja acessoriamente a ele. Mas uma vez o invólucro sendo caracterizado pela sua forma, é necessário que o seu uso seja novo quanto à sua aplicação no mercado.

### 1.3. Distinguibilidade relativa – não semelhança quanto à marcas de terceiros

Em segundo lugar, deve haver uma distinguibilidade relativa, vale dizer, que haja a novidade das marcas em face às demais marcas já existentes:

a marca tem de se distinguir dos outros signos já  
apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a

---

5 FABRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p. 108. Nesse sentido, vide também: DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propagandas. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 203.

6 Ibidem p. 166

7 Como diz João da Gama Cerqueira, “para servirem de marca devem apresentar caráter distintivo resultante de sua forma nova e original, de seu aspecto de conjunto ou dos elementos acessórios. Quando o invólucro se caracteriza pela sua forma, é necessário que o seu uso seja novo, pelo menos na indústria em que é empregado”. Tratado de Propriedade Industrial. Tomo II, V. II., Rio de Janeiro. Forense, 1946, p. 445.

exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros<sup>8</sup>.

#### 1.4. Sobre que forma recai a exclusividade

O objeto de proteção do registro da marca tridimensional deverá recair sobre [1] a forma do produto ou [2] a forma do acondicionamento que se solicita<sup>9</sup>.

### IV. Dos requisitos para aquisição da distintividade

A jurisprudência e doutrina internacional apontam, em contradição com a prática atual do INPI, que, antes de se reconhecer a um objeto tridimensional a categoria de *marca registrável*, ele tenha passado a significar, perante o consumidor, um indicador de origem do produto.

Como requisito comparável (já não só do segmento tridimensional, mas do todo do objeto, inclusive marcas não tridimensionais, etc.) se aplica para a proteção do *trade dress*, e há prognóstico de que as atuais práticas do INPI se vejam sujeitas ao escrutínio judicial<sup>10</sup>, portanto, aconselha-se enfaticamente que as estratégias relativas à construção da imagem pública de um objeto como indicador de origem sigam os critérios abaixo.

### V. Critério para aquisição de distintividade como indicador de origem

Ressalvamos aqui que a distintividade perseguida é em relação a um formato tridimensional de um objeto, portanto, devendo ser ou passar a ser amplamente divulgado como

---

8 Em doutrina vimos que alguns autores defendem que haveria um requisito da distintividade mais elevado para as marcas tridimensionais do que para as demais, o que se expressaria através da locução pela qual se nega proteção à forma “necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento” Por exemplo, SANDRI & RIZZO. I Nuovi Marchi. Forme, Colore, odori, suoni e altro. s.l IPSOA, 2002, p. 42; Bento de Faria. Marcas de Fábrica. Rio de Janeiro: Ribeiro dos Santos: 206., p. 158-150; Mathely. Le droit français des signes distinctifs, p. 105. *apud* FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p. 156. Contrário a esse entendimento está Maitê Moro que entende que o padrão de distintividade da marca tridimensional deve ser o mesmo padrão utilizado para as marca comuns, visto que uma marca tridimensional de uma forma simples também pode ser distintiva ou adquirir distintividade.

9 MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 39.

10 O que já ocorreu em AGV 141895, Relator: Juiz ANDRÉ FONTES, Segunda Turma Especializada do TRF2, Julgado em 27/02/2007, DJU, data 13/03/2007, p. 276

*indicador de origem* do produto, considerando que a proteção nesse sentido depende dos seguintes requisitos:

1. *Longo e contínuo período de uso como indicador de origem do produto*<sup>11</sup>

Assim, o primeiro requisito para a estratégia de marketing deve considerar a necessidade de ter sido exercitado no mercado por um longo período na função de *indicador de origem do produto*<sup>12</sup>.

Toda marca deve exercer capacidade de distinção e de se fixar na mente do público a percepção de associação com o produto, ou seja, a distintividade deve ser suficientemente destacada do que já seja do domínio comum.

Portanto, ao se adotar estratégias de marketing para a construção do objeto tridimensional como *indicador de origem do produto*, se esta caracterização se der na perspectiva do público, *terá* ocorrido um fenômeno da aquisição de distintividade.

A aquisição de distintividade, quando suficientemente elevada, sobrepuja, por exemplo, a restrição prevista para o que é considerado genérico ou vulgar (que veda o registro de qualquer marca, tridimensional ou não).

Assim, expressões como *Computer Shop*, *Polvilho Antisséptico*, *A Casa do Pão de Queijo* e outras que fazem parte do senso comum, podem vir a ser reconhecidas como suscetíveis de uso exclusivo como marca, na medida em que se tornaram *indicador de origem do produto* pelo consumidor e até mesmo pelos concorrentes.

Tal fenômeno confere ao signo um significado secundário (*secondary meaning*), que se incrusta ao elemento de uso comum e o retira do domínio público<sup>13</sup>.

---

11 SORDELLI Luigi. Marchio y Secondary meaning. Milano: Giuffré, 1979. p. 117. Le uso e notorietà Del marchio contituiscono aspetti peculiari per La sua formazione Ed esistenza Ed incidono sull'esistenza del diritto. Il significato secundario deve derivare ed affermarsi con l'uso e La notorietà, presenti prima pela registrazione, per formare La capacità distintiva mentre uso e notorietà possono intervenire sucesivamente quando se trata de raforzala.

12 Conforme decisão: Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., Inc., 391 F.3d 1088, 73 U.S.P.Q.2d 1258 (2004). Determining secondary meaning requires an analysis of at least 7 factors:

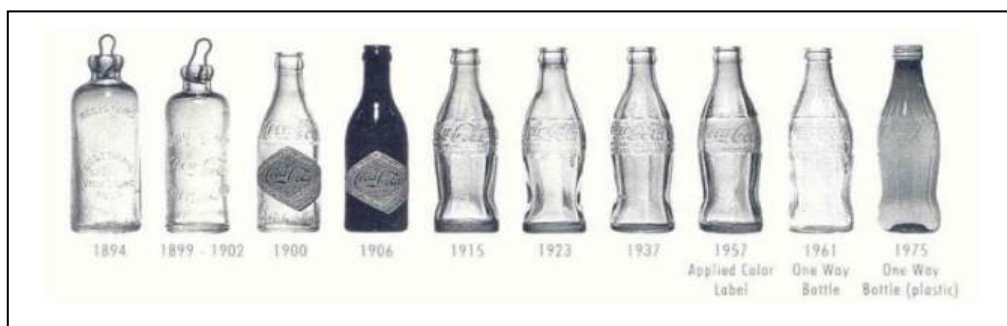
1 – direct consumer testimony; 2 - survey evidence; 3 - exclusivity, manner, and length of use of a mark; 4 - amount and manner of advertising; 5 - amount of sales and number of customers; 6 - established place in the market; and 7 - proof of intentional copying by the defendant.

13 BARBOSA, Denis Borges in Nota sobre a Metodologia de Confrontação de Marcas. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pg. 70

Portanto, a estratégia de marketing deve ser coordenada para se provocar esse fenômeno, mesmo em relação a um objeto que tenha características, contudo não preponderantes, que possam ser comuns.

Como exemplo disso, citamos as formas de publicidade abaixo, que colaboram para a construção da distintividade de um objeto como marca.

### **Fidelidade de imagem do objeto**



### **Imagem do produto**

No exemplo acima, a garrafa da Coca-Cola possui seu formato nos dias atuais com as mesmas características preponderantes em relação às do formato inaugurado em 1915. O objeto em si, inclusive pela permanência da forma do objeto antes utilitário, tornou-se *indicador de origem do produto*.

**Imagem da garrafa em anúncio fortalecendo a sua associação como *indicador de origem do produto*.**



**Imagem da garrafa como brinde**



**Imagem do produto como estampa de outros produtos**



Além das medidas estratégicas para a construção da distintividade de um objeto como marca tridimensional, todas as medidas de defesa devem ser adotadas também de forma estratégica, a fim de afastar qualquer tolerância que possa caracterizar tal objeto como uso necessário (código de mercado).

Como exemplo de tolerância, citamos os seguintes produtos, cujas embalagens tornaram-se código de mercado:



2. *Criação real de fundo de comércio significativo*

Demonstrar que o produto representa parte considerável da receita da empresa.<sup>14</sup>

É necessário que a companhia tenha em seus registros contábeis os lançamentos da receita proveniente do produto, para o qual tenham sido feitos relevantes investimentos para obtenção dessa receita significativa.

Transcrevemos aqui trecho do artigo publicado por Denis Barbosa e Ana Beatriz Nunes Barbosa<sup>15</sup>, para melhor explanação quanto à relevância de ser considerado como ativo o fundo de comércio adquirido:

“Constarão do Intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido (art. 179, VI, da Lei das S.As. com redação dada pela Lei 11.638 de 2007), devendo tais bens ser avaliados pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização (art. 183, VII, da Lei 6.404 atualizada).

Ainda, note-se que os bens serão amortizados quando houver a perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam de bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado (art. 183, §2º. B) da Lei 6.404 com redação pela Lei 11.638). Tais direitos serão amortizados

---

14 “it sales have grown from \$11 million in 2002 to more than \$21 million in 2005; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant; it has 50,000 to 100,000 visitors per month at its website” In re Steelbuilding.com, Inc., Op Cit.

15 BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes in Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 615



proporcionalmente pelo prazo de sua duração, pelo método linear.”

### 3. *Acatamento pelos concorrentes*

Vimos que o valor da marca por sua vez se constrói através de um efeito comunicativo. Tal efeito pode resultar também no reconhecimento inequívoco pela concorrência quanto à evidente distintividade.

Consta do Caso do Polvilho Antisséptico Granado<sup>16</sup> que a multinacional Johnson & Johnson desistiu de usar a expressão “polvilho antisséptico” por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado.

Consta também no caso Steelbuilding.com, Inc que foi comprovado, através de declarações e e-mails, que seus concorrentes reconheciam o seu nome genérico como indicador de origem do produto.<sup>17</sup>

### 4. *Investimento em aquisição de distintividade*

Deve-se ficar comprovado que o titular da marca envidou contínuos esforços e investimentos para criar - na percepção do público - a *possibilidade* de associar um objeto como indicador de origem de seu produto.<sup>18</sup>

Pesquisas de mercado podem servir de demonstração inequívoca quanto à aquisição da distintividade do objeto como marca, mas o investimento deve ser passível de comprovação.

### 5. *Concentração da publicidade nos aspectos significativos*

---

16 Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, página 18.379

17 In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007 ) “Applicant has advertised or been featured in trade magazines; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant;”

18 In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007 The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM has acquired distinctiveness. advertising expenditures rose from \$673,000 to nearly \$1 million; visitor traffic to the steelbuilding.com website is greater than that of any competitor; Applicant has advertised or been featured in trade magazines;

Toda a publicidade destinada a fixar o objeto como indicador de origem deve evitar a ênfase nos aspectos utilitários do mesmo. Igualmente, a construção publicitária deve evitar a fixação pelo público do aspecto ornamental do objeto, em detrimento do aspecto de indicação de origem.

Ou seja, quem vê a garrafa sinuosa e com vincos sabe que é ...Coca-Cola e quem a toca de olhos vendados consegue fazer a mesma associação à marca.

#### VI- Proposta de um teste TRUE/FALSE

Resumindo os parâmetros acima, apresentamos duas grades de teste para [1] constatação de índices que possam apontar o ganho de distintividade do objeto como marca do produto e [2] atendimento aos requisitos para proteção de marca tridimensional.

[1] Grade – ganho de distintividade

INDICES	TRUE	FALSE
Índice associativo (singularização do objeto como indicação de origem do produto em relação ao mercado relevante, seja pelo tempo de uso, uso contínuo ou impacto publicitário).		
Índice de reconhecimento associativo do objeto como indicação de origem do produto (pesquisa de marca e apuração do grau Top of Mind)		

Índice de territorialidade  (presença em todo o território nacional)
Índice de eficácia simbólica  (aquisição de distintividade e separação eficaz do domínio comum).

[2] Grade – requisitos da marca tridimensional

INDICES	TRUE	FALSE
Forma de três dimensões não necessária e não associada a efeito técnico		
Suficiente capacidade distintiva para indicar a origem do produto		
Suficiente distinção em relação à marcas de terceiros		
Não vinculação e ou reprodução de desenho industrial protegido por terceiros.		

## VII. Aquisição de distintividade e proteção

Como o propósito deste estudo é subsidiar as estratégias de marketing para se buscar o reconhecimento de distintividade de um objeto em relação ao produto assinalado por uma marca, inclusive a pretendida proteção como marca *tridimensional*, pertinente trazermos exemplos (vide Anexo I) das que foram concedidas ou não pelo INPI e, ao mesmo tempo, a reunião dos parâmetros que pudemos colher de decisões que demonstram a perspectiva de validação e reconhecimento de marca tridimensional.

Portanto, fizemos acima as seguintes considerações:

[a] o interesse na adoção de medidas de marketing que não só promovam a distintividade do objeto e sua forte associação ao produto já assinalado por uma dada marca, mas também legitimem a sua proteção na forma tridimensional .

[b] parâmetros doutrinários e de decisões judiciais, maiormente estrangeiras, que reconheçam a validade da marca tridimensional.

[c] exercícios comparáveis, concentrados não só na tridimensionalidade significativa, mas na expressão holística do produto e suas circunstâncias, para aquisição da proteção *também* como *trade dress*.

## VIII. Conclusão

A estratégia de marketing para a construção de uma potencial distintividade eficaz aos signos - nos referimos aqui exclusivamente aos signos para a função de marca - pode resultar sobre eles fenômenos de atribuição de fama ou, quando em excesso, de generificação<sup>19</sup>.

Esse potencial de distintividade não tem uma regra que a determine ou que a preveja; trata-se de um fenômeno que nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. Ou seja, há a assimilação associativa e inseparável de um produto-marca ou marca-produto pelo resultado da manifestação mais sensorial e holística do consumidor, que é estimulada pela justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do produto em si.

---

19 Generificação = conversão em domínio público da marca que se torna uma descrição funcional ou característico de um produto (ex. isopor, fôrmica, xerox, gilette entre outras)

É possível, por exemplo, que seja facilmente feita a associação de produtos do mesmo gênero a um único produto, por este último ter estimulado ao longo de vários anos a fixação de sua identidade na mente dos consumidores, que passaram a reconhecê-lo como produto referência ou por ter sido o próprio um produto pioneiro no mercado.

Note-se, também, a eficácia distintiva pode ser vista em situações de reconhecimento imediato sem uma leitura literal da marca, como nos casos das embalagens do amido de milho (Maizena), M (McDonald's), de bebidas, como Coca-Cola, Guaraná, etc. Podemos dizer que todas essas formas de reconhecimento e associação, que remetem instantaneamente um único produto à mente de seu consumidor, é que o torna eficazmente distintivo.

No entanto, ao se falar de estratégia para a construção de distintividade, é preciso ter em conta o que a lei específica protege para, então, fazer parte da estratégia a adoção de medidas que favoreçam e permitam, no sentido de validar a proteção mais apropriada aos interesses da empresa, desde que assim possa ser submetida a eles.

A Lei 9279/96 prevê a proteção de invenções, design e de signos, ou seja, de patentes, desenhos industriais e de marcas. Nestas últimas encontrando-se a do tipo tridimensional, que vêm sendo a opção de demanda porque não só caracteriza-se pela forma da marca em três dimensões, mas atrela tal forma de maneira indissociável do produto que se quer distinguir como marca, a qual uma vez concedida pelo INPI terá validade prorrogável a cada dez anos.

Já para a forma plástica – o design em si – é prevista a proteção via registro de desenho industrial, o qual tem validade limitada ao máximo de 25 anos.

Como então diferenciar o que seja passível de proteção como desenho industrial ou como marca tridimensional?

A proteção recairá via desenho industrial para a “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

Já pela marca tridimensional, como já dissemos brevemente acima, configura-se a proteção em relação à forma em três dimensões que apresentem suficientemente distintividade, mas a proteção recairá para essa característica enquanto não houver aspectos funcionais.

Ou seja, em outras palavras, além dos requisitos da distintividade e, no caso de desenho industrial, de novidade e originalidade, a função é o fator que diferencia a natureza da proteção e, portanto, a validade.

Conclui-se, então, que um componente estratégico de marketing deve considerar o enfoque para ressaltar a distintividade – existente ou a se adquirir, ou a funcionalidade técnica ou ornamental do que se pretende obter proteção pela Lei 9279/96.

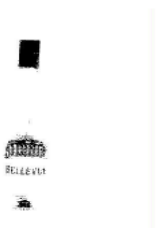
## IX. Anexo

### ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS – EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI

#### MARCAS TRIDIMENSIONAIS



**TCHAIKOVSKI**  
Processo nº: 820099414  
Marca nº: 0361429  
Classe: NCL 35:10  
Titular: BELVEDERE  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

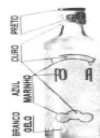


**BELLEVUE**  
Processo nº: 822682427  
Marca nº: 0361429  
Classe: NCL(7) 33  
Titular: BELVEDERE  
Situação: Arquivado por falta de representante no país.

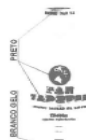


**HUSSAR VODKA**  
Processo nº: 822354578  
Marca nº: 0287717  
Classe: NCL(7) 33  
Titular: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO POLMOS  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

#### NÃO APROVADAS PELO INPI:



**PO A**  
Processo nº: 822495929  
Classe: NCL(7) 33  
Titular: LUBUSKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA AKCYJNA  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



**PAN TADEUSZ**  
Processo nº: 8 822510677  
Classe: NCL(7) 33  
Titular: LUBUSKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA AKCYJNA  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



**RON DEL NAVEGANTE**  
Processo nº: 822651491  
Classe: NCL(7) 33  
Titular: ADMINISTRACIÓN NAC. DE COMB. ALCOHOL Y PORTLAND (A.N.C.A.P)  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –  
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI



**PALACE VODKA**  
Processo nº: 823327523  
Classe: NCL(7) 33  
Titular: PRZEDSIEBIORSTWO POLMOS  
BIALYSTOK S.A. P)  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



Nº do Processo: 824305205  
Titular: GILBERTS & C.A, S.A.  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



Nº do Processo: 824289358  
Titular: GIOVANNI BOSCA TOSTI I.V.I. S.P.A.  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



Nº do Processo: 824681827  
Titular: 750 ML, LLC  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Arquivado por falta de pagamento.



**VINHOS CAMPO LARGO**  
Nº do Processo: 825178045  
Marca nº: 75802041000109  
Titular: VINICOLA CAMPO LARGO S/A  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



Nº do Processo: 825794846  
Titular: CHATAM INTERNATIONAL  
INCORPORATED  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



**POMMERY**  
Nº do Processo: 827558562  
Titular: POMMERY S.A.  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



**PURA HBR**  
Nº do Processo: 826721990  
Titular: HBR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO LTDA  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –  
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



**SHAAZ**

Nº do Processo: 827506600

Marca nº: 0152960

Titular: PERNOD RICARD

Classe: NCL (8) 33

Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

**MARCAS TRIDIMENSIONAIS**



Processo nº: 821176056

Marca nº: 0121398

Classe: NCL (8) 32

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A.

Situação: Registrado



**MONTURA**

Processo nº: 822507919

Marca nº: 0361429

Classe: NCL(7) 33

Titular: BELVEDERE

Situação: Registro



Nº do Processo: 824085086

Titular: BOMBA ENERGIA

GETRÄNKEVERTRIEBS GMBH

Classe: NCL (7) 33 Situação: Registro

**REGISTRADAS NO INPI:**



**MONTURA**

Processo nº: 822507749

Marca nº: 0361429

Classe: NCL(7) 21

Titular: BELVEDERE

Situação: Registro



Processo nº: 824085078

Classe: NCL (7) 32

Titular: BOMBA ENERGIA GETRÄNKEVERTRIEBS  
GMBH

Situação: Registro



Nº do Processo: 826323057

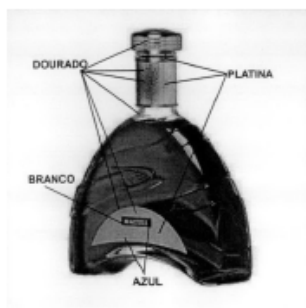
Marca nº: 0058718

Titular: DIAGEO NORTH AMERICA, INC

Classe: NCL (8) 33

Situação: Registro

**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –  
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



**MARTELL**  
Nº do Processo: 827809280  
Titular: MARTELL & CO  
Classe: NCL (8) 33  
Situação: Registro



Processo nº: 826811418  
Marca nº: 0028908  
Titular: COMPTOIR NOUVEAU DE LA  
PARFUMERIE  
Classe: NCL (8) 03  
Situação: Registro



**COCA-COLA**  
Nº do Processo: 827783582  
Marca nº: 0130710  
Titular: THE COCA-COLA COMPANY  
Classe: NCL (8) 32  
Situação: Registro



**LOVEBEING COCA-COLA**  
Nº do Processo: 827783574  
Marca nº: 0130710  
Titular: THE COCA-COLA COMPANY  
Classe: NCL (8) 32  
Situação: Registro

**MARCAS TRIDIMENSIONAIS EM**



Processo nº: 821337459  
Marca nº: 67866665000153  
Classe: NCL 05:15  
Titular: DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  
LTDA.  
Situação: Pedido sob recurso.

**ANDAMENTO NO INPI:**



**VICTORY VODKA**  
Processo nº: 822354551  
Marca nº: 0287717  
Classe: NCL(7) 33  
Titular: BELVEDERE  
Situação: Pedido esperando análise de outro processo.

**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –  
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



**CHOPIN**

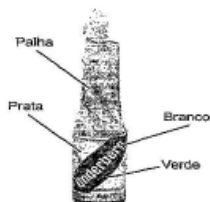
Processo nº: 823019071

Marca nº: 0424528

Classe: NCL(7) 33

Titular: PODLASKA WYTWORNIA WODEK  
"POLMOS" SPOLKA AKCYJNA

Situação: Pedido sob recurso



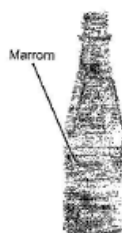
**UNDERBERG**

Processo n: 823038335

Classe: NCL(7) 33

Titular: PODLASKA WYTWORNIA WODEK  
"POLMOS" SPOLKA AKCYJNA

Situação: Pedido sendo discutido em juízo



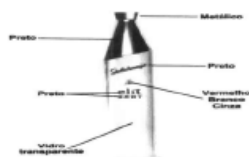
**UNDERBERG**

Processo nº: 823038335

Classe: NCL(7) 33

Titular: PODLASKA WYTWORNIA WODEK  
"POLMOS" SPOLKA AKCYJNA

Situação: Pedido sendo discutido em juízo



**STOLICHNAYA ELIT**

Nº do Processo: 825028841

Marca nº: 4742710

Titular: SPIRITS INTERNATIONAL N.V.

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido com disputa judicial.



**PIRASSUNUNGA 51**

Nº do Processo: 825737010

Marca nº: 03485775000192

Titular: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido sob recurso (indeferimento)



**51**

Nº do Processo: 825872740

Marca nº: 03485775000192

Titular: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido sob recurso



**UNICUM ZWACK**

Nº do Processo: 826324240

Titular: ZWACK UNICUM RT

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido sob recurso



Nº do Processo: 826550509

Titular: POLMOS ZYRARDÓW SPÓLKA Z.O.O.

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido em Andamento.

ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –  
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI



**Nº do Processo:** 826550517  
**Titular:** PODLASKA WYTWÓRNA WÓDEK  
POLMOS SPOLKA AKCYJNA  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento



**BELVEDERE VODKA**  
**Nº do Processo:** 826550533  
**Titular:** POLMOS ZYRARDÓW SPÓLKA Z.O.O.  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento



**UNICUM ZWACK**  
**Nº do Processo:** 826584616  
**Titular:** Z & U SPIRITUOSEN MARKETING  
GMBH  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido aguardando andamento de outro  
processo



**Nº do Processo:** 827442726  
**Marca nº:** 0189910  
**Titular:** V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (publ)  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Recurso



**SOHO**  
**Nº do Processo:** 827879865  
**Marca nº:** 0152960  
**Titular:** PERNOD RICARD  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido sob recurso



**ESTD 1801**  
**Nº do Processo:** 827545070  
**Titular:** CHIVAS BROTHERS (AMERICAS)  
LIMITED  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Recurso



**ANIS DEL MONO**  
**Nº do Processo:** 828239460  
**Titular:** OSBORNE DISTRIBUIDORA S.A.  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Exigência



**Nº do Processo:** 828239479  
**Titular:** GRUPO OSBORNE, S.A.  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Exigência

ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –  
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI



**Nº do Processo:** 828238553  
**Titular:** GRUPO OSBORNE, S.A.  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Exigência



**OSBORNE**  
**Nº do Processo:** 828400008  
**Titular:** GRUPO OSBORNE, S.A.  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido aguardando andamento de outro processo



**TOLÓN-TOLÓN**  
**Nº do Processo:** 828633495  
**Titular:** DESTILERÍAS CAMPENY S.A  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento



**Nº do Processo:** 828947678  
**Titular:** FASHION SPIRITS, LLP  
**Classe:** NCL (8) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento



**BRASILBERG**  
**Nº do Processo:** 900215941  
**Titular:** UNDERBERG KG  
**Classe:** NCL (9) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento



**J.P. CHENET CABERNET SYRAH VIN DE PAYS D'OC**  
**Nº do Processo:** 829092030  
**Marca nº:** 0301493  
**Titular:** LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.  
**Classe:** NCL (9) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento



**PLATINUM**  
**Nº do Processo:** 829136940  
**Titular:** ROUST INCORPORATED  
**Classe:** NCL (9) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento



**VODKA RUSSIAN STANDARD**  
**Nº do Processo:** 829136967  
**Titular:** ROUST INCORPORATED  
**Classe:** NCL (9) 33  
**Situação:** Pedido em Andamento

ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –  
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI



**NEMIROFF**

Nº do Processo: 829147683

Titular: NEMIROFF INTELLECTUAL  
PROPERTY ESTABLISHMENT

Classe: NCL (9) 33

Situação: Pedido em Andamento



**NEMIROFF**

Nº do Processo: 829147691

Titular: NEMIROFF INTELLECTUAL  
PROPERTY ESTABLISHMENT

Classe: NCL (9) 21

Situação: Pedido em Andamento



**PERRIER SOURCE PERRIER SP**

Nº do Processo: 900367601

Titular: NESTLE WATERS (SOCIÉTÉ PAR  
ACTIONS SIMPLIFIÉE)

Classe: NCL (9) 32

Situação: Pedido em Andamento

## **X. Referências**

BARBOSA, Denis Borges in Nota sobre a Metodologia de Confrontação de Marcas. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes in Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

FARIA, Bento de. Marcas de Fábrica. Rio de Janeiro

BRASIL. Lei 9279/96, de 14 de maio de 1996. Regula direito e obrigações relativos à propriedade industrial.

CERQUEIRA, João da Gama Tratado de Propriedade Industrial. Tomo II, V. II., Rio de Janeiro. Forense, 1946

DELMANTO, Celso, Crimes de Concorrência Desleal”, ed. Bushatsky, 1975

DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS, Acervo de pesquisa

DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propagandas. Rio de Janeiro: Forense, 1984

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, base de dados disponível em [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)

MORO, Maitê Cecília Fabri.. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP

\_\_\_\_\_, Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009

OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista ABPI, nº 82, mai-jun de 2006

SANDRI & RIZZO. I Nuovi Marchi. Forme, Colore, odori, suoni e altro. s.l IPSOA, 2002

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª. REGIÃO, Segunda Turma Especializada. Disponível em [www.trf2.gov.br/jurisprudencia/index.html](http://www.trf2.gov.br/jurisprudencia/index.html)

SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995

SORDELLI Luigi. Marchio y Secondary meaning. Milano: Giuffré, 1979



## A co-propriedade das marcas

Arthur Felipe Cândido Lourenço\*

---

**Resumo:** Um estudo sobre a possibilidade de reconhecimento do direito à co-propriedade em matéria de marcas, na qualidade de bens (móveis) intangíveis, com base no tratamento dispensado pela legislação comum e pela legislação especial, em conflito com dificuldades impostas pelo sistema de registro.

**Palavras-chave:** Marcas; Bem móvel; Intangível; Co-Propriedade; Condomínio; Compropriedade; Legitimidade.

### **CO-OWNERSHIP OF TRADEMARKS**

**Abstract:** *A study on the possibility of recognizing co-ownership rights related to trade marks, as (movable) intangible assets, based on the treatment under the common and the special legislation, in conflict with the difficulties imposed by the registration system.*

**Keywords:** *Trademarks; Movable assets; Intangible assets; Co-ownership; Condominium; Joint Ownership; Legitimacy.*

**Sumário:** *I. Introdução; II. Noção de co-propriedade; III. Modalidades típicas de co-propriedade; IV. Natureza jurídica da co-propriedade; V. Propriedade das marcas no direito comum; VI. Da diluição da noção de origem; VII. A co-propriedade na propriedade intelectual; VIII. A co-propriedade de marcas no mundo; IX. Acordo de convivência de marcas; X. Da legitimidade para requerer o registro; XI. O uso da marca por várias empresas em conjunto;*

---

\* Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual. Aprovada pela Comissão Examinadora. Professor Orientador: Denis Borges Barbosa.

XII; Vedação ao requerimento de nulidade da marca cedida ou de oposição ao uso da mesma pelo cessionário; XIII. Conclusão; XIV. Referências bibliográficas.

## **SIGLAS**

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Industrial

AMS – Apelação em mandado de segurança

BGB – *Bürgerliches Gesetzbuch*

CAN – Comunidade Andina das Nações

CC – Código Civil

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CPI – Código da Propriedade Industrial

CUP – Convenção da União de Paris

EEC – *European Economic Community*

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial

OMC – Organização Mundial do Comércio

RPI – Revista da Propriedade Industrial

TFR – Tribunal Federal Regional

TRIPS – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

UK – *United Kingdom*

## **I. INTRODUÇÃO**

Trazido pela globalização da economia, o fenômeno da reorganização societária (formação de grupos, formalização de acordos comerciais, fusões, cisões e incorporações) tem sido uma forte tendência mundial, no sentido de buscar a concentração das atividades produtivas em torno grupos econômicos.

A liberdade e a ferocidade da concorrência vêm exigindo não só a otimização da produção e a constante reestruturação das empresas no mercado, mas também a formação de alianças no desenvolvimento de produtos, reduzindo os custos de produção, e a apresentação de produtos que mostrem ao consumidor o que representam essas alianças, inclusive através de signos capazes de traduzir todo o investimento.

A formação de grupos e a formalização de acordos comerciais, embora não sejam formalmente “reorganizações societárias”, incluem a colaboração na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e conseqüente constituição de ativos imateriais, como patentes e marcas. Os esforços das partes para um desenvolvimento comum exigem a definição dos respectivos direitos e deveres de cada uma delas, uma para com a outra e em relação à propriedade daquilo que foi desenvolvido e que chegará ao mercado consumidor.

Para resolver questões e estabelecer garantias, além do que se pode prever em contrato, uma solução que é freqüentemente proposta é a co-propriedade desses bens intelectuais desenvolvidos durante o acordo ou a colaboração. Com esforços verdadeiramente colaborativos e intensos no desenvolvimento pode ser difícil individualizar as contribuições de cada parte.

Com vistas a equilibrar esse tipo de relação, a co-propriedade pode parecer uma solução justa e pode ser mais simples do que estabelecer a propriedade resolúvel nas mãos de uma única parte. Mas estabelecer uma co-propriedade da propriedade intelectual é um tanto complexo, o que leva a certa incompreensão dos direitos e deveres das partes, uma vez que a legislação nacional é que determina em que casos ela é possível, como no caso dos direitos autorais e das patentes, mas sendo omissa quanto às marcas. Outro fator de difícil compreensão é a variação de país para país, já que a propriedade intelectual remete a acordos internacionais que equalizam as normas, respeitando a soberania e os direitos individuais de estrangeiros. Por causa disso, muitos profissionais têm certa relutância em aceitar a co-propriedade de marcas, julgando sábio evitá-la se outras formas puderem ser usadas para atingir os objetivos das partes.

No entanto, apesar de todas as complexidades, a co-propriedade de bens intelectuais, mesmo das marcas, pode ser uma solução extremamente viável em alguns casos, uma vez que também não há qualquer vedação legal para que seja efetivada.

## II- NOÇÃO DE CO-PROPRIEDADE

O caráter de exclusividade da propriedade, ou de direitos reais capazes de garantir a exclusão de qualquer outro sujeito, não admite considerar-se a existência de duas propriedades ao mesmo tempo sobre a mesma coisa: *duorum in solidum dominium esse non potest*. No entanto, é possível que o direito de propriedade pertença e seja dividido entre pessoas. Trata-se da co-propriedade (*condominium*) – também chamada de compropriedade ou condomínio – tendo cada co-proprietário direito a uma parte ideal da coisa (*totius corporis pro parte dominium habere*).

A co-propriedade pode surgir por vontade das partes, na qual várias pessoas consorciavam-se voluntariamente para serem co-proprietários de um mesmo objeto ao adquirirem uma coisa em comum, ou de forma incidental, em decorrência de eventos alheios à vontade dos co-proprietários, por exemplo, através de herança.

Cada proprietário tem direito a uma porção da coisa, e esta é dividida entre eles na proporção que lhes cabe. Trata-se do exercício de um direito único e completo sobre coisa determinada, nesse caso, exercido por mais de uma pessoa, limitado ao direito do co-proprietário.

A co-propriedade é uma forma especial de apresentar-se a propriedade: é uma propriedade em comum. Portanto, são dois ou mais proprietários consorciados na propriedade da coisa comum.

No caso da extinção da propriedade de um dos co-proprietários, tal propriedade passará a pertencer aos demais (*ius accrescendi*). Daí pode-se inferir que o co-proprietário tem poder ilimitado sobre a parte do direito que possui, mas o seu direito de disposição sobre a coisa inteira está limitado pela concorrência do direito dos outros co-proprietários.

Qualquer disposição relativa à coisa inteira exige o acordo unânime ou tolerância passiva de todos os outros co-proprietários, ou seja, qualquer deles pode vetar disposição dos outros (*jus prohibendi*), não prevalecendo a vontade da maioria contra a minoria (*in re communi neminem dominorum iure lacere quicquam invito altero posse*).

No Direito Romano, cada condômino, ou co-proprietário, podia usar por inteiro da coisa, e sobre ela exercer todas as faculdades inerentes à propriedade: uso, gozo, fruição, disposição – compatíveis com a indivisão. A condição de propriedade não poderia ser imposta em face dos demais co-proprietários, pois suas regras possibilitariam a obstrução completa por qualquer deles ao desejo dos demais. Para dirimir questões dessa natureza, havia um meio *judicial* para conseguir a divisão: a *actio communi dividundo*; que podia ser proposta por qualquer dos co-proprietários, a todo tempo. No caso de coisa divisível, a divisão se resolvia na fragmentação real da coisa. No caso de coisa indivisível, pela sua adjudicação a quem oferecesse o maior lance. Quem adjudicava ficava com a obrigação de pagar a cada um dos proprietários, em dinheiro, a parte que lhes coubesse<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Marky, Thomas, *Curso Elementar de Direito Romano*, ed. Saraiva, 6ª ed., 1992.

Na co-propriedade de origem germânica, a chamada "*gesamnten hand*", ou co-propriedade em mão comum, os proprietários não podiam dispor da coisa. Nesta co-propriedade germânica não há quotas, ou divisões ideais, das quais o co-proprietário pudesse dispor.

A noção tradicional de propriedade está relacionada, como já dito, à capacidade de exclusão de qualquer outro sujeito, em face de determinado objeto. E a de co-propriedade compreende o exercício do direito dominial por mais de um dono. Nas palavras do professor Silvio Rodrigues "dá-se condomínio, comunhão, ou compropriedade quando, em uma relação de direito de propriedade, diversos são os sujeitos ativos"<sup>2</sup>.

Em tese, é possível visualizar um paralelo, como bem nota o emérito professor Caio Mário da Silva Pereira: "ocorre, assim, como que a contradição entre duas noções: a propriedade, que é exclusiva e exclusivista, e condomínio, que assenta na comunidade de direitos"<sup>3</sup>.

A propriedade não pode pertencer a mais de um *dominus* simultaneamente, pois que *una* sobre a coisa. Todavia, é lícita sua pertinência a mais de um sujeito, *pro parte*, legitimado ao exercício do *dominus*. Os co-proprietários exercem o direito de propriedade ao mesmo tempo, em cotas ideais, sobre a propriedade indivisa. A divisão é meramente idealizada, não material. No sistema romano, como diz Sílvio de Salvo Venosa "a quota ideal é a medida da propriedade" e, diz ele, também, que "de acordo com essa fração, repartem-se os benefícios e ônus, direitos e obrigações entre os comunheiros".

O Direito Germânico tratava a co-propriedade de forma diversa. Entendia-se como comunhão de mão comum. Isto é, cada co-proprietário tinha direito de exercer o domínio sobre a coisa. Não havia, nessa comunhão, a noção de parte ideal, pois a coisa era objeto de uso e gozo comum.

Arnoldo Wald, em seu livro *Direito das Coisas*, nos ensina que:

“o direito brasileiro admitiu a concepção romana do condomínio, baseada no conceito de cota ideal, embora houvesse em nosso direito de família um resquício do condomínio germânico, que é a comunhão universal de bens existente entre os cônjuges.

---

<sup>2</sup> Rodrigues, Silvio, *Reflexões sobre o Condomínio geral e em edifícios*, São Paulo, 1951, p. 19.

<sup>3</sup> Pereira, Caio Mario da Silva, *Instituições de Direito Civil*, Vol. IV, 13<sup>a</sup> ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999, p. 129.

(...) Somente com a dissolução da sociedade conjugal, em virtude de morte, da separação judicial ou de divórcio é que recorreremos à meação (cota ideal correspondente à metade) para, no inventário, calcular o que cabe a cada um dos interessados”<sup>4</sup>.

Portanto, o ordenamento jurídico necessariamente reconhece o exercício simultâneo da propriedade por mais de um sujeito, quando estabelece regimes legais para que a propriedade atinja suas funções sociais, em benefício dos comunheiros e da coletividade.

Por fim, importante assinalar que os direitos dos proprietários da coisa comum têm extensão maior do que os dos co-proprietários voluntários, no que toca ao bem sob condomínio.

### III MODALIDADES TÍPICAS DE CO-PROPRIEDADE

Das diversas espécies de comunhão a mais importante das classificações se dá em virtude de suas conseqüências práticas em relação à forma ou ao modo de ser da comunhão: a comunhão *pro diviso* e *pro indiviso*.

Na comunhão *pro diviso* a co-propriedade existe de direito, mas não de fato, uma vez que cada co-proprietário já possui uma parte certa e determinada da coisa. Um exemplo típico é o prédio cujos apartamentos pertencem a proprietários diversos.

Na comunhão *pro indiviso* a co-propriedade perdura de fato e de direito, todos os condôminos permanecem na indivisão, tanto juridicamente como de fato.

Em suma, cada condômino de um edifício detém a exclusividade sobre sua unidade, mas está sujeito a dividir a propriedade das demais áreas necessariamente comuns, daquilo que forma o todo do bem condominial.

Cada co-proprietário há de ter a faculdade, em princípio, de usar por si ou por outrem a coisa, e assim compete-lhes dar posse, uso ou gozo da propriedade a terceiros, sem prévia aquiescência dos demais co-proprietários.

### IV- NATUREZA JURÍDICA DA CO-PROPRIEDADE

---

<sup>4</sup> Wald, Arnaldo, *Direito das Coisas*, 10ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 121.

As duas modalidades de comunhão acima definidas, juntamente com os tratamentos históricos que a co-propriedade teve de origem romana e germânica, traduzem as duas teorias que buscam explicar sua natureza jurídica: a teoria individual e a teoria coletiva.

Como um direito exclusivo, a propriedade permite que o titular do direito exclua terceiros. Pela teoria individual, a coisa é dividida de forma ideal e a cada co-proprietário é atribuído o direito de propriedade sobre essa parte ideal. Essa divisão seria meramente abstrata e provisória, pois a cada co-proprietário está assegurado o direito de pedir a coisa comum, pela própria definição da propriedade, a qualquer tempo, tendo em vista o caráter excepcional dessa situação de indivisão, contraposta à forma de domínio.

Diferentemente da teoria individual, a teoria coletiva interpreta que na co-propriedade há a comunhão de um só direito, onde o titular é a coletividade composta pelos co-proprietários. Nesse caso, não há titulares individuais. Trata-se de uma propriedade coletiva sobre um bem comum, sem se falar em parte ideal. Assim, permanece o estado de indivisão de fato e de direito.

Ainda que uma parte da legislação se baseie na teoria individual, e, por conseguinte, admita a existência da propriedade dividida em partes ideais como forma de co-propriedade, é perfeitamente concebível que se tenha a co-propriedade de marcas fundada na teoria coletiva, onde todos os titulares poderiam excluir terceiros e terem seus atos limitados pelos direitos dos demais co-proprietários. Não há óbices na legislação para que assim se comporte e se aceite a co-propriedade de marcas.

## V- PROPRIEDADE DAS MARCAS NO DIREITO COMUM

O direito de propriedade (geral) é garantia constitucional estabelecida pelo artigo 5º da Carta de 1988. Esse dispositivo traz em seu *caput* e no inciso XXII<sup>5</sup> a expressão da importância que a Lei confere ao estado de propriedade de coisas aos cidadãos e destaca no seu inciso XXIII<sup>6</sup> a sua função social, que posteriormente vem a ser tratada no artigo 170<sup>7</sup>, já no capítulo que fala dos princípios da atividade econômica, juntamente com a garantia à livre concorrência.

---

<sup>5</sup> Art. 5º, XXII - é garantido o direito de propriedade.

<sup>6</sup> Art. 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.

<sup>7</sup> Art. 170, A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência.

No mesmo artigo 5º da Constituição de 1988, portanto com a mesma hierarquia de garantia fundamental, é assegurada a propriedade das marcas, conforme preceito do inciso XXIX<sup>8</sup>.

Desse modo, traduz-se que, em sede de legislação nacional, o direito à propriedade é tratado de forma geral, e pormenorizando quanto às marcas, já a nível Constitucional, dentro do capítulo que trata dos direitos e garantias individuais e coletivos.

Já, na legislação ordinária, a matéria relativa à propriedade é regulada pelo Código Civil e por leis específicas para cada natureza de propriedade e suas ramificações. A propriedade das marcas é regulada pela Lei 9.279/98 – Lei da Propriedade Industrial. Diz seu artigo 129:

“A **propriedade da marca** adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu **uso exclusivo** em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. (*grifos nossos*)

Não obstante estar consagrado na Constituição e na legislação ordinária que os direitos inerentes às marcas são de propriedade, portanto direitos exclusivos, o próprio dispositivo legal regulador da matéria é redundante ao expressar o direito de uso exclusivo, ainda que, mormente, para limitar a extensão territorial desse direito.

A propriedade da marca é claramente indivisa (*comunhão pro indiviso*), tendo em vista a intangibilidade do bem, o que permite a aplicação da teoria coletiva em face do ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, o capítulo da Lei 9.279/96, dedicado aos requerentes do registro de uma marca, não faz qualquer limitação à existência de mais de um titular da pretensão ou do direito de propriedade. O artigo 128 desta Lei diz que “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. Seu parágrafo primeiro impõe apenas uma limitação qualitativa de quem poderia ser o titular de uma marca, especificamente quanto à atividade que exerce. Portanto, nenhum dispositivo legal veda ou

---

<sup>8</sup> XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.



sequer poderia vedar a dupla ou plurititularidade de um registro de marca, uma vez que não há limitação, seja a nível constitucional, seja a nível de norma especial.

Como não há vedação legal na legislação especial, numa situação de conflito ou em defesa de interesses iguais sobre uma marca, quais as regras seriam aplicadas à situação de co-propriedade?

Decerto, as normas impostas pelas regras do direito comum, a saber, pelo Código Civil são plenamente aplicáveis, pois que pelo que reza o artigo 1.314 “cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la”. Seu parágrafo único ainda define que a destinação do objeto em condomínio deverá observar o consenso dos co-proprietários.

É, no entanto, de se discutir se as regras do Código Civil são, em sua totalidade, de aplicação imediata em relação à co-propriedade das marcas, como bens intangíveis que são, cujos direitos de aquisição e manutenção são carregados de particularidades e formalidades. A quem caberia a responsabilidade pelo recolhimento das taxas de emissão do certificado de registro e proteção do decênio ou a quem caberia a responsabilidade pelo não recolhimento das taxas de prorrogação, por exemplo, são questões que devem ser cuidadosamente estudadas, ou senão, detalhadas em normas que regulariam tais situações.

Em analogia ao Direito de Patentes, a fim de exemplificar a importância do bem intangível a ser tutelado pela norma e o rigor com que deve ser tratado, vale a pena transcrever o que diz Denis Borges Barbosa ao estudar o parecer<sup>9</sup> de Clóvis Bevilacqua acerca do artigo 633, do Código Civil de 1916 (com correspondente no artigo 1.314, no atual Código Civil):

“Vê-se que o bem jurídico tutelado pelo Art. 633 (repetido, no pertinente, pelo parágrafo único do Art. 1314 do CC 2002) é a clareza das relações jurídicas, o direito que cada um tem, de conservar líquido e distinto seus direitos patrimoniais. O destinatário principal da norma é o complexo fundiário, e sua *raison d'être* é enraizada na terra. É um preceito de direito agrário.

---

<sup>9</sup> Detalhes do parecer adiante, no item dedicado às patentes (e aos direitos autorais), no capítulo que fala da co-propriedade na propriedade intelectual.

Nada mais distante das relações concorrenciais, tuteladas pelo privilégio de invenção.”<sup>10</sup>

Se todo o investimento se deu em razão de um mesmo objetivo, não existe motivo para que este seja desviado pela vontade unilateral de uma das partes, de um dos co-proprietários. A co-propriedade de uma marca deve atender ao livre e igualitário uso dela pelos consortes, mas exige a cooperação e a aquiescência de todos no que tange a relação com terceiros.

## **VI- DA DILUIÇÃO DA NOÇÃO DE ORIGEM**

Uma das maiores premissas no direito pátrio e no direito internacional é a de que a marca tem como principal função – ou uma das principais – a de indicar a origem dos produtos ou serviços que assinala, ou seja, a de indicar quem é o fabricante ou o prestador de serviços. Claramente, não se trata aqui de origem geográfica.

O Direito Marcário vem garantir essa expectativa do consumidor, que busca aquele produto ou serviço de sua preferência, ao normatizar a relação entre o produto (ou serviço) e o seu destinatário, regulando a utilização dos signos distintivos que os assinalam.

Mas, não só o Direito Marcário regula essa expectativa do consumidor, pois nosso ordenamento jurídico possui normas próprias para equilibrar a relação de consumo, como o Código de Defesa do Consumidor. A Lei da Propriedade Industrial e as normas internacionais visam garantir algo mais. Além da exclusividade sobre aquele signo capaz de distinguir seus produtos ou serviços daqueles dos concorrentes, a garantia real que se busca com o Direito Marcário é o retorno do investimento naquela imagem – alcançada pelo investimento em publicidade – e naquela qualidade apresentadas.

O ilustre professor português José de Oliveira Ascensão ainda vai mais além ao afirmar que a marca não garante qualidade:

“Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço

---

<sup>10</sup> Barbosa, Denis Borges, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª ed., Lumen Juris, 2003, p. 410.

pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois uma função de garantia.

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro – manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor – não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, se alguém adquirir marca de renome e fazer o cálculo de a aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registro se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica”<sup>11</sup>.

Realmente, garantia jurídica não há. Existe apenas aquela garantia de fato, baseada na experiência do consumidor, chamada pelo professor Ascensão de “reflexos mercadológicos”.

Nossa Lei veda, em seu artigo 124, inciso X, o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”, mas a proteção do consumidor não é absoluta no sentido de se lhe garantir a origem daquele produto ou serviço.

Essa suposta garantia fica ofuscada pelas possibilidades inerentes aos direitos do proprietário da marca, qual seja o direito de transferi-la, vendê-la ou doá-la, o direito de licenciá-la, todos direitos expressamente garantidos pela Lei Ordinária<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Ascensão, José de Oliveira, *As funções das marcas e os descritores*, In Revista da ABPI, n.º 61, Novembro/Dezembro 2002, p. 17.

<sup>12</sup> Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Por exemplo, ainda que seja permitido – e não obrigatório – ao licenciante a possibilidade de fiscalizar os licenciados quanto aos produtos e quanto ao uso da marca, não há qualquer garantia legal quanto à origem e qualidade dos mesmos, uma vez que podem ser fabricados por terceiros.

É importante ter em mente que, mesmo tendo como premissa a função de assinalar e distinguir produtos ou serviços, a finalidade da Lei ao regular o Direito Marcário, contrariando o que é comumente tomado como fundamento e imaginado, não é proteger o consumidor. É um direito de cunho patrimonial, cujo objetivo principal é a proteção do empresário, visando distinguir seu negócio e resguarda-lo dos atos de seus concorrentes que visem desviar sua clientela. Verifica-se, portanto, a proteção do consumidor como um objetivo secundário da marca, já que ao proteger o empresário ela acaba por protegê-lo.

Gama Cerqueira já lecionava nesse sentido:

“Além de identificar os produtos ou de lhes indicar a procedência, as marcas como observou Carvalho de Mendonça, ‘assumem valiosa função econômica garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações’. (...)”

Ao lado dessa função, entretanto, a marca ainda desempenha outra, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este a garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire. Esta, porém, advirta-se, não é a função essencial das marcas, mas função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhes asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular. Muitas vezes, entretanto, sobrepõe-se essa função mediata e secundária da marca à função primordial que assinalamos, colocando-se o interesse público acima dos interesses do comerciante ou industrial, como se as marcas fossem criadas para garantia do consumidor e não para a segurança dos direitos dos comerciantes e industriais sobre os resultados de seu trabalho. Dessa errônea concepção é que resultam geralmente, as inúmeras restrições

---

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único: O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

postas ao direito dos comerciantes e industriais, por meio de estreita regulamentação da matéria, incompatível com a liberdade de comércio e indústria. Sem dúvida, o interesse do consumidor não deve ser posto de lado, porque a ordem pública exige que a sua boa fé não seja iludida pela fraude. Mas já advertia o sábio Poillet que a lei é feita no interesse do fabricante e que, se ela protege o consumidor, não é senão indiretamente, porque protege primeiro o fabricante”<sup>13</sup>.

Outro instituto que acaba por diluir essa noção de origem apregoada pela marca é a Marca Coletiva, prevista no artigo 147, da LPI<sup>14</sup>.

Apesar de o titular de uma Marca Coletiva dever se adequar a uma série de requisitos especiais, ou melhor, dever adequar seu requerimento à apresentação do regulamento da marca, de fato a marca pode ser utilizada por um número ilimitado de pessoas, físicas ou jurídicas, desde que apontadas naquele documento.

Ainda que o exigido regulamento permita a fiscalização da produção, condicionando-a à utilização da marca pelos múltiplos “permissionários”, ela não é obrigatória e a qualidade daqueles produtos não será necessariamente a mesma, quanto menos a sua origem.

Na verdade, o que o Direito Marcário protege tem fim econômico, ou seja, reside na função econômica da marca, que é a redução do custo de escolha do consumidor o que permitirá ao empresário o retorno esperado de um investimento, ou, nas palavras de Denis Borges Barbosa, “a expectativa razoável de uma clientela”<sup>15</sup>.

## VII- A CO-PROPRIEDADE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Cerqueira, João da Gama, *Tratado de Propriedade Industrial*, vol. 2, p. 758.

<sup>14</sup> Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único: O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

<sup>15</sup> Barbosa, Denis Borges, *Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica*, Lumen Juris, 2008, p. 24.

<sup>16</sup> <http://www.cooley.com> – Consultado em 18/09/2007.

### **AI. Patentes:**

Não obstante a discussão acerca de serem os direitos acercados pelas patentes privilégios ou propriedades, decerto o caráter exclusivo de que tal instituto é revestido nos permite tratá-lo, para os efeitos deste trabalho, como bem móvel, assim definido pelo artigo 5º da LPI<sup>17</sup>; e está claramente estabelecido que vários co-proprietários podem ser titulares de interesses comuns indivisíveis. Se várias pessoas são co-inventoras de uma criação patenteável, a co-propriedade pode surgir por força da lei, na ausência de um acordo que estabeleça o contrário. A co-propriedade também pode ser criada através da transmissão, por um proprietário único de uma Patente, portanto de bens indivisíveis, para terceiros<sup>18</sup>.

Em termos de cessão, a Lei da Propriedade Industrial, quanto às Patentes, permite a averbação de contratos de transferência de titularidade, devendo, portanto, serem apresentados por escrito.

Um contrato de transferência não averbado é válido entre as partes, mas será nulo contra um cessionário subsequente, que toma uma cessão de boa fé, por um título oneroso, sem aviso prévio da cessão anterior. Assim, se as partes pretendem uma situação de co-propriedade por meio de uma cessão de Patente, essa cessão deve ser averbada. Importante notar que a exigência de averbação se aplica às transferências, mas não se aplica às licenças, que sobrevivem a uma licença subsequente de uma Patente mesmo se o licenciado posterior não tiver sido informado, desde que não seja ela a título exclusivo.

propriedade de Patentes é reconhecida na maioria das leis estrangeiras, assim como no direito pátrio. Contudo, os direitos relativos à co-propriedade podem ser significativamente diferentes de um país para outro.

Em geral, cada co-proprietário deve concorrer com a manutenção da Patente, pode explorar livremente seu objeto, deve obter autorização dos demais titulares para que possa disponibilizá-la a terceiros. Vale a regra do condomínio *pro indiviso*, salvo estipulação em contrário.

Assim já dito em relação às marcas, numa situação de conflito, as regras a serem aplicadas à co-propriedade de patentes seriam aquelas preconizadas pela legislação civil comum, observadas certas particularidades próprias das Patentes, como traduz Gama Cerqueira:

---

<sup>17</sup> Art. 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

<sup>18</sup> Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

“Dada, porém, a natureza especial da propriedade das invenções, que se exerce sobre bens imateriais, os preceitos do direito civil relativos ao condomínio não têm rigorosa aplicação nesta matéria.”<sup>19</sup>

Como bem ensina Denis Borges Barbosa<sup>20</sup> ao esmiuçar a matéria, a regra do artigo 1.314 do Código Civil é facilmente aplicada às Patentes, mas não em sua totalidade no que toca à concessão de licenças. Pois que, se o licenciante se compromete a não explorar o objeto da Patente, a licença não exige o consentimento dos demais co-proprietários, tendo em vista que a concorrência não estaria prejudicada pela simples substituição da pessoa que a explorará, por sua vez, não interferindo na pretensão inicial das partes ao comporem a situação de co-propriedade.

Nessa hipótese há apenas a licença da parte ideal dos direitos que cabem ao licenciante, sem prejuízo dos interesses dos demais, que continuariam a explorar a objeto da Patente, dentro dos **limites inicialmente estabelecidos pelos consortes**.

#### **B. Direitos Autorais:**

Os Direitos Autorais são compostos por direitos morais e direitos patrimoniais. O tratamento quanto a estes últimos se procede de forma semelhante ao caso das Patentes, já que somente o aspecto patrimonial é comum a esses direitos.

O titular do direito originário é presumidamente o autor, cabendo expressamente a co-autoria, no caso de dois ou mais autores<sup>21</sup> (artigo 5º, VIII, a, Lei 9.610/98).

Quando se tratar de obra divisível os co-autores poderão dispor livremente sobre a parte que lhes cabe. Porém, no caso de obra indivisível, qualquer disposição a terceiros ou até em

---

<sup>19</sup> Cerqueira, João da Gama, *Tratado de Propriedade Industrial*, vol. 2, I, p. 136.

<sup>20</sup> Barbosa, Denis Borges, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª ed., Lumen Juris, 2003, p. 407 a 417.

<sup>21</sup> Lei 9.610/98. Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: VIII – obra: a) em co-autoria – quando é criada em comum, por dois ou mais autores.

relação à publicação<sup>22</sup> (artigo 32, *caput*), exigirá o consenso dos demais, exceto no caso de defesa dos direitos individuais contra terceiros.

Havendo cessão dos direitos patrimoniais para uma ou mais pessoas, estas passarão à condição de co-proprietários da obra e sobre ela disporão, em condições análogas àquelas estabelecidas na Lei para o autor, estritamente quanto aqueles direitos de caráter patrimonial, uma vez que os direitos morais são inalienáveis.

### **C. Segredos Industriais:**

Em contraste com as Patentes e os Direitos Autorais, há limitação à co-propriedade de segredos industriais. Mas a co-propriedade de ativos dessa natureza também merece reconhecimento, pelo menos em certos casos em que se limita o acesso e a quantidade de comproprietários. Embora segredos industriais sejam tratados como bens móveis para muitos propósitos, a natureza de "proprietário" de um segredo industrial deriva não do conhecimento daquilo, mas sim do seu sigilo. É o sigilo que confere valor ao objeto do segredo. A natureza peculiar do segredo industrial deve levar em conta decidir-se o que é significativo para que sejam compartilhados pelas partes, e definir-se o tipo de relação entre elas chamando-a de co-propriedade.

Logicamente, se o objeto do segredo é o todo de determinada tecnologia, ele não poderá ser partilhado entre muitos co-proprietários, sob pena de se diluir o chamado segredo, deixando de sê-lo pela quebra do que deveria ser sigiloso.

### **IV. Marcas:**

A co-propriedade das marcas também é possível, mas talvez em circunstâncias que devam ser limitadas. De acordo com grande parte das definições, a idéia de duas ou mais partes possuírem um mesmo signo distintivo fere o objetivo fundamental de uma marca de produto ou serviço, que é o de servir como indicador de uma só origem, ou, pelo menos, de uma fonte controlada por uma única parte. De acordo com essa linha de pensamento, co-propriedade das

---

<sup>22</sup> Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.



marcas seria viável apenas em circunstâncias em que os co-proprietários tenham uma estrutura comum para assegurar o controle sobre a natureza e a qualidade dos bens ou serviços a serem assinalados.

Aqui se faz importante ressaltar que não há obstáculos práticos, pelo INPI, à co-propriedade de uma marca através de uma única entidade como titular. Caso a co-propriedade de uma marca seja essencial para uma aliança estratégica, as partes devem constituir uma terceira entidade, através da criação de uma nova pessoa jurídica, para que seja titular da mesma e para licenciá-la em favor dos proprietários-aliados. O que se vê é uma manobra um tanto quanto complexa para se ter a titularidade de uma marca e garantir um investimento conjunto, diante de uma realidade que, por si só, é capaz de prover a diluição da noção de origem.

### **VIII- A CO-PROPRIEDADE DE MARCAS NO MUNDO**

Em diversos países a co-propriedade de marcas faz parte do sistema e é plenamente aceita, sem muitos pormenores, ressalvas ou procedimentos específicos, sendo certo que cada país dita suas normas, independentemente de orientações de organismos internacionais.

A orientação internacional prevista no artigo 5º, C (3) da Convenção da União de Paris – CUP prevê expressamente a possibilidade de marca em regime de co-propriedade:

“O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contanto que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro, nem seja contrário ao interesse público”.

Diferentemente do acordo TRIPS<sup>23</sup>, que tem como forte característica a determinação direta os cidadãos dos países membros, a CUP se caracteriza mais por dirigir determinações aos governos dos países membros, além de sempre – nas suas revisões – buscar a harmonização das legislações nacionais e dos direitos entre nacionais e estrangeiros fundado na reciprocidade ou

---

<sup>23</sup> *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

igualdade de tratamento. Não obstante estar evidente que existem normas de aplicação direta em ambos os acordos internacionais.

A. A experiência europeia evidencia uma preocupação individual de cada país com o tema. Pela Primeira Diretiva do Conselho n.º 89/104/EEC, de 21/12/1988<sup>24</sup>, para aproximar as leis dos países membros em relação às marcas, os Estados devem transferir para suas legislações nacionais determinadas orientações, a fim de harmonizar o tratamento dado pelo direito material. Mas tal diretiva não inclui qualquer orientação acerca da co-propriedade das marcas. Assim, os direitos relativos à co-propriedade das marcas variam entre os Estados-Membros da Comunidade Europeia.

### **1 O Tratamento da Lei Belga<sup>25</sup>:**

De acordo com a legislação belga, a co-propriedade de marcas pode surgir por conta de um determinado evento (sucessão, dissolução de uma empresa, etc.) ou a partir da vontade das partes (contrato). Em cada caso ela cria uma determinada situação:

- A partir da sucessão: os vários herdeiros passam a ser co-proprietários de uma marca.
- A partir da dissolução de uma empresa: A marca constitui o patrimônio da empresa. Se a empresa é liquidada, seus proprietários podem ser co-proprietários da marca.
- A partir de um acordo ou contrato: Pode ser originado da criação em conjunto de uma marca, desde o depósito do pedido de registro, ou no curso de um pedido de registro ou em marca já registrada, através de uma venda (com transferência parcial), por força de um contrato de trabalho, casamento, etc.

Mesmo que a marca seja utilizada por pessoas diferentes, continuará a ser utilizada no comércio para distinguir a origem dos produtos ou serviços de uma empresa específica.

---

<sup>24</sup> <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>

<sup>25</sup> <http://www.ipr-helpdesk.org> – Consultado em 25/09/2007.

Portanto, cada co-proprietário pode igualmente utilizar a marca em relação à fabricação de produtos ou prestação de serviços específicos relacionados com a marca, salvo estipulação em contrário no contrato. A transferência ou a licença de uso, em princípio, exige o consentimento dos demais co-proprietários. Em caso de não haver acordo entre as partes, o Poder Judiciário decidirá, tendo em conta a preservação dos direitos das partes.

## **2. O Tratamento da Lei Francesa<sup>26</sup>:**

O Código da Propriedade Intelectual francês – artigo 712-1<sup>27</sup> – diz que uma marca pode ser adquirida sob o regime de co-propriedade. No entanto, o código não define co-propriedade ou limita a algum tipo. Portanto, admitem-se várias formas de aquisição de marcas em co-propriedade: sucessão, dissolução de empresa, contrato, etc. Se não houver acordo entre as partes sobre as regras que regerão a co-propriedade, são aplicadas as normas do Código Civil francês. Isso significa que qualquer dos co-proprietários pode utilizar a marca igualmente, de acordo com o seu registro.

A transferência ou a licença de uso de marca exigem o consentimento de todos os co-proprietários. Além disso, é necessário o consentimento dos demais se um dos co-proprietários intentar propor ação contra terceiros fundada na infração do uso da marca. É altamente recomendável aos co-proprietários que estabeleçam um acordo sobre os termos exatos, respectivos direitos e obrigações em que se dará o regime da co-propriedade.

## **3. O Tratamento da Lei Alemã<sup>28</sup>:**

A Lei alemã também permite a co-propriedade de marcas no seu §7<sup>29</sup>. Mas, assim como a legislação francesa, não define co-propriedade. Os co-proprietários devem definir o negócio jurídico através de contrato. Na ausência de qualquer estipulação em contrário, os efeitos da co-

---

<sup>26</sup> Idem ao 25.

<sup>27</sup> Art. L712-1 (art. 5, loi n.º 91-7 du 4 janv. 1991) La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

<sup>28</sup> Idem ao 25.

<sup>29</sup> § 7. Wortmarken - Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke in der vom Deutschen Patent- und Markenamt verwendeten üblichen Druckschrift eingetragen werden soll, so ist die Marke in der Anmeldung in üblichen Schriftzeichen (Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen) wiederzugeben.

propriedade seguem no sentido de se criar uma pessoa jurídica partilhando os interesses indivisíveis das partes em relação ao direito de propriedade intelectual, ou seja, uma sociedade na qual cada parte detém uma parte dos direitos, dividida igualmente (*Bruchteilsgemeinschaft*, §§ 741 ff BGB<sup>30</sup>). Os princípios mais importantes são os seguintes: Cada co-proprietário pode ceder seu interesse para terceiro, e esse terceiro poderá, então, substituir o antigo co-proprietário no que diz respeito à sua parcela de interesse. Qualquer negócio envolvendo a marca deve se sujeitar ao consenso. No caso da ausência (morte) de uma das partes, seu interesse passará automaticamente para os demais. No caso da insolvência de um dos co-proprietários, os seus interesses podem ser transferidos para os credores.

A co-propriedade pode levar a uma forma de sociedade específica (*Gemeinschaft bürgerlichen Rechts*, §§ 705 ff. BGB<sup>31</sup>). Embora o primeiro Senado da Suprema Corte Alemã tenha considerado que essa forma específica de sociedade não poderia ser proprietária de uma marca, é muito provável que essa decisão não prevaleça por mais tempo.

#### **4. O Tratamento da Lei Britânica<sup>32</sup>:**

A Lei britânica (*UK Trade Marks Act 1994, section 23*<sup>33</sup>) afirma que, quando o registro de uma marca é concedido para duas ou mais pessoas em conjunto, cada uma delas é a titular,

---

<sup>30</sup> §§ 741 Gemeinschaft nach Bruchteilen - Steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu, so finden, sofern sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt, die Vorschriften der §§ 742 bis 758 Anwendung (Gemeinschaft nach Bruchteilen).

<sup>31</sup> § 705 Inhalt des Gesellschaftsvertrags - Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten.

<sup>32</sup> Idem ao 25.

<sup>33</sup> Section 23 - (1) Where a registered trade mark is granted to two or more persons jointly, each of them is entitled, subject to any agreement to the contrary, to an equal undivided share in the registered trade mark. (2) The following provisions apply where two or more persons are co-proprietors of a registered trade mark, by virtue of subsection (1) or otherwise. (3) Subject to any agreement to the contrary, each co-proprietor is entitled, by himself or his agents, to do for his own benefit and without the consent of or the need to account to the other or others, any act which would otherwise amount to an infringement of the registered trade mark. (4) One co-proprietor may not without consent of the other or others- (a) grant a licence to use the registered trade mark, or (b) assign or charge his share in the registered trade mark (or, in Scotland, cause or permit security to be granted over it). (5) Infringement proceedings may be brought by any co-proprietor, but he may not, without the leave of the court, proceed with the action unless the other, or each of the others, is either joined as a plaintiff or added as a defendant. A co-proprietor who is thus added as a defendant shall not be made liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings. Nothing in this subsection affects the granting of interlocutory relief on the application of a single co-proprietor. (6) Nothing in this section affects the mutual rights and obligations of trustees or personal representatives, or their rights and obligations as such.

sujeito a qualquer acordo em contrário, de uma parte igual e indivisível da marca. Quando duas ou mais pessoas são co-proprietárias de uma marca, sujeitos a qualquer estipulação em contrário, cada parte goza do direito, por si próprio ou através de seus agentes, agir em seu próprio benefício e sem o consenso ou a necessidade de concordância com os demais, no sentido de conter qualquer ato de terceiro que venha a infringir os direitos inerentes a seus interesses naquela exclusividade de uso.

No entanto, o co-proprietário não pode, sem o consentimento dos demais, conceder uma licença de uso, ceder ou cobrar por sua cota sobre a marca. Uma medida judicial fundada na infração de uso da marca pode ser proposta por qualquer um dos co-proprietários, mas ele não pode, sem autorização judiciária, prosseguir com a ação sem os demais titulares, a menos que estejam em situação de litisconsórcio ativo ou passivo. Portanto, um co-proprietário que é arrolado como réu não deve responder pelos custos da ação, a menos que ele decida tomar parte dos procedimentos judiciais.

**B.** A experiência nos países sul-americanos segue nesse mesmo sentido, como no caso da Argentina e dos países que são signatários do Pacto Andino<sup>34</sup>, que, por sua vez, são regidos pela *Decisión 486*, no que concerne aos assuntos relativos à Propriedade Intelectual:

### **1. O Tratamento da Lei Argentina:**

A Lei argentina<sup>35</sup> segue a mesma orientação da co-propriedade indivisa da marca, ou seja, do condomínio *pro indiviso*, salvo estipulação em contrário. Os co-proprietários devem atuar conjuntamente para licenciar, transferir e renovar a marca, mas podem atuar individualmente, sem a participação dos demais, na defesa de seus interesses e em defesa da própria marca contra terceiros:

---

<sup>34</sup> Bloco econômico formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru (Em 19 de Abril de 2006, o presidente Hugo Chávez anunciou a saída da Venezuela da Comunidade Andina).

<sup>35</sup> [Ley de Marcas \(Ley No. 22.362 -B.O. 2/1/81-\)](#), Art 9. Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

“d) Utilización de marcas por los copropietarios. Conforme al artículo 9º de la Ley de Marcas argentina, los cotitulares de un registro marcario pueden utilizar unilateralmente el signo registrado, sin necesidad de consentimiento de los demás. No existe en estos casos una licencia, pues él derecho de uso emana de la propia Ley, siendo en realidad precisa una estipulación en contrario para impedir tal uso. En consecuencia no se está en estos casos ante una licencia ni se rigen los mismos por las normas aplicables a éstas.”<sup>36</sup>

## **2. O Tratamento do Pacto Andino (*Decisión 486*):**

O Pacto Andino, atualmente chamado de Comunidade Andina das Nações (CAN), através da Decisão 486, estabelece um regime comum sobre a propriedade industrial entre os países que são dele signatários. Ele não veda nem permite expressamente a co-titularidade de uma marca. Assim, provavelmente em atenção às necessidades e às tendências do mercado, como também seguindo a orientação do artigo 5º, C (3), da Convenção da União de Paris (CUP) – já que os Estados-Membros da CAN são signatários também da CUP – os países membros do Pacto aderiram às normas da Decisão 486 a prática de aceitar a co-propriedade das marcas, de forma que as regras aplicadas aos casos de conflito sejam aquelas reguladas em conjunto com o Direito Comum.

## **IX. ACORDO DE CONVIVÊNCIA DE MARCAS**

Com a adoção do sistema eletrônico de marcas, chamado *e-Marcas*, através do qual o usuário tem acesso aos formulários eletrônicos de petição e de pedido de registro de marcas por meio da internet, o INPI passou a disponibilizar um campo na petição de depósito destinado a imagem do Acordo de Convivência de Marcas no Mercado.

Previsto nas diretrizes de análise de pedido de registro de marcas<sup>37</sup>, a fim de superar a vedação contida no inciso XIX, do artigo 124 da LPI<sup>38</sup>, o Acordo de Convivência de Marcas

---

<sup>36</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo & Luis Eduardo Bertone. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires, Heliasta, 2003, p. 497.

<sup>37</sup> Segundo a resposta da Ouvidoria do INPI à consulta feita através do link “Fale com a Ouvidoria”, no portal [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), sob os protocolos n.º 149028 e n.º 149337, em Março/2008.

<sup>38</sup> Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

pode claramente ser entendido como uma forma de se estabelecer a co-propriedade de marcas. Assim diz a citada diretriz:

“Constitui excludente da aplicação da norma do art. 124 inciso XIX da LPI, a expressa autorização ao registro, manifestada pelo titular do direito anterior, ainda que se trate de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços não sejam idênticos.”

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 co-propriedade 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.

## **X. DA LEGITIMIDADE PARA REQUERER O REGISTRO**

O artigo 128 e parágrafos<sup>39</sup> da Lei 9.279/96 estabelece os parâmetros para o reconhecimento da legitimidade para a aquisição dos direitos de propriedade sobre uma marca.

É de se observar que o citado dispositivo determina que os requerentes de registro de marcas devem ter *status* de pessoa física ou jurídica, de acordo com o que define a legislação nacional, ressalvada a equiparação dos estrangeiros conferida pela CUP, e excluindo-se o

---

<sup>39</sup> Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. §1º- As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. §2º- O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. §3º- O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. §4º- A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

condomínio, o espólio, o consórcio e o grupo societário da Lei n.º 6.404/76<sup>40</sup>, estes por não terem *status* de pessoa, apesar de, por vezes, legalmente equiparados.

O seu parágrafo primeiro limita ainda o requerimento do registro da marca àquele que exerça atividade compatível com ao produto ou serviço reivindicado no pedido, seja ela exercida de forma direta ou por empresa controlada direta ou indiretamente. Além disso, exige a norma que tal atividade deve ser exercida licitamente, de forma que o titular preencha as condições legais para o exercício da mesma.

O primeiro ponto de destaque a ser observado no dispositivo legal de regula a legitimidade e dita as respectivas limitações para a titularidade de uma marca é o fato de não haver limitação quanto ao número de titulares de um mesmo pedido. Claramente a norma não impõe limite quantitativo ao estabelecer que “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. Enquanto não há vedação expressa à pluralidade de titulares, a disposição das palavras “pessoas físicas ou jurídicas” está no plural, permitindo uma interpretação mais favorável no sentido da co-titularidade.

O segundo ponto que merece atenção no dispositivo em estudo é a permissão que se pode extrair em relação à coexistência ou convivência pacífica de marcas idênticas, para produtos ou serviços iguais ou afins, em nome de pessoas jurídicas diversas, desde que pertencentes a um mesmo grupo econômico. Como as atividades de pessoas jurídicas diferentes de um mesmo grupo normalmente se complementam ou estão subordinadas ao controle de uma *holding*, é comum a utilização de marcas iguais ou semelhantes. Trata-se de hipótese que sequer necessita de apresentação de um Acordo de Convivência de Marcas no Mercado, dada a permissão do artigo 128 para empresas do mesmo grupo. Essa inteligência também deve ser aplicada ao caso das *licensing companies*.

O que se vê nesses casos é o exercício de atividade econômica, própria de cada pessoa jurídica do grupo, devidamente legitimada, mas partilhando de um mesmo signo capaz de traduzir um investimento. Uma mesma marca pode ser partilhada entre as empresas do grupo, de forma que cada uma seja titular daquela que assinala sua atividade fim, aquela atividade que consta de seu objetivo social. Por vezes, as marcas podem estar em nome de uma *holding* e, por vezes, em nome de uma *licensing company* que concede o direito de uso para as demais. De

---

<sup>40</sup> Barbosa, Denis Borges, *Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica*, Lumen Juris, 2008, p. 356.



fato, em qualquer dos casos, é clara a propriedade e o uso da marca por mais de uma pessoa, pois que o objetivo do grupo é uma posição lado-a-lado no mercado concorrencial.

O INPI se socorre da jurisprudência e acata hoje a definição de grupo econômico para a elucidação de controvérsias nesse sentido<sup>41</sup>. A definição de grupo econômico apresentada pelo INPI é aquela do artigo 2º, §2º, da CLT:

“Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

(...)

§ 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade jurídica, própria estiverem sob a direção, controle ou administração de outra constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.”

Decerto, a preocupação do legislador se deu no sentido de imputar a responsabilidade entre empresas do mesmo grupo, reconhecendo-lhes a solidariedade para com as obrigações trabalhistas, não obstante suas personalidades jurídicas independentes. Mas, qual não seria a importância de se definir que as empresas de um mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis ao apresentarem uma marca ao mercado?

Nas hipóteses em que, por exemplo, a *holding* não pode ser titular de uma marca por não exercer licitamente atividade que visa assinalar com ela, é necessário que se permita a titularidade sob uma ou mais empresas do grupo, mas que fique definida a solidariedade entre todas as envolvidas perante terceiros, como, por exemplo, o consumidor.

A jurisprudência acima aludida provavelmente influenciou o legislador e o atual entendimento do INPI. Trata-se do caso COMIND, citado por Denis Borges Barbosa<sup>42</sup>. Como ainda vigente o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), assim disse o acórdão

---

<sup>41</sup> Parecer/INPI/PROC/DICONS – AD/ n.º 69/93; RPI 1200, de 30/11/1993.

<sup>42</sup> Barbosa, Denis Borges, *Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica*, Lumen Juris, 2008, p. 366 a 368.

da 6ª Turma do TFR, ao apreciar recurso de apelação em Mandado de Segurança<sup>43</sup>: “Se a anterioridade alegada pelo INPI refere-se à marca pertencente ao mesmo grupo econômico, não incide a proibição contida no item 17 do art. 65 do CPI”.

O voto do Ministro Torreão Braz deixa evidente que a noção de origem não fica prejudicada com a co-titularidade da marca, pois que são empresas do mesmo grupo e a responsabilidade entre elas, no tocante ao uso da marca, é solidária na medida em que são coligadas e subordinadas a uma matriz: “Acho que, em se tratando de empresas coligadas, seria despidendo falar em marca alheia, (...) A marca pertence à matriz, que controla e dirige as empresas coligadas. E se esta consente no pedido, está afastada a idéia de concorrência(...)”.

Cabe deixar consignado que o caso COMIND envolveu três Mandados de Segurança impetrados contra decisões do INPI que denegaram o registro de marcas idênticas para empresas do mesmo grupo. Em primeira instância as decisões privilegiaram a separação dos ativos intangíveis consubstanciados na marca, em razão das diferentes personalidades jurídicas que, eventualmente, poderiam levar as empresas a futuros diversos. Nesse mesmo sentido se fundaram os votos vencidos do recurso.

Fato é que, com a edição da atual Lei da Propriedade Industrial, passou-se a permitir o registro de marcas iguais em nome de empresas diferentes, desde que sob o controle de uma mesma pessoa jurídica, tendo o INPI, inclusive, disponibilizado campo específico no formulário de depósito de pedido de registro de marca para essa declaração, sem maiores exigências.

Há diversos exemplos de casos dessa natureza, como a marca BRADESCO, em nome de 5 pessoas jurídicas diferentes: Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e Previdência S/A, Bradesco Capitalização S/A, Bradesco Seguros S/A e Bradesco Administradoras de Cartões de Crédito Ltda. Há também exemplos de empresas não originárias da área financeira ou securitária, como o caso da marca GERDAU, em nome de 3 empresas: Gerdau S/A, Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda. e Gerdau S/A Administração e Participações.

O parecer do INPI dantes mencionado parte de uma análise da aplicação, ou não, do disposto no artigo 65, item 17<sup>44</sup> e no artigo 89<sup>45</sup>, ambos do antigo Código da Propriedade

---

<sup>43</sup> AMS 98.191, Apte. Comind-Cia de Seguros, D.J.U. de 03/06/1983.

<sup>44</sup> Art. 65. Não é registrável como marca: (...). 17) imitação, bem como reprodução no todo, em parte ou com acréscimo, de marca alheia registrada ou para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil.

Industrial, com correspondentes na atual Lei da Propriedade Industrial, nos artigos 124, XIX e 135, respectivamente.

Mesmo reconhecendo que as sociedades que formam o grupo de sociedades da Lei 6.404/76 têm personalidade e patrimônio distintos, conforme reza seu artigo 266<sup>46</sup>, reconhece também que o objetivo maior da legislação marcária é a proteção do investimento, além de reconhecer, ainda, a situação de não concorrência entre essas empresas. Em resumo, restam alcançados os objetivos da Lei, ao estarem sob sua égide a proteção do investimento, a concorrência e o consumidor.

Conclui o parecer “não ser vedado pela lei o registro de marca idêntica ou semelhante, inserida em mesmo segmento de mercado, quando a anterioridade for de empresa integrante de um mesmo grupo econômico”. Enfatizando também a não aplicação do artigo 89, do antigo Código da Propriedade Industrial.

## **XI. O USO DA MARCA POR VÁRIAS EMPRESAS EM CONJUNTO**

O potencial de autonomia de uma marca em relação à empresa utente e não titular do registro torna-se evidente, de forma secundária, quando o real titular autoriza um terceiro a utilizá-la dentro de determinados limites territoriais e objetivos definidos no contrato de licença de uso, sem que implique em transferência de titularidade. Contratos dessa natureza já vêm sendo reconhecidos em todos os ordenamentos jurídicos, desde que não impliquem em ilícito concorrencial.

Em casos desse tipo, como consequência, a marca pode ser utilizada para distinguir produtos ou serviços oriundos de empresas distintas, simplesmente legitimadas ao seu uso.

O mesmo ocorre nas hipóteses de marcas pertencentes a um grupo econômico, pois elas poderão ser utilizadas para distinguir os produtos de empresas distintas, controladas pela *holding*. Desde que o titular da marca detenha o controle de uma empresa cujos produtos ou serviços sejam assinalados com a mesma, e que exerça atividade a eles compatível, não haverá

---

<sup>45</sup> Art. 89. A transferência para o cessionário deverá compreender todos os registros ou pedidos de registros de marcas iguais ou semelhantes em nome do cedente, sob pena de cancelamento “ex officio” dos registros ou pedidos de registros não transferidos.

<sup>46</sup> Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônio distintos.

nenhum obstáculo para que as demais empresas do grupo a utilizem, estando esta em nome da controladora.

## **XII. VEDAÇÃO AO REQUERIMENTO DE NULIDADE DA MARCA CEDIDA OU DE OPOSIÇÃO AO USO DA MESMA PELO CESSIONÁRIO**

Com o passar do tempo, como já mencionado, tendo em vista a personalidade jurídica independente de cada empresa do grupo, é possível que elas tenham destinos diferentes mesmo compartilhando do uso da mesma marca, de acordo com sua administração e os interesses do próprio grupo.

Nesse caso, mediante uma cessão de marca, na hipótese de que não exista pacto de não concorrência entre cedente e cessionário, de forma que obrigue aquele a não fazer concorrência a este no mercado, e aquele detenha o registro de outras marcas colidentes, o cedente deverá abster-se de impugnar o uso, pelo cessionário, de marca semelhante que assinale produtos ou serviços idênticos ou afins, assim como não poderá requerer a nulidade da mesma, fundado na titularidade de uma marca que goze de prioridade. O fundamento de tal dever de abstenção é a boa-fé exigível no cumprimento dos contratos, assim como a obrigação de entregar a posse pacífica da coisa vendida que, nessa hipótese, deve ser entendida como obrigação de tolerar o uso da marca cedida.

Assim como a apresentação de um Acordo de Convivência de Marcas no Mercado derruba a proibição relativa ao registro de marca posterior, em princípio confundível, ao se requerer seu registro, o consentimento do cedente para transferir a marca colidente o impede de invocar posteriormente a similitude entre as marcas para impedir o uso ou tentar a nulidade da marca cedida.

Também, na hipótese de autorização para registro, as partes contratantes deverão adotar medidas para evitar que o uso de duas marcas potencialmente confundíveis, pertencentes a titulares independentes, possa causar confusão no mercado ou se configurem em signos enganosos, situação em que poderá ser requerida a nulidade de ofício, pelo próprio INPI. Devendo sempre serem observados os limites impostos pelas normas de proteção da concorrência, já que um acordo de limitação de uso das marcas que envolva uma repartição do mercado tende a ser considerado ilegal, se capaz de afetar sensivelmente a concorrência.

Portanto, o cedente contrai para si a obrigação de assegurar o uso pacífico da marca, na hipótese de que venda a um terceiro uma marca semelhante àquela anteriormente vendida, para

que este não se oponha ao uso ou requeira a nulidade da marca primeiramente cedida. Se o primeiro cessionário tiver o uso da marca dificultado ou se tiver sua titularidade perseguida por uma Ação de Nulidade, poderá exigir do cedente a indenização pelas perdas e danos que se tenha ocasionado, assim como anular o contrato de cessão. E, inclusive, se demonstrada a má-fé do cedente e do segundo cessionário, no sentido de terem contratado com a finalidade de embaraçar o uso da marca pelo primeiro cessionário, este poderá pugnar pela nulidade do segundo contrato de cessão, com fundamento na ilicitude da motivação deste segundo negócio jurídico.

### XIII. CONCLUSÃO

Concluindo, a propriedade em comum de uma marca por duas ou mais pessoas não encontra obstáculos face ao ordenamento jurídico brasileiro, tanto em relação à legislação comum, quanto em relação à legislação especial.

A co-propriedade das marcas se configura no exercício de um direito único sobre coisa determinada, intangível, por mais de uma pessoa, cujos limites são impostos pela própria natureza do bem e pelos direitos dos demais co-proprietários.

Qualquer disposição relativa à coisa inteira exige o acordo unânime ou tolerância passiva de todos os outros co-proprietários. O exercício das faculdades características do direito de propriedade estará limitado face à necessária modalidade de co-propriedade *pro indiviso*. Trata-se do exercício de um *dominus* pela coletividade, da propriedade coletiva sobre um bem comum, sem se falar em parte ideal.

Em nenhum momento a Lei brasileira veda expressamente, ou sequer tacitamente, a plurititularidade da pretensão de registro ou do próprio título de propriedade de uma marca. Ademais, a Convenção da União de Paris dá ordem aos Estados Membros para que permitam a co-propriedade das marcas.

Se duas ou mais partes se reúnem para o investimento em uma marca, não há razão para que o objetivo central seja desviado pela vontade unilateral de um dos co-proprietários. A co-propriedade de uma marca deve atender ao livre e igualitário uso dela pelos consortes, mas exige a cooperação e a aquiescência de todos no que tange à relação com terceiros.

Levando-se em conta o objetivo secundário do Direito Marcário de proteger o consumidor através da noção de origem proveniente do signo distintivo, não há qualquer

hipótese de ofuscamento, já que empresas de um mesmo grupo ou que detêm a co-titularidade de uma marca por um acordo comercial são solidariamente responsáveis e não concorrem entre si no mercado, mas lado-a-lado contra terceiros.

Na prática, já existem formas de partilhamento de uso ou co-propriedade informal de marcas, como no caso das Marcas Coletivas, do Acordo de Convivência de Marcas no Mercado, da marca em nome de uma  *Holding* e das  *Licencing Companies*.

Os demais bens intangíveis que compõem o conceito da Propriedade Intelectual, como as Patentes e o Direito Autoral, admitem a co-propriedade, sem restrições além daquelas definidas na própria legislação.

Como já colocado, a própria Convenção da União de Paris prevê a possibilidade de co-propriedade de marcas, e assim ratifica a maior parte dos sistemas jurídicos marcários mundiais.

De todo o exposto, conclui-se pela capacidade plena de a legislação brasileira abraçar a co-propriedade das marcas, seja normatizando a forma como ela se dará, através da criação de um ato normativo tornando obrigatória a apresentação de uma espécie de “acordo de condomínio” a ser submetido ao INPI, seja deixando para que o judiciário decida os casos de conflito.

#### **XIV. Referências bibliográficas**

BARBOSA, Denis B. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis B. **Proteção das Marcas Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

FISCHER, Frank. **O Regime de Co-Propriedade em Patentes**. Revista da ABPI, n.º 76, maio/junho de 2005.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

IPR. **Joint Ownership in Intellectual Property Rights**. Disponível em <[http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html\\_xml/8\\_JointOwnership\[0000006064\\_00\].html](http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_JointOwnership[0000006064_00].html)>. Acesso em: 12/12/2007.

MOORE, Gary. **Joint Ownership of Intellectual Property – Issues and Approaches in Strategic Alliances.** Disponível em <http://www.cooley.com/news/inthenews.aspx?ID=000037472420>. Acesso em: 05/12/2007.

MUNIZ, Ian; BRANCO, Adriano C. **Fusões e Aquisições.** São Paulo: Quartier Latin, 2007.

VENOSA, Sílvio de S. **Direito Civil**, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.

## Propriedade intelectual e interesse público – o INPI e o sistema nacional de marcas

Elton Ferreira Barbosa\*

---

**Resumo:** No presente trabalho, aborda-se a possibilidade do desenvolvimento e aprimoramento do Sistema Nacional de Marcas enquanto mecanismo útil ao “interesse público” - interesse este que deve nortear a atuação do Estado brasileiro em relação aos aspectos da propriedade intelectual. É a hipótese que em países em desenvolvimento, sem tradição patentária e que não possuem um sistema nacional de inovação maduro (Estado, Universidade e Mercado em plena interação), o Sistema Nacional de Marcas, através dos indicadores de depósitos de marcas seria uma fonte relevante para compreender o processo de desenvolvimento (ou atrofiamento) do sistema produtivo nacional, e mesmo, tecnológico. Sobretudo pós-TRIPS, quando a existência de um depósito de patente no Brasil não significa necessariamente o desenvolvimento daquela tecnologia em território nacional. Enquanto que a marca, significará em boa medida um produto ou serviço em circulação no país.

**Palavras chaves :** Propriedade Intelectual. Sistema Nacional de Marcas. Marcas.

***ABSTRACT:** In this paper, we explore the possibility of the development and improvement of the National System of Trademarks useful as a mechanism to "public interest" - interest that should guide the actions of the Brazilian state of those aspects of the property. It is hypothesized that in developing countries without patent tradition and not having a national innovation system mature (State, University and Market in full interaction), the National System of Trademarks, solely in terms of deposits would mark a significant source to understand the process of development (or atrophy) of national production, and even technology. Especially post-TRIPS, when the existence of a patent filing in Brazil does not necessarily mean the development of that technology in the country. While the brand will mean a large extent a product or service in general circulation.*

---

\* Examinador de Marcas do INPI; Mestrando em Inovação e Propriedade Intelectual (INPI); Mestre em Ciência Política (UFF), Graduado em Cinema (UFF) e Jornalismo (UFF). Trabalho para Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (desenvolvido para disciplina “Propriedade Intelectual e Interesse Público” do Mestrado Profissional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.) Prof. Dr. Denis Borges Barbosa.



**Key words:** *Intellectual Property. National System of Trademarks. Trademarks.*

*Sumário: 1. Introdução; 2. Sobre marcas e interesse público; 3. Arcabouço histórico-constitucional sobre marcas no Brasil; 4 – O INPI e as marcas; 5- O conceito de sistema nacional de marcas (SNM); 6 - O sistema nacional de marcas enquanto subsistema de sistemas maiores: sistema nacional de propriedade industrial, sistema nacional de propriedade intelectual, sistema nacional de inovação e sistema econômico nacional; 7 – Os depósitos de marcas seriam indicadores relevantes da atividade industrial de um país?; 8. Metodologia; 9. Conclusão.*

## **1 - INTRODUÇÃO**

Em outubro de 2008 foi realizado na cidade do Rio de Janeiro o XI REPICT<sup>1</sup>, na ocasião este autor presenciou conferência proferida pelo Prof<sup>o</sup>. Glauco Arbix (USP), sociólogo, que ao final de sua exposição defendeu a necessidade do Brasil formar mais “engenheiros” - quando estamos falando em desenvolvimento real de inovação e tecnologia pelo sistema produtivo nacional.

Na exposição de Arbix, formar engenheiros era uma referência crítica a uma dita opção brasileira pelas Ciências Sociais e Econômicas, ao invés das Ciências Naturais e, sobretudo, das Ciências Exatas, e neste contexto, as engenharias, distintamente ao que teria ocorrido com países como Coréia do Sul, China e em menor escala, Índia, quando pensamos nas últimas nações que fizeram e/ou estão fazendo o “*catching up*” tecnológico. Nações que se notabilizaram por enviar aos países desenvolvidos contingentes de doutorandos, mestrados e estudantes universitários de áreas que remetem diretamente à inovação tecnológica.

Em dezembro de 2008, por ocasião do 1º ENAPID<sup>2</sup>, em preâmbulo da apresentação de trabalho inscrito, este autor, que também é egresso das Ciências Sociais (Ciência Política) metaforizou a fala do emérito Prof<sup>o</sup> Glauco Arbix, proferindo que o Brasil necessita mais do que de “engenheiros”, a nação necessita de “construtores de pontes”. Construir pontes entre Estado e sociedade, pontes entre o governo, mercado e universidade - o que amadurecerá o Sistema

---

<sup>1</sup> Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia.

<sup>2</sup> Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento realizado pela Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Nacional de Inovação – pontes entre Governo<sup>3</sup> e Estado<sup>4</sup>. Enfim, “construir pontes” é a metáfora de um “diálogo para o desenvolvimento”.

No presente trabalho, aborda-se temática do desenvolvimento e aprimoramento do Sistema Nacional de Marcas, conceito elaborado em trabalho anterior (FERREIRA BARBOSA, 2008), enquanto mecanismo útil ao “interesse público” - interesse que, conforme trabalho de Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2007), deve nortear a atuação do Estado brasileiro em relação aos aspectos da propriedade intelectual.

O Sistema Nacional de Marcas ora proposto, é antes de tudo uma tentativa teórica de visualização da necessidade de diálogo entre diversos atores que lidam com a propriedade intelectual no país, uma construção de pontes no maior interesse público constitucional e no imperativo do interesse nacional, entre: Estado e Governo, Poder Executivo e Poder Judiciário, Estado e Mercado/Sociedade, INPI e os Agentes da Propriedade Intelectual.

## **2 – SOBRE MARCAS E INTERESSE PÚBLICO**

Dentre as diversas abordagens sobre o que seria uma marca, a nosso ver, a abordagem mais adequada seria a semiológica de Denis Borges Barbosa, na qual a marca seria um “significante flutuante”(BARBOSA, 2008). De outra maneira, a abordagem que faremos neste trabalho é a da marca enquanto sinal fortemente representativo do sistema econômico de um país. Abordamos a marca não apenas como um sinal distintivo, mas, enquanto indicador de toda uma estrutura, seja sofisticada ou rudimentar, de pesquisa e desenvolvimento, marketing e distribuição. Por essa forma, a distinção entre “marca-empresa”, “marca-produto” e “marca-serviço”, não será desenvolvida, na prática, adotaremos preliminarmente o conceito abarcador de “marca-produto-serviço-empresa”.

A hipótese que levantamos é de que mapeando os depósitos de marcas no mundo, temos condições de analisar gargalos e áreas de expansão no sistema econômico brasileiro e mundial, de maneira que possamos pensar estratégias para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional. Estratégias em que, tal o modelo chinês de desenvolvimento<sup>5</sup>, podem passar pela sugestão compra (ou parceria) de “marcas-empresas” internacionais, otimizando recursos financeiros de empresas brasileiras. Entendemos que este tipo de análise visando o

---

<sup>3</sup> Representantes indiretos, nomeados pelos representantes legais do povo, democraticamente eleitos.

<sup>4</sup> Servidores Públicos, nomeados pelo sistema meritocrático de aprovação em concurso público.

<sup>5</sup> Ver estudos da Embaixada do Brasil em Pequim: <http://www.brasil.org.cn>

desenvolvimento nacional está em plena conformidade com a Constituição brasileira em vigor, como nos assegura a letra neste conhecido recorte:

Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (...) II - garantir o desenvolvimento nacional;

Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem comoproteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Art.218 – O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.<sup>6</sup>

(...) § 2o - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

### **3 – ARCABOUÇO HISTÓRICO CONSTITUCIONAL SOBRE MARCAS NO BRASIL**

---

<sup>6</sup> Artigo completo: Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. § 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

A compreensão do significado da atual letra constitucional brasileira no que tange a questão do sistema produtivo nacional e marcas, fica ainda mais evidente quando comparamos em retrospecto com as letras anteriores. Para esta análise aproveitamos pesquisa apresentada por Denis Borges Barbosa que coligiu os artigos que abordam o tema de marcas a partir da Constituição de 1824<sup>7</sup>. Pelo retrospecto, podemos verificar a evolução da concepção constitucional, levando ao arcabouço da atual que preza, como nos parece óbvio, pelo interesse do desenvolvimento do sistema produtivo nacional. A seguir:

#### **Constituição Política do Império do Brasil de 1824**

Art. 179, inc. 26: "Os inventos terão a propriedade de suas descoberta ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.

#### **Constituição de 1891**

Art. 72 § 25: "Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento". Art. 72, §27: "A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica.

#### **Constituição de 1934**

Art. 113, inc. 18: "Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade". Art. 113, inc. 19: "A lei assegurará a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial".

#### **Constituição de 1937**

Art. 16 XXI: "Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem".

---

<sup>7</sup> BARBOSA, 2007, p. 16.

### **Constituição de 1946**

Art. 141, §17: "Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio". Art. 141, §18: "É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial".

### **Constituição de 1967**

Art. 150, § 24: "A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial". Ec N° 1, de 1969, art. 153, § 24: "A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial".

## **4 – O INPI E AS MARCAS**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) responsável pelo registro de marcas no Brasil.

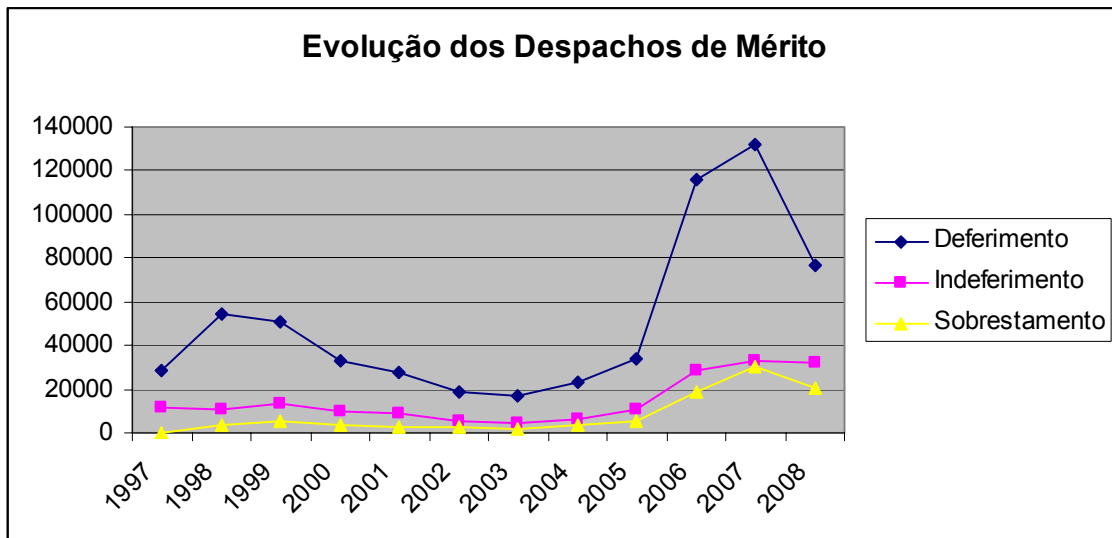
Em 2006 o INPI passaria por um forte processo de transformação, culminando com o aumento em 2/3 do número de examinadores de marcas e a instituição da Instrução de Serviço nº 004/2006, logo substituída pela Resolução nº 144/2007.

Os gráficos 1 e 2 demonstram que o processo estabeleceu um novo ritmo a análise de pedidos de marcas.

A Instrução nº 004/2006 foi duramente criticada pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) durante o XXVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, não sendo o escopo deste trabalho analisar o teor das críticas, podemos demonstrar tecnicamente, e explicitar empiricamente – como examinador de marcas - que o exame marcário continuou a ser feito com o rigor que lhe deve ser apropriado em um país cujo sistema legal é atributivo. Caso contrário, prevalecendo as dúvidas levantadas pela ABPI, o índice de deferimentos teria aumentado sobremaneira (gráfico 1), uma vez que uma “frouxidão” na análise das colidências de marcas houvesse ocorrido. De outra maneira, o número de deferimentos não aumentou de forma desproporcional em 2006 (aumentou apenas em volume – gráfico 2), tendo apenas se mantido na média histórica desde 1997, quando da entrada em

funcionamento do SINPI. Por outro lado, perceberemos em 2008 uma redução significativa do nível de deferimentos, acompanhada de aumento significativo no nível de indeferimentos. Novamente, a informação empírica, esta diferença de níveis se deu pela opção estratégica da instituição em atuar no *backlog* de oposições de forma mais incisiva, opção que não estava em curso durante 2006 e 2007<sup>8</sup>.

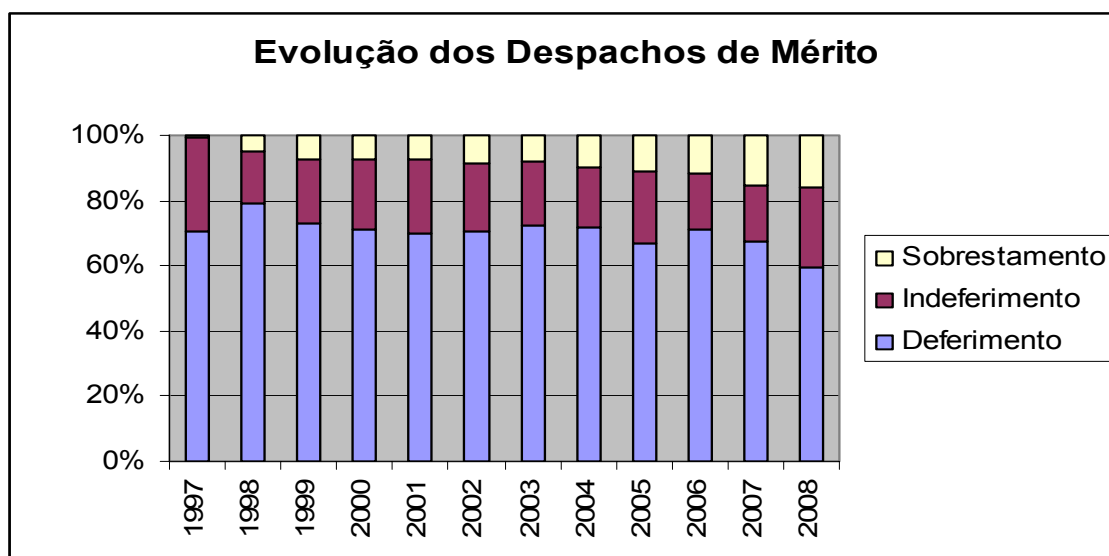
**Gráfico 1 – Evolução dos Despachos de Méritos por Números Absolutos**



Fonte: SINPI / Desenvolvimento Próprio

<sup>8</sup> Significativo também foi o processo de greve que marcou parte do ano a instituição, levando a diminuição de despachos. Greve esta motivada pela quebra de acordo firmado do governo com a categoria de servidores. Na ponta do lápis, não ter cumprido o acordo foi um equívoco. Um examinador de marcas coloca nos cofres da União em um dia de trabalho, o valor requerido em acordo para o salário mensal. Dois dias de trabalho dos examinadores de marcas podem responder pelo acréscimo da gratificação de todos os servidores do INPI relativas a um mês de trabalho.

**Gráfico 2 – Evolução dos Despachos de Méritos em Proporção**



Fonte: SINPI / Desenvolvimento Próprio

## 5 - O CONCEITO DE SISTEMA NACIONAL DE MARCAS (SNM)

“A função da marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial, tem função relevante na apropriação dos resultados do processo inovador. De todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância.” (BARBOSA, 2008)

O conceito de sistema nacional de marcas (SNM) é desenvolvido preliminarmente neste trabalho, não sendo esgotado. Concomitantemente, defendemos que o SNM pode se tornar um indicador econômico robusto e sobretudo, uma vez correlacionado com outros indicadores de inovação – como o de patentes e transferência de tecnologia -, assim como indicadores econômicos – como produção industrial -, uma importante fonte de análise de conjunturas tecnológicas, fundamentando planejamentos e resoluções que levem à maturidade do sistema nacional de inovação, logo, à fronteira tecnológica – bases de um verdadeiro desenvolvimento

econômico nacional no contexto do sistema econômico mundial capitalista. Conforme nos apresenta José Eduardo Cassiolato:

É verdade que, na maior parte dos países da OCDE, reconhece-se que a pressão da concorrência externa nos oligopólios locais é considerada positiva. Porém uma série de outros parâmetros é considerada pelos governos locais. Entre eles destacam-se a preservação dos componentes principais da soberania nacional, particularmente o domínio de algum grau de autonomia parcial em “tecnologias críticas”. A racionalidade para esse parâmetro combina considerações militares e industriais cujo mix varia de acordo com o país. Outros parâmetros importantes incluem a questão do emprego, o balanço comercial e o aumento dos retornos de processos tecnológicos interativos. Este último, apesar de ainda incipiente, está presente em vários países da OCDE, particularmente nos países nórdicos e na França (OCDE,1993). (CASSIOLATO, 2005)

O conceito de Sistema Nacional de Marcas<sup>9</sup> é estabelecido, inicialmente, a partir do fluxo de informação entre os depositantes de pedidos de marcas e a autarquia federal que concede o registro de marcas no Brasil – o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O Sistema Nacional de Marcas tem como fundamento o Estado Democrático de Direito brasileiro através da lei da Propriedade Industrial 9.279/96 aprovada pelo Congresso Nacional, cabendo ao INPI, autarquia do Poder Executivo, executar a política marcaria nacional. Sendo o Poder Judiciário nacional a última instância decisória no que tange a qualquer questão relacionada às leis, este é um agente que interage no sistema nacional de marcas, contudo, de maneira residual. As decisões dentro do INPI em relação às Marcas que dependem previamente da análise do Poder Judiciário - “*sub júdice*” - correspondem a menos de 0,1% do total de pedidos de marcas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Em desenvolvendo na dissertação de mestrado deste autor.

<sup>10</sup>Estudos sendo consolidados pelo autor. “*Sub júdice*” é a designação técnica que o pedido de marca, ou marca que está sofrendo contestação no sistema judiciário recebe. O pedido ou registro “*sub júdice*” não pode ser analisado enquanto decisão última do poder judiciário.



Na prática, através dos mecanismos de “colidência” no exame de marcas, oposição e recurso<sup>11</sup>, o INPI funciona como um grande filtro de pendências marcarias que iriam para o poder judiciário congestionando-o, aumentando deveras o dispêndio financeiro do empreendedor físico e jurídico, interferindo na segurança econômica do mercado brasileiro.<sup>12</sup>

Em função de acordos internacionais que o Brasil venha a participar, o sistema nacional de marcas sofre interações com as tentativas de unificação ou harmonização de um “Sistema Mundial de Marcas” no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) e de acordos relativos ao comércio mundial presentes na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Exemplos de interações internacionais são encontrados na mudança da tabela de classificação de produtos e serviços de marcas no ano de 2000 - da Classificação Nacional para Classificação Internacional de Nice. E o diálogo em andamento para inserção do Brasil no Protocolo de Madri.<sup>13</sup> Entretanto, nenhuma dessas interações internacionais pode entrar em choque com a legislação nacional, salvo, modifique-se a legislação nacional por aprovação do Congresso brasileiro. Logo, a interação em âmbito internacional não seria enquadrada como presente no Sistema Nacional de Marcas.

Os depósitos de Marcas no Brasil podem ser solicitados por pessoas físicas, mas em sua maioria são encaminhados e acompanhados junto ao INPI por meio dos Agentes da Propriedade Intelectual – escritórios de advocacia, escritórios especializados em propriedade intelectual, agentes (pessoa física) cadastrados no INPI e advogados com poderes para solicitar registro de marcas para seus clientes. Constituindo-se os agentes da propriedade intelectual um importante ator na interação do SNM.

Por essa forma, conceituamos o Sistema Nacional de Marcas como o sistema constituído pelo afluxo de pedidos de marcas ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial oriundos de depositantes - pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado<sup>14</sup> – em forte interação pelos agentes da propriedade intelectual e leve, mas relevante interação com o sistema

---

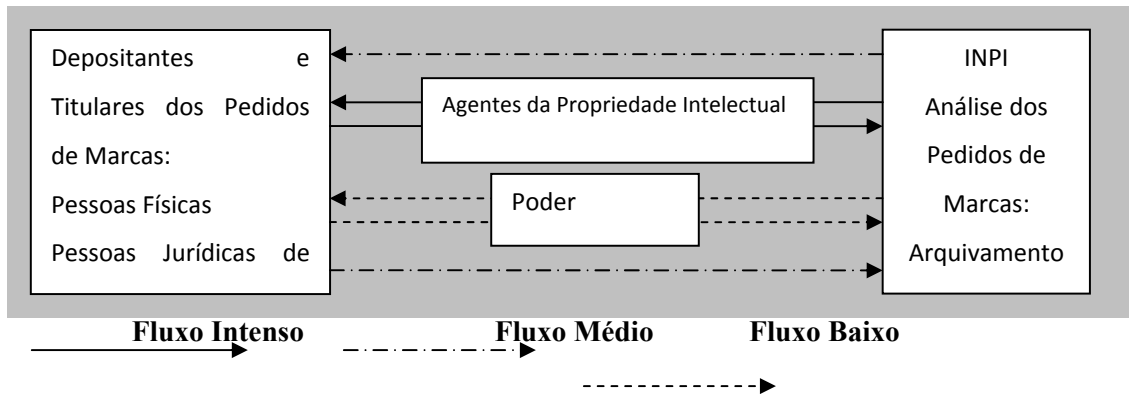
<sup>11</sup> Colidência: uma marca é considerada semelhante a outra depositada anteriormente, não sendo permitida a existência da segunda. Oposição: Pedido de negação por parte de interessado contra pedido de marca de outro depositante. Recurso: o recurso se dá contra decisão tomada pelo INPI no exame formal de um pedido de marca ou oposição.

<sup>12</sup> Estudos que este autor está concluindo na Academia do INPI.

<sup>13</sup> Tratado internacional para registro de marcas criado em 1989 com entrada em vigor em 1996. Os pedidos de marcas feitos através do tratado podem ser remetidos aos demais países membros sem ter que passar pelo dispendioso e burocrático procedimento de depósito em cada país isoladamente.

<sup>14</sup> Art. 128 da Legislação da Propriedade Industrial /1996.

judiciário. E o influxo de concessões de marcas do INPI em direção ao titular do registro de marca<sup>15</sup>. Para um esboço preliminar do conceito<sup>16</sup>:



**Figura 1 - Sistema Nacional de Marcas - SNM (Brasil)**

## **6 - O SISTEMA NACIONAL DE MARCAS ENQUANTO SUBSISTEMA DE SISTEMAS MAIORES: Sistema Nacional de Propriedade Industrial, Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, Sistema Nacional de Inovação e Sistema Econômico Nacional**

O sistema nacional de marcas está contido no sistema nacional de propriedade industrial, que está contido no sistema nacional de propriedade intelectual, que por sua vez, está contido no sistema nacional de inovação que por fim, está contido no grande sistema econômico nacional.

Entendemos que cada país possui dimensões diferentes dos sistemas colocados dentro da economia nacional, assim, países desenvolvidos teriam sistemas nacionais de inovação maduros e portanto, mais robustos, maiores. Por outro lado, em uma economia em desenvolvimento as dimensões do sistema nacional de inovação tenderiam a ser menores quando “imaturas” ou de maturidade média. Neste sentido, é importante ressaltar que ser “país em desenvolvimento” não significaria necessariamente ter um sistema de inovação reduzido, a dimensão do sistema de inovação se daria pela sua maturidade. A maturidade de um sistema se dá pelo equilíbrio e interação entre os três agentes fundamentais do sistema: empresa, educação e governo (incluído todo o sistema legal do qual o estado é o fiador).

<sup>15</sup> “Depositante” enquanto o pedido está sendo analisado, “titular” quando o pedido torna-se registro.

<sup>16</sup> Consideramos “esboço” esta primeira concepção por que não aprofundamos neste trabalho as subdivisões existentes dentro de “Depositantes e Titulares” e “Agentes da Propriedade Industrial”.

Utilizaremos o conceito desenvolvido por Helena Lastres para sistema nacional da inovação:

Sistema de inovação refere-se ao conjunto de organizações que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação de um país, setor ou localidade. A idéia básica do conceito é que o desempenho inovativo depende não apenas do desempenho de empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como elas interagem entre si e com vários outros atores. Tal abordagem supõe que a inovação consiste em um fenômeno sistêmico e interativo; e que a capacidade de inovação deriva da confluência de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais específicos aos ambientes em que se inserem os agentes produtivos. (Lastres, 2005)

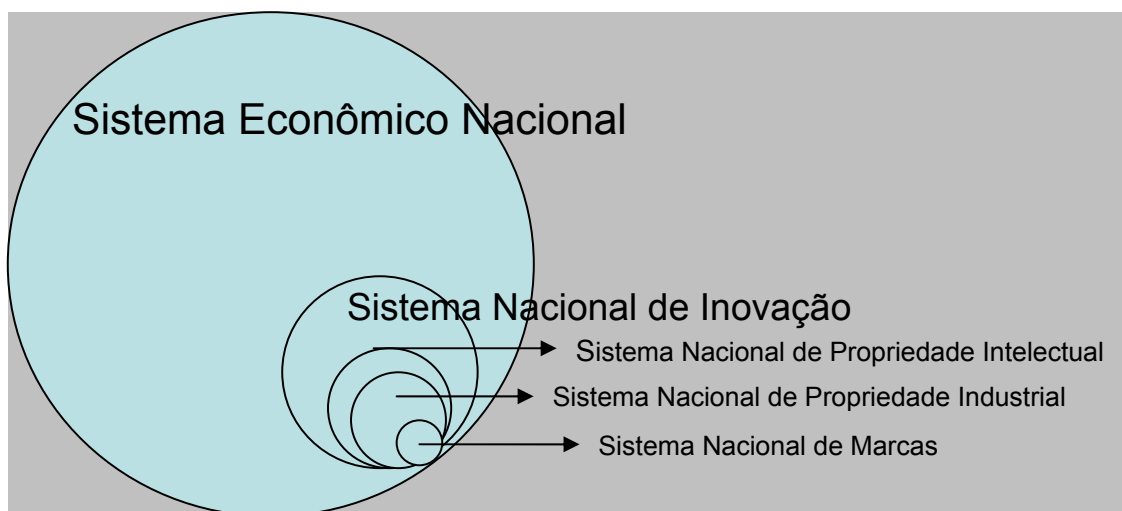
O sistema nacional de propriedade intelectual seria, então, composto pelo sistema nacional de propriedade industrial, a área do Direito Autoral (obras literárias e artísticas, domínios na internet e cultura imaterial) e Conhecimentos Tradicionais, este último aguardando uma definição jurídica internacional no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para adentrar ou não no âmbito do sistema de patentes, logo, na propriedade industrial.

O sistema nacional de propriedade industrial trata dos direitos concernentes às patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas, sistema *sui generis* de proteção de cultivares e no caso brasileiro, de software<sup>17</sup>.

O modelo figurativo que apresentamos neste trabalho está sendo desenvolvido como um modelo “eletrônico”. Aperfeiçoaremos este modelo figurativo de forma que os subsistemas pareçam átomos ou moléculas orbitando em torno de um átomo ou molécula maior.

---

<sup>17</sup> Softwares são considerados direito de autor, embora, no E.U.A sejam patenteados.



**Figura 2 – Inserção do sistema nacional de marcas no sistema econômico nacional**

## **7 – OS DEPÓSITOS DE MARCAS SERIAM INDICADORES RELEVANTES DA ATIVIDADE INDUSTRIAL DE UM PAÍS?**

A utilização dos depósitos de patentes enquanto indicadores de inovação e desenvolvimento tecnológico, embora refutada, continua a ser utilizada largamente por autores que desenvolvem trabalhos sobre o tema “sistema nacional de inovação” (neo-shumpterianos), seja no Brasil, como no exterior. É nossa hipótese que em países em desenvolvimento, sem tradição patentária e que não possuem um sistema nacional de inovação maduro (Estado, Universidade e Mercado em plena interação), o Sistema Nacional de Marcas através dos indicadores de depósitos de marcas seria uma fonte relevante para compreender o processo de desenvolvimento (ou atrofiamiento) do sistema produtivo nacional e mesmo, tecnológico. Sobretudo pós-TRIPS, quando a existência de um depósito de patente no Brasil não significa necessariamente o desenvolvimento daquela tecnologia em território nacional. Enquanto que a marca, significará em boa medida um produto ou serviço em circulação no país.

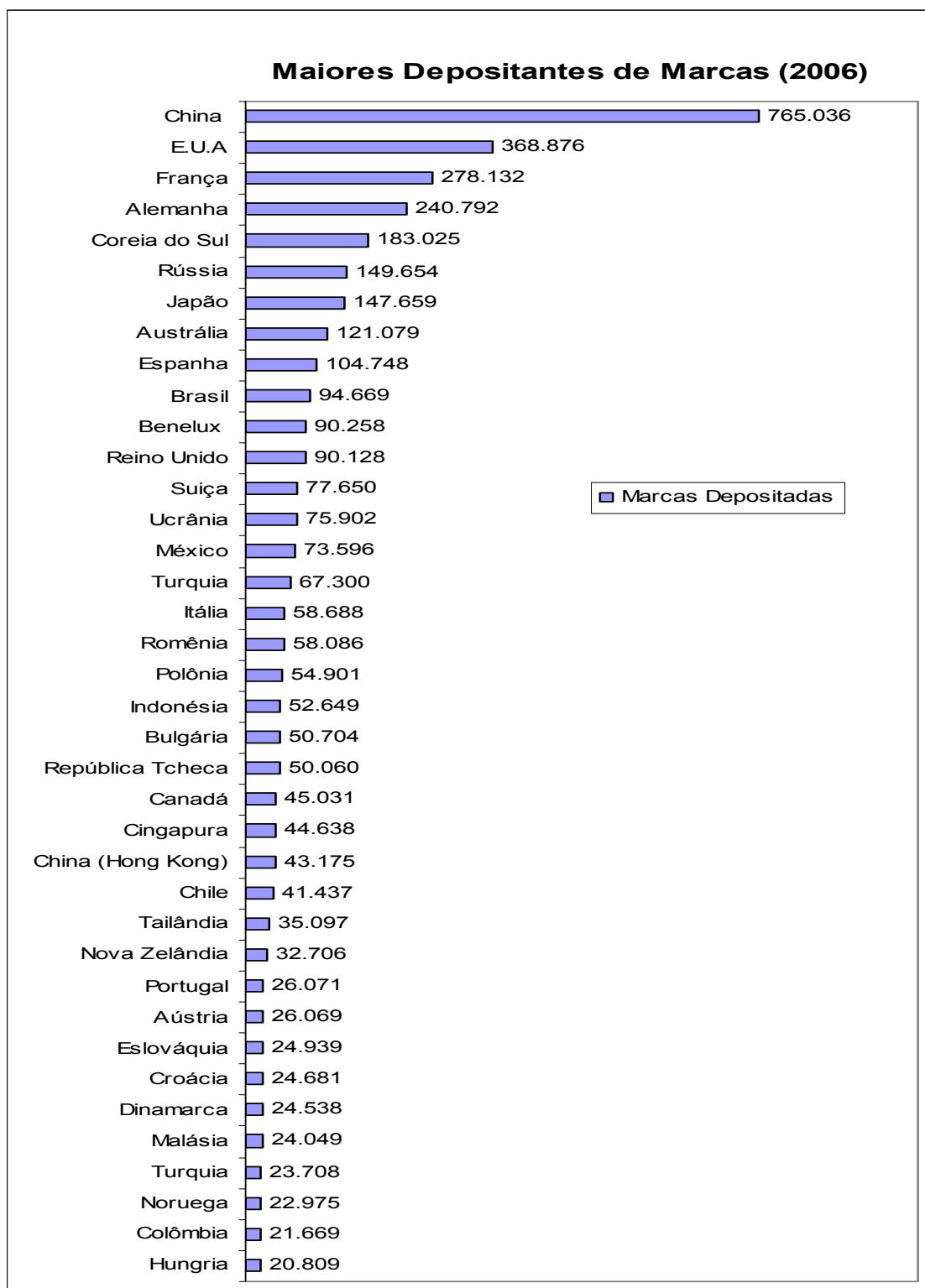
A análise comparativa dos gráficos 1, 2 e 3 demonstram, a nosso ver, a possibilidade de uma relação, ainda que não direta entre depósitos de marcas e o Produto Interno Bruto das Nações. Observaremos que o depósito de marcas coloca o Brasil na décima posição mundial – em termos absolutos- , mesma posição brasileira entre os maiores PIBs mundiais.

A análise comparativa dos dados gráficos de 4, 5,6,7,8,9,10 e 11 demonstram, a nosso ver, o modelo de industrialização dos referidos países. Chamando-nos atenção o fato de apenas o Brasil entre os países em escopo ter a proporção de depósitos de marcas de produtos menor do que os depósitos de marcas de serviços. Entendemos que menos do que a não utilização de

*Elton Ferreira Barbosa - Propriedade intelectual e interesse público*

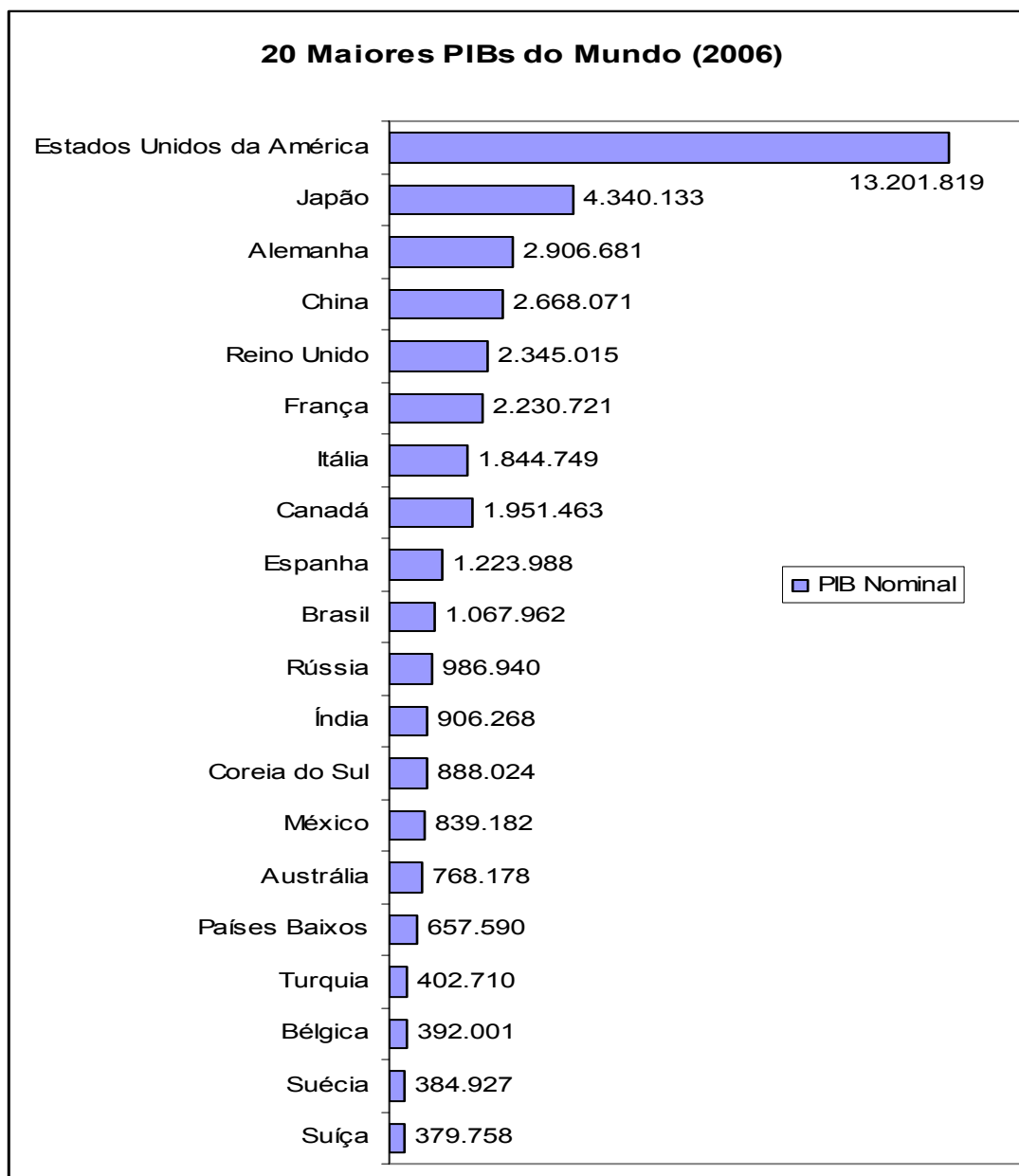
sistema de marcas por empresas no Brasil, este indicador demonstraria a “não industrialização completa do país”.

**Gráfico 3 Maiores depositantes de marcas (desdobradas) em 2006, mundo**



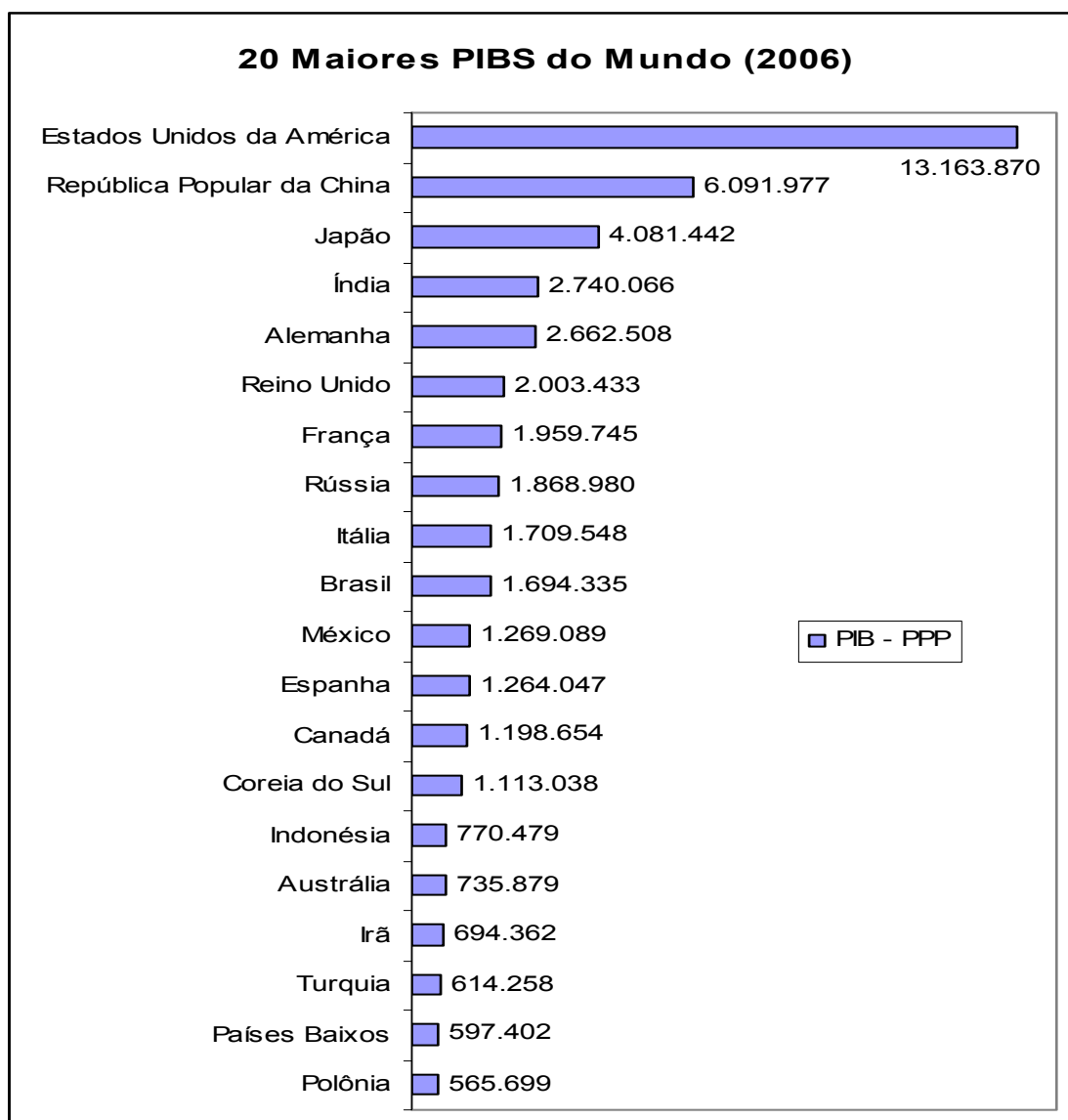
Fonte: WIPO / Escritórios Nacionais / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

Gráfico 4 - Produto Interno Bruto (nominal, mundo - 2006)



Fonte: Banco Mundial / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

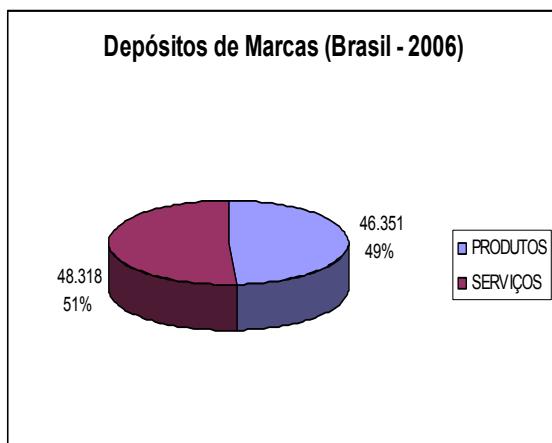
Gráfico 5 - Produto Interno Bruto (paridade poder de compra, mundo - 2006)



Fonte: Banco Mundial / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

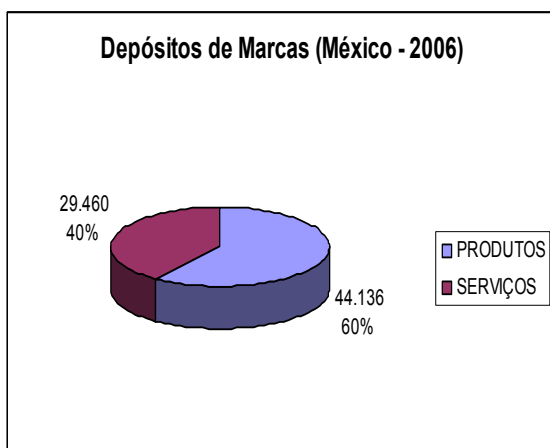


**Gráfico 6 – Brasil**



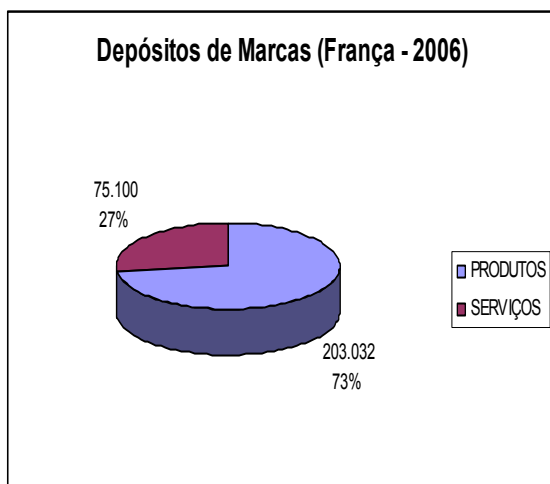
Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

**Gráfico 8 – México**



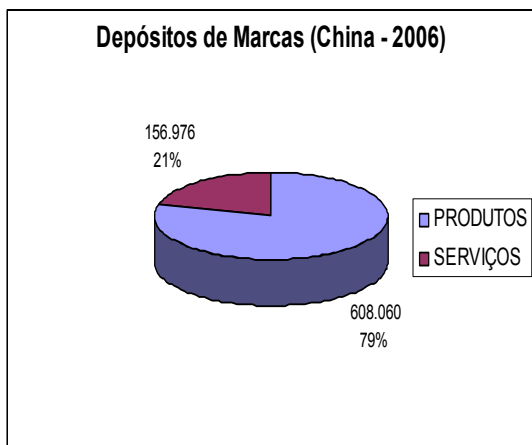
Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

**Gráfico 10 - França**



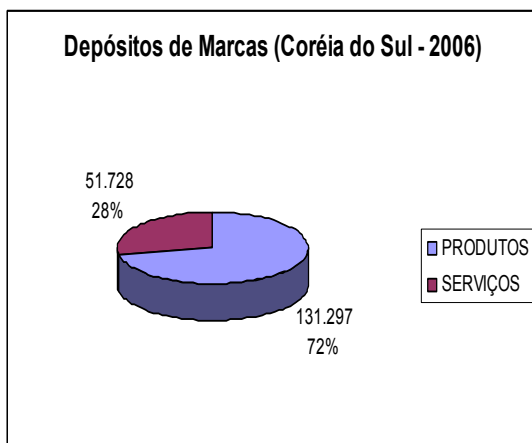
Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

**Gráfico 7 - China**



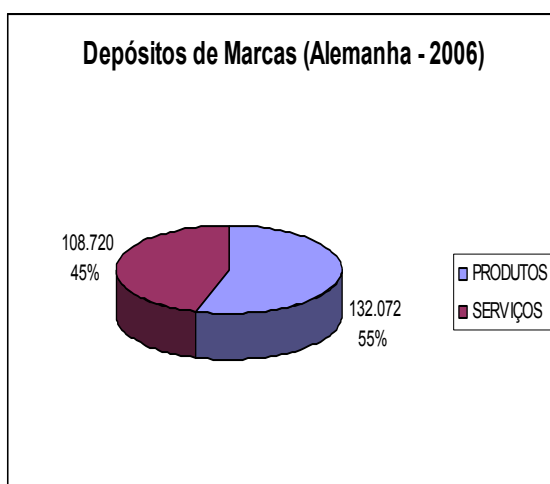
Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

**Gráfico 9 – Coréia do Sul**



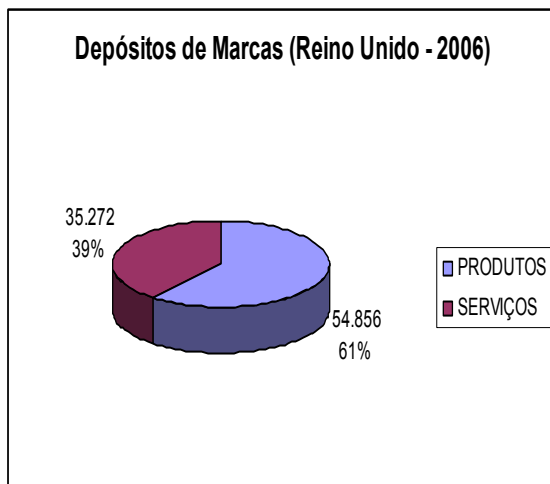
Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

**Gráfico 11 – Alemanha**



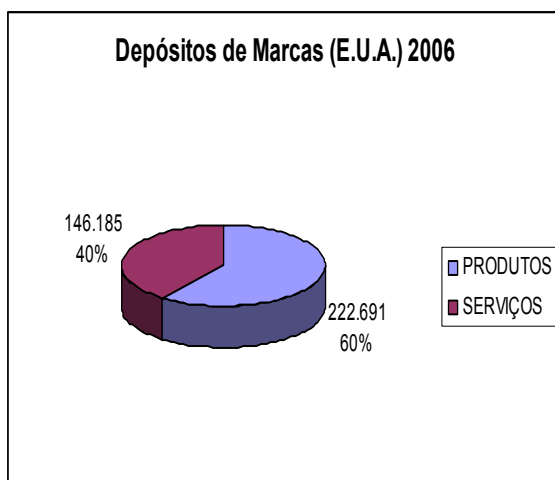
Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

**Gráfico 12 – Reino Unido**



Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

**Gráfico 13 – E.U.A**



Fonte: WIPO / (FERREIRA BARBOSA, 2008)

## **8 - METODOLOGIA**

Em trabalho anterior (FERREIRA BARBOSA, 2008), por questões metodológicas utilizamos o ano de 2006 como base estatística para fins de análise. Neste trabalho, utilizaremos o mesmo ano (2006), uma vez que até o momento é o que permite a reunião das estatísticas mais seguras de depósitos de marcas e desenvolvimento econômico. Neste trabalho, decidimos por uma análise comparativa entre Brasil e um conjunto de países em desenvolvimento semelhante ao brasileiro, entre o levemente superior e o levemente inferior (Coréia do Sul, China e México), e países desenvolvidos (Alemanha, E.U.A., França e Reino Unido).

Em relação às informações relacionadas aos despachos de mérito do INPI, o período inicial de 1997 foi determinado por ser este o ano de funcionamento das estatísticas geradas pelo SINPI – software utilizado pelo INPI. A base de informações é relativa a despachos por publicação, e não por data de despacho. Assim, as informações são aquelas relativas efetivamente às revistas (RPI) dos seus respectivos anos.

## **9 - CONCLUSÃO<sup>18</sup>**

A criação e desenvolvimento do conceito de Sistema Nacional de Marcas (SNM) como indicador de atividade econômica é uma tentativa de demonstrar uma nova possibilidade de contribuição para análise do sistema nacional de inovação e da própria economia brasileira. Reforçando a perspectiva da importância institucional que o INPI tem a ocupar nos debates futuros sobre o desenvolvimento do país – como outrora fora projetado em 1970 (MALAVOTA, 2006). Embora esta projeção tenha se baseado na transferência de tecnologia e não tenha em nenhum momento pensado o depósito de marcas como fonte de análises para políticas de desenvolvimento, o que, a nosso ver, será uma configuração brevemente possível.

A compreensão do Sistema Nacional de Marcas permitiria a melhor compreensão da importância do sistema atributivo brasileiro, onde a execução do exame marcário por parte do INPI deve ser pautada na eficiência quantitativa e também qualitativa, sendo, para tanto, necessário a busca contínua de transparência, racionalidade e previsibilidade jurídica por parte

---

<sup>18</sup> Este trabalho é de natureza acadêmica. Representa as opiniões de seu autor. Embora não esteja em desacordo, não representa oficialmente o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

da instituição, o que enseja um permanente diálogo entre os atores deste sistema no maior interesse público constitucional e no interesse nacional.

## Os requisitos da patenteabilidade no Brasil e as especialidades da proteção de fármacos e medicamentos

Natali Francine Cinelli Moreira\*

---

**Resumo:** Aborda as modificações trazidas pelo Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS) para a proteção patentária de fármacos e medicamentos, bem como as conseqüências da assinatura deste Acordo na legislação doméstica brasileira de proteção à propriedade industrial. Além disso, faz uma análise crítica dos critérios da patenteabilidade e dos demais requisitos para a proteção patentária de fármacos e medicamentos no Brasil, bem como das conseqüências desta proteção para o Brasil e a licença compulsória do medicamento anti-retroviral Efavirenz.

**Palavras-chave.** TRIPS. Patentes. Fármacos e Medicamentos. ANVISA.

***Patentability requirements in Brazil and the singularities of the protection of drugs and medicines:***

***Abstract - It approaches the modifications brought by the TRIPS Agreement (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) regarding the patent protection of drugs and medicines, as well as the consequences of the signature of such agreement on the Brazilian industrial property protection law. Moreover, it analyzes the patentability criteria and others information required for the patent protection of drugs and medicines in Brazil. It also analyses the consequences of such protection for Brazilian society and the compulsory license of the medicine used in HIV treatment Efavirenz.***

***Keywords.*** TRIPS. Patents. Drugs and Medicines. ANVISA.

---

\* Graduada em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estudante de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP.

**Sumário:** Introdução; 1.Aspectos gerais; 2. Critérios da patenteabilidade; 2.1 Novidade; 2.2 Atividade Inventiva; 2.3 Utilização Industrial; 3. O que não pode ser patenteado; 4. O papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos; 5. O patenteamento de fármacos e medicamentos: questões relevantes.; Conclusão

### **Introdução.**

A questão do patenteamento de fármacos e medicamentos é de grande importância para a sociedade. Decidir por conceder o privilégio da patente para produtos e processos farmacêuticos ou sobre quais serão as diretrizes desta concessão causam um grande impacto para a saúde pública de qualquer país. Por força do Acordo TRIPS (*Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*) da Organização Mundial do Comércio (OMC), seus membros já não são mais livres para decidir se concederão ou não a proteção para essa classe de produtos ou processos, contudo, têm o poder de decidir sobre qual base se dará esta concessão.

Assim, todos os membros da OMC, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos<sup>1</sup>, são obrigados a garantir o privilégio da patente para produtos e processos farmacêuticos, entretanto, a legislação, a doutrina e a jurisprudência de cada país decidirão pontos fundamentais sobre essa concessão, pontos estes que podem prolongar demasiadamente a proteção sobre produtos e processos do gênero, prejudicando sensivelmente toda a sociedade. O acordo TRIPS apenas indica os padrões mínimos de proteção (*standard* mínimo), deixando espaço para que cada país resolva questões específicas sobre o patenteamento dos produtos e

---

<sup>1</sup> Para fins deste trabalho, entendemos que os países subdesenvolvidos são divididos em duas categorias: países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo. Esses últimos são aqueles que, segundo definição da Organização Nacional das Nações Unidas: “*represent the poorest and weakest segment of the international community. Extreme poverty, the structural weaknesses of their economies and the lack of capacities related to growth, often compounded by structural handicaps, hamper efforts of these countries to improve the quality of life of their people. These countries are also characterized by their acute susceptibility to external economic shocks, natural and man-made disasters and communicable diseases. The current list of LDCs includes 49 countries; 33 in Africa, 15 in Asia and the Pacific and one in Latin America. Cape Verde graduated from the list at the end of 2007*”. Desse modo, os países que não se encaixam nessa definição, mas ainda não são considerados desenvolvidos, serão tratados como países em desenvolvimento. Assim, quando considerados como um todo, países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo serão tratados como países subdesenvolvidos.



processos. Daí a importância de possuir uma política de propriedade industrial adaptada ao próprio país, visando sempre ao bem estar da saúde pública.

Medicamentos, como todos sabem, são produtos essenciais para a população. Seus consumidores são conhecidos como “consumidores certos”, já que independentemente do preço ou das condições através das quais são oferecidos ao mercado consumidor não poderão deixar de ser consumidos. Além disso, não só a proteção patentária dos medicamentos é de extrema importância para a sociedade, mas também a proteção dos princípios ativos destes medicamentos, devido ao impacto que podem causar no produto final, ou seja, no medicamento exposto à venda para os consumidores.

Dessa forma, para melhor compreensão deste trabalho, faz-se necessário apresentar a definição de fármacos e de medicamentos, demonstrando que não se tratam dos mesmos objetos. De acordo com a Resolução – RDC nº 135 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de 29 de maio de 2003, medicamento é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, em outras palavras, é uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos. Fármaco, de acordo com a Portaria nº 3.916 do Ministério da Saúde de 30 de outubro de 1998, é a substância química que atua como princípio ativo de um medicamento. Assim, apesar de se tratar de dois objetos diferentes, a proteção patentária de um está intimamente ligada a do outro.

Desse modo, a política adotada no Brasil sobre o patenteamento de fármacos e medicamentos influencia diretamente na saúde pública de toda a população. Na falta de um aprofundamento maior na legislação, são as diretrizes dos órgãos encarregados na apreciação do privilégio da patente para produtos e processos farmacêuticos que indevidamente definem questões fundamentais para fármacos e medicamentos, como por exemplo, a questão do patenteamento do segundo uso médico e dos polimorfos. Tais questões de saúde pública deveriam ser abordadas em lei específica que delimitasse os contornos de sua proteção, coibindo abusos dos órgãos administrativos encarregados do patenteamento de fármacos e medicamentos.

O tratamento dado a essas e outras questões determinará o que será considerado um verdadeiro avanço no campo farmacêutico. A grande maioria dos produtos farmacêuticos patenteados atualmente caracteriza-se por pequenas melhorias dos produtos já conhecidos, não sendo, portanto, verdadeiros avanços tecnológicos, dignos do monopólio garantido pela patente.

Entretanto, são patenteados mesmo assim, prolongando demasiadamente a vida das patentes sobre produtos farmacêuticos, afastando esses produtos da indústria de genéricos. Novas diretrizes para o patenteamento destes produtos e processos poderiam evitar que estas pequenas modificações fossem patenteadas, trazendo, então, medicamentos importantes para a sociedade para o domínio público.

### **1. Aspectos gerais.**

A proteção da propriedade intelectual como conhecemos hoje só foi possível com o advento dos ideais da Revolução Francesa, vez que durante a Idade Média a concessão dos privilégios dependia exclusivamente da liberalidade dos soberanos e das corporações. Com a Revolução Francesa consolidou-se o direito subjetivo do inventor de obter o devido reconhecimento pela sua invenção. Através de tal revolução foram reconhecidos os direitos individuais dos cidadãos, fruto do caráter liberal que a acompanhou. De acordo com Maristela Basso:

“[f]oi necessário que os princípios da Revolução Francesa se associassem ao processo de industrialização europeu, para que os inventos e as marcas se deslocassem do âmbito de propriedade dos Estados para a propriedade dos inventores (privilégios) e dos comerciantes e industriais”<sup>2</sup>

Atualmente, todos os membros da OMC, 152 países ao todo<sup>3</sup>, são obrigados a garantir a proteção patentária àqueles que criem um invento em qualquer domínio da tecnologia, salvo algumas poucas restrições, como por exemplo, os métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de pessoas ou animais.

A patente pode ser entendida como o monopólio temporário sobre um invento, durante o qual apenas o seu inventor pode explorar o bem patentado, com exclusão de terceiros. Para

---

<sup>2</sup> BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual, p.68. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

<sup>3</sup> Para uma lista completa de todos os países membros, e a data de seu ingresso na organização, acessar: [[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)]. Acesso em: 10 jul. 2008.

que a proteção patentária seja concedida, é necessário que os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da utilização industrial sejam preenchidos. Nas palavras de Carlos Correa:

*“A patent is a title granted by the public authorities conferring a temporary monopoly for the exploitation of an invention upon the person who reveals it, furnishes a sufficiently clear and full description, and claims this monopoly. The criteria for patentability require that a product or manufacturing process fulfills the conditions of novelty, inventiveness and industrial applicability (or utility)”*.<sup>4</sup>

Desse modo, a patente é uma proteção concedida pelo Estado àquele que através de um esforço criativo criou um bem capaz de gerar uma solução técnica para um problema técnico. Em troca dessa proteção, o inventor deve fornecer à sociedade a descrição detalhada deste invento, para que após o período de monopólio todos possam fazer uso deste bem. Assim, a patente é uma dupla retribuição: ao mesmo tempo em que gratifica o inventor pelo esforço criativo e por sua atividade inventiva, concede à sociedade o benefício resultante da exploração do bem patenteado, estimulando o desenvolvimento tecnológico de toda a sociedade<sup>5</sup>.

Vale ressaltar, ainda, que a patente possui efeito constitutivo. Isso por que sem a concessão da carta patente expedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não há o direito de exploração exclusiva do inventor. É só com o privilégio concedido pelo Estado que o detentor da patente detém o monopólio exclusivo<sup>6</sup>.

O acordo TRIPS da OMC estabelece, através de seu art. 27.1, que todos os seus membros devem garantir a proteção patentária para qualquer invenção, produto ou processo, em todos os campos da tecnologia, desde que o invento seja novo, capaz de aplicação industrial e envolva uma atividade inventiva. Além disso, determina que dita proteção deve estender-se sem

---

<sup>4</sup> CORREA, Carlos. “Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: developing a public health perspective”. Geneva: World Health Organization; 2007. p. vii.

<sup>5</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marca, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, p. 207. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

<sup>6</sup> REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial, 1º volume, p. 313, 27 ed. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião, São Paulo: Saraiva, 2007.

discriminação a produtos produzidos localmente e produtos importados, qualquer que seja o local de sua invenção. Entretanto, o acordo não define o que é novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial, deixando um grande espaço para que os membros possam defini-los.

Antes do acordo TRIPS os membros da Convenção de Paris eram livres para determinar se algumas áreas poderiam ser excluídas do privilégio da patenteabilidade. Assim, muitos países, principalmente os em desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo (*least-developed country*), optavam por não proteger produtos essenciais para a população, como medicamentos e alimentos. Contudo, com o advento do acordo TRIPS, não há mais a possibilidade de exclusão de qualquer campo da tecnologia, tornando a proteção patentária de fármacos e medicamentos obrigatória para todos os seus membros. Para que pudessem adaptar-se a esta nova situação, países em desenvolvimento puderam adiar o início da proteção para medicamentos por cinco anos, e os países de menor desenvolvimento relativo puderam adiar o início da proteção até 2016 (prazo este estendido de acordo com a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde pública).

Apesar de ter o Acordo TRIPS como parâmetro, há ainda uma certa discricionariedade para que os membros da OMC legislem sobre a concessão de patentes, uma vez que o Acordo apenas estabelece padrões mínimos a serem cumpridos. No caso de fármacos e medicamentos, muitas questões permanecem em aberto: é a legislação e jurisprudência de cada país que determinarão se o segundo uso médico de medicamentos é patenteável, ou se composições definidas por sua forma física também podem ser protegidas pelo privilégio da patente, entre outros<sup>7</sup>.

As escolhas legislativas e as decisões jurisprudenciais sobre a concessão de patentes para fármacos e medicamentos são fundamentais para a saúde pública de cada país, principalmente para os países subdesenvolvidos. Desse modo, uma interpretação mais extensa sobre o conceito de novidade ou de atividade inventiva será decisiva para a aceitação do patenteamento do segundo uso médico de medicamentos já patenteados, por exemplo, o que pode estender demasiadamente o período de monopólio sobre estes produtos. Cada país deve decidir qual o melhor caminho a seguir em matéria de patentes farmacêuticas, visando sempre a excelência de sua saúde pública. A simples cópia da legislação estrangeira sobre a matéria seguramente não é a melhor escolha: há um fosso muito grande a ser superado no que diz

---

<sup>7</sup> CORREA. Op. cit.

respeito à saúde pública de países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, o que se aplica a estes dificilmente terá a mesma utilidade para aqueles.

A seguir, examinaremos os requisitos da patenteabilidade no Brasil, os produtos e processos que não podem ser patenteados, o papel da Agência de Vigilância Sanitária Brasileira (ANVISA) na concessão de patentes farmacêuticas, e por fim, algumas das questões mais polêmicas sobre a concessão de patentes para fármacos e medicamentos.

## **2. Critérios da patenteabilidade.**

### **2.1. Novidade.**

A novidade do objeto privilegiável é a razão de ser da proteção patentária. Protege-se um invento por que seu inventor criou algo até então desconhecido, oferecendo à sociedade uma nova solução técnica para um problema técnico. Assim, o primeiro requisito para que um invento possa ser patentado é a novidade. O art. 11 da Lei 9.279/96 define a novidade como: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. Percebe-se, então, que a Lei da Propriedade Industrial (LPI) define o que é novidade por exclusão: o invento é novo quando não se encontra no estado de técnica.

Desse modo, o conceito de novidade está diretamente ligado ao conceito de estado da técnica: tudo o que não estiver contido neste será considerado novo. O estado da técnica deve ser entendido como o conjunto de tudo o que foi tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, de modo escrito ou oral, por uso ou qualquer outro meio, em qualquer parte do mundo. Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho:

“O estado da técnica, desse modo, compreende todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 150

A definição de estado da técnica evidencia duas características importantes do sistema de patentes. Primeiro, o sistema de patente caracteriza-se por ser um sistema do tipo *first-to-file*, ou seja, o primeiro que fizer o depósito do pedido de patente de um objeto terá direito de explorar este objeto pelo prazo determinado em lei. O INPI, autarquia federal na qual são depositados os pedidos de patente, analisa se o bem preenche os requisitos da patenteabilidade, mas não se a pessoa que reclama a autoria do pedido foi realmente o seu inventor. Se um terceiro quiser questionar esta autoria deverá utilizar a via judiciária. Segundo, aplica-se no Brasil o princípio da novidade absoluta, em outras palavras, para que um invento seja considerado novo não pode ter se tornado acessível ao público em qualquer lugar do mundo, de qualquer forma.

O mero aperfeiçoamento do que já está disponível para o público não preenche o requisito da novidade absoluta, e assim, não deve ser patenteado como invento. A jurisprudência brasileira caminha neste sentido, como podemos perceber pela ementa do seguinte julgado<sup>9</sup>:

“Para efeito de patenteabilidade, o invento deve apresentar novidade absoluta em relação àquilo que já se conhece no estado da técnica. Assim, projeto definido acertadamente como “aperfeiçoamento” não pode ser patenteado como invenção, posto que só se aperfeiçoa o que existe e, se existe, já está contido no estado da técnica, faltando-lhe o requisito da novidade absoluta.”

Este tema é de fundamental importância para a concessão ou não do privilégio da patente para fármacos e medicamentos, pois pode prolongar erroneamente a proteção de um medicamento.

A LPI garante algumas poucas exceções ao estado da técnica, previstas nos artigos 12, 16 e 17 da mesma lei. O art. 12 trata do chamado período de graça: a publicação de uma invenção durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, sob certas circunstâncias, não fará com que dita invenção seja englobada pelo estado da técnica:

---

<sup>9</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Apelação cível nº 98.02.18071-8.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Outra importante exceção ao estado da técnica é o direito de prioridade, também conhecido como direito unionista, definido nos artigos 16 e 17 da Lei 9.279. Durante um período de doze meses aquele que depositar um pedido de patente em um país que mantenha acordo com o Brasil terá o direito de prioridade assegurado, podendo depositar um pedido de patente do mesmo objeto no Brasil, sem que o depósito no exterior faça com que o bem patenteado seja englobado pelo estado da técnica. Levando em conta que o direito de patente é um direito eminentemente territorial, ou seja, cada privilégio de patente limita-se ao território que em foi concedido, esse direito é de suma importância para que o inventor possa proteger seu bem em todos os países que pretende explorá-lo.

Por fim, o primeiro requisito a ser preenchido para que um invento possa ser patenteado é o da novidade. Se um estudioso da área não conhecer o bem inventado e este não estiver contido no estado da arte, este bem será considerado novo. Os tribunais e os analistas do INPI possuem um papel importante no que diz respeito à definição de novidade, já que se por um lado a lei é rasa quanto à sua definição, serão os tribunais e o INPI encarregados de definir na prática quando um invento já está integrado no estado da arte ou não.

## **2.2. Atividade Inventiva.**

O segundo requisito para a concessão do privilégio da patente é a atividade inventiva. Desse modo, o invento não pode ser óbvio para um especialista, a sua criação deve ser fruto de uma atividade inventiva, da criatividade, de um esforço intelectual além da média dos especialistas do assunto, sendo surpreendente para estes. Assim, o invento que pretende ser patenteado não pode derivar da mera aplicação de técnicas e conhecimentos convencionais. Citado por José Carlos Tinoco Soares, Weinstein ensina que a atividade inventiva será satisfeita sempre que a invenção não resultar da aparência evidente do estado da técnica<sup>10</sup>.

De acordo com o art. 13 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Assim, nada mais justo que somente aquele que depreendeu um esforço intelectual significativo tenha direito ao monopólio do bem inventado. Se qualquer criação óbvia pudesse ser patenteada a sociedade seria prejudicada, já que não teria o direito de explorar um bem que qualquer um poderia inventar, sem o menor esforço inventivo.

Desse modo, não há por que conceder o privilégio do monopólio para alguém que apenas retirou um bem da natureza. Como já vimos, a concessão da patente é um ônus para a sociedade, já que ela abre mão de explorar o bem patenteado por um período de 20 anos, por esta razão apenas os bens que forem fruto de um verdadeiro esforço intelectual merecem dita proteção.

Apesar de parte da doutrina entender que a atividade inventiva é um conceito subjetivo, não podemos entendê-lo dessa maneira. Sendo a concessão da patente um ato administrativo vinculado, não há que se admitir critérios de julgamento subjetivos na determinação da atividade inventiva. Citando Jochen Paganberg, afirma Denis Borges Barbosa que a decisão do

---

<sup>10</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira. p. 317.



examinador deve basear-se em fatos, e a sua avaliação deve chegar a uma resposta que, em tese, deve ser a mesma que qualquer outra pessoa com o mesmo grau de instrução chegaria<sup>11</sup>.

Enfim, para que um produto ou processo seja patenteado é necessário que a sua obtenção não seja óbvia para um especialista na matéria. Além disso, é necessário que haja um ganho tecnológico, ou seja, além de ser fruto da criatividade de seu autor, deve também representar um ganho para um problema da sociedade. A mera introdução de modificações em objetos conhecidos não torna o bem patenteável. O privilégio da patente visa, antes de tudo, o progresso tecnológico de toda a sociedade. Mais uma vez, por tratar-se de um conceito extremamente subjetivo, os Tribunais, a doutrina e o próprio INPI terão um papel fundamental na sua aplicação no que diz respeito à análise da patenteabilidade de um fármaco e/ou de um medicamento.

### **2.3. Utilização Industrial.**

O último requisito da patenteabilidade é o da utilização industrial. Assim, para que um invento seja patenteado é necessário que tenha aplicação industrial. O art. 15 da LPI define este requisito como:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Neste caso, a palavra indústria possui um sentido bastante amplo, alcançando não só a transformação de matéria-prima em mercadorias, mas também a agricultura, pecuária, construção civil, prestação de serviços, etc.<sup>12</sup>

A aplicação industrial não deve ser confundida com utilidade industrial. Em outras palavras, utilização industrial não significa aquilo que é útil para a indústria, mas sim o que é utilizável pela indústria de um modo geral. Somente merece o privilégio da patenteabilidade o

---

<sup>11</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Atividade inventiva: objetividade do exame*, p. 37. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf>>. Acesso em 28 abr. 2009.

<sup>12</sup> COELHO. *Op. cit.* p. 153.

invento que puder ser utilizado industrialmente, , sem a intervenção do homem, e que seja dotado de repetibilidade, ou seja, que possa ser repetido indefinidamente pela indústria<sup>13</sup>.

Assim sendo, o art. 15 da LPI trata da utilização pela indústria, e não da capacidade da indústria de oferecer o bem em grande escala, exigindo, somente, a possibilidade de repetição do bem produzido industrialmente. Além disso, a inexistência de condições econômicas para a fabricação do bem não afasta a patenteabilidade da invenção, o que a impede é a falta de conhecimentos técnicos essenciais à sua fabricação<sup>14</sup>.

Como sabemos, a patente privilegia os inventos que apresentam uma solução para algum problema da sociedade. Assim, não há que se falar em patente de um objeto que não traga qualquer utilidade para o homem e a vida em sociedade. Para que seja concedida a patente é indispensável que o inventor demonstre que a sua criação proporcionou algum tipo de proveito para a sociedade. Criações meramente estéticas não são objeto de proteção patentária.

Em suma, além de ser novo e possuir atividade inventiva, é necessário que o invento patenteado tenha utilização industrial. Bens que ainda não podem ser produzidos devido ao estágio pouco evoluído da tecnologia ou que não apresentem uma solução para um problema, ou seja, que não seja úteis, não merecem o privilégio da patenteabilidade. Somente o que puder trazer um avanço técnico para a sociedade e incentivar o contínuo avanço tecnológico será passível de dita proteção.

### **3. O que não pode ser patenteado.**

Sabemos que somente os inventos que preencherem os requisitos legais da patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e utilização industrial - podem ser patenteados. Entretanto, de acordo com o art. 18 da lei de propriedade industrial, mesmo que preencham tais requisitos, alguns inventos não podem ser patenteados. Desse modo, podemos afirmar que somente pode ser patenteado o que for considerado uma invenção, nos termos do art. 10 da LPI, e que ao mesmo tempo não esteja entre alguns dos impedimentos previstos no art. 18 da mesma legislação.

---

<sup>13</sup> BARBOSA, Denis Borges. Noção constitucional e legal do que são “inventos industriais”. Patentes a que se reconhece tal atributo, em especial as patentes ditas de “software”,p. 41. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/softpat.pdf>. Acesso em: 01 mai. 2009,

<sup>14</sup> COELHO. Op. cit. p. 154.

A LPI não define em nenhum de seus artigos o que é uma invenção, acompanhando a tendência geral das demais leis de propriedade industrial que também não oferecem este conceito. A grande maioria das leis limita-se a enunciar os princípios da patenteabilidade e apontar as invenções que não são suscetíveis de privilégio, como é o caso da lei brasileira. Desse modo, o art. 10 da LPI estabelece que não serão considerados invenção: (i) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, uma vez que são descobertas ou resultam delas; (ii) concepções puramente abstratas, já que não é possível colocá-las em prática, prejudicando o requisito da utilização industrial; (iii) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, pois são conhecimentos usuais, que também carecem de utilização industrial; (iv) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, já que não apresentam soluções a problemas técnicos da sociedade, possuem apenas aspecto artístico, ornamental e científico, sendo regulados pela Lei 9.610/98; (v) programas de computador em si, ou seja, os softwares, que são protegidos pela Lei 9.609/98 e subsidiariamente pela Lei 9.610/98; (vi) apresentação de informações, pois conhecimentos usuais, entretanto podem ser protegidos pelas regras que previnem a prática da concorrência desleal; (vii) regras de jogo, uma vez que não possuem aplicabilidade industrial; (viii) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal, cujo respaldo para não concessão do privilégio encontra-se no art. 27, parágrafo 3, linha “a” do Acordo TRIPS; e por fim (ix) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais, uma vez que a simples descoberta não merece o privilégio da patente e cujo respaldo para não concessão do privilégio também encontra-se no art. 27, parágrafo 3, linha “b” do Acordo TRIPS.

Tratando de modo mais aprofundado do item (viii), devido a sua importância para este trabalho, há basicamente cinco tipos de métodos de tratamento para humanos e animais: métodos terapêuticos, métodos não terapêuticos, métodos de diagnóstico, métodos cirúrgicos e métodos aplicados em caráter privado. Terapêuticos são os métodos que visam à cura ou prevenção de uma patologia, e estes, juntamente com os métodos operatórios e de diagnósticos, não podem ser patenteados. Contudo, os métodos que não visam à cura ou prevenção de doenças podem ser patenteados, desde que preencham os requisitos da patenteabilidade. A diferença entre métodos terapêuticos ou não pode ser muito tênue, como é o caso da remoção da

placa dentária – seria este método puramente estético ou a placa dentária é uma patologia? – exigindo, então, muito cuidado do examinador. Ainda, quanto aos métodos de diagnóstico e cirúrgico, lhes faltam o requisito da aplicação industrial<sup>15</sup>.

O art. 18 da lei de propriedade industrial, por outro lado, não concede proteção a inventos que preencham todos os requisitos da patenteabilidade. Isso se dá por que há princípios além do direito à proteção patentária que devem ser protegidos, como a segurança pública e a moral.

O Acordo TRIPS por meio de seu art. 27, parágrafo 2 permite a exclusão da patenteabilidade para proteger a ordem pública e a moral, uma vez que reconhece que em certos casos há a necessidade de não concessão de patente para assegurar interesses públicos maiores. Assim, os países que quiserem podem incluir esta exceção em sua lei nacional. Entretanto, vale ressaltar que essa exclusão é uma opção que deve ser feita por cada Estado membro, não sendo, portanto, uma obrigatoriedade. O Brasil optou por essa exclusão através do art. 18 da lei de propriedade industrial.

Assim, ainda que preencham os requisitos da patenteabilidade, não se concederá patente: (i) às invenções que forem contrárias à moral, aos bons costumes, à segurança, e à ordem e à saúde públicas; (ii) às 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) ao todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - e que não sejam mera descoberta, já que a permissão para patentear seres vivos além de privilegiar a mera descoberta seria também contra os bons costumes da nossa sociedade.

Dessa forma, para que um objeto ou processo possa ser patenteado é necessário que preencha os três requisitos da patenteabilidade, previstos no art. 8º da lei de propriedade industrial, e não estar compreendido no art. 10 e nem no art. 18 da mesma lei.

#### **4. O papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos.**

---

<sup>15</sup> DI BLASI. Op. cit. p. 236.

Por força do art. 229-C da LPI, introduzido através da Lei 10.196 de 14 de fevereiro de 2001, a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos depende da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A introdução deste artigo gerou muitas dúvidas quanto ao papel do INPI e da própria ANVISA na concessão de patentes farmacêuticas.

Quanto ao papel fundamental da ANVISA na proteção da saúde pública não resta qualquer dúvida, entretanto, a redação simplista do art. 229-C gera a dúvida quanto ao papel da ANVISA na concessão de patentes. Sabendo que produtos e processos farmacêuticos são essenciais para a sociedade e que, portanto, merecem uma proteção mais cuidadosa, uma prévia avaliação da ANVISA quanto aos riscos que estes produtos e processos poderiam gerar para a sociedade é de extrema relevância. Por outro lado, teria, então, esta autarquia federal o poder de questionar somente questões concernentes à saúde pública ou teria ela também poderes para decidir sobre a patenteabilidade de um medicamento?

Acompanhando a melhor doutrina<sup>16</sup>, entendemos que não. A competência para decidir sobre a patenteabilidade ou não de um medicamento, ou de qualquer outro tipo de produto ou processo, é exclusiva do INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio e que tem como finalidade principal executar, no âmbito federal, as normas que regulam a propriedade industrial. O papel da ANVISA, no caso do art. 229-C, deve se limitar às questões de saúde pública, analisando os riscos que tais produtos poderiam causar à saúde da população. Nas palavras de Ivan Bacellar Ahlert:<sup>17</sup>

“Além de resultar em um maior atraso em um processo já lento, ao interferir na concessão de patentes a ANVISA se desvia de sua função estabelecida na lei que a criou, Lei nº 9.782/99, qual seja: “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes,

---

<sup>16</sup> Neste sentido: Maristela Basso, Ivan Bacellar Ahlert, José Roberto Gusmão e Fernando Eid Philipp.

<sup>17</sup> AHLERT, Ivan Bacellar. A polêmica da interferência da ANVISA no processo de concessão de patentes farmacêuticas. Valor Econômico, São Paulo, 19 jan. 2005.

dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

[...]

Ou seja, ao que tudo indica a ANVISA não tem condições plenas de realizar suas tarefas e ainda se propõe a refazer trabalho que compete ao INPI, atrasando ainda mais o já moroso processo de concessão de patentes. “

Em 23 de junho de 2008 a ANVISA publicou a resolução nº 45, por meio da qual, em seu art. 4º, a agência se reconhece como competente para fazer a análise dos requisitos de patenteabilidade dos processos e produtos farmacêuticos. Esse regulamento é abusivo, uma vez que a agência reconhece para si uma competência que vai além daquela que a LPI lhe conferiu. Seu papel, de acordo com o seu regimento interno, é promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, como por exemplo, os medicamentos.<sup>18</sup>

Assim, atribuir a si mesma a competência de examinar os requisitos da patenteabilidade de produtos e processos vai além do que seu regimento interno prevê. Sua atuação deve limitar-se, então, ao exame dos riscos sanitários dos processos e produtos farmacêuticos para toda a sociedade. Seguindo as lições de José Roberto Gusmão e Fernando Eid Philipp:<sup>19</sup>

“Uma primeira leitura do texto da Resolução nº 45 é suficiente para verificar que a Anvisa extrapolou em muito a sua competência, que deveria ficar restrita ao âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Mais precisamente, a agência só poderia negar anuência a um pedido de patente caso seu objeto pudesse causar dano à saúde pública. É a única interpretação

---

<sup>18</sup> Art. 1º do Regimento Interno da ANVISA. Regimento disponível em: <<http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=23441&word=>>>. Acesso em: 21 jul. 2008.

<sup>19</sup> GUSMAO, José Roberto; PHILIPP, Fernando Eid. As patentes de medicamento e a ANVISA. Valor Econômico, São Paulo, 06 out. 2008.

aceitável do artigo 229, alínea "c" da Lei nº 9.279, de 1996. Em clara intromissão ilegal na esfera de atuação do INPI e cometendo um evidente abuso de poder, a Anvisa oficializou o que já vinha ensaiando na prática: o reexame da matéria de competência exclusiva, intransferível e não delegável do INPI. Em outras palavras, avoca a si uma revisão do quanto já analisado pelo corpo técnico do INPI.”

Com base nas competências de cada autarquia, acreditamos que esta a agência de vigilância sanitária deveria manifestar-se apenas sobre riscos no consumo do produto farmacêutico pela sociedade. É a ANVISA o órgão competente para verificar os riscos à saúde pública, possuindo todo o aparato necessário para tal verificação, devendo o INPI, então, acatar sua decisão e não conceder a patente. Entretanto, no caso da ANVISA opinar sobre um requisito da patenteabilidade, acreditamos que o INPI não deve se vincular a essa decisão, uma vez que este sim é o órgão competente para decidir sobre a concessão ou não da patente. É o entendimento, também, do douto professor Denis Borges Barbosa, que afirma que a ação da ANVISA deve ser complementar a do INPI, colaborando com este órgão, mas não decidindo em matérias que são de sua competência exclusiva.<sup>20</sup>

Percebe-se, então, que as duas autarquias devem trabalhar em conjunto, contudo, cada uma atuando de acordo com sua competência, sempre visando o bem estar de toda a sociedade. Não há dúvidas de que o patenteamento de fármacos e medicamentos requer uma proteção diferenciada, devido a sua grande importância e impacto na sociedade. Nas palavras de Maristela Basso;

“Não há, como se vê do texto da lei de 2001, qualquer expressão ou frase que leve a conclusão de que se trata de um duplo exame - de uma análise de confirmação ou não. É evidente que o espírito do legislador foi o de proteger o interesse social de possíveis

---

<sup>20</sup> BARBOSA, Denis Borges. A inconstitucionalidade da anuência da ANVISA no procedimento de concessão de patentes como manifestação discricionária da Administração Federal. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/anuencia.doc>>. Acesso em 01 mai. 2009.

riscos à saúde pública e ao desenvolvimento tecnológico do país. O INPI e a ANVISA, na análise desses tipos de patentes, formam um sistema único, um único corpo de examinadores a serviço da sociedade.”<sup>21</sup>

Faz-se necessário que haja um entendimento uniforme entre ambas autarquias, que cada uma entenda seu papel e atue dentro de sua esfera de competência, já que a falta de entendimento entre elas ocasiona o atraso na concessão da patente, afoga o judiciário brasileiro e gera a incerteza para o fabricante do medicamento. Como exemplo, disputas são levadas ao judiciário para se decidir qual é o limite da competência de cada órgão. Caso relevante foi o da empresa farmacêutica Roche: indignada com o fato de o INPI ter aprovado a concessão de patente para o seu medicamento Valcyte (utilizado em pacientes portadores do vírus HIV), mas a ANVISA ter negado esta proteção alegando que o medicamento carecia de atividade inventiva, levou a discussão para o judiciário, com o intuito de discutir se a ANVISA possui ou não competência para abordar essa questão. A decisão em primeiro grau foi favorável ao laboratório, entretanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou procedente a apelação interposta pela ANVISA<sup>22</sup>.

Esse tipo de lide contribui com a demora para que o medicamento seja lançado no mercado consumidor, encarece o medicamento e gera a insegurança da indústria farmacêutica. Sabe-se que as pesquisas de medicamentos levam em média de oito a dez anos para serem concluídas, e que estes exigem investimentos altos que costumam a atingir a marca dos US\$ 900 milhões. Desse modo, a insegurança quanto a que autarquia deverá analisar efetivamente seu pedido de patente, ou ainda, se o INPI conceder a patente, poderá a ANVISA negá-la, pode acarretar a diminuição de pesquisas nessa área tão essencial para toda a população<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> BASSO, Maristela. A ANVISA e a concessão de patentes farmacêuticas. Disponível em: <[http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/Publicacoes/Basso\\_appi\\_itp\\_anvisa.pdf](http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/Publicacoes/Basso_appi_itp_anvisa.pdf)>. Acesso em: 15 jul. 2008.

<sup>22</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Apelação cível nº 2004.51.01.506840-0. Apesar da decisão ter sido favorável ao papel ativo da ANVISA na concessão de patentes farmacêuticas, seria temerário tomar esse entendimento como uniforme do judiciário, vez que pouquíssimos casos como este chegaram ao Poder Judiciário até o momento.

<sup>23</sup> ATUAÇÃO da Anvisa é ilegal, afirmam especialistas. Notícias Danneman Siemens, 09 mar. 2005. Disponível em: <<http://www.dannemann.biz/site.cfm?app=show&dsp=1654&pos=1.4.2&lng=PT>>. Acesso em: 26 jul. 2008.



Por fim, é de grande importância que seja alcançado um consenso entre o INPI e a ANVISA quanto ao papel de cada instituição na concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos. Atuar dentro de sua própria competência é o passo principal para que ambas atuem em conjunto, gerando a proteção da saúde pública e do desenvolvimento tecnológico de toda a sociedade.

## **5. O patenteamento de fármacos e medicamentos: questões relevantes.**

Após décadas de não proteção patentária no Brasil, a LPI trouxe novamente a possibilidade de patenteamento de fármacos e medicamentos em território nacional. Pressões norte-americanas e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e.g. tornar-se um membro da OMC, impuseram essa nova realidade à proteção patentária no Brasil. Contudo, muitas questões permanecem em aberto quando tratamos deste assunto, seja por omissão da lei de propriedade industrial, que permaneceu silente em muitos pontos, seja por questões novas que vão surgindo a cada dia.

Para que um fármaco ou um medicamento seja patenteado é necessário, em primeiro lugar, que preencha todos os requisitos da patenteabilidade, ou seja, novidade, atividade inventiva e utilização industrial. Ainda, não pode estar enquadrado em nenhuma das questões previstas no art. 10 e no art. 18 da lei de propriedade industrial. Além disso, antes da concessão definitiva da carta patente pelo INPI, todo produto e processo farmacêutico deve ser avaliado, também, pela ANVISA. Deste modo, uma vez preenchido todos estes requisitos, poderá ser concedido o monopólio de 20 anos para o inventor do processo ou produto farmacêutico.

Entretanto, há questões que ainda ensejam dúvidas na doutrina, na jurisprudência, na ANVISA e no INPI. Sabemos que o acordo TRIPS estabelece que os requisitos da patenteabilidade são a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial, contudo, não os define, deixando um grande espaço de interpretação para a legislação e jurisprudência dos países membros. Assim, leis e decisões jurisprudenciais mais restritivas limitarão as possíveis interpretações sobre cada um dos requisitos, tornando a concessão de patentes para fármacos e medicamentos mais difícil.

Muitos dos novos medicamentos protegidos não são realmente novos produtos. A grande maioria cobre pequenas modificações de drogas já existentes, prolongando demasiadamente a proteção sobre o produto. Nas palavras do professor argentino Carlos Correa:

*“A common belief is that patents are normally granted to protect new medicines, but while the number of patents annually obtained to protect genuinely new pharmaceutical products is small and declining, thousands of patents are granted for pharmaceuticals. A large number of patents cover minor modifications of older existing drugs. According to a report of the National Institute for Health Care Management in the United States, in the 12-year period 1989-2000, just 153 (15%) of all the new drug approvals were medicines providing a significant clinical improvement.”*<sup>24</sup>

Assim, interpretações extensivas sobre os requisitos da patenteabilidade contribuem para que a cada ano um número grande de patentes seja concedido para produtos que não são dignos de serem chamados de invenção, prolongando os anos de proteção sobre medicamentos, evitando que estes caiam em domínio público e que possam ser produzidos pelas indústrias de medicamentos genéricos. Esta estratégia de prolongar a vida das patentes utilizada pelas indústrias farmacêutica é conhecida como “*evergreening*”<sup>25</sup>.

Seja por pressão externa, seja pela falta de uma política de saúde pública eficiente, muitos países subdesenvolvidos acabam privilegiando uma interpretação demasiadamente extensiva, prejudicando os interesses de sua população. Cada caso deve ser analisado individualmente, levando em conta as características do país, e não apenas copiando o que é aplicado pelos países desenvolvidos.

Uma questão bastante controvertida no que concerne à extensão dos requisitos da patenteabilidade é a do segundo uso médico, que ocorre quando há um novo uso médico para um produto já conhecido como medicamento. Sabemos que a Lei 9.279 permite o

---

<sup>24</sup> CORREA. Op. cit. p. viii.

<sup>25</sup> PIATTI, Susana. “Critérios de análisis de las patentes farmacéuticas”. Disponível em: <<http://www.deolhonaspatentes.org.br/?cid=707>>. Acesso em: 12 jul. 2008.

patenteamento de produtos e processos, entretanto, é silente quanto ao patenteamento do uso de um produto. O art. 10 da lei de propriedade industrial proíbe o patenteamento de métodos terapêuticos, mas não o uso de um produto já conhecido na preparação de um medicamento. De acordo com as diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica publicadas pelo INPI<sup>26</sup>, reivindicações do tipo:

I. Uso do produto X caracterizado por ser na preparação de um medicamento para tratar a doença Y; e

II. Uso do produto X caracterizado por ser na preparação de um medicamento para tratar a doença Y, tratamento este que consiste em tal e tal

podem ser patenteados. Usos desses tipos são conhecidos como “fórmula suíça”, e requerem muita atenção do INPI.

Para que seja concedida a patente para esses tipos de reivindicação é necessário observar caso a caso, e analisar se todos os requisitos da patenteabilidade foram preenchidos. Adotar diretrizes que de pronto aceitam o patenteamento de reivindicações do tipo “fórmula suíça” é muito perigoso para a saúde pública brasileira. Com muita cautela, deve-se observar se todos os requisitos da patenteabilidade foram preenchidos.

O Escritório Europeu de Patentes (*European Patent Office* - EPO) permite, de acordo com o art. 54, (5), do *European Patent Convention*<sup>27</sup>, que reivindicações do tipo “fórmula suíça” sejam protegidas. Em edição especial da publicação oficial do EPO, ao comentar o artigo em questão, o próprio escritório admite tal possibilidade<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> INPI. Segundo uso médico – diretrizes de patenteabilidade. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta\\_manual](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_manual)>. Acesso em: 13 jul. 2008.

<sup>27</sup> Article 54, (5): “The provisions of [paragraphs 1 to 4](#) shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in [Article 52, paragraph 4](#), provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art”.

<sup>28</sup> *European Patent Office – Official Journal, Special Edition 4, 2007*. Disponível em: [http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj007/08\\_07/special\\_edition\\_4\\_epc\\_2000\\_synoptic.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj007/08_07/special_edition_4_epc_2000_synoptic.pdf). Acesso em: 01 mai. 2009.

*“The new Article 54(5) EPC eliminates any legal uncertainty on the patentability of further medical uses. It unambiguously permits purpose-related product protection for each further new medical use of a substance or composition already known as a medicine. This protection is equivalent, as far as the further uses are concerned, to that offered by the Swiss type claim.”*

Nos EUA esta proteção também é permitida, desde que seja não-óbvia e nova. Contudo, seguir simplesmente este caminho já traçado pelos países desenvolvidos não é a solução para o Brasil, devido a grandes diferenças econômicas, sociais e tecnológicas entre esses países.

Em 2007 o INPI realizou uma série de encontros entre especialistas de diversas áreas para que fosse discutida a questão do segundo uso médico no Brasil<sup>29</sup>. De um lado, opiniões contra o patenteamento de segundo uso médico baseadas, sobretudo, na falta do requisito da novidade, uma vez que o uso de um composto previamente conhecido por sua atividade farmacológica no preparo de um medicamento já estaria compreendido no estado da técnica. Além disso, alegam, também, que a “fórmula suíça” é uma forma de proteção de método terapêutico, contrariando o art. 10 da Lei 9.279 e prolongando a proteção sobre fármacos e medicamentos que já poderiam ser alvo da indústria de genéricos. De outro lado, vozes a favor do patenteamento da “fórmula suíça” que acreditam que novas indicações de compostos já conhecidos também geram investimentos em pesquisa, uma vez que serão gastos tempo e dinheiro para que se chegue à conclusão de que o composto, em novas doses ou em novas combinações, pode ser útil para outras doenças. Caso famoso é o do Sildenafil, medicamento primeiramente utilizado somente para doenças cardiovasculares, mas posteriormente verificou-se que também possuía ação em disfunção erétil, e assim, milhões de dólares foram investidos para que este composto virasse o medicamento Viagra. Desse modo, novas indicações não significariam “*evergreening*”, mas sim, investimento em novas pesquisas.

O INPI ainda não lançou novas diretrizes baseadas nesses encontros, assim, continuam em vigor as diretrizes que permitem a concessão do privilégio para a “fórmula suíça”. Contudo, o professor Carlos Correa acredita que os países subdesenvolvidos devem refutar este tipo de patente. Não haveria violação do Acordo TRIPS, uma vez que este exige somente o

---

<sup>29</sup> Atas completas destas reuniões disponíveis em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/discussoes-tecnicas>>. Acesso em: 14 jul. 2008.

patenteamento de produtos e processos, permanecendo silente sobre o patenteamento de uso, por outro lado, não podemos nos olvidar de que esses produtos não preenchem os requisitos da novidade e da atividade inventiva<sup>30</sup>.

Enfim, acreditamos que o segundo uso médico não é proibido pela legislação de patentes brasileira, e conseqüentemente, pode ser patenteado. Contudo, faz-se mister observar com muito cuidado se todos os requisitos da patenteabilidade foram preenchidos, para que a vida da patente não se prolongue demasiadamente, gerando o chamado “*evergreening*”. A nova indicação pode gerar novos medicamentos de grande utilidade para a sociedade, mas ao mesmo tempo pode afastá-la de medicamentos essenciais, por isso a análise minuciosa e rigorosa dos requisitos da patenteabilidade é tão importante neste caso. Copiar as soluções utilizadas pelos países desenvolvidos não é a solução, uma vez que a diferença tecnológica e econômica entre países pode ser gigantesca.

Outra questão relevante se refere às formas polimórficas, cuja proteção ainda está em fase de análise no INPI. Até o momento o INPI apenas divulgou uma proposta de diretrizes para exame de pedidos de patentes de novas formas polimórficas<sup>31</sup>, na qual há a possibilidade de patenteamento de formas polimórficas, de acordo com alguns termos, como por exemplo:

i) Para a comprovação da novidade de uma forma polimórfica deverá ser demonstrada que a estrutura cristalina apresentada no documento em análise é diferente daquela revelada no estado da técnica;

ii) O processo de obtenção de uma forma polimórfica será considerado novo quando não compreendido no estado da técnica e dotado de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica; e

iii) Para que a composição contendo a nova forma polimórfica apresente atividade inventiva, deve-se avaliar o efeito diferenciado e que resolva um problema técnico de forma comprovada, baseado em parâmetros específicos comparativos da mesma em relação ao

---

<sup>30</sup> CORREA. Op. cit. p. 21.

<sup>31</sup>INPI. Proposta de diretrizes para exame de pedidos de patentes de novas formas polimórficas. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/discussoes-tecnicas>>. Acesso em: 26 jul. 2008.

estado da técnica, priorizando a comprovação de sua estabilidade física e química para sua utilização industrial. Portanto, esta matéria será analisada pelo examinador caso a caso.

Assim, observados estes e outros requisitos, a proposta de diretrizes de exame permite o patenteamento de polimorfos. Contudo, muitos doutrinadores são contra essa modalidade de proteção. Nas palavras de Carlos Correa:

*“Polymorphism is an intrinsic property of matter in its solid state. Polymorphs are not created, but found. Patent offices should be aware of the possible unjustified extension of the term of the protection arising from the successive patenting of the active ingredient and its polymorphs, including hydrates/solvates. Processes to obtain polymorphs may be patentable in some cases if they are novel and meet the inventive step standard.”<sup>32</sup>*

Desse modo, acreditamos que o INPI deveria repensar sua estratégia de proteção de fórmulas polimórfas, já que elas resultam de condições naturais dos compostos farmacêuticos. Aceitar a sua patenteabilidade poderia significar a proteção de uma forma de “*evergreening*”.

Em 1º de dezembro de 2008 o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), em Sessão Plenária, debateu questões relativas ao segundo uso de medicamento, novas formas polimórficas e outros novos tipos de proteção patentária. Baseando-se no contexto atual de políticas públicas de propriedade intelectual, inovação, concorrência e desenvolvimento tecnológico e industrial nacional, firmou-se nessa ocasião posição do Governo contrária à extensão de proteção patentária a estes novos tipos, vez que contraria os interesses atuais da nação<sup>33</sup>.

O INPI deverá, portanto, repensar as suas diretrizes patentárias. Por ser uma autarquia, goza de liberdade administrativa, dentro dos limites da lei, e apesar de não ser subordinada a nenhum órgão do Estado, é por ele controlada. Assim, deve harmonizar sua atuação com a

---

<sup>32</sup> CORREA. Op. cit. p. 11.

<sup>33</sup> Ata da Sessão Plenária disponível em: [http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl\_1229696044.pdf]. Acesso em 23 de janeiro de 2009.

política e programação do Governo no correspondente setor de atividade<sup>34</sup>. Perante tal manifestação do Governo brasileiro, não restará muito espaço para que o INPI permaneça com diretrizes favoráveis ao patenteamento de segundo uso médico e de formas polimorfas.

Nesse sentido, começamos a ver manifestações concretas no sentido de repelir o polimorfismo e o segundo uso médico da proteção patentária brasileira. É o caso do projeto de Lei nº 2.511 de 2007, elaborado pelo deputado federal Fernando Coruja. Propõe a inclusão de um inciso IV no art. 18<sup>35</sup>, a saber:

Art. 1º - O art. 18 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art.18

.....  
IV - Indicação terapêutica de produtos e processos farmacêuticos.” (NR)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ao proferir parecer sobre o mencionado projeto de Lei, a deputada Rita Camata demonstra a importância da aprovação dessa lei para a sociedade brasileira. Realça a importância da propriedade intelectual para a sociedade, mas lembra que a sua proteção não é absoluta, como ocorre com qualquer outro direito, encontrando óbices no interesse social, e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aduz que tal projeto afastaria de vez a dúvida sobre a proteção de segundo uso médico e formas polimórficas. Nas palavras da relatora:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, p. 156. 22 ed., São Paulo: Malheiros, 2006.

<sup>35</sup> Disponível em: < <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/526755.pdf>>. Acesso em 15 de abril de 2009.

<sup>36</sup> Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, na qual a deputada Rita Camata foi relatora, disponível em: < <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/641000.pdf>>. Acesso em 15 de abril de 2009.

“Diante do exposto, é forçoso concluir que, ao ser impedida a concessão de patentes para um produto com formas cristalinas diferentes ou para novas indicações terapêuticas de remédios existentes no mercado, o interesse social, a saúde pública e o direito à saúde serão beneficiados.

O Brasil precisa adotar mecanismos claros para evitar a perpetuação de monopólios, mediante a proteção das patentes. A intenção dos produtores será a de manter tais monopólios indefinidamente, se puderem, para facilitar sua exploração econômica exclusiva e impedirem que terceiros venham a produzir e comercializar genéricos ou similares, por exemplo. Assim, eles podem elevar a margem de lucro na venda do produto objeto do monopólio. Portanto, a manutenção de monopólios restringe de modo negativo a ampliação da assistência farmacêutica e o acesso aos medicamentos. Isso não é bom para a saúde pública. Há prejuízos, ainda, para a proteção do direito à saúde, tanto individual, quanto coletivo.”

Contudo, tratamos, ainda, de um projeto de Lei, que precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, bem como passar pela sanção presidencial, para entrar em vigor.

Enfim, sob o marco jurídico brasileiro atual, não há restrições específicas à patenteabilidade no campo dos produtos farmacêuticos. Aplicam-se, tão somente, os critérios de novidade, atividade inventiva e industriabilidade, as exceções dos artigos 10 e 18 da Lei 9.279 e, se for o caso, diretrizes divulgadas pelos órgãos competentes. Desse modo, permanece um campo muito grande de interpretação para aqueles que examinarão os pedidos de patente. Por ser um tema muito recente, os tribunais não se posicionaram ainda sobre a aplicabilidade dos requisitos da patenteabilidade para produtos e processos farmacêuticos, contudo, certamente enfrentarão esta situação em pouco tempo. Ademais, antes de conceder o privilégio da patente para produtos e processos farmacêuticos, que são essenciais para a sociedade, o analisador do pedido deve levar em conta que concessões injustas de proteção prolongam demasiadamente a proteção sobre o produto, e afastam os medicamentos das indústrias de genérico, gerando altos custos para a saúde pública.



### **Conclusão**

Após décadas sem conceder o privilégio da patenteabilidade para produtos e processos farmacêuticos, o Brasil se viu obrigado a voltar a garantir tal proteção. Isso devido a compromissos externos assumidos com a OMC: tornar-se um membro dessa organização significaria ser signatário do Acordo TRIPS, um dos anexos de seu Acordo Constitutivo, mais precisamente, a parte “C” do 1º anexo. Em consequência, em 1996 foi publicada a nova lei de propriedade industrial brasileira, a lei nº 9.279, na qual consta a obrigatoriedade da proteção patentária para fármacos e medicamentos.

Apesar de não restringir mais a proteção patentária para tais produtos e processos, a lei foi rasa em muitos pontos, e omissa em tantos outros. É claro que todas as leis possuem lacunas, que nem todos os casos que ocorrem no plano do ser são previstos pelo legislador ao criar uma norma do plano do dever-ser. Cabe aos tribunais e à doutrina tratar dos novos fatos que eventualmente aparecerem sobre cada matéria. O mesmo se dá com a lei de propriedade industrial brasileira: tantas lacunas e falta de aprofundamento devem ser analisadas e interpretadas pelos tribunais e pela doutrina.

Os medicamentos e fármacos seguem, ressalvadas algumas poucas peculiaridades, o rito que qualquer outro produto ou processo enfrentaria para ser registrado no INPI. A eles se aplicam os mesmos critérios de patenteabilidade e as mesmas causas impeditivas. Contudo, tais produtos e processos são essenciais à população, devendo sua proteção ser concedida com muita cautela. Ao interpretar cada critério da patenteabilidade, não se deve esquecer que patentes infundadas concedidas a produtos e processos farmacêuticos geram um grave risco à população: ampliar demasiadamente o conceito de algum dos requisitos pode significar o aumento dos anos de proteção, afastando o medicamento do domínio público e da indústria de genéricos.

Enfim, os termos da proteção de fármacos e medicamentos são de vital importância para a sociedade, devido à grande relevância destes produtos e processos para toda a população. Apesar das dificuldades da lei, os órgãos encarregados do exame dos pedidos de patente devem analisar com muita atenção tais pedidos. Interpretações equivocadas prejudicam toda a população e a afastam um direito constitucionalmente adquirido: o direito à saúde.

### **Referências Bibliográficas.**

AHLERT, Ivan Bacellar. A polêmica da interferência da ANVISA no processo de concessão de patentes farmacêuticas. Valor Econômico, São Paulo, 19 jan. 2005.

ATUAÇÃO da Anvisa é ilegal, afirmam especialistas. Notícias Danneman Siemens, 09 mar. 2005. Disponível em: <<http://www.dannemann.biz/site.cfm?app=show&dsp=1654&pos=1.4.2&lng=PT>>. Acesso em: 26 jul. 2008.

BARBOSA, Denis Borges. A inconstitucionalidade da anuência da ANVISA no procedimento de concessão de patentes como manifestação discricionária da Administração Federal. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/anuencia.doc>>. Acesso em 01 mai. 2009.

BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf>>. Acesso em 28 abr. 2009.

BARBOSA, Denis Borges. Noção constitucional e legal do que são “inventos industriais”. Patentes a que se reconhece tal atributo, em especial as patentes ditas de “software”. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/softpat.pdf>. Acesso em: 01 mai. 2009,

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed., Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2003

BASSO, Maristela. A ANVISA e a concessão de patentes farmacêuticas. Disponível em: <[http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/Publicacoes/Basso\\_appi\\_itp\\_anvisa.pdf](http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/Publicacoes/Basso_appi_itp_anvisa.pdf)>. Acesso em: 15 jul. 2008.

BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2006.

CORREA, Carlos. “Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: developing a public health perspective”. Geneva: World Health Organization; 2007.

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marca, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: o caso brasileiro. Brasília: FUNAG/IPRI, 1993.

GUSMAO, José Roberto; PHILIPP, Fernando Eid. As patentes de medicamento e a ANVISA. Valor Econômico, São Paulo, 06 out. 2008.

HERINGER, Astrid. Patentes Farmacêuticas & Propriedade Industrial no contexto internacional, Curitiba: Juruá, 2001.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22 ed., São Paulo: Malheiros, 2006.

OLIVEIRA, Ubirajara Mach. A proteção jurídica das invenções de medicamentos e de gêneros alimentícios. Porto Alegre: Síntese, 2000.

PIATTI, Susana. “Critérios de análise de las patentes farmacéuticas”. Disponível em: <<http://www.deolhonaspatentes.org.br/?cid=707>>. Acesso em: 12 jul. 2008.

REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial, 1º volume. 27 ed. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião, São Paulo: Saraiva, 2007.

TINOCO SOARES, José Carlos. Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.

TINOCO SOARES, José Carlos. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira.

UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development: an authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement. Disponível em: <<http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm>>. Acesso em: 03 abr. 2008.

VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática: de acordo com a Lei nº 9.279, de 14-5-1996. São Paulo: Atlas, 1996.

VARGAS, Fábio Aristimunho. O direito da propriedade intelectual face ao direito de acesso a medicamentos. Dissertação - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

## Desenvolvimento e Propriedade intelectual: uma relação possível?

Mariana de Freitas Dewes\*

---

**Resumo:** O sistema de propriedade intelectual é um importante elemento condicionante de inovações tecnológicas no sistema econômico capitalista, no âmbito de relações internacionais de comércio, contribuindo para o desenvolvimento de indivíduos e nações. Entendendo a propriedade intelectual como sendo, em certos aspectos, restritiva ao desenvolvimento nos chamados países em desenvolvimento, faz-se uma discussão do tema referente à sua inserção nas estruturas sociais e produtivas, a partir da ótica do desenvolvimento presente em obras de autores como Celso Furtado. No presente ensaio teórico busca-se avaliar criticamente as teorias que embasam o tema, de um ponto de vista não hegemônico, indo além dos aspectos meramente econômicos. A hipótese discutida é de que seja possível compatibilizar o desenvolvimento e a propriedade intelectual. Para tanto é seguido um caminho teórico que apresente alternativas que até o presente apenas tangenciaram o debate em torno do assunto, propondo uma reflexão sobre o papel social da propriedade intelectual.

**Palavras chave:** propriedade intelectual, função social da propriedade intelectual, desenvolvimento, capitalismo, países em desenvolvimento.

### *Development and Intellectual Property: a possible relation?*

**Abstract:** *The intellectual property system is an important element which conditions technological innovation in the capitalist system, in the scope of international commercial relations, contributing to the development of individuals and nations. Understanding intellectual property as a limitation to development in the so-called developing countries, the subject is discussed in relation to its insertion in the social and productive structures, from the point of view of development present in the works of authors such as Celso Furtado, which have brought forward important contributions. This theoretical essay aims to critically evaluate the*

---

\* Mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ênfase em Gestão da Tecnologia. Foi assessora de transferência de tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do RS entre 2005 e 2008. Atualmente é Doutoranda em Administração pela UFRGS, e seus interesses de pesquisa incluem inovação e inovação aberta, propriedade intelectual, gestão do conhecimento, entre outros.

*theories that are a foundation for the subject, from a non-hegemonic point of view, beyond purely economic aspects. The hypothesis discussed is that development and intellectual property are compatible, thus a theoretical path is followed, which presents alternatives that to the present have only touched the debate on the issue, by proposing reflection on the social role of intellectual property.*

**Keywords:** *intellectual property, social role of intellectual property, development, capitalism, developing countries.*

*Sumário: I- Introdução; II- Propriedade Intelectual; III- Capitalismo e Desenvolvimento; IV- Discussão; V- Considerações Finais.*

## **I- Introdução**

No processo de globalização, no âmbito das relações de comércio e de desenvolvimento tecnológico, um aspecto de importância crítica é o sistema internacional de propriedade intelectual. A sociedade e as organizações, ao longo do tempo, têm sido moldadas por um conjunto de instituições, que refletem as mudanças e a compreensão da realidade social de maneira ampla, voltadas para determinados fins.

O sistema de propriedade intelectual se propõe a mediar a interação de agentes, incentivando o desenvolvimento tecnológico no âmbito de relações internacionais de comércio, e assim contribuir para atingir o desenvolvimento de indivíduos e nações. Sendo a propriedade intelectual um elemento constitutivo do sistema econômico capitalista, e, entendendo-o em certos aspectos restritivo ao desenvolvimento nos chamados países em desenvolvimento ou periféricos, busca-se uma discussão mais ampla do tema e sua inserção nas estruturas sociais e produtivas. O capitalismo encontra-se em um estágio de maturidade, e a história demonstra que o sistema não foi capaz de proporcionar o desenvolvimento tão alardeado, em um sentido pleno do conceito.

Analisando o atual estágio do debate, este processo é marcado por uma forte pressão em favor da liberalização do comércio e por uma maior proteção jurídica à propriedade intelectual, incluindo aí o produto de áreas do conhecimento as mais diversas. Entretanto, no sentido em que a propriedade intelectual pode ser um importante fator condicionante do fluxo de inovações,

e conseqüentemente influenciando diretamente o desenvolvimento, a perpetuação do sistema contribui para a manutenção do *status quo*, ou seja, atingindo um desenvolvimento apenas parcial, na medida em que coloca em cheque alguns preceitos fundamentais, ampliando o estado de dependência de muitos países.

No presente ensaio, estas questões serão analisadas sob a ótica do desenvolvimento presente em obras de autores como Celso Furtado, as quais aportaram importantes contribuições, no sentido de uma reflexão do ponto de vista não hegemônico, buscando avaliar criticamente as teorias que embasam o tema, indo além dos aspectos meramente econômicos. Minha hipótese é que seja possível compatibilizar o desenvolvimento e a propriedade intelectual, para tanto busco um caminho teórico que apresente alternativas que até o presente apenas tangenciaram o debate em torno do assunto, propondo uma reflexão sobre o papel social da PI. Para o desdobramento deste argumento, a primeira parte deste ensaio apresenta um panorama das principais teorias que abordam a propriedade intelectual. A segunda parte trata da relação entre o sistema capitalista e o desenvolvimento. A terceira parte apresenta uma discussão dos tópicos abordados, encerrando com as considerações finais.

## **II- Propriedade Intelectual**

A adoção da proteção de direitos semelhantes aos de propriedade para induzir inovações de diversas espécies é talvez o mais antigo arranjo institucional que é particular à inovação como um fenômeno social (Granstrand, 2005: 266). Os diversos direitos de propriedade intelectual possuem longas histórias econômicas e legais, não raro tendo apresentado também controvérsias concomitantes.

O sistema de propriedade intelectual foi criado para reger aspectos da criatividade e inventividade humana, visando direcioná-lo, desde o Renascimento, na República de Veneza, Itália, com sua lei de patentes, para o “progresso técnico” que viesse a contribuir para a acumulação de riqueza e conseqüente elevação do nível de vida.

O termo “propriedade intelectual” refere-se a um conjunto de doutrinas legais que regulam os usos de diferentes tipos de idéias e símbolos distintivos. Pode-se estar falando dos grandes monopólios farmacêuticos ou bioquímicos ou do direito individual e personalíssimo do autor de obra literária, e estaremos tratando de propriedade intelectual (Proner, 2007). A lei de direitos autorais protege várias “formas originais de expressão”, incluindo histórias, filmes,

composições musicais e programas de computador (software). A propriedade industrial, sub-área da propriedade intelectual, é considerada também um mecanismo modulador da concorrência, e engloba proteção por patentes, marcas, segredo industrial, entre outros (Remer, 2004). A lei de patentes protege invenções e alguns tipos de descobertas. O fundamento do sistema de patentes está na concessão, pelo Estado, de direito temporário ao titular desse direito, em troca da revelação completa do invento/inovação. Segundo a visão do sistema vigente, trata-se de um estímulo ao investimento privado, através da garantia de direitos sobre atividades de alto risco. A lei de marcas protege palavras e símbolos que identificam para consumidores os bens e serviços produzidos ou fornecidos por determinados indivíduos ou firmas. A lei de segredo comercial protege informações com valor comercial (fórmulas de refrigerante, estratégias confidenciais de *marketing*, etc.) que firmas buscam resguardar de seus competidores. Por esta razão a análise das temáticas mostra-se tão complexa dentro da grande disciplina “propriedade intelectual”, existindo, por exemplo, abordagens muito diferentes entre o direito de patentes e o direito do autor. As conseqüências são distintas em cada grande ramo, assim como a abordagem crítica.

A importância econômica e cultural desta coleção de regras cresce rapidamente. O destino de muitos negócios atualmente depende decisivamente de direitos de propriedade intelectual. Legisladores no mundo inteiro estão ocupados com a revisão de suas leis de propriedade intelectual. Em parte, como resultado desta tendência, o interesse acadêmico neste campo tem crescido. Apesar de inicialmente identificados com o campo jurídico, estudos sobre propriedade intelectual têm-se feito presentes também em trabalhos de economia e filosofia. A propriedade intelectual requer, para uma melhor compreensão de sua essência, uma abordagem interdisciplinar.

Existem quatro principais abordagens referentes à propriedade intelectual, segundo Fisher III (2001), que traça um raro e extremamente bem redigido panorama teórico. A primeira (e mais popular) emprega uma linha utilitarista, bastante familiar, que postula que os direitos de propriedade devem maximizar o bem-estar social. A busca deste princípio deve estar calcada em um equilíbrio entre, de um lado, o poder de direitos exclusivos para estimular a criação de invenções e obras de arte, e, de outro, a tendência desses direitos de reduzir parcialmente, em contrapartida, o benefício público destas criações. Um exemplo desta corrente de pensamento está expresso na obra de Landes e Posner (1987). Todas as maneiras alternativas pelas quais criadores ou inventores sejam recompensados pelos custos em que incorreram são, por uma razão ou outra, dispendiosos de recursos sociais. Os autores argumentam que este raciocínio

utilitarista deve ser – e, no mais das vezes, tem sido – usado para formular doutrinas específicas neste campo. A dependência de teóricos sobre idéias formuladas e popularizadas por juízes, legisladores e advogados é especialmente destacada no caso desta abordagem.

A segunda abordagem emerge das proposições que uma pessoa que trabalha com recursos que, ou não tenham proprietário ou que sejam de “propriedade comum” tem um direito natural à propriedade do(s) fruto(s) de seus esforços – e que o Estado tem o dever de respeitar e fazer cumprir este direito natural. Estas idéias, originadas nos escritos de John Locke, são largamente aceitas como especialmente aplicáveis ao campo da propriedade intelectual, onde as matérias primas (fatos e conceitos) parecem de certa forma “pertencer a todos” e onde o trabalho parece contribuir de modo tão importante para o valor de produtos acabados. Assim, a concessão do direito de patente a um determinado inventor, ao mesmo tempo em que indubitavelmente limita o acesso à invenção, permite a própria existência desta invenção, a qual não existiria sem os esforços do inventor. Em outras palavras, consumidores são beneficiados, não lesados, pela concessão da patente. Entretanto, para ser fiel à teoria de Locke, duas limitações aos direitos do inventor são pertinentes. Aos indivíduos que inventassem posteriormente, de maneira independente, a mesma coisa, deveria ser permitido fabricá-la e vendê-la. Senão, a concessão da patente ao primeiro inventor o prejudicaria. Em segundo lugar, pela mesma razão, a duração de uma patente não deve ser maior que, na média, o tempo que levaria para outro indivíduo inventar a mesma coisa se o conhecimento da invenção não o impedisse de inventá-la independentemente.

A terceira abordagem, derivada indiretamente das idéias de Kant e Hegel, postula que direitos de propriedade privada são cruciais à satisfação de algumas das necessidades humanas fundamentais. Políticos devem, portanto, esforçar-se para criar e alocar titularidade a recursos de maneira que melhor permita aos indivíduos satisfazerem estas necessidades. Destarte, os direitos de propriedade intelectual podem ser justificados tanto no aspecto de resguardar de apropriação ou modificação expressões voluntárias de autores e artistas (uma atividade considerada central à condição de “pessoa”), quanto no que tange à criação de condições sociais e econômicas condizentes com a atividade intelectual criativa, que, por sua vez é importante para o “engrandecimento” da humanidade.

A quarta abordagem está fundamentada na proposição de que direitos de propriedade em geral – e de propriedade intelectual em particular – podem e devem ser formulados de modo a fomentar o objetivo de uma cultura justa e atraente. Os teóricos que seguem esta linha tomam



inspiração de um eclético conjunto de teóricos políticos e legais, incluindo Thomas Jefferson (1743-1826), um dos principais intelectuais da Independência Americana e o terceiro presidente dos Estados Unidos, o jovem Marx, os Realistas Legais, e os diversos proponentes (antigos e modernos) do republicanismo clássico. Esta abordagem é similar à utilitarista em sua orientação teleológica, mas diferente em sua disposição para organizar visões de uma sociedade desejável mais elaboradas do que as concepções de “bem-estar social” apresentadas pelos utilitaristas.

Alguns autores desta escola (como por exemplo, Neil Netanel, em seu artigo "*Copyright and a Democratic Civil Society*", 1996) defendem uma “sociedade civil robusta, participativa e pluralista”, plena de “movimentos sociais e políticos, igrejas, associações de bairro, escolas de pensamento, instituições educacionais”. Neste mundo, todos gozariam de algum grau de independência financeira e de uma considerável responsabilidade em formar seus ambientes social e econômico locais. Tal sociedade civil, ponderam, é vital à perpetuação de instituições políticas democráticas. A propriedade intelectual, e, mais especificamente, os direitos autorais, podem contribuir para fomentá-la de duas maneiras. A primeira é uma função de produção. O direito autoral presta um incentivo à expressão criativa em uma vasta gama de assuntos sejam políticos, sociais ou estéticos, apoiando assim as bases discursivas para a cultura democrática e a associação cívica. A segunda função é estrutural. O direito autoral dá suporte a um setor de atividade criativa e de comunicação que é relativamente independente, salvo algumas exceções, de subsídios estatais, patrocínio de elites e hierarquia cultural.

A promoção destes dois objetivos não requer que se retenham todos os aspectos do atual sistema de direitos autorais. Ao contrário, como sugere Netanel (1996, *apud* Fischer III, 2001), eles avançariam mais efetivamente se o regime de direitos autorais fosse alterado em alguns quesitos, como a diminuição da sua duração, assim aumentando a disponibilidade do “domínio público” para manipulação criativa; a redução da autoridade de titulares de direitos autorais para controlar a preparação de obras derivadas, pela mesma razão. Por fim, mecanismos de “licença compulsória” deveriam ser empregados com mais frequência para equilibrar os interesses de artistas e “consumidores” de suas obras.

### **III- Capitalismo e Desenvolvimento**

A consolidação do capitalismo aconteceu graças à formação de um conjunto de regras necessárias para atingir seus fins – fins de acumulação. Se desenvolvimento pressupõe acumulação, na civilização em que vivemos, este se caracteriza, então, pela importância das

estruturas produtivas, com sua crescente complexidade. Esta complexidade exigiu estruturas de controle para fazê-la operar eficientemente e se manter no tempo, sendo estas estruturas pertencentes ao sistema de poder. As estruturas e as regras são as instituições que caracterizam todo um modo de pensar e agir (Meyer e Rowan, 1992). Neste sistema, a criatividade está principalmente orientada para a produção de técnicas que assegurem a estabilidade desse poder em face de pressões internas e externas.

Furtado (2000) demonstra que a detenção do controle sobre a inovação e difusão de novas técnicas, implicantes no processo de difusão do progresso, consiste em um elemento que confere poder a quem detêm tal controle. Em resumo, atores que detêm a posse dos meios de produção e inovação tecnológica, seguida da difusão das novas técnicas (produtos da criatividade humana canalizada para os meios) e dos padrões de comportamento seguidos a tal processo, possuem um alto grau de poder e influência, tanto nas relações internacionais quanto nos Estados de maneira isolada. Tendo em vista seus pressupostos utilitaristas, a propriedade intelectual parece estar contribuindo para que aqueles que detêm posições de liderança em um determinado momento (período) tenham resguardados seus direitos ligados ao capital intelectual, de maneira contínua, muitas vezes indevidamente. Aqueles que chegam primeiro têm condições de perpetuarem-se no sistema, pois o mesmo oferece mecanismos de continuidade da exclusividade de direitos. Isto configura um problema para quem está vindo atrás – pois estão sujeitos ao regime – quem chega primeiro, toma posse.

Em “O Mito do Desenvolvimento Econômico” (1974), Furtado destaca o que dá permanência ao subdesenvolvimento, ou seja, como a estrutura que permite identificá-lo reproduziu-se no tempo: o custo crescente da tecnologia, juntamente com a aceleração do progresso técnico, facilitou a penetração das grandes empresas de ação internacional, o que intensificou ainda mais a difusão de novos padrões de consumo surgidos no centro do sistema e levou a maior estreitamento dos vínculos de dependência. Como pontos essenciais do processo de subdesenvolvimento, existe uma matriz institucional preexistente, orientada para a concentração da riqueza e da renda; condições históricas ligadas à emergência do sistema de divisão internacional do trabalho, as quais estimularam o comércio em função dos interesses das economias que lideravam a Revolução Industrial; o aumento da taxa de exploração nos países periféricos pelos grupos dirigentes, entre outros. Estas condições levaram a práticas econômicas diferentes, em que especificidades nacionais foram suplantadas por imperativos de eficácia (Ortiz, 2003). Este processo moldou a concepção de um mercado mundial, que teve seus reflexos no pensamento administrativo como um todo. Ortiz descreve implicações deste

processo, tais como o “desenraizamento dos produtos”, ou seja, não mais determinados por sua territorialidade, em função de premissas de uma administração global, como a padronização e o nivelamento ou convergência do processo cultural. Segundo o autor, “a mundialidade da cultura penetra os pedaços heterogêneos dos países ‘subdesenvolvidos’, separando-os de suas raízes nacionais”.

Como bem sintetizou Furtado (1974: 95), o subdesenvolvimento deve ser entendido como um processo, ou um conjunto de forças em interação capazes de reproduzir-se no tempo. Por seu intermédio, o capitalismo tem conseguido difundir-se em amplas áreas do mundo sem comprometer as estruturas sociais preexistentes nessas áreas. Novas formas de economias subdesenvolvidas plenamente industrializadas e/ou orientadas para a exportação de manufaturas vêm emergindo há algumas décadas. É mesmo possível que seja inerente ao sistema capitalista; isto é, que não possa haver capitalismo sem as relações assimétricas entre subsistemas econômicos e as formas de exploração social que estão na base do subdesenvolvimento.

Para Celso Furtado, a teoria do subdesenvolvimento é a teoria que trata dos “processos sociais em que aumentos de produtividade e assimilação de novas técnicas não conduzem à homogeneização social, ainda que causem a elevação do nível de vida médio da população”. A sua teoria tem como ponto de partida a visão de Raul Prebisch sobre o capitalismo, sistema que comporta uma ruptura estrutural, denominado *Centro-Periferia*. Para Prebisch, o capitalismo é um processo de difusão de progresso tecnológico, comandado pelos interesses das economias criadoras de novas técnicas. Esta afirmação está ligada ao controle dos meios de produção, enquanto instrumento de poder, e ao poder de direcionar a inventividade e inovação para o aprimoramento do sistema produtivo a partir da racionalidade instrumental particular do mundo capitalista. Isso demonstra um forte *background* teórico interdisciplinar, em que o pensamento weberiano e suas concepções de capitalismo e racionalidade encontram-se extremamente arraigados no pensamento de Furtado (Teixeira Jr., 2007).

A partir da acumulação material, da difusão de novas técnicas e produtos e do progresso técnico, há a difusão de uma civilização caracterizada pela desestruturação de culturas previamente estabelecidas, impondo valores característicos da civilização industrial, os quais tendem a universalizar-se.

É relevante ressaltar que a teorização de Furtado aponta para o fato de que o subdesenvolvimento não é uma etapa para se atingir o desenvolvimento, mas sim uma malformação histórica causada pelo impulso inicial dado pela expansão do capitalismo.

Segundo o autor, a primeira grande barreira para a superação do subdesenvolvimento tem origem estritamente política, e refere-se a uma distribuição assimétrica de poder e ao interesse de determinados grupos na permanência de um estado de subdesenvolvimento.

Assim, a reflexão sobre desenvolvimento teve como causa principal a tomada de consciência do atraso econômico em que vive a grande maioria da humanidade.

As instituições internacionais (Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, GATT – que viria a ser a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial) tiveram importante função catalisadora de transformações como o desmantelamento das estruturas coloniais e a emergência de novas formas de hegemonia internacional fundadas no controle da tecnologia e da informação e na manipulação ideológica. Estas instituições eram destinadas a assegurar, mediante tutela indireta, que as políticas econômicas nacionais levassem em conta o objetivo de estabilidade internacional, ou a estruturação de um sistema econômico mundial, a partir de um centro nacional dominante (Furtado, 2000). Neste sentido, o regime de propriedade intelectual estabelecido pela OMC beneficiou sobretudo grupos transnacionais que fizeram uso do sistema para construir monopólios, por meio das patentes, encarecendo o preço de produtos essenciais, como medicamentos, incentivando a mercantilização de formas controversas, como exemplificam as patentes de organismos vegetais, animais e genes humanos.

Assim, no argumento deste ensaio, a instituição “propriedade intelectual” é considerada como resultante de uma racionalidade instrumental própria do capitalismo e da globalização, corroborada pelo pensamento de Tavares e Belluzzo (2002: 156), em que a globalização foi

“...um processo de expansão concentrada da economia mundial, que levou a uma situação assimétrica na qual poucos são os beneficiários, muito os perdedores, e um só que manda”; as regras da OMC sobre *antidumping*, subsídios e medidas compensatórias, agricultura, têxteis e propriedade intelectual não têm qualquer razão econômica, a não ser os interesses de um conjunto limitado de grupos poderosos nos países industrializados. É difícil vislumbrar as vantagens destas regras para os países em desenvolvimento...”

Com a aparente estabilidade alcançada, as economias nacionais foram obrigadas a proceder a uma nova regulação comercial do investimento, dos serviços e da propriedade intelectual. Segundo Tavares e Belluzzo (2002), esse tipo de enquadramento facilitava as

práticas monopolistas das grandes empresas internacionais, não impedindo, ao mesmo tempo, o protecionismo e a regulação nacional das grandes potências.

Como disse Furtado (2000: 50),

“a nossa sociedade é certamente o primeiro caso de uma sociedade em que a racionalidade instrumental constitui, ela mesma, fonte de legitimidade do sistema de poder e em que a inventividade dos aspectos operativos da vida social impõe-se sobre todas as outras formas de criatividade”.

Como instituição reguladora da “criatividade” humana, a propriedade intelectual fez com que a criatividade assumisse um caráter crescentemente instrumental, condicionando, como o sistema econômico, os fins da vida social. “A tudo que possa ser produzido supõe-se que corresponda a uma necessidade humana” (Furtado, 2000).

Furtado pergunta se “pode haver desenvolvimento sem criatividade própria?” Em outras palavras: a dependência econômica, que chamamos de subdesenvolvimento, implica dependência cultural? Pode-se afirmar que o ambiente institucional atual tolheu a criação dos valores substantivos que são a conquista maior do espírito humano, no sentido das idéias de Kant e Hegel, da realização e satisfação de valores da *pessoa*, assim como afetou e afeta a produção cultural de nações individuais. Quando um país tem de seguir preceitos de “desenvolvimento”, está seguindo um caminho que outros traçaram (por exemplo, o sistema da OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que administra todos os tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual; OMC, entre outros) que o impedem de criar os próprios mecanismos, regulações, pautados por suas características peculiares de crescimento. Há que considerar potenciais conflitos existentes neste mecanismo, entre o interesse social, o interesse público e o interesse de Governo. O interesse privado não pode sobrepujar o interesse público, porém o interesse privado é de interesse social – e esta é a característica principal do Capitalismo.

#### **IV- Discussão**

Em se tratando de temas que relacionam desenvolvimento e a internacionalização das economias, o direito de propriedade intelectual e a remuneração por este direito se fazem

presente na pauta das preocupações das nações. Neste contexto, Bruch et al. (2008) questionam de que forma os países em desenvolvimento podem proteger seus insumos, processos, produtos e tecnologias, de forma a torná-los fonte de recursos estratégicos e de competitividade no cenário internacional. Este aspecto é largamente utilizado pelos países desenvolvidos, com a mesma finalidade.

Devido à limitação de formação técnico-científica, é uma constante o fato de haver importação de tecnologias dos países mais desenvolvidos, incorporando vários problemas no seu cenário político, econômico e social, características que, historicamente, culminaram no chamado subdesenvolvimento. Por outro lado, pode-se argumentar que uma limitação intrínseca nos direitos de propriedade intelectual, calcados na teoria da função social da propriedade, pode ser uma resposta a este desequilíbrio observado. Em suma, considerando-se a dinâmica do atual desenvolvimento tecnológico, pode-se compreender o direito de propriedade intelectual como uma forma de governabilidade que auxiliaria na garantia do desenvolvimento dos países frente a uma economia internacional. Neste sentido, deveria assegurar o direito dos países em desenvolvimento protegerem, pelo tempo que fosse necessário, as suas indústrias nascentes, da mesma forma que o fizeram no passado os países hoje plenamente industrializados, assim como também limitar os monopólios das grandes empresas sobre a propriedade intelectual, promover a transferência de tecnologia e proibir o patenteamento de qualquer forma de vida.

A viabilidade de uma terceira via de uso de um determinado direito de propriedade intelectual poderia ser adotada pelos países em desenvolvimento, temática investigada por Bruch et al. (2008). Visa usar a regulação como proteção à tecnologia desenvolvida nacionalmente, mas flexibilizando o acesso a tecnologias de outros países, em uma tentativa de redução da dependência tecnológica e subordinação econômica. Existem duas justificativas para o estabelecimento do direito de propriedade: uma função pessoal, que visa garantir a realização pessoal do proprietário no exercício de seu direito, e uma função social, que busca garantir o benefício social da existência e exercício do direito de propriedade (Ascensão, 2000 *apud* Bruch et al., 2008). A convivência destas duas finalidades é possível em face dos limites que se impõe à atuação do proprietário e da sociedade. A proposta é de que existe uma função social da propriedade industrial, a qual resulta na compreensão e efetivação de certos limites a esta. Estes limites podem ser uma resposta à busca do equilíbrio entre a inexistência de normas de proteção e a existência de normas que garantam uma proteção absoluta destes direitos.

Os argumentos expostos demonstraram a importância de alternativas para se conviver e gerenciar o paradoxo estabelecido: se, por um lado, o direito de propriedade industrial é um instrumento importante para proteger as novas tecnologias criadas, por estas serem instrumento de competição junto ao mercado internacional e fonte de conhecimento e renda para desenvolver as economias, por outro lado, o domínio tecnológico causa dependência dos países que não o detém, criando barreiras ao desenvolvimento destas economias. É fundamental proteger determinadas tecnologias e ao mesmo tempo facilitar o acesso a outras, tendo por base um mesmo sistema legal. Atualmente, existem vários mecanismos para atuação do governo em vários níveis de governabilidade. O processo de abertura das economias ao mercado internacional compromete a eficiência de alguns destes mecanismos de governabilidade e exige a sua adaptação, bem como a criação de novos mecanismos e níveis de governabilidade visando proteger as economias nacionais das externalidades negativas provocadas pela variação dos mercados internacionais.

O sistema de propriedade intelectual tende a fazer com que o *status quo* seja mantido. Agentes econômicos (sejam empresas, países, ou indivíduos) detentores de propriedade intelectual empregam a receita advinda deste direito para investir na geração de novos ativos intelectuais (patentes, marcas, direito autoral), consolidando sua posição de mercado em determinado campo. Por sua vez, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento pagam aos desenvolvidos pela propriedade intelectual, diminuindo sua capacidade de investimento de recursos para gerar sua própria propriedade intelectual. Isto pode ser interpretado como uma espécie de círculo vicioso, contribuindo para o estado de continuidade do subdesenvolvimento econômico.

Em uma análise da relação entre direitos de propriedade intelectual, industrialização e inovação, Granstrand (2005) conclui que é consenso hoje que o propósito do sistema de patentes é o progresso técnico, um dos principais determinantes do progresso econômico. Entretanto, não há evidências que a industrialização de países tenha sofrido por falta de um sistema robusto de patentes. Alguns países (como o Japão) se industrializaram na presença de um sistema de patentes, outros, como Alemanha, Holanda e Suíça, onde não havia tal sistema, industrializaram-se igualmente com sucesso.

Entretanto, este autor não leva em conta a temática nos demais países, os considerados subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Estudos contemplando mudanças em políticas de propriedade intelectual de 60 países ao longo de 150 anos concluíram que o aumento do escopo

da proteção por patentes teve maior efeito sobre o patenteamento por estrangeiros em certos países, do que o patenteamento por entidades domésticas (Lerner, 2000 *apud* Granstrand, 2005). Portanto, Granstrand conclui que o sistema de propriedade intelectual em geral, e o sistema de patentes em particular, não têm sido necessários nem suficientes para um progresso técnico e/ou econômico historicamente significativo ao nível nacional ou de empresas. Parece haver algum consenso na literatura acadêmica que o sistema de patentes fez importantes contribuições para o progresso técnico, mas estas contribuições são secundárias e complementares a outros fatores, particularmente outros desenvolvimentos institucionais tais como um sistema geral de propriedade.

### **V- Considerações Finais**

O conceito de desenvolvimento que embasou o apresentado neste ensaio suscita a adoção de uma postura bastante crítica quando se aborda temas como a propriedade intelectual. A quarta abordagem apresentada por Fischer III (2001), “Teoria do planejamento social” oferece importantes reflexões que se relacionam ao contexto de superação do subdesenvolvimento, como a importância conferida a uma sociedade civil robusta, pensante, educada e responsável pela formação do seu próprio ambiente social e econômico, o qual favoreceria a manutenção de instituições democráticas no âmbito político.

A maioria das teorias que relacionam direitos de propriedade intelectual com desenvolvimento considera que o sistema de mercado é crucial para que haja desenvolvimento, havendo respeito para com direitos de propriedade em geral e com direitos de propriedade intelectual em particular. Estes elementos seriam fundamentais para o desenvolvimento econômico (Stiglitz, 1989; Chen and Puttitanun, 2005). Paralelamente, como vem ocorrendo ao longo da História, na medida em que muda a natureza da tecnologia, é cada vez mais evidente que os mecanismos legais tradicionais de proteção por patentes e direitos autorais se tornem inadequados a algumas situações aos quais são aplicados. Os direitos de propriedade intelectual continuam sendo vistos como estímulos à geração de inovações úteis, mas, enquanto permitem a apropriação privada dos benefícios econômicos provenientes de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, apresentam diversos “efeitos colaterais” adversos, que podem distorcer e até mesmo impedir o progresso tecnológico. O processo de articulação e reforço, com maior ênfase, de direitos privados de propriedade intelectual certamente é válido em algumas situações, mas não poderia ser considerada uma solução ótima para todos os problemas



da sociedade em traçar mecanismos institucionais que afetem a produção, distribuição e utilização do conhecimento.

Alguns autores, como Primo Braga e Fink (1998), sugerem que a inovação tem se tornado um fator crescentemente importante para a economia de países em desenvolvimento, e que o incremento da infra-estrutura relacionada a direitos de propriedade intelectual tem tomado maior significado para estas economias. Mas a infra-estrutura de direitos de propriedade intelectual que melhor se adapta à economia de países em desenvolvimento pode ser diferente daquela que melhor serve a economias de países industrializados. O impacto econômico e os benefícios de um determinado regime de propriedade intelectual dependem de muitas variáveis, como regulação de negócios, estabilidade macroeconômica, eficiência do sistema judiciário e assim por diante.

Em muitos países, esse debate está relacionado ao direito de comunidades tradicionais e indígenas, detentoras de rica biodiversidade e conhecimentos tradicionais. Vivendo, na maioria das vezes, em condição de pobreza, essas comunidades não são capazes de defender seus direitos e sofrem a ameaça do patenteamento desse conhecimento por parte de grupos privados transnacionais. Aqui entra a noção de propriedade tradicional de bens e seus limites: o dever constitucional da função social da propriedade e o respeito aos direitos coletivos. No campo das patentes de invenção, a utilização do conhecimento tradicional de comunidades é alvo de apropriação e especulação sem contrapartida social, afetando áreas essencialmente públicas como a saúde humana. Outra questão é que a liberalização acrítica avança em muitos setores, trazendo conseqüências desastrosas para economias que não possuem estrutura para suportar a concorrência de produtos e serviços. Neste cenário de subdesenvolvimento e subordinação tecnológica, a propriedade intelectual cumpre um papel fundamental no sentido de aprofundar as desigualdades tecnológicas.

Há que se avaliar se as condições sob as quais novos conhecimentos são criados são tais que os custos sociais decorrentes da sua produção são minimizados. Existem custos de oportunidade para a alocação de recursos para o avanço do conhecimento através da descoberta científica, atividades inventivas e expressão de idéias inovadoras. Como foi dito anteriormente, para romper com o ciclo de subdesenvolvimento, visando ao desenvolvimento, o objetivo das políticas públicas não pode ser simplesmente o de levar agentes privados ou governamentais a seguir este caminho em uma escala sempre crescente, sem considerar se são conduzidos de maneira eficiente. As instituições de propriedade intelectual devem ser analisadas em termos de

suas implicações para os custos sociais de produzir novos conhecimentos, bem como para a utilização do estoque de conhecimentos existente.

Entretanto, a visão de desenvolvimento para Furtado é mais ampla. Ao mesmo tempo em que nesta visão talvez não se possa prescindir de um sistema de direitos de propriedade intelectual, pois em se tratando de relações de trocas culturais, econômicas e comerciais, um país não está isolado no mundo, é importante considerar que tal sistema influencia como o conhecimento é criado e difundido em um país e entre países.

Para dar conta de atender a uma visão de mundo mais voltada a valores substantivos, os conceitos chave que devem estar presentes em um sistema de propriedade intelectual, são alternativas de governabilidade, criatividade e, acima de tudo, função social.

### **Referências Bibliográficas**

BRUCH, Kelly L.; HOFF, Debora N.; DEWES, Homero. A função social do direito de propriedade industrial como alternativa de governabilidade aos países em desenvolvimento: um estudo sobre a propriedade industrial de plantas. *Revista Direito, Estado e Sociedade*, Rio de Janeiro, nº 32, pp. 148-180, jan./jun. 2008.

CHEN, Y., PUTTITANUN, T. Intellectual property rights and innovation in developing countries. *Journal of Development Economics* 78 (2005) 474–493.

FISHER III, William. Theories of Intellectual Property. In: Stephen Munzer, ed., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge University Press, 2001. Disponível em: [http://www.law.harvard.edu/faculty/ffisher/iptheory.html#\\_ftn2](http://www.law.harvard.edu/faculty/ffisher/iptheory.html#_ftn2). acesso em: 18/07/08

FURTADO, Celso. *O Mito do Desenvolvimento Econômico*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

\_\_\_\_\_. *Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-estrutural*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

GRANSTRAND, Ove. Innovation and Intellectual Property Rights. In: FAGERBERG, Jan, MOWERY, David C., NELSON, Richard R. *Oxford Handbook of Innovation*. Oxford University Press, 2005: 266-290.

LANDES, William and POSNER, Richard. Trademark Law: An Economic Perspective. *Journal of Law and Economics*, 30: 265, 1987.

MEYER, J. W., ROWAN, B. Institutionalized organizations: formal structures as myth and ceremony. In: MEYER, J. W., SCOTT, W. R. *Organizational Environments: ritual and rationality*. Updated Edition. London: Sage, 1992.

NETANEL, Neil. Copyright and a Democratic Civil Society. *Yale Law Journal*, 106: 283, 1996.

ORTIZ, Renato. *Mundialização e cultura*. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003. p.147-182.

PRIMO BRAGA, Carlos A. and FINK, Carsten. Reforming intellectual property rights regimes: challenges for developing countries. *Journal of International Economic Law*, 1998. 537-554

PRONER, Carol. *Propriedade Intelectual - Para uma outra ordem jurídica possível*. Cortez Editora, 2007. 120 p.

REMER, Ricardo A. *Patentes nas áreas de Saúde e Biologia*. Apresentação oral. PUCRS, Porto Alegre, junho de 2004.

STIGLITZ, Joseph E. Markets, market failures, and development. *The American Economic Review* 79, 1989. 197– 203.

TAVARES, Maria da Conceição; BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Desenvolvimento no Brasil: relembrando um velho tema. In: MUSSI, Carlos; BIELSCHOWSKY, Ricardo (Orgs.) *Políticas para a retomada do crescimento: reflexões de economistas brasileiros*. Brasília: IPEA, 2002. p.149-184.

TEIXEIRA JR., Augusto W. M. *O Estado e o desenvolvimento: uma revisão da Teoria do Desenvolvimento/ Subdesenvolvimento de Celso Furtado*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco – Observanordeste – Textos Especiais. 2007.

## O interesse público brasileiro na adesão ao Anti-Counterfeiting Agreement (ACTA)

Patrícia Porto\*

---

**Resumo:** O trabalho tem por objeto o Anti-Counterfeiting Agreement (ACTA), analisa seus objetivos, definições e âmbito de aplicação, podera seus impactos no cenário internacional, bem como analisa o interesse público do Brasil em aderir a esse acordo.

**Palavras-chaves:** Anti-Counterfeiting Agreement; política internacional; interesse público

*“The Brazilian Public Interest in the adhesion to the Anti-Counterfeiting Agreement - ACTA”*

**Abstract:** *This paper deals with the Anti-Counterfeiting Agreement, studies its purpose, definition and coverage, evaluates its impact in the international scene and analyzes Brazil's public interest in the adhesion to the agreement.*

**Key Words:** *Anti-Counterfeiting Agreement; International Policy; National Public Interest.*

**Sumário:** *1. Antecedentes; 2. O que é o ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement?; 3. Partes; 4. Objetivos do acordo; 5. Principais categorias do acordo; 6. Alguns exemplos dos tipos de normas que devem ser incluídas no acordo e críticas sobre o ACTA; 7. Problemas e*

---

\* Bacharel Direito pela Universidade Estácio de Sá. Mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Especialista em Direito da Propriedade Industrial pela UERJ; Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC/RJ. Membro do Grupo de Pesquisa Institucional em Propriedade Intelectual e Interesse Público da pós-graduação da UERJ. Pesquisadora do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – IBPI.

*violações de direitos causados pelo ACTA, segundo as entidades que são contra o acordo; 8. O interesse público brasileiro na adesão ao Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).*

## 1. Antecedentes

Em outubro de 2007, Estados Unidos, União Européia, Suíça e Japão iniciaram reuniões para a elaboração do *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*.<sup>1</sup>

Países como Austrália, Canadá, União Européia, Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Coreia, Marroco, Nova Zelândia, México, Singapura e Suíça, entraram para o grupo de negociação posteriormente.

Nota-se que os países fundadores do acordo são em sua maioria membros do G8.

Até maio de 2008, essas reuniões para a negociação do acordo eram feitas no mais absoluto sigilo, até que em 22 de maio de 2008, um documento de discussão<sup>2</sup> com propostas sobre o acordo foi divulgado no site *wikileaks*. Até o momento, dois documentos divulgados pelo referido site são as únicas referências para o público em geral sobre o teor das negociações e nenhuma informação sobre o texto foi oficialmente publicada.<sup>3</sup>

A sociedade civil e organizações governamentais e não governamentais de diversos países se mostraram muito preocupadas com o conteúdo das normas supostamente discutidas nas reuniões sobre o futuro acordo, com o sigilo e falta de transparência das negociações que deixaram a sociedade de fora das discussões e com a falta de maiores informações e documentos oficiais acerca das negociações.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.cultura.gov.br/site/2008/10/06/sociedade-civil-exige-transparencia-nas-negociacoes-do-acta/> Acesso 07/12/08

<sup>2</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; Acesso em 24/11/08.

<sup>3</sup> <http://www.cultura.gov.br/site/2008/10/06/sociedade-civil-exige-transparencia-nas-negociacoes-do-acta/>; [http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting\\_Trade\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement) Acessos em 07/12/08 e 24/11/08.

<sup>4</sup> [acta/](http://www.cultura.gov.br/site/2008/10/06/sociedade-civil-exige-transparencia-nas-negociacoes-do-acta/); [http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting\\_Trade\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement); <http://ipjustice.org/wp/2008/03/25/ipj-white-paper-acta-2008/>; <http://www.essentialaction.org/access/index.php?archives/173-Secret-Counterfeiting-Treaty-Public-Must-be-Made-Public,-Global-Organizations-Say.html>. Acessos em 24/11/08 e 03/12/08.

## 2 - O que é o ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement?

O ACTA é um acordo plurilateral e proposto em resposta à crescente falsificação de bens à pirataria de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual. A adesão dos países ao acordo é voluntária.<sup>5</sup>

O referido acordo será criado e administrado pelos países fundadores, mencionados acima e não terá intervenção ou vínculo com qualquer organização internacional, como a Organização Mundial do Comércio, ONU, OMPI.<sup>6</sup>

## 3 - Partes

Na fase inicial somente alguns países que são parceiros comerciais participarão da elaboração e negociação dos termos do acordo, pois são eles que estabelecerão os parâmetros do ACTA. Em uma segunda etapa outros países poderão ter a escolha de participar do acordo.<sup>7</sup>

Medidas especiais serão adotadas para os países em desenvolvimento na fase inicial do acordo, principalmente nas violações de marcas e de direitos autorais ou copyright.<sup>8</sup>

As negociações também contam com a participação de empresas privadas, titulares de direitos de propriedade intelectual que colaboram com sugestões de normas que devem constar no acordo. Um memorando endereçado ao grupo de negociação do ACTA com sugestões de medidas de fronteiras, sanções civis e outras normas que reforçam o poder dos titulares de direitos de PI foi divulgado na mídia, também em 2008.<sup>9</sup>

## 4 - Objetivo do acordo

Este acordo pretende estabelecer novos patamares globais para o recrudescimento na proteção da propriedade intelectual, para combater mais efetivamente a crescente proliferação

---

<sup>5</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting\\_Trade\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement) Acesso em 24/11/08.

<sup>6</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting\\_Trade\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement); [http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell\\_property/fs231007\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/fs231007_en.htm); <http://www.eff.org/issues/acta>. Acessos em 24/11/08 e 03/12/08.

<sup>7</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; Acesso em 24/11/08.

<sup>8</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; Acesso em 24/11/08.

<sup>9</sup> [ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf](http://ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf). Acesso em 24/11/08

da comercialização e do uso de produtos contrafeitos e pirateados. O objetivo é criar um acordo com patamares de proteção superiores aos previstos nos acordos já existentes.<sup>10</sup>

O ACTA visa estabelecer entre os países um compromisso para a proteção mais forte e efetiva dos direitos de PI, e normas em comum para o recrudescimento dos direitos de propriedade intelectual, visando combater, mundialmente, as violações aos direitos de propriedade intelectual, principalmente com relação à contrafação e pirataria, que são os principais desafios em termos de aumento da cooperação internacional, fortalecendo, dessa forma, o sistema de práticas que contribuem para a efetiva aplicação e proteção dos direitos de PI.<sup>11</sup>

O acordo visa principalmente sanções criminais para quem violar as disposições do acordo.<sup>12</sup>

## 5 - Principais categorias do acordo

As normas do acordo deverão ser organizadas em três categorias principais<sup>13</sup>:

a – **Cooperação Internacional**: Cooperação entre os membros do acordo é o componente principal do acordo – incluindo o compartilhamento de informação e cooperação entre as autoridades competentes;

b - **Práticas de coerção** – É necessário que se estabeleçam práticas de coerção que promovam uma proteção mais forte dos direitos de PI em coordenação com os titulares de direitos e parceiros comerciais. Estas “boas praticas” vão dar suporte para a aplicação de importantes instrumentos legais;

c – **Arcabouço jurídico**: É importante ter um forte e moderno sistema legal, por esta razão, os órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção dos direitos de PI, o poder

---

<sup>10</sup> <http://action.ffii.org/acta/Analysis>. Acesso em 03/12/08.

<sup>11</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; Acesso em 24/11/08.

<sup>12</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; Acesso em 24/11/08.

<sup>13</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; Acesso em 24/11/08.

judiciário e a sociedade privada, devem ter os mais modernos instrumentos para punir os falsificadores e os piratas.

## **6 - Alguns exemplos dos tipos de normas que devem ser incluídas no acordo e Críticas sobre o ACTA<sup>14</sup>**

Representantes da sociedade e organizações governamentais e não governamentais estão muito preocupadas com o conteúdo do acordo e a forma como as negociações estão sendo conduzidas.

O ACTA está sendo negociado em sigilo e mesmo após o vazamento de dois documentos sobre as negociações<sup>15</sup>, os países negociantes continuam excluindo das discussões partes diretamente interessadas e atingidas pelo Acordo. As regras desse acordo estão sendo feitas à revelia da sociedade, de entidades governamentais e não governamentais que são responsáveis na proteção ou que têm interesse na proteção dos direitos de PI e da maioria dos países do mundo, que futuramente podem ser obrigados, através de negociações comerciais, a aderir ao acordo.

Para essas entidades, na prática o ACTA prevê<sup>16</sup>:

### **a. Alfândegas**

---

<sup>14</sup> <http://www.essentialaction.org/access/index.php?/archives/173-Secret-Counterfeiting-Treaty-Public-Must-be-Made-Public,-Global-Organizations-Say.html>; [http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting\\_Trade\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement); <http://xocensura.wordpress.com/2008/07/11/subserviencia-ao-g8-o-acta-primeiras-impressoes/>; <http://www.cultura.gov.br/site/2008/10/06/sociedade-civil-exige-transparencia-nas-negociacoes-do-acta> Acesso em 05/12/08.

<sup>15</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; [ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf](http://ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf) Acessos em 24/11/08 e 03/12/08

<sup>16</sup> <http://www.essentialaction.org/access/index.php?/archives/173-Secret-Counterfeiting-Treaty-Public-Must-be-Made-Public,-Global-Organizations-Say.html>; [http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting\\_Trade\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement); <http://xocensura.wordpress.com/2008/07/11/subserviencia-ao-g8-o-acta-primeiras-impressoes/>; <http://www.cultura.gov.br/site/2008/10/06/sociedade-civil-exige-transparencia-nas-negociacoes-do-acta>; <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; [ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf](http://ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf); <http://action.ffii.org/acta/Analysis#head-6971117ffc9aeb09ad4a7b589c434ee62bacc34b> Acessos em 24/11/08, 03/12/08 e 05/12/08



- Funcionários de alfândegas revistarão aparelhos eletrônicos tais como celulares, mp3 e notebooks, em busca de violações de direitos autorais. Se encontrado algum indício o aparelho poderá ser confiscado ou destruído e o portador será multado.

#### **b. Cooperação dos Provedores**

- Os provedores de serviços a internet deverão ser obrigados a monitorar e a fornecer informações de clientes às autoridades, identificando esses consumidores, inclusive sem o devido mandato, ou aval da justiça.
- Criminalizar o acesso peer to peer

#### **c. Entidades de Fiscalização**

- O projeto também prevê a criação de uma agência especializada que implemente medidas para fiscalizar e regulamentar as medidas a serem tomadas.
- Permitir que autoridades judiciais possam dar continuidade a processos sem identificar os processados.
- Todos os produtos suspeitos de conter material pirateado na alfândega devem ser imediatamente destruídos, salvo condições especiais.

#### **d – Responsabilidade de terceiros:**

- Proprietários de imóveis alugados também seriam responsabilizados caso seus inquilinos infringissem alguma lei de proteção a direitos autorais;
- Exigir que provedores de serviços de internet não permitam o uso de aplicações que possam vir a ser utilizadas como meio de infringir as leis de proteção intelectual-
- Responsabilizar fabricantes de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), se aqueles são usados para fazer produtos falsificados
- Responsabilizar os provedores de serviço de internet por qualquer tipo de violação de direitos autorais feitas pelos usuários do serviço.

**e – Barreiras**

- Países com alto índice de pirataria terão vetadas a importação de policarbonato ótico (usado para fazer CDs e lentes) e prensas e demais matérias-primas para a confecção de mídias;

**7 - Problemas e violações de direitos causados pelo ACTA, segundo as entidades que são contra o acordo<sup>17</sup>**

- Interferir no justo uso de produtos protegidos por copyrights ou direitos autorais;
- violar o direito de privacidade e de sigilo dos particulares;
- Dificultar o acesso aos medicamentos genéricos; Estabelecer um sistema da responsabilidade que possa fazer fabricantes de ingredientes farmacêuticos ativos a não queiram vender insumos às indústrias fabricantes de medicamentos genéricos legais, prejudicando, desse modo significativamente o funcionamento da indústria farmacêutica genérica legal;
- Interferir na importação paralela de produtos comercializados, inclusive na revenda de produtos farmacêuticos de marca;
- Criminalizar impropriamente atos em finalidade comercial e sem consequência para a saúde pública;
- Violar direito de sigilo de particulares sem autorização judicial para tanto;
- Desviar impropriamente recursos públicos para atender interesses privados;

---

<sup>17</sup> <http://www.essentialaction.org/access/index.php?/archives/173-Secret-Counterfeiting-Treaty-Public-Must-be-Made-Public,-Global-Organizations-Say.html>; [http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting\\_Trade\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement); <http://xocensura.wordpress.com/2008/07/11/subserviencia-ao-g8-o-acta-primeiras-impressoes/>; <http://www.cultura.gov.br/site/2008/10/06/sociedade-civil-exige-transparencia-nas-negociacoes-do-acta>. Acessos em 05/12/08 e 07/12/08

## **8 - O interesse público brasileiro na adesão ao Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)**

O governo Brasileiro deve acompanhar de perto as negociações para a criação do ACTA, pois as medidas que serão implementadas, caso esse acordo saia do papel e entre em vigor, atingirão diretamente o governo brasileiro, e a sociedade brasileira.

Apesar de inicialmente a adesão ao acordo ser de caráter voluntário, experiências anteriores, como TRIPS e acordos bilaterais, mostram que uma vez implementado o acordo, os países membros, que são os que possuem maior influencia econômica, obrigarão outros países menos desenvolvidos a aderirem ao acordo se quiserem continuar mantendo relações comerciais com aqueles países.

Outro ponto preocupante é a não intervenção de qualquer organização existente que fiscaliza e regula as regras internacionais de propriedade intelectual, como a OMC ou a OMPI. Sem a intervenção de organizações internacionais “imparciais”, para interferir nas regras do acordo, maior será a liberdade dos países criadores do acordo em modificar suas regras como melhor lhes convir.

O sigilo nas negociações e a falta de transparência na negociação do ACTA, mostram a arbitrariedade dos países negociantes na implementação desse acordo, à revelia do posicionamento da sociedade civil e das organizações governamentais e não governamentais que, de alguma forma, têm interesse nas questões ali negociadas, sejam porque são responsáveis pela fiscalização dos direitos ou pela defesa destes, ou seja porque serão diretamente atingidas com a implementação do acordo.

Fora os dois documentos publicados<sup>18</sup>, não se sabe muito mais do acordo, mas se as sugestões de normas expressas nesses dois documentos e em documentos elaborados por organizações preocupadas e interessadas na clareza acerca do acordo, realmente se tornarem parte do ACTA, muitos serão os prejudicados, principalmente a sociedade civil.

Não visualizamos qualquer interesse público na adesão do Brasil a este acordo, caso ele realmente venha a ser implementado. Verificamos que socialmente e economicamente o Brasil só terá a perder.

---

<sup>18</sup> <http://wikileaks.org/LEAK/ACTA-PROPOSAL-2007.PDF>; [ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf](http://ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf). Acessos em 24/11/08 e 03/12/08

Se o governo brasileiro aderir a esse acordo violará vários direitos fundamentais previstos na constituição nacional, como o direito à privacidade e ao sigilo das informações privadas, previstos nos incisos X, XII, do artigo 5, da CFRB/88. Ao permitir que se viole a privacidade dos usuários de computadores e Internet, por exemplo.

As normas propostas pelo ACTA e mencionadas acima, ainda vão de encontro ao interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico que legitimam os direitos de propriedade intelectual, previsto no inciso XXIX do artigo 5, da CFRB/88 e não respeitam a função social da propriedade, pois dificultariam a produção de medicamentos genéricos e utilizariam recursos públicos para atender interesses essencialmente privados das empresas detentoras de direitos de PI, e desencorajariam o investimento em inovação entre as empresas iniciantes, por exemplo.

O ACTA fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois as sanções previstas no acordo são muito mais severas que as infrações. A sociedade como um todo seria criminalizada. O ACTA não distingue o uso justo e constitucional da contrafação e da pirataria e criminaliza toda e qualquer utilização de bens protegidos por direitos de exclusivas.<sup>19</sup>

Se o governo brasileiro aderisse ao ACTA, violaria, ainda o artigo 5, inciso XXXII da CFRB/88, pois trataria os consumidores como criminosos e não observaria seus direitos. Violaria o artigo 5, LIV da CFRB/88, pois permitiria o confisco imediato e a destruição de produtos e bens de terceiros sem o devido processo legal.

O equilíbrio constitucional do sistema de propriedade intelectual ficaria seriamente afetado, pois os titulares de direitos de PI teriam muito mais direitos e meios de coerção para intimidar e limitar os direitos da sociedade ao acesso aos bens protegidos por direitos de PI. As exceções aos direitos de PI, previstas em lei, seriam ignoradas e tratadas como violações.

Antes de se ter o devido processo legal para apurar a existência de violação de direitos de PI, os cidadãos teriam a sua privacidade invadida, seus bens confiscados e destruídos, e ficariam expostos à arbitrariedade de um sistema de PI que protegeria as grandes corporações e os titulares de direito de PI em detrimento do interesse social.

---

<sup>19</sup> <http://action.ffii.org/acta/Analysis#head-ec8c3af018e80eb11825b1e634aa62a43caa7abe>. Acesso em 07/12/08

**Direito autoral e a transmissão *causa mortis*: um contraponto entre o direito de autor e o acesso à cultura**

Vanusa Liane Correia da Silva\*

---

**Resumo:** O presente trabalho tem como objetivo central analisar a tensão existente entre o direito autoral e o direito de acesso à cultura e ao conhecimento, sobretudo, no período *post mortem* do autor, até o efetivo domínio público da obra.

O direito autoral visa incentivar a progressão da produção cultural, mediante a concessão de um exclusivo de exploração comercial ao titular da criação. O exercício, todavia, do direito autoral, no período *post mortem*, pelos herdeiros parece desvirtuar-se da idéia original para o qual o direito autoral foi concebido, seja por impedir o acesso às obras, por mero desinteresse na difusão, seja por cobrar valores exarcebados para autorizar o uso, sem levar em consideração se o tipo de utilização a ser realizado pelo terceiro interessado será educativo ou cultural.

Para desenvolvimento do tema, iniciar-se-á por uma investigação histórica, onde serão analisados os fundamentos da proteção ao direito autoral, de forma a esclarecer a razão do atual estado de excessiva proteção ao direito autoral. Posteriormente, a fim de oferecer ao leitor instrumentos da compreensão da matéria, passar-se-á a exposição da natureza jurídica, do conceito, sujeito e objeto do direito autoral, avançando com uma exposição de casos concretos, a fim de discorrer sobre a forma perniciosa com que os herdeiros têm exercido o direito exclusivo, em total dissonância com o direito da sociedade em participar da vida cultural da comunidade. Por fim, propõe-se possíveis soluções para se chegar à razoabilidade entre o direito de autor e o acesso à cultura.

**Palavras-Chave:** Direito autoral. Transmissão *causa mortis*. Função Social. Acesso à cultura.

---

\* Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito. Orientador: Prof. LD José Carlos Vaz e Dias

### **Copyright and inheritance: a counterpoint between copyright and access to culture**

**ABSTRACT:** *The present work has as its central subject to examine the tension between copyright and the right of access to culture and knowledge, especially in the period post-mortem of the author, to the effective field of public works.*

*The copyright is to encourage the development of cultural production, by the granting of an exclusive commercial exploitation of the holder of creation. The exercise, however, the copyright in the period post mortem, by misrepresenting seems heirs is the original idea for which the copyright has been designed, either by preventing access to works by mere disinterest in the spread, either by charging high values to authorize the use, without taking into account the type of use being done by third party will be educational or cultural.*

*In developing the theme, will begin with a historical research, which will be analysed the reasons for protecting copyright, in order to clarify the reason for the current state of excessive protection to copyright. Subsequently, in order to give the reader tools of understanding of the subject, spending will be the exposure of the legal nature of the concept, subject and object of copyright, advancing with an exhibition of cases, to talk about how pernicious that the heirs have exercised the exclusive right, in total disagreement with the right of society to participate in the cultural life of the community. Finally, it is proposed possible solutions to achieve reasonable between the copyright and access to culture.*

**Keywords:** *Copyright. Transmission causa mortis. Social Function. Access to culture.*

**Sumário:** *1 Introdução; 2 Direito autoral; 2.1 Precedentes históricos; 2.1.1 Da Antiguidade aos Dias de Hoje; 2.1.2 Direitos Autorais no Brasil; 2.2 Natureza jurídica; 2.3 Conceito, sujeito e objeto; 3 Pontos de atrito do direito autoral; 3.1 Interesse público e interesse privado; 3.2 O direito autoral e o prazo de proteção; 3.2.1 Domínio público; 3.3 O direito autoral e as limitações legais 3.4 O titular do direito autoral e o abuso de direito ; 4 Sucessão causa mortis; 5. Outras alternativas; 6. Conclusão; 7 Referências*

## **1. INTRODUÇÃO**

O direito autoral é, sem dúvida, um dos ramos do Direito que mais tem recebido destaque na atualidade, seja em função do impacto das novas tecnologias que permitem o uso cada vez mais globalizado das obras protegidas pelo direito autoral, seja pela relevância econômica que a indústria cultural representa na sociedade em que vivemos.

Segundo um estudo sobre Sistema de Informações e Indicadores Culturais, realizado em 2003 pelo IBGE em parceria com o Ministério da Cultura, a atividade cultural no Brasil, em 2003, gerou uma receita líquida em torno de R\$ 156 milhões, enquanto o montante de custos atingiu a ordem de R\$ 114 milhões, o que indica uma participação do setor cultural de 6% do PIB. Isso demonstra que as indústrias criativas têm adquirido uma função cada vez mais importante dentro da economia nacional, bem como evidencia que a expansão da cultura impõe-se como esteio do desenvolvimento geral de um povo. O amparo à cultura e a técnica é fundamental para o progresso de uma nação no atual cenário mundial, de sorte que a democratização dos bens culturais tem sido o foco de inúmeras políticas governamentais em vários países, sobretudo, no Brasil.

As manifestações culturais são essenciais para um verdadeiro desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, pois reúnem heranças do passado, modos de ser do presente e aspirações do futuro. O conceito de cultura está intimamente ligado à identidade nacional e a preservação de valores, tendo em vista que resulta das relações profundas dos homens com o seu meio, representam um conjunto de traços distintos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam um grupo social.

A cultura se manifesta pelas mais diversas formas de expressão da criatividade humana: música, pintura, escultura, teatro, cinema, literatura, fotografia entre outros. A obra intelectual é sempre reflexo de uma cultura. A criação intelectual é símbolo da identidade de um povo e, também, é o objeto de circulação e produção econômica. Essas duas vertentes não se contrapõem, ao contrário, se unem. O fruto da atividade intelectual humana promove a cultura e produz riqueza, por isso o interesse em protegê-lo juridicamente. A forma de proteção jurídica encontrada para essas obras é o direito autoral, ramo do direito que assegura a exploração empresarial das criações intelectuais.

No cenário internacional, o direito autoral se impõe como um instrumento eficaz para estimular o tráfego de bens culturais entre os diversos países, de modo que toda uma gama de leis nacionais e acordos internacionais foi elaborada para regular esse ramo do Direito.

A tutela do direito autoral, via de regra, tem por escopo o estímulo contínuo à criação intelectual, como forma de incrementar a cultura. O autor, na medida em que se sente protegido com relação ao regime aplicável à sua criação, é estimulado e incentivado a continuar a criar. Destarte, o direito autoral representa um avanço em termos de valorização do patrimônio cultural, do respeito ao artista e do cultivo da identidade de um povo.

Conforme prescreve a Carta Magna brasileira, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Com efeito, é através da concessão de uma exclusividade sobre as formas de utilização da obra que o direito autoral protege o autor.

Desta tutela decorre a premissa de que ninguém pode utilizar uma obra intelectual sem a autorização prévia do autor. O penoso procedimento de obtenção da autorização, porém, revela, na prática, um grande entrave ao acesso à obra intelectual, de modo que nem sempre a informação e cultura são disponibilizadas a todos, a despeito da relevância do direito da coletividade de acesso à cultura e ao conhecimento, presentes na estrutura e na natureza do direito autoral.

Se por um lado compete ao titular do direito autoral a exclusividade moral e patrimonial sobre a sua criação, por outro a Constituição garante o interesse coletivo voltado para a necessidade do progresso e da cultura como fundamentos do desenvolvimento.

Inobstante ao fato de que tais interesses, igualmente garantidos constitucionalmente, deveriam estar em equilíbrio, o que se observa, atualmente, é uma sobreposição do direito exclusivo do titular do direito autoral, em detrimento do interesse público de democratização do conhecimento e da cultura.

A legislação autoral brasileira confere ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, cabendo somente a ele, e a seus sucessores, autorizar prévia e expressamente quaisquer utilizações de sua obra por terceiros. No entanto, o difícil e burocrático processo de autorização, aliado aos altos custos de transação envolvidos na obtenção dessa autorização, acabam por obstaculizar a circulação das obras entre a coletividade. Ademais, o titular do direito autoral tem plenos poderes para decidir sobre os rumos de sua



obra, de modo que poderá não autorizar, por exemplo, o uso de sua criação em um projeto educativo, ainda que sem qualquer motivação justa. Nesse sentido, a legislação, quando aplicada com todo o seu rigor, em vez de incentivar a produção autoral, termina por fazer justamente o oposto.

A questão em torno deste tema ganha contornos ainda maiores quando ocorre a transmissão *causa mortis* do direito de autor. Prescreve a Lei dos Direitos Autorais, Lei 9610/98, no art. 41, que os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Deste modo, o direito do autor de reprodução e comunicação ao público de sua obra passa aos herdeiros, enquanto vigorar o limite temporal.

O período que compreende da morte do autor até a queda da obra em domínio público aumenta as dificuldades em torno do acesso a uma determinada obra. Seja porque o autor deixou vários herdeiros e, sendo a obra indivisível, faz-se necessária a anuência de todos os titulares do direito autoral, de forma que, se apenas um não tem o menor interesse na difusão desta criação, terceiros não poderão utilizar desta obra para os fins mais diversos. Seja porque o herdeiro não concorde com as aspirações filosóficas expressadas pelo autor em suas obras e por isso não queria autorizar quaisquer usos do acervo do qual é titular. Seja, ainda, porque o herdeiro vise, tão somente, no legado deixado, uma oportunidade de fazer fortuna à custa do esforço intelectual do autor e por isso submeta a qualquer autorização de uso ao pagamento de verdadeiras cifras, mesmo em contextos onde não haverá fins empresariais por parte daqueles que desejam obter a referida liberação de uso.

O autor, que sempre almejou que a sua obra fosse difundida no maior espaço físico e temporal possível, pode cair no esquecimento em face dos entraves injustificáveis, criados pelos sucessores, à circulação da obra entre a coletividade.

Neste cenário, em que estes comportamentos arbitrários chocam-se com os interesses de difusão das obras e com o direito da coletividade de acesso aos bens culturais, pergunta-se: os poderes conferidos aos sucessores, em razão da transmissão *causa mortis*, são excessivos? É coerente com a própria estrutura do sistema de direito autoral que o herdeiro possa exercer o direito exclusivo em total dissonância com o direito da sociedade em participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios? Em face da atual tendência de relativização dos direitos subjetivos, por que o direito autoral ainda é utilizado com tanta rigidez?

Se por um lado é salutar que se reconheça e se proteja a criação e a genialidade dos autores, por outro, faz-se mister assegurar a ampla promoção do conhecimento, direito este de previsão também constitucional. Não se trata de desmerecer o direito de exclusivo do autor, nem tampouco afastar o direito de transmissão aos herdeiros, mas o repensar sobre o exercício abusivo do direito autoral, corrente entre os sucessores e amplamente legitimado pela Lei 9.610/98.

Ajustar as imposições legais do exercício dos direitos intelectuais por parte de seus titulares ao direito de acesso às letras e às artes, é, indiscutivelmente, o grande desafio do novo milênio.

O objetivo do presente trabalho é instigar a reflexão em torno da disparidade entre interesse público e particular do período *post mortem* do criador intelectual, até o efetivo domínio público da obra, tema pouco explorado entre os doutrinadores. Busca-se, ainda, disponibilizar e relevar possíveis soluções ao conflito entre direito de autor e o interesse público de acesso à cultura e ao conhecimento.

Para desenvolvimento do tema, iniciar-se-á por uma investigação histórica, onde serão analisados os fundamentos da proteção ao direito autoral, de forma a esclarecer a razão do atual estado de excessiva proteção ao direito autoral. Posteriormente, a fim de oferecer ao leitor instrumentos da compreensão da matéria, passar-se-á a exposição da natureza jurídica, do conceito, sujeito e objeto do direito autoral, avançando com uma análise das tensões existentes entre o direito autoral e o direito da coletividade de acesso à cultura e ao conhecimento. Após essa abordagem, discorrer-se-á sobre as tensões entre o interesse privado e o interesse público no período que entremeia entre a sucessão *causa mortis* e o domínio público da obra. Por fim, serão apresentadas as conclusões existentes para a controvérsia e as recomendações para futuros trabalhos.

## **2. DIREITO AUTORAL**

### **2.1 Precedentes históricos**

#### 2.1.1 Da Antiguidade aos Dias de Hoje

Desde a Antiguidade, havia uma consciência dos autores dos direitos sobre a criação. Como bem assinala José Carlos de Camargo Eboli, “A sociedade, em geral, de maneira mais ou

menos intensa, sempre reconheceu e premiou o mérito dos que se dedicavam às artes e às letras. O que variou no tempo foi a forma deste reconhecimento e destas recompensas”<sup>1</sup>.

Na Grécia antiga, a manifestação, ainda que incipiente do direito autoral, pode ser observada no reconhecimento da autoria dos filósofos gregos, bem como no retorno econômico com as atividades remuneradas que exerceriam em razão dos seus escritos.<sup>2</sup>

Em Roma, cujo ordenamento era constituído com base na divisão: Direitos reais, Pessoais e Obrigacionais, a criação intelectual estava intrinsecamente vinculada ao direito de propriedade sobre o suporte material que corporificava o conteúdo imaterial da obra, o chamado *corpus mechanicum*. Para os romanos, era inconcebível que o pensamento por si só pudesse ser suscetível de proteção legal, pois os princípios da propriedade só eram aplicáveis aos bens materiais. A criação intelectual era, portanto, acessório do *corpus mechanicum*. Nesse sentido, a propriedade do objeto significava, também, a propriedade da idéia.

Não havia, portanto, uma forma de propriedade específica independente do *corpus mechanicum*. A propriedade da obra pertencia a quem encomendou. Os romanos não aceitavam a hipótese de que um autor pudesse reclamar a propriedade sobre os produtos “intelectuais”.

Sobre essa perspectiva, disserta Plínio Cabral:

“O direito autoral é um conceito moderno e relativamente novo. Os romanos não o conheciam pela simples razão de que na antiguidade clássica, baseada no trabalho do escravo, tinha-se um outro conceito de apropriação originária dos bens, especialmente na área que hoje chamaríamos de serviços. O trabalho do escravo artesão, por mais capacitado e genial que fosse, pertencia a seu dono”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> EBOLI, José Carlos de Camargo. *Direitos Autorais – Noção – Histórico*. Disponível em <<http://www.socinpro.org.br/art10.htm>> Acesso em 14 maio 2007

<sup>2</sup> SOUZA, Allan Rocha de. *A Função Social dos Direitos Autorais*. Campos dos Goytacazes: Ed Faculdade de Direito de Campos, 2005, p.35

<sup>3</sup> CABRAL, Plínio. *Revolução Tecnológica e Direito Autoral*. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 1996. 27 p.

A despeito da inexistência de uma proteção específica aos direitos autorais, é possível verificar uma consciência coletiva em torno desses direitos, sobretudo, no que tange a dois aspectos de natureza moral: o vínculo da nomeação entre o criador e sua criação e a condenação por plágio. Se, por um lado, a obra pertencia a quem encomendou, por outro, a autoria pertencia ao artista. A ele eram atribuídas as glórias e honras que advinham do feito. Nesse sentido, a íntima ligação entre autor e obra se firma antes mesmo de se vislumbrar possibilidades de exploração do fruto da atividade do autor. Quanto à eventualidade do plágio, os plagiadores eram execrados pela opinião pública e significavam para os romanos o mesmo que seqüestradores.

Outrossim, o doutrinador italiano Piola Casselli<sup>4</sup> defende que em Roma, não obstante à inexistência de uma legislação especial, os direitos do autor sobre suas obras eram reconhecidos e amparados dentro da lei geral, de modo que era possível pleitear reparação pelos danos aos direitos morais do autor através da *actio injuriarum*.

O ponto de eclosão, todavia, do sistema como hoje concebemos foi a criação dos tipos móveis de impressão, em 1456, por Gutenberg. O advento deste meio de reprodução mecânico propiciou, de um lado, a feitura de cópias uniformes em uma escala infinitamente superior ao conhecido até então, e de outro, o surgimento de uma indústria cultural formada por impressores e vendedores de livros. Nesse cenário, as idéias e criações passaram a gerar lucros, iniciando-se uma nova fase do direito autoral, a dos privilégios e monopólios, com o fito de outorgar proteção aos editores.

A possibilidade de se copiar obras literárias em grande escala gerou, em contrapartida, uma facilidade de violação dos direitos autorais. Se antes, fazer uma contrafação de uma obra literária era dispendioso, sobretudo, porque as obras eram copiadas à mão, com o advento dos tipos móveis, essa barreira foi suprimida.

Conforme os dizeres de Antonio Chaves:

“Com a descoberta da imprensa e a conseqüente facilidade na obtenção da reprodução dos trabalhos literários, surgiu também a concorrência das edições abusivas. Daí o interesse em reprimi-las,

---

<sup>4</sup> CASELLI, Piola. *Codigue Del Diritto di Auttore – Comentário*. Torino: Unione Tipográfico Editrice Torinese, 1943, p. 1. *Apud* Netto, José Carlos Costa. *Direito Autoral no Brasil*. São Paulo: FTP, 1998, p.30

pois o autor, que antes podia pelo menos exercer uma fiscalização sobre a multiplicação dos exemplares das obras, decorrentes da posse do manuscrito original, passou a perdê-la, uma vez que cada possuidor de uma cópia impressa podia, com toda facilidade, obter duplicatas.”<sup>5</sup>

Criou-se, então, um mecanismo em que só se podiam publicar obras quem contivesse a licença do Estado. São os chamados privilégios concedidos pela Coroa aos livreiros, cuja finalidade era garantir a reprodução de certas obras com exclusividade. Na realidade, como bem destaca José de Oliveira Ascensão, a *ratio* da tutela consistia, desde o início, em proteger os investimentos<sup>6</sup>. O que determinou o interesse do legislador foi, sem dúvida, a atividade lucrativa. O objetivo precípua não consistia em proteger os autores, mas aqueles que comercializavam a obra ou delas se utilizavam politicamente.

Importante destacar que os privilégios não devem ser confundidos com os direitos autorais propriamente ditos. O beneplácito real, em momento algum, significou proteção aos autores, ao contrário, conforme ensina Marie Claude Dock, “os privilégios eram uma instituição de salvaguarda industrial destinados a indenizar os editores dos custos gerais de publicação e dos riscos comerciais da empreitada”<sup>7</sup>.

Esta idéia, aos poucos, foi se modificando e, em 1578, foram suspensos os privilégios sobre obras antigas que foram consideradas de domínio público, introduzindo, pela primeira vez, este conceito no âmbito dos direitos sobre os bens resultantes da criação literária, autorizando apenas aqueles sobre obras novas<sup>8</sup>. Isso originou um embate entre os que defendiam a perpetuidade dos privilégios, uma vez que aceitavam a propriedade sobre a obra criativa como uma propriedade individual, e os que acreditavam em que o pensamento, uma vez manifestado, pertencia a todos, prevalecendo o interesse público, defendendo, portanto, o uso livre da obra.

Nesse contexto, foram surgindo os primeiros ordenamentos legais que caracterizavam o criador da obra ou seu artista como detentor do chamado “Direito Autoral”.

---

<sup>5</sup> CHAVES. Antonio. *Direito de Autor: princípios fundamentais*. Forense. Rio de Janeiro, 1987 p.24

<sup>6</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed ref. e ampl. Renovar. Rio de Janeiro, 1997.

<sup>7</sup> DOCK. Marie Claude. *Etude sur le droit d’auteur*. Paris: Pichon et R.Durand-Auzias. *Apud* SOUZA, Allan Rocha de. *A História da proteção jurídica*. Revista da Faculdade de Direito de Campos, 2005, p.8

<sup>8</sup> SOUZA, Allan Rocha de. *Op. cit.* p.40.

Diante do enfraquecimento do sistema de censura legal, as editoras, sentindo-se prejudicadas com o fim da exclusividade, começam a pleitear proteção não mais para eles próprios, mas sim pra os autores, de quem esperavam a cessão dos direitos sobre as obras<sup>9</sup>.

Valendo-se, então, dos escritores, as editoras passaram a pressionar o governo, que se viu compelido a criar um estatuto para assegurar ao autor o direito exclusivo de autorizar a reprodução de suas obras.

Destarte, surge, em 1710, na Inglaterra, a primeira lei conhecida sobre direitos de autor, o notório *Statute of Anne* (Estatuto da Rainha Ana), cujo escopo era conceder aos autores e compradores o direito às cópias de seus livros por determinado período de tempo (21 anos para os livros já impressos e 14 anos para novos livros, com a possibilidade de uma renovação se o autor ainda estivesse vivo ao fim do primeiro termo). Trata-se, na verdade, do esboço do que viria a ser hoje o conhecido sistema anglo-americano do *copyright*, cuja base está na tutela do exemplar.

Este diploma, portanto, reconhecia os autores como titulares dos direitos, de forma que se quedou estabelecido que, para que as editoras pudessem imprimir as obras, deveriam adquiri-las de seus autores através de um contrato de cessão. Ocorre que, na prática, os autores recebiam remunerações ínfimas.

Somente com o advento da Revolução Francesa, basilar dos direitos e liberdades individuais, se proclamou verdadeiramente o princípio legal do direito do autor. Era inconcebível que, diante dos princípios individualistas aclamados pela França revolucionária, a tutela jurídica dos direitos autorais ficasse adstrita ao simples privilégio de reprodução que, em linhas gerais, se traduzia na proteção aos investidores e não à criação intelectual.

As idéias do Iluminismo foram primordiais para que os autores, do porte de Balzac e Victor Hugo, tomassem consciência da importância de suas contribuições intelectuais e passassem a exigir uma efetiva proteção de suas criações, além de uma remuneração digna. Tais reivindicações culminarão na formação do sistema de proteção dos direitos autorais, conhecido como *droit d'auteur*. Esses autores tinham em mente a figura do autor e a sua criação. Eis a causa do nome do sistema *droit d'auteur*, porque o autor é a figura proeminente.

A proteção aos direitos autorais na França do século XVIII foi, portanto, além do simples privilégio de reprodução. A França revolucionária adicionou ao conceito inglês a

---

<sup>9</sup> ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002 p. 29.

afirmação de uma propriedade do autor sobre a sua obra, conferindo ao criador intelectual o poder de usar, gozar e dispor de sua criação como bem entendesse.

Destarte, entende-se que os direitos autorais, não são mais dependentes da outorga arbitrária e sem critérios da realeza, mas decorrem da criação intelectual. A França inaugura um novo entendimento acerca do direito autoral. Este, que outrora centrava tão somente na materialidade do exemplar, passa a concentrar-se na atividade criadora do autor, de sorte que a relação entre autor e criação assume uma posição de destaque.

Nessa perspectiva, pronuncia a autora Eliane Y. Abrão:

“O verdadeiro alcance desse direito deu-se com o advento das teorias individualistas e liberais que inspiraram a Revolução Francesa, enquanto outra revolução acontecia do outro lado do mundo: a guerra de Secessão nos Estados Unidos da América, com todas as conseqüências que levaram à disseminação dos chamados princípios liberais e democráticos por todo o mundo ocidental.

Na gênese, pois, da criação intelectual como forma de propriedade, dois sistemas se enfrentaram, desde o início, gerando uma oposição entre o sistema anglo-saxão de proteção à obra, e o sistema europeu de proteção à personalidade do autor. Dessa dualidade nasceu a disciplina jurídica, tal qual a concebemos hoje: um complexo de regras de proteção de caráter real, outro de caráter pessoal, correspondendo o primeiro aos chamados direitos patrimoniais e o segundo, aos chamados direitos morais de autor<sup>10</sup>.”

Desde então, convivem dois sistemas de proteção à criação intelectual. Um de origem romano-germânica, conhecido como *droit d'auteur* e outro de origem anglo-americana, denominado de *copyright*.

A diferença fundamental entre os sistemas encontra-se na perspectiva em torno da tutela autoral. Enquanto que para os franceses importa a proteção do criador, para o sistema do

---

<sup>10</sup> ABRÃO, ElianeY. Op. cit. 28

*copyright* o núcleo de proteção é a obra intelectual em si. Está, portanto, centrado no objeto, na materialidade do exemplar e no direito exclusivo de reprodução. O que vale é a proteção do produto, dando ênfase ao benefício material da exploração da obra. A tutela recai sobre a criação e não sobre o autor em si. Isto faz com que o direito não nasça em relação ao titular, mas sim em relação à obra.

Com efeito, o *copyright* está assentado em uma premissa de ordem puramente econômica. *Copyright* significa “direito de cópia”, exatamente porque a reprodução é o pilar de sustentação de todos os outros direitos de exploração econômica da obra autoral. Importa a justificação econômica da obra, e é isto, fundamentalmente, o que se visa.

Se, ao sistema francês importa a defesa do direito moral do autor, ao inglês interessa disciplinar o direito de copiar. Nesse sistema, vigora a máxima “tudo que é digno de ser copiado é digno de ser protegido”. O sistema do *copyright* foca-se discussão em torno do utilitarismo, do que é útil à sociedade, sem se perder em questionamentos acerca da propriedade espiritual, imaterial, intangível e impalpável, que correspondem aos direitos morais do autor. Destarte, o sistema *copyright*, desde a sua origem não consagra os direitos morais do autor.

Em 1886, as principais nações européias e algumas estrangeiras reuniram-se na cidade de Berna, na Suíça, para discutir e elaborar os fundamentos de uma lei geral e uniforme, dando início à fase de internacionalização desses direitos.

Este tratado multilateral e transnacional, fincado no conceito francês de direito autoral, é até hoje o mais amplo instrumento internacional para proteção dos direitos autorais, servindo, inclusive, de matriz para a elaboração de diversas legislações nacionais sobre o tema.

Este evento fora de tal importância que, mais tarde, a questão se fez presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1948, em seu artigo 27, item 2<sup>11</sup>, onde as bases do direito autoral foram definidas e adotadas em praticamente todo o mundo.

No campo dos direitos conexos ao de autor, regula a matéria a Convenção de Roma, de 1961.

---

<sup>11</sup> Art. 27, (...), 2- Todo homem tem direito à proteção dos interesses **morais e materiais** decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. (*grifos nossos*)



Hodiernamente, é notório a importância e o alcance dos Direitos Autorais na comunidade internacional. Prova disso é a regulação desses direitos pela OMC (Organização Mundial do Comércio) através do acordo TRIPS. Embora se trate de um acordo de comércio de mercadorias e serviços, contém um instrumento dedicado aos direitos intelectuais, o qual estabelece sanções comerciais, no âmbito internacional, quando não houver a observância de tais direitos por algumas das nações signatárias. Isso demonstra que, em tempos atuais, o direito autoral, mais do nunca, está calcado na possibilidade de exploração econômica da obra, sendo, em princípio, as grandes corporações as maiores interessadas na proteção conferida a este importante ramo do Direito.

### 2.1.2 Direitos Autorais no Brasil

No Brasil, é possível identificar manifestações de proteção aos direitos de autor desde o início do século XIX, com a criação dos cursos jurídicos. A lei imperial de 1827, que instituiu os Cursos de Direito em Olinda e São Paulo, concedia aos lentes<sup>12</sup> o privilégio exclusivo sobre os cursos que publicassem, por um período de dez anos.

Outrossim, o Código Penal do Império, em seu artigo 261, estatui normas de proteção penal ao direito dos autores, proibindo a reprodução de obras compostas ou traduzidas por cidadãos brasileiros, enquanto estes viverem, e dez anos depois da sua morte, se deixar herdeiros.

A matéria ganha contornos constitucionais, somente com a promulgação da Constituição da República, em 1891. Em seu artigo 72 § 26, consagra o direito exclusivo de reprodução dos autores e a proteção dos herdeiros através do reconhecimento do direito autoral e da propriedade industrial, a par de garantir o “livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial”.

Em 1898, a Lei 494, chamada Lei Medeiros de Albuquerque, elaborou, pela primeira vez, um tratamento mais abrangente, cujo grande marco será representado em 1916 com a promulgação do Código Civil, no qual os direitos autorais, na opinião de José de Oliveira Ascensão, foram tratados com a firmeza científica própria do diploma em que se integrou<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Professores universitários, conforme verbete do dicionário Houaiss.

<sup>13</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. cit. p.12

O prazo de proteção, que antes vigorava durante toda a vida do autor e ainda por um prazo de 50 anos em benefício dos herdeiros, foi ampliado para 60 anos após a morte do autor. Consoante destaca Allan Rocha, o prazo extensivo, superior aos praticados nos demais países, talvez refletisse a visão ultrapassada de que os direitos autorais eram, na verdade, direitos de propriedade, e como tal deveriam ser perpétuos<sup>14</sup>.

Outras legislações seguiram, após o advento do Código Civil: Decreto nº 4.790/28; Lei 4944/66, regulamentada pelo Decreto 61.123/67, que disciplina os direitos conexos na arena nacional.

Somente em 1973, foi promulgado o primeiro documento a dispor sobre a matéria de maneira sistemática e autônoma, a Lei 5.988, revogada posteriormente pela lei 9.610 de fevereiro de 1998 que regula atualmente a matéria no Brasil. .

Atualmente o Brasil é signatário da Convenção de Berna, adotando a tutela do direito autoral, previsto na atual Constituição Federal de 1988. Com o advento da Constituição da República de 1988, o direito autoral se consolidou de vez, juntamente com os direitos da personalidade, em seu artigo 5, nos incisos XXVII, XXVIII, e nos parágrafos 1º e 2º<sup>15</sup>:

Além da Constituição, o direito autoral também é tratado pelo Código Penal, em seu artigo 184. O código prevê, para o crime de violação de direitos autorais, penas que vão de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa a reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

---

<sup>14</sup> SOUZA, Allan Rocha de. Op cit. p. 62.

<sup>15</sup> Artigo 5 - 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 a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

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

XXVIII- são assegurados , nos termos da lei:

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

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

[...]

Parágrafo 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata."

[...]

Parágrafo 2º -Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte."

Em síntese, a matéria é regulada no Brasil pela Lei Federal nº 9.610 de 19.02.98, pela Lei n. 5.533 de 24.05.88, pela Lei n. 6.615 de 16.12.78, pela Lei n. 6.895 de 17.12.80 e pelos Decretos nº. 57.125, de 19/09/65; 75.699 de 29/4/75 e 76.905 de 24/12/75 que promulgaram as Convenções Internacionais de Roma, Berna e Genebra, respectivamente, e demais Tratados Internacionais bilaterais ou multilaterais, a que tenha o Brasil aderido, como o acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio, ou TRIPS, e pelos artigos 184 a 186 do Código Penal.

## 2.2 Natureza jurídica

A aferição da natureza jurídica é fundamental para verificar se um instituto ou direito está sendo aplicado e regulamentado de maneira correta e concreta. Dependendo da classificação que se atribua, diferente será a interpretação e a aplicação de suas normas, bem como a atribuição dos efeitos jurídicos adequados.

Como bem destaca Antônio Chaves<sup>16</sup>, a disciplina jurídica acerca dos resultados da atividade do intelecto é resultado da escolha entre dois extremos, quais sejam, o interesse da coletividade em utilizar livre e imediatamente as obras criadas e o interesse do autor em reservar para si mesmo o aproveitamento econômico de sua obra.

Uma das questões mais controvertidas no direito autoral é a determinação de sua natureza jurídica. Muitas teorias emergiram ao longo dos anos, procurando situar o direito autoral, ora entre os direitos reais, ora entre os pessoais, ou mesmo em uma categoria *sui generis*.

Durante muito tempo, o direito autoral foi concebido como um autêntico direito de propriedade, o que nos parece bastante previsível se levarmos em consideração que o interesse pela regulação do direito autoral surgiu em decorrência da possibilidade de exploração da obra. Ora, em pleno século XVII, época de reconhecimento legal do direito autoral, a propriedade era entendida como poder discricionário, emanado ainda em grande parte da realeza, e sem limites científicos. Este era reconhecido como um direito absoluto, ilimitado, exclusivo e perpétuo, expressão do apogeu do individualismo. Reconhecia-se a criação intelectual como a mais sagrada, a mais legítima, a mais pessoal das propriedades. Com efeito, nada mais natural do que tratar o direito autoral sob o rigor da propriedade.

---

<sup>16</sup> CHAVES. Antônio. Op cit. p.8

Segundo argumentavam os adeptos desta teoria, o autor seria um titular de um direito real sobre a obra. Sendo assim, exercia sobre o fruto de sua criação um direito absoluto, podendo gozar plenamente do produto econômico das criações do espírito, muito embora por tempo limitado. Conferia-se ao titular do direito autoral o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Tal definição seria, na visão dos que se posicionavam a favor desta tese, a própria concepção romana de propriedade.

O Código Civil de 1916, inobstante às novas tendências européias que consagravam o direito moral do autor, optou por alocar o direito autoral entre os direitos reais, incluindo-o no capítulo “Da propriedade literária, artística e científica”, em consonância à doutrina de Jhering, para quem o direito de autor é forma da propriedade intelectual, de par com a patente do inventor, a propriedade intelectual das cartas, a das fotografias privadas, a das amostras, dos modelos, da firma comercial e dos brasões<sup>17</sup>. Clóvis Beviláqua, então autor do Código Civil, justificou tal posição dizendo que havia similaridade entre essas manifestações jurídicas e o direito autoral.

Criticava-se esta posição porque, reduzir o direito de autor a uma realidade meramente patrimonial, não se coadunava com a própria estrutura do instituto da propriedade. Como é sabido, o direito autoral é limitado temporalmente, quando um dos princípios basilares da propriedade é a perpetuidade. Ademais, não se admite a exclusividade do domínio, elemento também fundamental da propriedade, pois, como acertadamente preleciona José Oliveira Ascensão<sup>18</sup>, o próprio direito de comunicar ao público é intrínseco ao conceito de direito autoral e, uma vez divulgada, a obra literária ou artística, comunica-se a todos os que dela participarem, sendo que qualquer um poderá, ao recitar um poema, por exemplo, fazer as utilizações a que a obra por natureza se destina. Além disso, a teoria ignora o aspecto moral do direito autoral, que corresponde a uma série de prerrogativas que permanecem com o autor, mesmo depois de cedido o direito de exclusivo sobre a criação.

A noção de direito autoral como sendo direito de propriedade era, então, extremamente anacrônica. A utilização deste direito em nada se assemelha à forma como se exerce o direito de propriedade. O que é fundamental no direito autoral refere-se à faculdade do autor de autorizar ou não o uso. Esse é o apanágio do autor. As faculdades inerentes ao domínio, de

---

<sup>17</sup> BEVILÁQUA, Clóvis. *Direito das Coisas*. v. 1. 15ª ed. atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 1941. p.273

<sup>18</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Op.cit.* p.604.

usar e fruir a coisa, não se aplicam inteiramente ao direito autoral, de forma que não é direito de propriedade.

Hoje, todavia, esta noção de direito de autor como direito de propriedade parece estar superada na doutrina.

Ao rigor patrimonialista com que era tratado o direito autoral na sociedade liberal, contrapõe-se a luta pelo reconhecimento do caráter pessoal deste direito. Nesse sentido, para esta outra corrente, o traço distintivo dos direitos autorais é o seu componente de direito de personalidade. A obra, então, é uma extensão da pessoa do autor, cuja personalidade não pode ser dissociada do produto de sua inteligência.

Esse ponto de vista, todavia, tem sido rechaçado por ser incapaz de explicar as relações negociais ou econômicas que envolvem a utilização da obra intelectual, uma vez que intransmissibilidade, assim como a extrapatrimonialidade, são pressupostos fundamentais dos direitos da personalidade.

Uma outra diretriz doutrinária segue o entendimento de que o direito de autor é um direito da coletividade. Destarte, afirmam os defensores desta teoria que o pensamento, uma vez manifestado, pertence ao povo. O autor jamais teria podido realizar sua obra se não tivesse, por outro lado, conseguido alimentar-se com o imenso tesouro representado pela cultura nacional<sup>19</sup>.

De igual modo, essa teoria não pode encontrar guarita em nosso meio. Embora o autor faça do meio em que vive inspiração para sua criação, ele imprime personalidade à sua obra, transformando uma verdade já existente, numa verdade única e pessoal.

Na Alemanha, propunha-se uma classificação *sui generis*. O direito autoral não pertenceria rigorosamente nem à categoria dos direitos reais, nem à categoria dos direitos pessoais, mas a uma categoria diversa, que parte de uma noção de direito de dominação sobre coisas incorpóreas, a qual se denominou de “propriedade intelectual ou espiritual”.

Há, ainda, um outro entendimento que classifica o direito autoral como direito pessoal-patrimonial. O autoralista Piola Casselli, defensor dessa tese, entende que é direito pessoal porque a criação, a obra, é produto da inteligência do autor a qual ele imprime traços de sua

---

<sup>19</sup> De Boor. Revista *Droit d'Auteur*. apud CHAVES, Antônio.op.cit p.9

personalidade. Por outro lado, é direito patrimonial porquanto tratada pela lei como bem econômico.

Atualmente é essa a doutrina majoritária. Prevalece, portanto, a idéia de que os direitos autorais têm uma natureza híbrida, ou seja, têm duas facetas: direito autoral patrimonial e direito autoral moral. É a chamada teoria dualista, inclusive consagrada pela lei dos direitos autorais pátria: Lei 9.610/98.

Os direitos patrimoniais são o que José de Oliveira Ascensão denomina de “direito de exclusivo”. Referem-se ao direito que o autor tem de autorizar, com exclusividade, a comunicação pública e a reprodução de sua obra. Os direitos morais, por sua vez, representam uma modalidade de direitos da personalidade, consoante leciona Adriano de Cupis<sup>20</sup>. Segundo o célebre autor, os direitos morais constituem um direito privado tendo por objeto não a obra de engenho, bem patrimonial, mas antes o bem pessoal da paternidade intelectual.

Nesse sentido, prossegue:

“A paternidade intelectual, sendo um bem interior da pessoa, dela inseparável, existe permanentemente na sua esfera jurídica. Assim, o direito que tem um tal objeto, é munido dos atributos necessários para poder ser classificado entre os direitos da personalidade.”<sup>21</sup>

Como é salutar, o ato criativo se processa de forma individual e particular. O autor imprime personalidade a sua obra, dando uma forma especial às idéias, de modo a tornar sua criação única e original. O ato criativo como resultado do esforço intelectual humano está intimamente ligado a sensibilidade interior do artista e por isso entende-se que os direitos morais são manifestações da própria personalidade do autor.

A autora Eliane Abrão, ao explicar o ato de criação que dá origem ao direito moral, escreve:

---

<sup>20</sup> CUPIS, Adriano. *Direitos da Personalidade*. 1ª ed. Campinas: Romana Jurídica. 2004. p.336

<sup>21</sup> *Ibid.* p.337

“A reserva do primeiro, o moral, se dá sob o aspecto da idoneidade do conteúdo da obra do intelectual, ou do artista. Todos podem ter idéias, opiniões, musicalidades, sobre todos os temas com os quais têm familiaridade, ou formação adequada, mas o direito autoral protege aquela determinada forma de expressar o pensamento, ou de visualizar ou confeccionar uma obra literária, artística ou científica, que fruto do coração, mente e esforços de seu criador, transforma-se numa matriz única. Daí o conceito de originalidade vinculado à proteção de uma obra. A isso se denomina ato de criação, fato gerador do direito moral, o qual impede qualquer alteração à obra via acréscimo, ou supressão, e lhe garante o direito de ter o seu nome creditado junto a ela. Tem duplo objetivo: o de identificar o seu autor e o de levar ao conhecimento do consumidor a criação, tal como por ele concebida. Só o autor pode alterar a sua própria obra.”<sup>22</sup>

A despeito de não serem inatos - haja vista que não nascem com a personalidade, mas sim com a elaboração da obra - constituem verdadeiros direitos da personalidade na medida em que, como criações do espírito, são verdadeiras irradiações da personalidade do autor. Os direitos morais representam um vínculo espiritual indissolúvel entre o autor e sua obra e, portanto, estão ligados a sua personalidade.

Na definição de Rubens Limongi França<sup>23</sup>, direitos da personalidade são “faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos.”

Acrescenta o autor Carlos Alberto Bittar :

“Os direitos morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se relacionam à própria natureza

---

<sup>22</sup> ABRÃO, Eliane Y. *O que é Propriedade Imaterial - A disciplina: seu conteúdo e limites*. Disponível na Internet. <http://www.direitoautoral.com.br>

<sup>23</sup> FRANÇA, Rubens Limongi. *Direitos da personalidade I*. In: *Enciclopédia Saraiva do Direito* - vol. 26, São Paulo: Saraiva, 1977 p.40.

humana e desde que a obra é emanção da personalidade do autor – que nela cunha, pois seus próprios dotes intelectuais –, esses direitos constituem a sacração, no ordenamento jurídico, da proteção dos mais íntimos componentes da estrutura psíquica de seu criador.”<sup>24</sup>

Convém destacar que o exercício dos direitos morais independe da titularidade sobre os direitos patrimoniais. A transmissão do direito exclusivo de exploração da obra não exclui a tutela jurídica ao criador quanto à paternidade intelectual. Em outras palavras, o autor conserva as faculdades inerentes aos direitos morais, mesmo após a cessão dos direitos patrimoniais, isto porque os direitos morais representam um vínculo espiritual indissolúvel entre o autor e sua obra e não podem, portanto, ser destacados da pessoa.

Como integrantes dos direitos da personalidade, os direitos morais são inalienáveis, irrenunciáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Embora o direito moral seja um direito da personalidade e como tal deveria extinguir-se com a morte do autor, a Lei 9610/98 prevê a transmissão *causa mortis* de alguns desses direitos aos herdeiros e ao Estado.

Sobre a matéria, a Conversão de Berna, em seu artigo 6º bis, alíneas 1 e 2, assim dispõe:

1) Independentemente dos direitos patrimoniais do autor, e mesmo depois da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra, ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais a sua honra ou a sua reputação.

2) os direitos reconhecidos ao autor em virtude da alínea 1, supra, são, depois de sua morte, mantidos pelo menos até a extinção dos direitos patrimoniais e exercidos pelas pessoas ou instituições às quais a legislação nacional do país onde a proteção é reclamada atribui qualidade para tal. Todavia, os países cuja legislação em vigor no momento da ratificação do presente Ato ou de adesão a este, não contenham disposições que assegurem a proteção, depois da morte do autor, de todos os direitos reconhecidos em

---

<sup>24</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. p.44 *Apud* CABRAL, Plínio. *A Nova Lei de Direitos Autorais – Comentários*. 4ª edição, Editora Harbra, 2003.



virtude da aliena 1, supra, têm a faculdade de prescrever que alguns destes direitos não serão mantidos depois da morte do autor.

Com efeito, os direitos morais não se subordinam à limitação temporal imposta aos direitos patrimoniais, embora esta conclusão não seja unívoca. José de Oliveira Ascensão<sup>25</sup>, por exemplo, advoga no sentido de que a temporaneidade se impõe aos direitos morais. Defende o autor que, diante da caducidade dos direitos patrimoniais, os direitos pessoais perdem a razão de ser, ou seja, os direitos morais acompanham os direitos patrimoniais e, neste sentido, não se mantêm para além da extinção destes.

Para Adriano de Cupis, uma vez que não haja mais o titular do direito patrimonial, não haverá mais direitos morais. Em outras palavras: por morte do autor, o seu direito moral não se transmite para outros sujeitos. Não há, em verdade, um direito transmitido, mas sim um direito diretamente atribuído em virtude de um especial interesse familiar ou estadual.

No mesmo sentido, escreve Pietro Perlingeri:

“O direito dito moral de autor é pessoal e intransmissível mesmo *causa mortis*; os familiares em questão – indicados expressamente pela lei – assumem releve iure próprio e não como sucessores. A eles compete o direito independentemente da sua qualidade de herdeiro. Tais parentes não podem transmitir esse direito, que lhes devirá *ex lege*, aos herdeiros. Trata-se de um interesse não patrimonial pelo qual somente impropriamente se pode falar de transferência.”<sup>26</sup>

Os direitos morais, a bem da verdade, os quais a lei confere a transmissibilidade aos sucessores, dizem respeito a uma mera legitimação para o exercício dos direitos em favor do autor falecido. O sucessor age em nome próprio, mas no interesse do criador intelectual, no sentido de conservar a personalidade e a verdade da manifestação do pensamento do autor. No

---

<sup>25</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Op.cit. p.337

<sup>26</sup> PERLINGERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil* - Introdução ao Direito Civil Constitucional. 13 ed rev e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 181

que tange ao direito de modificar a obra, ao de retirar de circulação e ao de ter acesso a exemplar único e raro da obra, não há transmissão, justamente, por referirem-se a atividades reservadas a atuação exclusiva do autor, cujo elemento pessoal é fundamental.

Nos dizeres de Antônio Chaves:

“Pela morte do autor, transmite-se aos herdeiros, a parte econômica do seu direito. O elemento pessoal é inalienável. Por isso mesmo, a transmissão do direito do autor a herdeiro ou cessionário, não envolve o de modificar ou melhorar a obra, que, não obstante, permanece como faculdade exclusiva do autor.”<sup>27</sup>

Independente, porém, de referir-se a uma efetiva transmissão ou se, na medida em que se titulariza o direito moral, ele surge novamente na pessoa do herdeiro, o fato é que os direitos morais sobrevivem aos direitos patrimoniais. Prova disto é que, não obstante à queda da obra em domínio público, cabe ao Estado a defesa da integridade e da autoria da obra. Há, portanto, que se fazer uma clara distinção entre direito patrimonial e direito moral. A Lei 9.610/98 nos permite concluir que existe uma autonomia do direito moral em face ao direito patrimonial, quando determina que por morte do autor transmitem-se aos sucessores alguns dos direitos morais, bem como prescreve que compete ao Estado zelar pela integridade e autoria da obra caída em domínio público. Isto, consoante esclarece José Carlos Costa Netto, “objetiva dar efetividade à condição de perpetuidade e imprescritibilidade dos direitos morais de autor, no que o concerne à tutela da integridade da obra intelectual”<sup>28</sup>.

Os direitos morais encontram-se plasmados no art. 24<sup>29</sup> da Lei dos Direitos Autorais, doravante denominada LDA. Incluem-se entre os direitos morais: o de reivindicar a autoria da

---

<sup>27</sup> CHAVES, Antônio. Op. Cit. p. 249

<sup>28</sup> NETTO, José Carlos Costa. Op. Cit. P.76

<sup>29</sup> Art. 24- São direitos morais do autor:

I- o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II- o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III- o de conservar a obra inédita;

IV- o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la, ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

obra, o de ter seu nome vinculado a sua obra, o direito de inédito, o direito de integridade, o direito de modificação, o direito de retirada e o direito de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem.

Enquanto que o elemento moral é a expressão do espírito criador da pessoa, o elemento patrimonial consiste na retribuição econômica pela produção intelectual, ou seja, na participação do autor nos proventos que da obra de engenho possam advir.

Na definição de Carlos Alberto Bittar:

“Direitos patrimoniais são aqueles referentes à utilização econômica da obra, por todos os processos técnicos possíveis. Consistem em um conjunto de prerrogativas de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação da obra, manifestam-se em concreto, com a sua comunicação ao público.”<sup>30</sup>

No que tange à vertente patrimonial do direito autoral, existem dois direitos fundamentais do autor: o direito de comunicar ao público e o de autorizar a sua reprodução. Por reprodução, devem-se entender as cópias xerográficas; as cópias para exposições cinematográficas e em vídeo; as transmissões de rádio e TV; as representações ao vivo (teatro), as execuções, adaptações e arranjos musicais; as traduções, entre outros, consoante prescreve o artigo 29 da LDA<sup>31</sup>.

---

V- o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI- o de retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII- o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

<sup>30</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p.46 *Apud* CABRAL, Plínio. Op. Cit.

<sup>31</sup> Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

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

IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

### 2.3. Conceito, sujeito e objeto

Antônio Chaves define o direito autoral como:

“[...] conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre suas produções literárias, artísticas ou científicas, de alguma originalidade: de ordem extra pecuniária, em princípio, sem limitação de tempo; e de ordem patrimonial, ao autor, durante toda a sua vida, com o acréscimo, para os sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado.”<sup>32</sup>

O direito autoral protege a obra de criação, a qual há um labor intelectual, uma expressão artística, científica, única, particular do criador que deve de qualquer forma exteriorizá-la. As idéias precisam sair do foro íntimo e encarnar uma determinada forma para que sejam passíveis de proteção autoral. Em outras palavras: o criador deve sintetizar seu pensamento em um suporte tangível, como é o caso das esculturas, pinturas e obras de arte, ou intangível, como por exemplo, a obra coreográfica. Nessa perspectiva, são irrelevantes para a legislação as criações que não ultrapassaram o campo das idéias. Somente a partir do momento

---

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

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

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

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

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

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

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

f) sonorização ambiental;

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

h) emprego de satélites artificiais;

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

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

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

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

<sup>32</sup> CHAVES, Antônio. Op.Cit. p.17

em que a criação do espírito é plotada em um suporte material ou imaterial, haverá incidência da proteção autoral.

Se o direito de autor tutela as criações do espírito, o objeto do direito autoral não é outro senão a obra intelectual. E, uma vez que as obras são criações do espírito, a exigência fundamental para que uma determinada que estas recebam proteção é que sejam revestidas de um mínimo de criatividade ou originalidade, pouco importando sua qualidade, como já dizia o autoralista Carlos Bittar<sup>33</sup>.

Com efeito, as obras intelectuais protegidas são as criações do espírito – literárias artísticas ou científicas – expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, conforme estabelece o artigo 7º da Lei 9.610/98.

Toda criação pressupõe um criador. O autor é o criador da obra intelectual; é o titular de direitos sobre a obra que produziu e, portanto, sujeito do direito autoral. A luz do art.11 da referida lei de Direito Autoral, o autor é pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Desta premissa decorre a afirmação de que pessoa jurídica pode ser titular de direitos de autor, entretanto, não pode ser autora de obra intelectual.

Alguns princípios são característicos ao direito autoral, como o princípio da exclusividade do autor, inserido nos artigos 22, 28 e 29 da Lei, diz respeito à utilização pública ou pessoal da obra intelectual criada<sup>34</sup>; o princípio da informalidade, previsto no artigo 18 da

---

<sup>33</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994. p.20

<sup>34</sup> Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

- I - a reprodução parcial ou integral;
- II - a edição;
- III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
- IV - a tradução para qualquer idioma;
- V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
- VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
- VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
- VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

Lei<sup>35</sup>, o qual reputa ser prescindível o registro para que sejam atribuídos estes direitos ao seu criador; o princípio da temporariedade, inserido nos artigos 41 a 45 da Lei<sup>36</sup>, estipulando um prazo que limita os direitos patrimoniais do autor; o princípio da transmissibilidade que, quanto aos direitos morais do autor, se opera segundo as normas do parágrafo 1º do artigo 24 e inciso I do artigo 49 da supracitada Lei, ao passo que os direitos patrimoniais resultantes da obra intelectual podem ser objeto de contratos de cessão ou licença, parcial ou integral, de acordo com a disciplina jurídica dos bens móveis em geral, à luz dos artigos 3º e artigo 49.

### **3. PONTOS DE ATRITO DO DIREITO AUTURAL**

#### **3.1 Interesse privado e interesse público**

A lei confere ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Ao titular do direito autoral e, somente a ele, cabe o exercício exclusivo dos direitos de exploração de sua obra.

Nos dizeres de José Oliveira Ascensão:

- 
- a) representação, recitação ou declamação;
  - b) execução musical;
  - c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
  - d) radiodifusão sonora ou televisiva;
  - e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;
  - f) sonorização ambiental;
  - g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
  - h) emprego de satélites artificiais;
  - i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;
  - j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
- IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;
- X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

<sup>35</sup> Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

<sup>36</sup> Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

“A tutela da criação literária e artística faz-se basicamente pela outorga de um exclusivo. A atividade de exploração econômica da obra, que de outro modo seria livre, passa a ficar reservada para o titular. Deste modo se visa compensar o autor pelo contributo criativo trazido à sociedade. Por isso esta aceita o ônus que representa a imposição do exclusivo. Todo o direito intelectual é assim acompanhado da consequência negativa de coarctar a fluidez na comunicação social, fazendo surgir barreiras e multiplicando as reivindicações.”<sup>37</sup>

A obra, como produto do intelecto do criador, deve propiciar-lhe os proventos de sua utilização econômica. A principal função do direito autoral consiste em incentivar a promoção da atividade cultural, o que se faz mediante a remuneração pela utilização e reprodução das criações do espírito. O autor, quando recompensado pelo seu esforço criativo, sente-se motivado a criar cada vez mais. Essa é a dinâmica apresentada pelos doutrinadores e assegurada pela lei aos criadores de obras intelectuais.

Não obstante o direito exclusivo do autor de exploração da obra, o direito autoral guarda, em sua essência, uma estrita relação com o interesse público. Como revela José de Oliveira Ascensão<sup>38</sup>, “a obra literária ou artística pertence ao mundo da cultura. Só se capta através do espírito. [...] Logo todo Direito de Autor é necessariamente Direito da Cultura.” O interesse público é elemento intrínseco da proteção à criação intelectual, de sorte que a exclusividade não pode obstar o direito que tem a coletividade de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios<sup>39</sup>.

Nesse sentido, dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º XXVII:

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

---

<sup>37</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Op.cit. p.3.

<sup>38</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Op.Cit. p.27-28.

<sup>39</sup> Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27, item 1.

Por outro lado, prescreve o artigo 215:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Com efeito, o direito autoral, pela sua própria natureza, atrai para o seu campo de aplicação dois interesses constitucionalmente garantidos e contrapostos. Cabe ao direito autoral propiciar o equilíbrio entre o interesse privado do autor, em receber uma justa compensação pelo seu esforço criador, e o conjunto da sociedade, que deve ter garantido o seu direito de acesso à cultura e ao conhecimento.

Em uma breve introdução ao tema, o autoralista Eduardo Vieira Manso expõe de maneira resumida o grande conflito de posições:

“Confrontam-se, dessa forma, dois interesses igualmente legítimos, igualmente inafastáveis, que o Estado deve atender de maneira igualmente satisfatória para ambos: de um lado, o autor, cujo trabalho pessoal e criativo (dando uma forma especial às idéias) deve ser protegido e recompensado e, de outro, a sociedade que lhe forneceu a matéria-prima dessa obra e que é seu receptáculo natural. Como membro dessa sociedade, o autor não pode opor-lhe seu próprio interesse pessoal, em detrimento do interesse superior da cultura; e como mantenedora da ordem, não pode a sociedade subjugar o indivíduo, em seu exclusivo benefício, retirando-lhe aquelas mesmas prerrogativas que o governo confere ao autor, para o favorecimento da criação intelectual, e que são instrumento de importância relevante de seu próprio desenvolvimento e de sua subsistência soberana.”<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> VIEIRA MANSO, Eduardo. *Direitos Autorais*. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1998. p. 90



Nesse raciocínio, a exclusividade deve sofrer limitações para que possa se ajustar à finalidade da lei, que consiste no fomento da produção cultural. De outro modo, conforme bem resume Ascensão, “a liberdade de utilização de bens culturais, mesmo que não movida por fim lucrativo, fica assim travada, porque contende com o exclusivo de exploração”<sup>41</sup>.

Os direitos da coletividade são partes integrantes e essenciais dos direitos intelectuais. Como já dizia Henri Dubois, o direito do autor, em sua verdadeira natureza, não é individualista, está vinculado à sociedade<sup>42</sup>. As diversas manifestações artísticas e culturais são componentes fundamentais para a construção da memória coletiva de um povo. Ademais, entende-se que o autor retira do acervo cultural da humanidade os elementos com que produz sua obra e por isso, passado o período calculado como necessário para compensação do autor, caberia a coletividade o direito de desfrutar da criação intelectual.

Sobre este tema, escreve Allan Rocha:

“A obra autoral, uma vez disponibilizada ao público tem uma vida social que ultrapassa os limites dos interesses particulares dos titulares dos direitos patrimoniais. Quando a obra publicada é disponibilizada para a sociedade em geral passa a refletir e mediar significações culturais do grupo social onde se insere, propiciando formas diversificadas de entendimento e construções comunicativas, podendo tornar-se veículo simbólico de expressão coletiva, incorporando-se ao conjunto de signos que une e sedimenta qualquer grupo social. A obra autoral enfim torna-se parte do acervo cultural daquela sociedade, inspirando inclusive outras criações. A proteção concedida ao autor de, portanto, considerar o significado social das obras para determinação de seus limites, pois assim demanda a história da proteção, sua natureza jurídica e os preceitos constitucionais vigentes. Assim a determinação do conteúdo da proteção constitucional dos direitos autorais deve-se considerar sempre a adequação dos preceitos individuais de proteção ao autor e

---

<sup>41</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Op.cit. p. 4

<sup>42</sup> DUBOIS, Henri. *L'évolution des droits de l'auteur*. Revue trimestrielle de droit civil, 1939. *Apud*. Beviláqua, Clóvis. Op. Cit. p.173

as empresas intermediárias com os coletivos da sociedade, nominalmente os direitos à educação, informação e cultura.”<sup>43</sup>

Sopesando-se esses dois interesses, não há como conceber o direito autoral como direito puramente individual. Existe um bem público relevante que é o desenvolvimento cultural e intelectual dos povos, expresso em uma série de normas constitucionais, que deve ser respeitado. O direito exclusivo de autor deve, necessariamente, ser balanceado pelo interesse público de acesso e difusão da cultura e do conhecimento.

### **3.2 O direito autoral e o prazo de proteção**

O direito autoral desde o seu surgimento é marcado pela temporalidade. Dada a inegável importância dos bens culturais para o desenvolvimento de uma sociedade, inobstante ao modelo antropocêntrico de direito autoral, a legislação prevê mecanismos destinados a equilibrar a tensão gerada por interesses públicos e privados em torno do produto da inteligência humana. Dentre estes mecanismos está o prazo de proteção ao direito autoral.

A limitação dos direitos autorais pelo decurso do tempo representa a proteção dos interesses culturais da sociedade civil que restariam prejudicados se o direito de exclusivo fosse outorgado perpetuamente ao autor e aos seus sucessores.

Nesse mesmo sentido, manifesta-se Eduardo Vieira Manso:

“Tendo o Direito Autoral, como direito em geral, o fim último de proporcionar meios de realização de objetivos sociais, cabe-lhe reconhecer ao autor de obras intelectuais direitos subjetivos que, através da exclusividade, incentivem a criação dessas obras, que são elementos substanciais do patrimônio cultural de um povo, sem, contudo, possibilitar o entrave do desenvolvimento social, o que terminaria por constituir verdadeira instituição do abuso de direito. A exclusividade, pois, de acordo com mecânica da justiça distributiva e tendo em conta a finalidade do próprio Direito Autoral, não há de ser

---

<sup>43</sup>SOUZA, Allan Rocha de. *A função social dos direitos autorais*. p. 143

absoluta ou, como diria Ascarelli, deve sofrer limitações ‘para que possa alcançar aquela finalidade de progresso que, em definitivo, justifica a tutela.’<sup>44</sup>

O fundamento da temporariedade baseia-se no direito que possui a sociedade ao retorno, à devolução, de tudo o que dela o próprio autor extraiu para criar sua obra. Afinal, entende-se que o acervo cultural da sociedade seria a fonte das próprias criações e por isso, após certo lapso de tempo, a obra pertenceria à humanidade. Essa solidariedade, então, garante, por determinado prazo, a exclusividade ao autor no uso e gozo da obra criada, para depois, com a queda em domínio público, ser aproveitada por todos aqueles que compõem o meio social, como mola propulsora da cultura.

A limitação temporal consiste na substituição, após um determinado período, do direito exclusivo do autor de autorizar o uso de suas obras, pelo direito da coletividade de ter acesso à cultura. Isso significa que o autor e outros titulares de direitos autorais, depois de beneficiados pela sociedade durante toda a vida, mais o prazo subsequente que a lei determinar, passarão a retribuir à sociedade em geral, permitindo que se forme um acervo cultural de utilização livre e gratuita<sup>45</sup>. Após o período de proteção, as obras, que integram a herança cultural da humanidade, constituirão bens de livre uso de todos.

Neste sentido, as legislações, em geral, impõem certas limitações ao exercício do direito de autor face ao interesse social de acesso à cultura e ao conhecimento, pois a proteção ao autor e a sua obra não pode exigir o sacrifício permanente do interesse público, que reza pela disseminação dos bens culturais como pressupostos primordiais para o desenvolvimento de uma nação.

No tocante ao prazo de proteção autoral, sempre houve uma grande desarmonia entre as legislações. O Estatuto da Rainha Ana, por exemplo, estabelecia o prazo de 14 anos para a exploração econômica de livros novos, prorrogáveis por mais 14 anos.

---

<sup>44</sup> VIEIRA MANSO, Eduardo. *Os Fundamentos da Exclusão de ilicitude em Atos que Contrariam Direitos Autorais*. São Paulo: RT 557/255.

<sup>45</sup> Santiago, Vanisa. *As regras de Domínio Público em Direito de Autor e Direitos Conexos e sua aplicação prática*. Disponível na internet <http://www2.uol.com.br/direitoautoral/artigo20.htm>

A Convenção de Berna, por sua vez, prevê que a proteção aos direitos autorais se estenderá durante toda a vida do autor e 50 anos após a sua morte. Os países signatários têm a faculdade de conceder uma duração de proteção superior à prevista, ou seja, podem estabelecer seus próprios prazos, desde que respeitem o prazo mínimo estabelecido pela Convenção que, como dito acima, é de 50 anos.

Hodiernamente nota-se uma crescente em relação aos prazos de proteção ao direito autoral, o que tem gerado uma série de debates acalorados sobre o tema. Na Europa, por exemplo, até pouco tempo, vários países adotavam o prazo de 50 anos. Em 1993, a União Européia, objetivando a harmonização do prazo de proteção dos direitos de autor e de certos direitos conexos, adotou o prazo comum de 70 anos.

O alargamento do prazo de proteção também pode ser observado no Brasil. A lei de 1827 que criou os cursos jurídicos no Brasil assegurava aos professores o privilégio exclusivo de exploração de suas aulas por um período de 10 anos. Em 1898, com a promulgação da Lei Medeiros de Albuquerque, o prazo de proteção ao direito autoral passou a ser de 50 anos, contados de primeiro de janeiro do ano da publicação. Seguiu-se o Código Civil de 1916 o qual previu que a proteção aos direitos autorais perduraria durante a vida do autor e, após o seu falecimento, seus herdeiros e sucessores gozariam desse direito por mais 60 anos. No mesmo sentido se posicionou a Lei 5.988/73, que manteve o prazo de 60 anos. Por fim, a Lei 9.610/98, objetivando-se adaptar aos novos parâmetros internacionais, estabelece o prazo de 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. A ampliação de 1998 destinava-se à equiparação com o prazo de direito autoral adotado na União Européia e outros países.

Sobre o atual estágio de ampliação dos prazos de proteção autoral, manifesta-se Ronaldo Lemos:

“Desde a inclusão da propriedade intelectual no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), todos os membros da OMC viram-se obrigados a adotar uma mesma forma de proteção à propriedade intelectual. É curioso notar que a própria OMC exige uma proteção de 50 anos a partir da data de publicação da obra. No Brasil, e em muitos países latino-americanos, essa proteção foi estendida para 70 anos após a morte do autor, o que leva a uma proteção por 120,

140, 170 ou mais anos. E o pior é que não existe um debate público consistente sobre isso no País. A revista *The Economist*, conhecida por seu pensamento ortodoxo, publicou recentemente uma matéria em que defendia que o direito autoral deveria ser de 14 anos a partir da data de publicação. Em síntese, do ponto de vista econômico não faz nenhum sentido manter a proteção em prazo tão longo. Ao contrário, isso contribui para que o maior número de obras desapareça e sejam preservados e protegidos, sobretudo, os interesses de obras criadas fora do Brasil.”<sup>46</sup>

Segundo o cientista político holandês Joost Smiers, autor do livro *Arte sob Pressão*, e palestrante em diversos seminários internacionais sobre diversidade cultural e propriedade intelectual, a duração excessiva do prazo de proteção de uma obra autoral também contribui para o atual cenário de crise de valores do direito autoral. “A ampliação do prazo de proteção experimentado ao longo do século XX criou meios de eternizar o monopólio sobre a utilização de uma obra e privou com maior intensidade o acesso de terceiros ao conteúdo das obras”<sup>47</sup>.

Nos EUA, o prazo de proteção foi prorrogado de 70 para 95 anos, como resultado da pressão feita pela Disney no Congresso americano para evitar que o Mickey entrasse em domínio público em 1998. Com isso, as obras ganharam mais 20 anos de exploração comercial.

Esta proteção, quase o dobro dos 50 anos promovidos pelo Congresso de Berna, está sendo acusada de impedir o desenvolvimento de novas manifestações artísticas, uma vez que impede a utilização da obra como base para novas criações.

Não obstante, deve-se ponderar, também, que o acréscimo de anos para a proteção do Mickey Mouse significa que essa obra intelectual ainda é relevante para aqueles que a exploram e buscam uma continuidade de percepção patrimonial. Embora a prorrogação do prazo seja entendida por muitos como uma forma de expropriar a sociedade de um repertório significativo

---

<sup>46</sup> LEMOS, Ronaldo. Outro direito autoral é possível. *Estadão*, Rio de Janeiro, 01 nov 2005. Disponível em: <[http://www.cultura.gov.br/foruns\\_de\\_cultura/cultura\\_digital/na\\_midia/index.php?p=12662&more=1&c=1&pb=1](http://www.cultura.gov.br/foruns_de_cultura/cultura_digital/na_midia/index.php?p=12662&more=1&c=1&pb=1)> Acesso em: 2 nov. 2007

<sup>47</sup> SMIERS, Joost. Palestra proferida no Seminário Internacional sobre Diversidade Cultural, realizado pelo MiNC, nos dias 27 a 29 de junho de 2007. Disponível em <[http://www.culturalivre.org.br/index.php?option=com\\_content&task=view&id=176&Itemid=61](http://www.culturalivre.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=61)>

de obras a que teria direito, o Mickey, não é só ícone da cultura americana, como é também responsável pela movimentação de bilhões de dólares à economia dos Estados Unidos.

É certo que em termos gerais, dilatar prazos significa, em princípio, beneficiar as grandes corporações, além de servir de instrumento para que os herdeiros monopolizem o fruto da inteligência humana. Mas, por outro lado, há que se reconhecer que existe um conjunto de obras culturais que têm um grande impacto econômico. A indústria criativa, composta por atividades intelectuais eminentemente empresariais, emprega, só no Brasil, 3,7 milhões de trabalhadores e representa quarto maior gasto das famílias. Nesse sentido, a proteção jurídica dos bens intelectuais pode representar uma forma de gerar riqueza econômica para um país, sobretudo, para o Brasil, cuja produção cultural está entre as mais importantes do mundo. A criatividade pode propiciar novas oportunidades para os países em desenvolvimento aumentarem sua participação no comércio mundial e abrir novos nichos de mercado<sup>48</sup>.

Com os avanços tecnológicos e com a ampliação dos meios de reprodução e difusão de conteúdos, a proteção conferida pelos direitos autorais revelou-se fundamental para a continuação da produção cultural. As obras de cunho eminentemente econômico, como a música, o audiovisual, o software etc. são resultados de maciços investimentos financeiros. Se hoje ouvimos uma música em nosso rádio, assistimos a um filme no cinema ou lemos um livro é porque houve uma boa razão para que investidores operassem nesse mercado. Se qualquer um puder valer-se economicamente da criação de terceiros, sem dividir com ele os resultados, a produção cultural ficará estagnada. O autor não se sentirá motivado a criar, nem tão pouco os investidores sentirão estimulados para investir.

Em tempos modernos, a despeito da relevância do interesse público de acesso à cultura e ao conhecimento, as criações artísticas agregam valor econômico, de forma que seria utópico imaginar a livre utilização das obras intelectuais pela coletividade, sem que houvesse qualquer contraprestação por essas utilizações. Destarte, poder-se-ia concluir que o amplo do prazo de proteção às obras intelectuais, em algumas situações, não resultaria em prejuízo à sociedade.

Com efeito, prazos exíguos prejudicariam o autor, os investidores, e, em via transversa, a própria sociedade, mas será o período de proteção *post mortem* de 70 anos, praticado no

---

<sup>48</sup> ONU planeja centro para indústria criativa. Salvador, 28 mar 2005.

Disponível em <<http://www.pnud.org.br/educacao/reportagens/index.php?id01=1078&lay=ecu>> Acesso em 10 jan 2008.

Brasil, o mais adequado para o autor e, também, para a sociedade? O tempo de proteção, muito superior à vida do autor, dificulta, ainda mais, a livre circulação dos bens intelectuais?

Cabe ao autor usufruir vitaliciamente dos frutos advindos da sua própria criação. Afinal, é através da sua sensibilidade e criatividade que o autor recria a realidade exterior, imprimindo sua personalidade e dando uma forma especial a esses elementos que ele retira do povo, mas regular o direito autoral sob o ponto de vista exclusivo da lucratividade vai de encontro ao equilíbrio que deveria existir entre o interesse público e o interesse privado em torno dos bens culturais.

Devemos, todavia, ter em mente que o direito de autor é um direito peculiar, na medida em que suas bases se firmam na conjunção de interesses privados e públicos. O autor deve ter seus interesses tutelados, assim como a sociedade deve ter garantido o seu direito de acesso à cultura e ao conhecimento. Prazos exagerados obstam, em muitos casos, o acesso às obras por terceiros nela interessados. Como veremos à frente, durante o prazo de proteção, sobretudo, no período *post mortem* do autor, as obras ficam à mercê da vontade dos herdeiros. A lei lhes confere ampla liberdade para gerir as obras como bem queiram. Por quaisquer razões, poderão colocar as obras nas gavetas e não permitir quaisquer usos sobre as mesmas, quais sejam: publicação, sincronização, reprodução, adaptação, entre outras possibilidades. Isso é prejudicial à cultura, ao conhecimento e também à economia. Essa equivocada concepção, que vê os direitos autorais como objeto de interesse essencialmente privado, queda-se por ferir o equilíbrio que deveria existir entre interesses privados e interesses da sociedade.

É certo que os herdeiros devem fazer jus ao retorno financeiro pela utilização do legado intelectual do qual são titulares. Ora, se alguém tem que ganhar com a circulação dos bens culturais, esse alguém é o titular dos direitos autorais. Pode ocorrer, outrossim, de autor falecer poucos anos depois de ter dado início a sua criação e, somente após sua morte, haver uma valorização da obra. Nada mais justo que os herdeiros, e não terceiros que não guardam qualquer relação com o autor, usufruam dos rendimentos auferidos com a exploração da obra. O que não pode ocorrer é que herdeiros monopolizem o fruto da criação, impedindo a circulação dos bens culturais entre a coletividade.

Como o prazo é bastante amplo, inúmeras obras que estão dentro do prazo de proteção, não são mais disponibilizadas ao público, porque o titular do direito autoral não está mais interessado em exercer esse direito, de fazer uso das mesmas. Apesar disso, a sociedade não pode usar livremente essas obras.

Estender o prazo de proteção às obras intelectuais parece não ser o melhor caminho. Os efeitos poderiam ser mais prejudiciais do que benéficos à sociedade. O prazo adequado deve levar em consideração vários fatores. Segundo Ronaldo Lemos<sup>49</sup>, o melhor critério para avaliar o tempo adequado de proteção seria a feição de um estudo econômico para verificar qual o tempo médio necessário para quem investiu na criação de uma obra possa recuperar seu investimento. Allan Rocha de Souza<sup>50</sup>, por seu turno, entende que o prazo de duração dos direitos deveria ser fixado, em prazo exato, a partir da criação, respeitada a vida do autor.

Uma possibilidade seria a fixação do prazo previsto na Convenção de Berna, ou seja, 50 anos, para as obras que não visassem eminentemente um objetivo econômico, como é o caso das pinturas e esculturas. Outros produtos, tais quais os periódicos, os fonogramas, as obras audiovisuais, as bases de dados, os programas e jogos para computadores vêm adquirindo uma participação cada vez mais importante dentro das economias nacionais, haja vista que consubstanciam verdadeiros investimentos econômicos. O propósito precípua destes tipos de obras é o retorno econômico, não a cultura em si. Nestes casos, o melhor seria manter o prazo de 70 anos, previsto na Lei de Direito Autoral.

Como bem destaca José de Oliveira Ascensão<sup>51</sup>, se a finalidade da lei não é atribuir o exclusivo, mas o exclusivo como via de atribuição de vantagens patrimoniais, devem ser consideradas livres aquelas atividades que não tiverem nenhum prejuízo efetivo de exploração econômica da obra.

### 3.2.1 Domínio Público

A Constituição Federal e a Lei de Direito autoral reconhecem ao autor e a seus sucessores a exclusividade para a exploração econômica de sua obra, por certo lapsa de tempo. Esgotado o prazo de proteção, a obra deixa de pertencer a um titular exclusivo e passa a ser de uso de todos, da sociedade em geral, passando ao chamado domínio público.

---

<sup>49</sup> LEMOS, Ronaldo. Outro direito autoral é possível. *Estadão*, Rio de Janeiro, 01 nov 2005. Disponível em: <[http://www.cultura.gov.br/foruns\\_de\\_cultura/cultura\\_digital/na\\_midia/index.php?p=12662&more=1&c=1&pb=1](http://www.cultura.gov.br/foruns_de_cultura/cultura_digital/na_midia/index.php?p=12662&more=1&c=1&pb=1)> Acesso em: 2 nov. 2007

<sup>50</sup> SOUZA, Allan Rocha de. *A função social dos direitos autorais*. Campos dos Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006 p. 172

<sup>51</sup> ASCENSÃO. Op. Cit. p. 161



O domínio público marca a inexistência de um direito de autor em relação à obra. Significa que obra torna-se *res communes omnium* e, deste modo, todos podem utilizá-la livremente, sem depender de qualquer autorização e sem ter que pagar algo pela utilização, haja vista que não existe mais um titular de direitos.

Em termos gerais, uma obra passa a pertencer ao domínio público após decorridos 70 anos da morte do autor contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao do seu falecimento. Em se tratando de obra literária, artística ou científica, indivisível, realizada em co-autoria, o prazo de 70 anos será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes. Tendo em vista que é a obra que continua protegida, as remunerações são devidas, durante este prazo, a todos os seus titulares, inclusive aos que já faleceram há mais de 70 anos.

Se, porventura, o autor falecer sem deixar sucessores, a obra torna-se, imediatamente, de domínio público, exceto se realizada em co-autoria. Neste caso, acrescenta-se aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer sem sucessores, a fim de se afastar a possibilidade de uma obra cair parcialmente em domínio público.

Haverá, todavia, situações em que uma obra pertencerá ao domínio público não obstante o fato de o autor ainda estar vivo. Uma dessas hipóteses diz respeito às obras anônimas ou pseudônimas. Outra possibilidade refere-se às obras audiovisuais e fotográficas. Em ambas as situações, o prazo de proteção, conta-se de 1º (primeiro) de janeiro do ano subsequente ao da primeira publicação ou divulgação. Destarte, nessas hipóteses, o termo inicial não é contado a partir da morte do autor, de sorte que o prazo de proteção poderá equivaler, ou não, ao tempo de vida do autor. Não há, nessas hipóteses, uma garantia de proteção vitalícia ao autor.

Caindo uma obra em domínio público, seu status será irreversível. Nessa perspectiva, uma vez em domínio público, os bens intelectuais podem ser livremente utilizados por qualquer um, através de qualquer meio de difusão, de comunicação, de reprodução, sejam em rádio, televisão, restaurantes, discos, audiovisuais, anúncios, etc., sem que seja necessária uma autorização, sem qualquer remuneração por sua utilização, respeitados, contudo, os direitos morais do autor.

Conforme ensina João Carlos de Camargo Eboli, “a expressão ‘domínio público’ em relação às obras intelectuais não representa qualquer domínio ou propriedade, mas

simplesmente uma liberdade do público de utilizá-las, sem a necessidade de solicitar e obter permissão, nem retribuir a quem quer que seja pelo seu uso<sup>52</sup>.”

Findo o prazo de proteção, a obra cai em domínio público, sendo de livre acesso à reprodução, comunicação ao público e utilização em geral. O que antes era um direito exclusivo do titular dos direitos patrimoniais sob a criação intelectual, passa a pertencer a toda humanidade, de forma que a obra intelectual poderá ser utilizada livremente por qualquer pessoa.

### 3.3 O direito autoral e as limitações legais

Elemento chave do direito autoral é o interesse público. A arte é um fenômeno cultural, uma interpretação da vida (realidade), vinculada a fatores religiosos, políticos, sociais e simbólicos. A obra intelectual, ao mesmo tempo em que se destina ao público, se apresenta como fruto da própria sociedade a qual se deseja alcançar. Uma obra de arte é o somatório de habilidades pessoais com o contexto de idéias circulantes produzidos pela sociedade, por isso não pode ser considerado um direito absoluto.

Destarte, a fim de conciliar interesses privados e públicos, a Lei 9.610/98 impõe limitações ao direito patrimonial do autor. As limitações, consoante exposição de Carlos Alberto Bittar, “são verdadeiros tributos a que se sujeita o autor em favor da coletividade, de cujo acervo geral retira elementos para as criações de seu intelecto.<sup>53</sup>” Tais limites representam uma espécie de direito de uso, a favor de terceiros<sup>54</sup>, o qual permite a coletividade valer-se, em determinados casos, das criações do espírito sem que seja necessário submeter-se a exclusiva vontade do autor.

Embora o objetivo dessas limitações seja equacionar interesses conflitantes, é justamente neste campo que se encontram os maiores embates em torno do direito autoral. Muito se tem discutido se a zona de liberdade, na qual a utilização de obras é permitida seria, realmente, suficiente para assegurar o interesse público em torno das obras do espírito.

---

<sup>52</sup> EBOLI, João Carlos de Camargo. *Domínio Público – creative commons*. Disponível em <<http://www.socinpro.org.br/art12.htm>> Acesso em 28 out 2007

<sup>53</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Contornos Atuais do Direito do Autor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. P. 121 e 122.

<sup>54</sup> DRUMMOND, Victor. Op. Cit. p.90

Questiona-se, ainda, se rigidez normativa com que são interpretados os direitos autorais estaria em descompasso com os últimos desenvolvimentos do direito privado brasileiro.

Para alguns estudiosos da matéria, a Lei 9.610/98 adotou um regramento que amplia desmedidamente os direitos assegurados ao autor e limita excessivamente a possibilidade de utilização lícita de obras de terceiros. O rol das limitações, entendido pela doutrina prevalecente como taxativo, previsto no art. 46 da lei, aliado aos entendimentos restritivos da doutrina, encerra por impor óbices absurdos ao desenvolvimento das artes, ao acesso à cultura e à educação, em total desacordo com a realidade social e econômica do país.

Segundo grande parte da doutrina, as limitações são exceções legais ao direito exclusivo do autor e, como tais, devem ser interpretadas restritivamente. À medida que a regra é a autorização prévia do autor para a utilização de sua obra por terceiros, as limitações legais, como situações em que a lei permite a livre utilização da obra, independente de autorização do titular do direito autoral, deve, ser interpretadas como constituindo um rol taxativo do qual não comporta interpretação extensiva.

Sobre este tema, José de Oliveira Ascensão nos dá uma importante contribuição:

“O direito de autor não é propriedade e os limites não são exceções. [...] Não há direitos absolutos. A vinculação não é exceção, é uma manifestação tão normal como a do poder. [...] O direito de autor é um direito como qualquer outro. Por isso, como todo direito, tem limites.”<sup>55</sup>

No mesmo sentido, Carlos Roger Vide<sup>56</sup> afirma que os limites, longe de serem excepcionais, são ingredientes do próprio direito. Se a legislação autoral deve conciliar interesses públicos e privados, e essa conciliação se dá através das limitações, as utilizações livres não podem ser consideradas exceções no sentido substancial. O direito de autor, como direito subjetivo que é, deve sofrer limitações em decorrência da colisão com outros direitos e princípios.

---

<sup>55</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *O fair use no direito autoral*. *Revista Forense*. V.365, jan.-fev. 2003, pp.73-74 Apud LEWICKI, Bruno Costa. *Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo*. 2007. Tese de doutorado (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 81-82

<sup>56</sup> VIDE, Carlos Rogel, DRUMMOND, Victor. *Manuel de direito autoral*. Rido de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p.90

Ocorre que a enumeração taxativa das chamadas “licenças legais”, por vezes, mostra-se ineficaz para resolver o conflito entre o interesse do titular do direito autoral e o interesse público. Diversas são as situações que, embora possam ser entendidas como uso legítimo, constituem violações ao direito autoral, dado ao rigor da legislação, e em desacordo com a realidade social e econômica do país. Um exemplo é a reprografia no ambiente universitário, em função dos altos custos para se adquirir livros no Brasil.

Nas palavras de José de Oliveira Ascensão:

“Não se pode deixar de lamentar a ganância dos inspiradores da lei na limitação destas faculdades, esquecendo finalidades sociais, culturais, humanitárias e outras que mereciam ser acarinhadas. Fica assim a lei brasileira muito aquém de leis estrangeiras. Tudo proíbe, com a preocupação de evitar fraudes ou diminuição de lucros”.<sup>57</sup>

As restrições impostas ao direito de autor, em vez de representarem um equilíbrio entre interesses privados e públicos, têm-se caminhado em linha adversa, manifestando-se, muitas vezes, contrárias aos interesses sociais, onde a diversidade deve prevalecer como direito inalienável da humanidade. O direito autoral tem sido considerado um fim em si mesmo, quando deveria ser moldado pelo interesse público. Na verdade, como acertadamente descreve a autora Rosemary Coombe, as leis sobre direito autoral privilegiam o monólogo ao diálogo.

A ampliação desarrazoada do direito autoral rompe com o equilíbrio entre os interesses divergentes. Querer expandir a área de incidência do direito autoral, mediante a ampliação dos prazos de proteção e redução das situações de livre utilização<sup>58</sup>, significa impedir o desenvolvimento cultural e social da sociedade, o que não se coaduna com a própria finalidade da instituição dos limites à proteção autoral.

O direito autoral tem como funções: incentivar novas criações, proteger os investimentos e proporcionar ao autor condições para que ele viva do seu trabalho. Ele deve,

---

<sup>57</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. Cit. p.164

<sup>58</sup> SOUZA, Allan Rocha. *Os limites do direito autoral – uma interpretação civil constitucional*. Disponível em <[www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Allan%20Rocha%20de%20Souza.pdf](http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Allan%20Rocha%20de%20Souza.pdf)> Acesso em 17 out 2007.

necessariamente, atentar para essas três possibilidades. Ocorre, na verdade, que o sistema foi conduzido a uma situação de tamanho desequilíbrio, que os propósitos originais da propriedade intelectual vêm-se subvertidos<sup>59</sup>. O que se observa atualmente, sobretudo nos países desenvolvidos, é, todavia, uma nítida prevalência da proteção aos investimentos, em detrimento do direito constitucionalmente garantido de acesso aos bens culturais. Os aspectos personalísticos da criação intelectual, por sua vez, têm estado à margem da tutela autoral. Importa privilegiar a comercialização do produto cultural e por isso as leis devem ser interpretadas com mais rigor. Como bem resume Ascensão, estamos vivenciando o surgimento de um direito de autor sem autor<sup>60</sup>.

Sacrificar os interesses coletivos em prol do aspecto puramente comercial da obra é imprimir uma visão privatista da proteção, que vai de encontro ao processo de democratização dos bens culturais. Embora a vantagem comercial tenha sido o ponto de partida da proteção ao autor e às criações do espírito, a promoção da atividade cultural constitui o fim último do direito autoral.

Em recente seminário<sup>61</sup> sobre Diversidade Cultural, o palestrante e cientista político holandês Joost Smiers, autor do livro “Arte sob Pressão”, criticou a excessiva proteção dada pelas legislações ao direito autoral. Para o autor, o direito autoral, como hoje colocado, não atende aos mais fundamentais preceitos democráticos, não desenvolve a produção cultural e cria, por outro lado, graves incentivos para a concentração econômica, gerando verdadeiras questões de direito concorrencial.

Ora, se a questão gira em torno da possibilidade de explorar comercialmente a criação intelectual, por que encarar toda e qualquer utilização, mesmo que sem intuito de lucro, como violação aos direitos autorais? Por que a Lei de Direitos Autorais não permite a livre utilização da obra, quando se tem em mente fins educativos? Melhor posição assumiu o sistema norteamericano de proteção ao direito autoral. Sendo o *copyright* calcado na exploração econômica da obra, nada mais coerente que a natureza do uso, se com fins comerciais ou não, seja um fator

---

<sup>59</sup> Frase do ministro Gilberto Gil em discurso de abertura feito Assembléia Geral da OMPI realizada em Genebra, em 2006

<sup>60</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias*. Revista de Direito Autoral da ABDA. Ano I, n. I, agosto de 2004, p.30-31

<sup>61</sup> SMIERS, Joost. *Seminário Internacional sobre Diversidade Cultural*. Realizado pelo MiNC, nos dias 27 a 29 de junho de 2007. Disponível em: <[http://www.cultura.gov.br/blogs/diversidade\\_cultural/?p=39](http://www.cultura.gov.br/blogs/diversidade_cultural/?p=39)> Acesso em 06 out 2007.

importante na determinação das utilizações de obras que não constituirão infração aos direitos autorais.

A legislação norte-americana, ao contrário da francesa que enumera casuisticamente as hipóteses em que há uso legítimo, optou por uma categoria aberta, em que as situações de limitação ao direito autoral são regulamentadas na forma de princípios gerais. É o chamado *fair use* (uso justo). Aquilo que configura exceção ao direito de autor constitui cláusula geral a ser interpretada pelos tribunais, de acordo com o caso concreto e segundo os critérios consagrados na secção 107 do título 17 do US Code. Dentre esses critérios estão: o propósito e natureza do uso, se comercial ou para fins educativos e não lucrativos; a natureza da obra; a quantidade e a qualidade da utilização relativamente ao todo global e a incidência da utilização.<sup>62</sup>

Nota-se que o sistema americano é bem mais coerente com as suas convicções. A despeito de voltar-se exclusivamente para a tutela da obra, não se importando com a proteção do autor em si, mostra-se *o copyright* mais sensível aos anseios da coletividade.

Com efeito, conclui José de Oliveira Ascensão:

“O sistema norte-americano é maleável, enquanto o sistema europeu é preciso. [...] O sistema norte-americano não dá segurança prévia sobre o que pode ou não ser considerado *fair use*. O sistema europeu, pelo contrário, mostra falta de capacidade de adaptação. Mas, sopesando méritos e deméritos, permitimo-nos concluir pela superioridade do sistema norte-americano. Além de não ser contraditório como o europeu, mantém a capacidade de adaptação a novas circunstâncias, em tempo de tão rápida evolução.”<sup>63</sup>

Diante da atual tendência a uma interpretação mais restritiva às limitações legais, como, então, os limites estariam a conciliar interesses públicos com o interesse privado do titular dos direitos autorais?

---

<sup>62</sup> De acordo com tradução e comentários de José de Oliveira Ascensão. ASCENSÃO, José de Oliveira. *O Fair use no direito autoral*. Cit. P.95-96

<sup>63</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *O fair use no Direito Autoral*. Cit., p 98.

A visão individualista que norteia o direito autoral, além de obstar a disseminação do conhecimento, prima por prejudicar o surgimento de novas criações. Conforme preleciona Guilherme Carboni<sup>64</sup>, à medida que aumenta o grau de proteção do direito de autor (tanto com relação ao seu escopo, quanto ao prazo de proteção) aumenta o nível de interferência e de restrição à liberdade de expressão, pois esta não pode manifestar-se de forma totalmente livre sobre uma expressão anteriormente criada, a menos que haja uma expressa anuência do seu criador, o que acarreta uma redução de possibilidades de releituras ou de novas interpretações da obra original.

Nessa perspectiva, a extensão da proteção aos direitos autorais representa um bloqueio da atividade criativa, por limitação de acesso à matéria prima da criação. Diante do rigor da legislação autoral, muitos se sentem desencorajados a usar trechos ou simplesmente se basear em obras alheias. A permissão, por exemplo, para um documentário educativo que mostrou acidentalmente numa TV um episódio de "Os Simpsons" por 4 segundos custaria US\$ 10 mil<sup>65</sup>.

Interessante destacar que a matéria prima é composta por elementos da sociedade que o cerca. Como esclarece Sérgio Vieira Branco Melo, “a cultura se auto-alimenta, de modo que cada composição artística só é possível na medida em que absorve uma série de influências (muitas vezes inconsciente por parte do seu autor) do depositário natural existente ao alcance de todos”.<sup>66</sup> A obra intelectual não é fruto de uma atuação exclusivamente individual. Ao contrário, o autor necessariamente se inspirou em algo para compor sua obra. Como destaca Eduardo Vieira Manso<sup>67</sup>, todo o autor se serve, para sua elaboração de um patrimônio cultural que é livre e comum à própria humanidade. Nessa perspectiva, outras obras poderiam surgir a partir de uma determinada criação, sem que isso configure violação de direito autoral, ao contrário, o uso transformativo só trará benefícios para sociedade, de forma a contribuir ampliação da cultura e conhecimento entre a coletividade. Um exemplo emblemático diz

---

<sup>64</sup> CARBONI, Guilherme. *O direito de autor e seus desafios: os conflitos com a liberdade de expressão, o direito de acesso ao conhecimento, à informação e a cultura e o direito ao desenvolvimento tecnológico*. Disponível em: [www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=80](http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=80) Acesso em 31 out 2007.

<sup>65</sup> LESSIG, Lawrence. *Cultura livre*. Apud LICHOTE, Leonardo. *O Globo*, Rio de Janeiro, 31 mar 2006. Disponível em <<http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2006/03/31/246658470.asp>>. Acesso em: 2 nov. 2007.

<sup>66</sup> BRANCO JUNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos Autorais na Internet e Utilização de Obras Alheias*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p.61

<sup>67</sup> MANSO, EDUARDO VIEIRA *Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais*. São Paulo: Atlas, 1996.

respeito ao Mickey Mouse da Disney, empresa símbolo da luta pelo recrudescimento do direito autoral. Walt Disney pegou a idéia de outro (Mickey surgiu em 1928 num desenho que era uma paródia de um filme de Buster Keaton) e criou algo novo a partir dali.

O Ministro Gilberto Gil, em defesa de uma revisão no que concerne às limitações legais, manifesta-se no seguinte sentido:

“É necessário ampliar o conjunto de atos que terceiros possam realizar sem a autorização dos autores e titulares de direitos autorais, com vista a estabelecer um real equilíbrio entre esses direitos e os da sociedade como um todo, especialmente nos casos em que não exista finalidade de lucro e que não cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos criadores de obras protegidas.”<sup>68</sup>

A limitação às limitações previstas em lei não é senão uma tentativa de excluir o próprio interesse público da natureza dos direitos autorais. Como ressalta José de Oliveira Ascensão, “o direito autoral não é uma via de sentido único. É um direito de todos, que por regras positivas e negativas concilia todos numa perspectiva de interesse geral”<sup>69</sup>.

Conceber o direito autoral em termos extremamente restritivos é consagrar um direito sem limites, incompatíveis com os últimos desenvolvimentos do direito privado brasileiro, os quais procuram equacionar a autonomia privada aos princípios da boa-fé, da solidariedade e da função social.

A funcionalização da autonomia privada conduz a conclusão de que não há direitos absolutos. Até a propriedade privada deixou de ser território exclusivo da vontade do sujeito. As relações jurídicas não podem ser consideradas isoladamente. A interpretação jurídica exige uma visão relacional do fato social.

Hoje, está cada vez mais distante a idéia de que os direitos são neutros. Ao contrário, as categorias do direito devem ser instrumentos adequados à realidade, delineados por valores

---

<sup>68</sup> MOREIRA, Gilberto Passos Gil. Direito autoral. Consultor Jurídico, São Paulo, 31 mar 2006. Disponível em <<http://conjur.estadao.com.br/static/text/6378,1>> Acesso em 20 out 2007.

<sup>69</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *O fair use no direito autoral*. *Revista Forense*. V. 365, jan.-fev.2003, p.83.



sociais estabelecidos pelo ordenamento. Nesse sentido, impõem-se às relações jurídicas um processo de funcionalização, segundo qual “se define os deveres impostos aos titulares de interesses jurídicos, independentemente do caráter existencial ou patrimonial da situação jurídica<sup>70</sup>”. Os direitos precisam ser exercidos de acordo com a sua função; e o direito autoral possui uma relevante função social que corresponde ao interesse público na promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico. Se a propriedade, direito individual por excelência, assim como os negócios jurídicos, ícones da autonomia da vontade, devem cumprir uma função social, por que o mesmo não se aplicaria ao direito autoral?

Existe uma atração natural de interesses particulares e públicos que se fundem na proteção dos direitos de autor, a qual cabe a legislação estabelecer um balanceamento. Enxergar o direito autoral em termos estritamente individuais não se coaduna com os princípios consagrados pelas sociedades democráticas, sobretudo, no que tange à proteção dos direitos sociais, bem como aos conceitos de igualdade e liberdade.

Conforme destaca Carlos Alberto Direito, ministro do STJ: “Um país que preserva a sua cultura não pode esquecer, em nenhum momento, que é necessário balancear adequadamente os direitos do criador com os direitos coletivos da sociedade.”<sup>71</sup>.

Nesse sentido, faz mister interpretar as limitações da Lei Autoral de forma adequada e razoável, valendo-se daquilo que Victor Drummond, em nota ao texto do professor espanhol Carlos Rogel Vide, denomina de “Princípio do Equilíbrio do Direito de Autor”. De outro modo, a mercantilização da cultura encerraria por ameaçar a criatividade e a identidade de comunidades.

### **3.4 O TITULAR DO DIREITO AUTORMAL E O ABUSO DE DIREITO**

A exclusividade constitucional traduz-se pela necessidade de se obter prévia autorização do criador da obra para utilizá-la publicamente. Deste modo, ninguém pode usar uma criação intelectual sem a autorização prévia e expressa do autor.

---

<sup>70</sup> LEWICKI, Bruno Costa. *Limitações aos direitos de autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo*. 2007 pg 22

<sup>71</sup> DIREITO, Carlos Alberto. Apud LOBO, Irene. Lei de direito autoral brasileira é uma das mais restritivas do mundo. Agência Brasil. 12 dez 2006. Disponível em <<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/12/12/materia.2006-12-12.4257978309/view>> Acesso em 20 out 2007

Ao direito exclusivo de exploração econômica da obra pelo seu titular, contrapõe-se o direito da sociedade de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Por esta razão, o ordenamento jurídico não só confere ao titular do direito autoral uma exclusividade temporária e limitada, como garante à sociedade, sob determinadas condições, o acesso às obras intelectuais produzidas.

O que se vê, todavia, é uma restrição cada vez maior aos bens culturais no lugar de maior acesso. Em muitos casos, observa-se o exercício egoístico, anormal do direito, sem qualquer motivo legítimo, em detrimento de relevante interesse público. Ademais, a realidade prática mostra que é muito difícil conseguir autorização para uso de uma obra protegida por direito autoral, sobretudo, se tal obra estiver sob a titularidade de herdeiros.

Muitos são os obstáculos que, porventura, perpassa o processo de obtenção da referida autorização, que vão desde questões de ordem subjetiva, o autor, ou seus herdeiros, pode não querer divulgar mais aquela sua criação por motivos pessoais, até o desinteresse econômico do titular do direito autoral.

Até que ponto pode um autor, ou seus herdeiros, exercer o direito exclusivo de autorizar a comunicação da obra em sacrifício dos interesses coletivos que necessariamente compõem o direito autoral?

De fato a lei confere ao titular dos direitos patrimoniais a liberdade de autorizar ou não a divulgação ou reprodução de sua obra, porém, no momento em que este titular exerce seu direito em termos absolutos, sem qualquer motivo legítimo, ele desvia da finalidade social para qual o direito subjetivo foi concedido. Como ensina o jurista Jossierand<sup>72</sup>, “os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo a sua finalidade, segundo o espírito do instituto”. E a finalidade do direito autoral não é outra, senão, a promoção da cultura, que se concretiza no estímulo da função criativa, através da concessão de um privilégio temporário para que os autores possam explorar economicamente, e com exclusividade, o fruto da sua criação, bem como no interesse legítimo e inafastável da coletividade de acesso à cultura e ao conhecimento.

A despeito dos direitos autorais sobre obras intelectuais representarem a exclusão de terceiros para a reprodução, comunicação e publicação, não há o que se falar em monopólio. Os

---

<sup>72</sup> JOSSERAND. Apud RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil* v. 1

direitos concedidos ao criador sofrem uma série de limitações, tais como o prazo de proteção e as limitações legais, para garantir o acesso aos bens culturais e a disseminação do conhecimento. Isto porque o objetivo da norma, não é unicamente proteger criadores, mas buscar o balanço ideal entre esta proteção e o acesso aos bens protegidos. De nada adiantaria estimular a criação intelectual, se esta jamais se tornasse acessível à coletividade. Ninguém produz uma obra artística para deleite próprio. A comunicação ao público é essencial à própria noção de tutela autoral.

Nesse sentido, Eduardo Vieira Manso leciona:

“(…) o caráter absoluto dos direitos patrimoniais sofre certas limitações, justificadas pelos interesses da cultura, da informação da opinião pública e especialmente quanto ao uso privado das obras intelectuais, tendo-se em conta que, em verdade, a obra somente possui um significativo valor intelectual na medida em que aqueles interesses são atendidos.”<sup>73</sup>

Com efeito, a exclusividade na exploração econômica da criação intelectual só se torna eficaz na medida em que houver interesse público pela obra. Quanto mais a obra é utilizada pelo público, maior remuneração competirá ao seu autor. Ademais, todo autor almeja ver seu trabalho reconhecido e prestigiado pelo grande público. Existe, na verdade, uma relação de contraprestação entre o público e o artista. Um depende do outro. O autor não cria para si, ao contrário, interessa-lhe que a sua obra seja a mais amplamente difundida possível. A própria tutela do direito autoral está balizada na divulgação e reprodução da obra. Enquanto o autor não comunica a sua obra ao público, não há o que se falar em retorno econômico da obra. Embora o direito autoral seja protegido desde a materialização da obra, a relevância jurídica em torno de uma criação não divulgada é mínima.

Como bem acentua Plínio Cabral:

---

<sup>73</sup> MANSO, Eduardo Vieira. Op. Cit., p.47

“[...] a obra é, também, feita para o público. Sem ele, perde-se a finalidade maior da criação artística [...] Ocorre com a obra de criação um fenômeno que a diferencia de qualquer outro tipo de produto humano. A arte destina-se ao público e seu objetivo maior é alcançar uma universalidade tão ampla quanto possível. Este é, em geral, o desejo do autor e a razão de ser da própria obra<sup>74</sup>.”

Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja o autor<sup>75</sup>. O que, todavia, não significa que o titular do direito autoral possa dispor do seu direito de forma arbitrária, sem atentar para a finalidade social do instituto.

O direito autoral, como um direito inserido no ordenamento jurídico, deve ser exercido e usufruído em consonância com a sua finalidade social. Não pode a outorga de um exclusivo obstaculizar o acesso aos bens culturais por parte de toda a sociedade.

É certo que o autor da obra intelectual tenha o merecido direito de usufruir os frutos que lhe pode render a sua criação, haja vista que o direito autoral sempre esteve pautado na proteção à exploração pecuniária. Nada mais justo que os autores pudessem reservar para si o emprego econômico gerado pela difusão de suas criações. Nesse sentido, não há dúvidas de que a utilização lucrativa de certa criação intelectual deve ser precedida de autorização do autor, mas o que dizer das utilizações em que não há intuito de lucro e cuja finalidade é meramente educativa ou cultural?

Sobre esse tema, disserta acertadamente Clovis Beviláqua:

“Se a utilização é lucrativa, depende de autorização do autor; se é fraudulenta, como no caso de plágio, ou contrafação, constitui ato ilícito ou punível; se exclusivamente privada, ou sendo pública, não visando o lucro, não pode, razoavelmente, ser impedida pelo autor.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> CABRAL, Plínio. *A Nova Lei de Direitos Autorais – Comentários*. Editora Harbra. 2003 4 ed. p.3.

<sup>75</sup> Declaração Universal dos Direitos Humanos, art.XXVII.

<sup>76</sup> BEVILÁQUA, Clovis. Op.Cit.

Para José de Oliveira Ascensão<sup>77</sup>, se a finalidade da lei é atribuir o exclusivo como via de atribuição de vantagens patrimoniais, a intenção ou não de lucro deveria servir de base para estabelecer o que seria ou não ofensa aos direitos patrimoniais. A reprodução, por exemplo, que não atentasse contra exploração normal da obra, nem causasse prejuízos injustificados aos interesses legítimos do autor, seria considerada livre.

A Lei 9.610/98, todavia, não faz qualquer distinção entre atividades com e sem intuito de lucro, de modo que compete ao titular do direito autoral decidir livremente sobre autorizar ou não quaisquer usos de sua obra por terceiros. Plínio Cabral, quando disserta sobre as limitações legais, declara que “não faz nenhum sentido ter ou não ter intuito de lucro. A ninguém é dado aproveitar-se do trabalho de outrem, seja a que título for<sup>78</sup>”. Não se trata, porém, de aproveitar-se do trabalho de outra pessoa, mas de um direito constitucionalmente garantido de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. O que não pode ocorrer é um uso que atente contra a exploração normal da obra e que cause prejuízos injustificáveis aos interesses legítimos do autor.

A incidência de princípios constitucionais, como os da igualdade substancial e da solidariedade social, proporcionou uma profunda modificação do Direito Privado e de seus institutos historicamente mais destacados: a propriedade, a posse, a empresa, o contrato e a família. O reconhecimento dos princípios constitucionais no âmbito privado reflete a preocupação com uma ordem jurídica aberta aos problemas e desafios da sociedade contemporânea.

Diante do atual reconhecimento da funcionalização e da relativização dos direitos, seria o direito autoral um direito absoluto, por meio do qual se confere ao seu titular o direito de utilizar a coisa da forma que lhe aprouver, ainda que este exercício contrarie outros direitos também constitucionalmente garantidos? Será que o direito exclusivo confere ao titular dos direitos autorais o poder de oferecer resistência ao acesso aos bens culturais por parte de toda a sociedade?

É nesse contexto que se destaca a necessidade da teoria do abuso de direito como instrumento flexível destinado à superação da rigidez do texto normativo que, em face de uma

---

<sup>77</sup> ASCENSÃO. Op. Cit. p. 161.

<sup>78</sup> CABRAL, Plínio. Op. Cit. p. 71.

excessividade protetiva, garante ao titular dos direitos patrimoniais um conjunto de poderes, faculdades e prerrogativas, de caráter patrimonial e pessoal.

Segundo o autor Carlos Gonçalves:

“O abuso de direito ocorre quando o agente, atuando dentro dos limites da lei, deixa de considerar a finalidade social de seu direito subjetivo e o exorbita, ao exercê-lo, causando prejuízo a outrem. Embora não haja, em geral, violação aos limites objetivos da lei, o agente desvia-se dos fins sociais a que se destina”<sup>79</sup>.

Conforme explica Maria Celina Bodin de Moraes:

“O problema do abuso diz respeito, propriamente, à comparação de interesses que estão em conflito, tanto no desenvolvimento de uma determinada relação jurídica quanto na regulamentação dos interesses privados, quando a prevalência há de ser, então, atribuída ao interesse consentâneo com as finalidades sociais da norma de tutela e excluído aquele que se manifesta despido de legítima motivação.”<sup>80</sup>

Embora o exercício de um direito esteja inicialmente amparado pela lei, ele será abusivo, sempre que for exercido em dissonância com a função social do instituto, ou seja, sempre que extrapolar os limites estabelecidos pelas regras de convivência em sociedade ou pelos mandamentos fundamentais da ordem jurídica.

Tendo em vista que não se admite mais que o direito positivado possa prever exaustivamente todas as condutas anti-sociais ou indesejáveis, o abuso de direito está condicionado não somente à violação de limites formais ou concretas proibições normativas, mas também a limites ditados por princípios que regem o ordenamento jurídico.

---

<sup>79</sup> GONÇALVES, Carlos R. *Direito Civil Brasileiro* v.1 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 463

<sup>80</sup> MORAES, Maria Celina Bodin de. Recusa à realização do exame de DNA na investigação da paternidade e direitos da personalidade, in *Direito, Estado e Sociedade*, n. 9, 1996, pp 98-99

Dessa forma, ao debater os rumos da proteção ao direito autoral e sua interpretação, os casos de abuso de direito nesta área e sua função social deve-se sempre procurar ter em mente o necessário balanceamento entre o interesse privado de exploração comercial das criações e o interesse público de acesso à obra.

Conforme assertiva de Vladimir Mucury Cardoso<sup>81</sup>:

“Numa perspectiva civil-constitucional, limitam o exercício do direito todos os interesses mercedores de tutela em jogo numa determinada situação jurídica, na qual o direito se insere, conforme a estipulação valorativa do legislador. [...] O direito encontra, desta forma, limites na sua função social, em vista da qual veio a ser previsto e assegurado pelo ordenamento, não em favor do titular considerado isolado e egoisticamente, mas em benefício da sociedade.”

Ora, o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionais impostas em favor do bem comum, por isso não pode sobrepujar-se ao processo de democratização do conhecimento e da cultura.

Nesse ponto, disserta Guilherme Carboni:

“A abordagem do direito de autor pelo exame de sua função social deve ser entendida como uma contribuição para que o seu exercício abusivo seja coibido e para que seja reafirmada a sua função de mecanismo voltado para o desenvolvimento cultural e tecnológico dos povos.”<sup>82</sup>

Não se pode admitir que o direito autoral passe a funcionar, não mais como um mecanismo de estímulo, mas como um entrave ao processo de democratização dos bens culturais. O direito autoral não é um fim em si mesmo. Ao contrário, guarda uma estrita relação

---

<sup>81</sup> CARDOSO, Vladimir Mucury. O abuso do Direito na Perspectiva Civil-Constitucional. In MORAES, Maria Celina Bodin de. *Princípios do Direito Civil Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006 p. 87

<sup>82</sup> CARBONI, Guilherme. Op. Cit.

com a produção de cultura e conhecimento e por isso mesmo não é propriedade, nem tampouco é absoluto. As exigências do bem comum e os fins sociais a que uma lei se dirige devem, em certos casos, prevalecer sobre os direitos individuais<sup>83</sup>.

#### 4. SUCESSÃO CAUSA MORTIS

Prescreve a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXVII:

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

Como qualquer outro direito patrimonial, há sucessão *causa mortis* no direito autoral, embora, inicialmente, não fosse assim. Conforme explica José de Oliveira Ascensão, o reforço das preocupações da proteção dos autores levou a estender o prazo de tutela, que de acordo com o Estatuto da Rainha Ana era de 14 anos, para toda a vida do autor. Posteriormente, face às reivindicações dos autores que, interessados em aumentar o valor do direito, pleiteavam a transmissão do direito exclusivo de exploração da obra aos seus sucessores, admitiu-se um prazo de proteção *post mortem*.

No Brasil, a primeira lei sobre direito autoral - Lei 496 de 1898 - não se compadeceu com o preceito constitucional, que assegurava a passagem do direito, em sua parte econômica, aos herdeiros do autor<sup>84</sup>.

À luz no art. 41<sup>85</sup> da lei autoral, o prazo de proteção no Brasil obedece à ordem sucessória do Código Civil Brasileiro, porém, sem os limites para certos graus de parentesco fixado na lei autoral anterior, abandonando, em contrapartida, o critério da proteção vitalícia

---

<sup>83</sup> Eboli, João Carlos de Camargo. Palestra proferida no Seminário Internacional de Direitos Humanos na Propriedade Intelectual

<sup>84</sup> **Art. 5º** A cessão ou herança, quer dos direitos de autor, quer do objecto que materialisa a obra de arte, litteratura ou sciencia, não dá o direito de a modificar, seja para vendel-a, seja para exploral-a por qualquer fôrma.

<sup>85</sup> **Art. 41.** Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.



para certos parentes<sup>86</sup>. A Lei 9.610/98, acertadamente, eliminou dos herdeiros a proteção vitalícia e, ainda, equiparou todos os sucessores aos herdeiros. O prazo para que os herdeiros usufruam os direitos autorais de um autor falecido passou a ser o mesmo, independente do grau de parentesco, ou seja, 70 anos contados de 1º de janeiro do mês subsequente ao do falecimento do autor.

A atual Lei dos Direitos Autorais, inclusive, substituiu o termo “herdeiros”, por “sucessores”, de forma a ampliar o rol dos legitimados a suceder o autor. “Por sucessor devemos entender toda pessoa que substitui outra em direitos e obrigações constituídos por uma mesma relação jurídica (...) é todo herdeiro legítimo ou testamentário, legatário, adquirente, cessionário, donatário, sub-rogado, etc.”<sup>87</sup>

Por meio da sucessão *causa mortis*, transferem-se os direitos patrimoniais, bem como alguns dos direitos morais. A sucessão pode se dar tanto por testamento como pela ordem de vocação hereditária, a chamada sucessão legítima. Pode também em razão do fracionamento de direitos decorrentes da utilização de obras intelectuais, envolverem diferentes herdeiros, notadamente se o falecido optar pelo testamento

Nesse contexto, cabem aos herdeiros, os atributos exclusivos de utilizar, fruir e dispor da obra intelectual, assim como lhes são garantidos os lucros advindos da utilização por terceiros da obra em questão. Os herdeiros passam a ser os titulares do direito exclusivo, de forma que poderão com exclusividade autorizar ou não a utilização da obra.

No que tange aos direitos morais, transmite-se, por morte do autor, os seguintes direitos: o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra; o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; o de conservar a obra inédita e, por fim, o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra.

Aos sucessores, porém, não são transmitidos os seguintes direitos morais: o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a

---

<sup>86</sup> A lei 5.988/73 conferia direito vitalício apenas aos filhos, pais e cônjuges. Para os demais herdeiros, o prazo de proteção era de 60 anos após a morte do autor. Além disso, somente os parentes até o 2º grau seriam considerados para efeito de sucessão.

<sup>87</sup> SOIBELMAN, Leib. *Enciclopédia do Advogado*, p.338 in *Anotações à Lei do Direito Autoral*. JAURY Nepomuceno de Oliveira e João Willington- Lúmen Júris Rio de janeiro 2005

circulação ou a utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; e o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para fim de, por meio fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor não são, por sua vez, transmitidos aos sucessores os seguintes direitos morais:

O direito moral, por seu turno, ultrapassa a barreira da sucessão como a própria duração dos direitos patrimoniais. Enquanto que os direitos patrimoniais transmitem-se aos herdeiros por um período de 70 anos, os direitos morais não têm tempo determinado de defesa. Os efeitos do direito moral de autor perduram *post mortem e ad eternum*, cabendo aos sucessores o ônus da defesa da integridade e originalidade da obra que lhes foi transmitida e ao Estado, a defesa da integridade da obra caída em domínio público.

Cabe, também, aos sucessores o direito de transmitir, total ou parcialmente, os direitos de autor a terceiros, obedecidas às restrições do art. 49 e seus incisos de I a VI.

Em caso de falecimento do autor antes do término de sua obra encomendada, o editor só poderá mandar que outro a termine se os sucessores permitirem. Cabe, ainda, aos sucessores o direito de vedar a publicação parcial de uma obra.

#### **4.1 Casos emblemáticos**

A difícil relação entre interesses do autor e os da sociedade passa ainda por uma questão crucial: a transmissão *causa mortis*.

Dizemos que a tensão entre interesses do autor e os da sociedade ganha contornos maiores quando da transmissão *causa mortis*, porque não são todos os sucessores que vêm na difusão das criações uma importante forma de manter viva a memória e a arte do autor. São vários os casos de disputas e conflitos envolvendo herdeiros que refletem no acesso de terceiros ao produto da criação. Ademais, são freqüentes os casos em que famílias de autores dificultam a divulgação de obras importantes exigindo cifras fabulosas de direitos autorais.

Há casos conhecidos, como o da estudante pernambucana Micheline Carvalho, que colocou uma página em homenagem a Vinícius de Moraes, e foi processada pela VM Produções, Publicidade & Promoções Ltda., que representa os herdeiros dos direitos autorais da obra do compositor. Apesar de a estudante não ter nenhum intuito de lucro com o seu trabalho, a empresa ordenou a retirada da página, uma vez que a estudante não procedeu à

prévia autorização para uso do material referente a Vinicius de Moraes. A antipática atitude da VM gerou uma onda de indignação eletrônica, com fóruns espalhados por todo mundo.

Devido a uma disputa judicial, que já dura 10 anos, envolvendo a editora Brasilense e os herdeiros de Monteiro Lobato, a venda de livros do escritor restou-se obstaculizada, provocando uma dificuldade de se encontrar nas livrarias a obra adulta do autor de “Urupês” e “Cidades Mortas”. Com a decisão do STF, a qual devolve aos herdeiros os direitos autorais, a venda das obras de Monteiro Lobato estará suspensa até que a família negocie com outra editora<sup>88</sup>.

As brigas entre os herdeiros de Raul Seixas e o escritor Paulo Coelho pelos direitos autorais do falecido cantor foram o mote para que importantes músicas não fossem incluídas no CD que Zé Ramalho fez em homenagem a Seixas. Paulo Coelho proibiu que o CD tivesse músicas assinadas por ele em parceria com o Raul, em represália à proibição que a Kika Seixas (que representa os interesses de uma das filhas de Raul), havia feito, de Chitãozinho e Chororó gravarem a música *Tente Outra Vez* (que é uma parceria Raul Seixas & Paulo Coelho), bem como impediu que ele comercializasse na Europa as músicas compostas em parceria com o Raul. Como disse o próprio Zé Ramalho em entrevista coletiva, “o público e a cultura do Brasil é que saem perdendo com essa briga”<sup>89</sup>. Interessante destacar é que Zé Ramalho foi companheiro fiel de Raul Seixas.

Quem também enfrentou problemas com herdeiros para lançar a antologia *Lembranças de Amor* foi o compositor Osvaldo Lacerda. Um dos maiores compositores do País, ele reuniu 27 músicas criadas ao longo de mais de 50 anos, com interpretação da pianista Eudóxia de Barros, sua mulher, e da meio-soprano Denise de Freitas. Das 32 canções, apenas 27 chegaram ao disco final - cinco, com textos de autores como Cecília Meirelles e Manuel Bandeira, tiveram de ser cortadas, pois os familiares não liberaram os direitos autorais. "Para cada poesia de Manuel Bandeira me pediram o que chamavam de 'preço simbólico', R\$ 1 mil. Eram quatro: com esse dinheiro, eu poderia gravar outro disco", comenta Lacerda. "Com os herdeiros de

---

<sup>88</sup> MATTOS, Laura. Justiça de Lobato a herdeiros. **Folha Online**, São Paulo, 08 mar 2006. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u58545.shtml>>

<sup>89</sup> Zé Ramalho homenageia Raul Seixas e briga por causa de direito autoral. **Folha Online**, São Paulo. 07 jul 2001. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u3224.shtml>>

Cecília Meireles, foram meses de conversa, após eu conseguir que eles atendessem minhas ligações, e não conseguimos nada, e tivemos de tirar Retrato do disco", conta Eudóxia<sup>90</sup>.

Os herdeiros de Cecília Meireles são famosos em obstaculizar a difusão da obra da poetiza. Segundo nota no Jornal O Globo<sup>91</sup>, o advogado que representa as famílias de Cecília Meireles cobrou R\$ 20 mil de direitos autorais para autorizar uma TV educativa a fazer um programa sobre a poetisa destinado a TVs e escolas públicas.

Ainda com relação aos herdeiros de Cecília Meireles, em 2001, a cantora Maria Bethânia desistiu de gravar música com poema de Cecília Meireles, dada à exorbitante quantia cobrada pelos herdeiros da escritora. Segundo rumores que circulam nos bastidores da indústria da música, os familiares estariam querendo US\$ 70 mil para liberar o poema<sup>92</sup>.

Imbróglio semelhante vivenciou o produtor musical e compositor carioca Paulinho Lima para lançar a *Coleção Luz da Cidade*, na qual atores reconhecidos gravam em CD textos de autores consagrados. Conforme diz a reportagem<sup>93</sup>, a idéia não é nova, mas foi preciso muita persistência para emplacá-la. De acordo com Paulinho Lima, algumas iniciativas esbarraram em negociações difíceis com herdeiros. Guimarães Rosa, por exemplo, não pode ser gravado por Lima Duarte porque as filhas do escritor, Agnes e Vilma, pediram um preço exorbitante pela cessão dos direitos.

Os percalços para obter autorização para uso de uma determinada obra puderam ser sentidos pelos produtores do filme *Cartola*. Apesar da nobre iniciativa de homenagear o compositor, além de estimular iniciativas para a comemoração do centenário de nascimento de Cartola, foram cinco anos de negociação de direitos para que o filme fosse finalizado.

A mesma sorte, porém, não obteve a editora portuguesa Cotovia. Em 2005, a editora iniciou a edição do seu *Curso Breve de Literatura Brasileira*, sob a direção de Abel Barros Baptista. O quarto volume, dedicado à poesia modernista, não pôde incluir Manuel Bandeira,

---

<sup>90</sup> Oswaldo Lacerda lança antologia "Lembranças do amor". **Estadão**. Caderno Arte e Lazer. São Paulo, 13 fev 2002. Disponível em <<http://www.estadao.com.br/arquivo/artelazer/2002/not20020213p3094.htm>>

<sup>91</sup> **O Globo** 19.03.2007

<sup>92</sup> Bethânia desiste de gravar música com poema de Cecília Meireles. **Reuters – Folha Online**. Rio, 24 ago 2001. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u5087.shtml>> Acesso em 19/10/2007

<sup>93</sup> Grandes autores brasileiros em CD. **Estadão**. Caderno Arte e Lazer. São Paulo, 02 abr 2002. Disponível em <<http://www.estadao.com.br/arquivo/artelazer/2002/not20020402p2309.htm>> Acesso em 19/10/2007

por dificuldade de negociar com o agente literário que representa os herdeiros do poeta. Conforme relata o diretor da coleção, nas primeiras páginas do volume, foram dez meses de negociações sem resultados. Nas palavras do diretor:

“Ao cabo de dez meses sem resultados, tornou-se claro que a afirmação do seu poder discricionário de autorizar ou negar era, para o referido agente, mais importante do que a fortuna do poeta fora do Brasil e, em particular, o empenho dum editor português em aqui publicar de novo Manuel Bandeira, pondo termo a uma ausência de quase quarenta anos. Finalmente forçado a definir-se de vez, a recusa surgiu então tão clara como infundamentada.”<sup>94</sup>

Com o título “Guimarães Rosa: o alto custo de seu legado”, a reportagem do jornal Estadão<sup>95</sup> relata a tarefa penosa – e até inexecutável de conseguir a cessão dos direitos da obra do escritor. De acordo com uma funcionária do Teatro Imprensa, a família de Guimarães Rosa queria cobrar US\$ 20 mil por cada conto de *Primeiras Estórias* para que pudessem ser utilizados em um projeto de teatro dirigido ao público adolescente.

Uma fonte da produção do filme *Outras Estórias*, dirigido por Pedro Bial em 1999 e baseado em *Primeiras Estórias*, confirmou que os herdeiros de Guimarães Rosa pediram valores altos para ceder os direitos. Segundo a fonte, cerca de 5% do orçamento integral do filme foi utilizado para pagar a família de Rosa. Pedro Bial, à época do lançamento do filme, declarou que o filme custou R\$ 2 milhões. Se assim foi, cerca de R\$ 100 mil foram pagos aos herdeiros do escritor.

Ainda em se tratando dos sucessores de Guimarães Rosa, a publicação de escritos do autor foram proibidos, por conterem referências a sua segunda mulher, Aracy. Dividido em três ramos o espólio do escritor: as duas filhas e a viúva, faz-se, portanto, imprescindível que qualquer publicação, comercialização, licença ou autorização que envolva a obra de Rosa, com exceção de “Grande Sertão”, tenha a autorização de todas as herdeiras. “O diário de Hamburgo” - escrito durante o tempo em que foi diplomata na Alemanha e, segundo pesquisadores, de

---

<sup>94</sup> <http://daliteratura.blogspot.com/2006/01/breve-contributo-para-o-conhecimento.html>

<sup>95</sup> <http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2002/not20020308p2275.htm>

importância crucial para a compreensão da biografia e do processo de criação literária de Guimarães Rosa - não sai da gaveta porque Agnes, uma das herdeiras de Guimarães Rosa, não deixa.

Os embaraços provocados pelos herdeiros seriam a razão, conforme relatos de pesquisadores, para a inexistência de uma boa biografia de Guimarães Rosa. A própria herdeira do escritor reconhece que a idéia é exatamente esta: dificultar a vida dos pesquisadores. “Não existem biografias dele e não damos licença para ninguém”, diz Vilma Guimarães Rosa. “Muita gente quer fazer sensacionalismo, quer ganhar dinheiro à custa de gente famosa”, afirma a primogênita do escritor. “Quem quiser saber de meu pai que leia o meu livro e está muito bom<sup>96</sup>.” A atitude da herdeira evidencia uma posição um tanto quanto contraditória. Ela acusa os pesquisadores, interessados em publicar biografias a respeito de Guimarães Rosa, de gente que quer ganhar dinheiro à custa de gente famosa, quando ela mesma faz o mesmo. Ao impedir que outras pessoas possam publicar escritos de Rosa, ela não faz outra coisa senão monopolizar a obra a seu próprio e exclusivo favor. Isso representa um bloqueio da atividade criativa, pois impede que novas criações surjam.

A relação meramente pecuniária que existe entre os herdeiros e o legado intelectual do autor fica evidente quando se fala da possível adaptação de “Manuelzão e Miguilim” de Guimarães Rosa para o cinema. O cineasta Roberto Santos que já havia adaptado, com grande sucesso, um conto de “Sagarana”, cujo texto foi aprovado pelo próprio Rosa, não obteve a mesma sorte ao tentar adaptar “Manuelzão e Miguilim”. Com a morte de Rosa, o caminho para autorizar o uso do texto junto aos herdeiros mostrou-se inviável, sobretudo, pela alta quantia pedida. Resultado: Roberto Santos não fez o filme<sup>97</sup>.

Nem mesmo fins educacionais escapam da arbitrariedade dos herdeiros. A Bibvirt<sup>98</sup> - biblioteca virtual destinada a estudantes e professores e cujo objetivo é selecionar, organizar e disponibilizar materiais em língua portuguesa, que possam ser úteis ao estudo, lazer e cultura deste público - por exemplo, esclarece, no link “Ajuda” de seu site, que não dispõe em seu acervo de obras mais recentes como Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, Mário de

---

<sup>96</sup> MACHADO, Cassino Eleck. Diário Arquivado. *Revista Piauí*. Piauí. Disponível em: <http://www.revistapiaui.com.br/artigo.aspx?id=322&anterior=122006&unica=1&anteriores>> Acesso em 15/12/2007

<sup>97</sup> Mundo de Rosa por Luiz Zanin, *Estadão*. Seção: Cinema <http://blog.estadao.com.br/blog/zanin/?m=200711> acessado em 15/12/2007

<sup>98</sup> [http://www.bibvirt.futuro.usp.br/quem\\_somos/ajuda](http://www.bibvirt.futuro.usp.br/quem_somos/ajuda)

Andrade, Clarice Lispector, Jorge Amado, entre outros, devido à dificuldade de conseguir autorização para a publicação em meio eletrônico.

Abaixo um interessante quadro, retirado da revista *Veja*<sup>99</sup>, que serve para ilustrar bem a tensão entre interesses privados dos herdeiros e o interesse público à cultura e informação.

### **Herdeiros do barulho**

- **Monteiro Lobato** Na semana passada, a escritora Ana Maria Machado foi alertada pelos advogados dos herdeiros do escritor infantil: tinha 72 horas para explicar por que havia citado, sem autorização, personagens de Lobato no livro *Amigos Secretos*.

**Di Cavalcanti** = As comemorações do centenário de seu nascimento foram ofuscadas por Dalila Luciana. Ela sempre saca um documento que lhe daria direitos autorais sobre a obra do pintor. Ela cobra pedágio até por catálogo.

**Vinicius de Moraes** =O poeta deixou uma penca de herdeiros (só viúvas são nove) que criaram a VM Produções, responsável pela administração de sua obra. A VM implica com tudo, até com quem queria criar um endereço na Internet para homenagear Vinicius. Quando até louvar os mortos provoca encrenca.

**Leila Diniz** = A filha, Janaína, moveu uma batalha judicial contra os produtores do documentário *3 x Leila*, uma biografia da atriz para a televisão. Janaína dizia que tinha direito sobre a imagem da mãe e que queria levar um dinheiro por isso.

**Mané Garrincha** =As filhas do jogador conseguiram embargar por mais de um ano a biografia do craque escrita pelo jornalista Ruy Castro. Também alegavam que tinham direitos a receber pela imagem do pai.

Esses exemplos demonstram que a relação existente entre um grupo de herdeiros e a obra é prioritariamente pecuniária. Como o processo criativo, com vistas à produção de uma

---

<sup>99</sup> [http://veja.abril.com.br/081097/p\\_024.html](http://veja.abril.com.br/081097/p_024.html)

obra, é particular ao autor, os sucessores não conseguem entender que os interesses que o movem vão além do simples aproveitamento econômico.

O maior interesse do artista é ver sua obra difundida no maior espaço físico e temporal possível. O retorno almejado pelo criador da obra intelectual é, sobretudo, o reconhecimento pelo seu trabalho. O grande desejo do autor é que sua criação se torne imortal, de sorte que quanto mais pessoas lerem e ouvirem uma criação, melhor para o autor que terá seu talento reconhecido. Pintores importantes como Rembrandt, Van Gogh e Gauguin morreram na pobreza. Isto mostra que eles tinham outro tipo de motivação que não a recompensa financeira. Cumpre ressaltar que não se quer aqui desmerecer a exploração econômica da obra, pois os direitos autorais visam também o lucro. O que não se deve admitir é que essa instrução venha interferir na disseminação da cultura.

O exercício arbitrário, todavia, por parte de alguns sucessores *causa mortis* impede, de maneira acentuada e perniciosa, o acesso aos bens culturais. O autor que, muitas vezes, almejou durante toda sua vida o reconhecimento pelo seu trabalho, poderá cair no esquecimento face ao abuso de direito praticado por seus herdeiros. Uma obra que foi duramente produzida pode vir a desaparecer por falta de divulgação. Gerações podem ficar sem conhecer o talento de um grande artista, em função de interesses egocêntricos de alguns.

Infelizmente no universo nas negociações autorais, é lugar comum a afirmação de a relação com herdeiros é sempre delicada. Geralmente representados por advogados, os herdeiros dificultam, em dimensões gigantescas, o processo de obtenção de autorização para uso de uma determinada obra. Autorizam quando querem e por quanto querem. O que se observa é que o objetivo precípua dos sucessores, não é a difusão da obra (afinal, na maioria dos casos, o autor falecido era bastante conhecido do público), mas tão somente o interesse econômico. A criação envolve uma especial sensibilidade, um processo de percepção pessoal do mundo que são estranhos aos herdeiros, por isso nem todos os direitos morais lhes são transmitidos. Toda habilidade intelectual, toda genialidade e todo esforço criativo do autor passam a compor moeda de troca. “Só autorizo por tanto!”. Os interesses pessoais vêm à frente, não só dos interesses da sociedade, mas, também, dos interesses do próprio falecido, haja vista que alcançar uma universalidade tão ampla quanto possível é o desejo de qualquer autor. Manter viva a memória do autor deveria ser interesse primordial.

Conforme escreve Sérgio Augusto, em texto publicado no jornal O Estado de São Paulo, trata-se, em geral, de gente que nada criou e nada faz a não ser viver à custa do legado



artístico de seus pais ou avós, quase sempre com mais folgança e fartura do que o responsável pelo bem-bom conseguiu viver<sup>100</sup>.

A partir de uma descrição de casos envolvendo herdeiros e terceiros utilizados em usar a obra do autor falecido, Sérgio Augusto faz uma dura crítica aos sucessores *causa mortis*, os quais ele denomina de “gigolôs da criação alheia”.

Nas palavras do jornalista:

“Tudo muda de figura quando os herdeiros desvirtuam sua legitimidade comportando-se não mais como guardiões, mas como gigolôs de um patrimônio que, por ser artístico, não pode ser tratado como se fosse uma casa, uma gleba, uma jóia ou um monte de barras de ouro. Propriedade privada, sim, mas, acima de tudo, um bem público, a ser zelado sem a ganância que tantas galinhas de ovos de ouro já matou e tantas criações já condenou ao ostracismo.”<sup>101</sup>

A arte destina-se ao público, de sorte que, quando não é vista, quando não é apreciada, é morta. As diversas modalidades de utilização são ferramentas importantes para propagar uma obra. Um poema musicado, por exemplo, alcança camadas da sociedade que não seriam alcançadas se permanecesse adstrito à escrita. *Funeral de Um Lavrador* de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, ganhou popularidade depois de musicado por Chico Buarque. Consumidores de cultura pop só tomaram conhecimento de *Go Back* de Torquato Neto depois que os Titãs o transformaram num reggae. No lugar de manter viva a memória do autor, os herdeiros dificultam injustificadamente, na maior parte dos casos, a divulgação das criações.

Segundo o maestro Alonso Martinez, em nota na obra de Carlos Rogel Vide<sup>102</sup>, “a idéia só é poderosa e fecunda quando entra no domínio da humanidade inteira; monopolizada perpetuamente por uma família se esteriliza e se anula. O homem não tem só deveres consigo

---

<sup>100</sup> AUGUSTO, Sérgio. Gigolôs da criação alheia. *O Estado de São Paulo*. São Paulo, 25 mar 2007. Disponível em <<http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=426ASP004>> Acesso em 15/12/2007> Acesso em 1 dez 2007.

<sup>101</sup> AUGUSTO, Sérgio. *Idem*

<sup>102</sup> DRUMMOND, Victor (Coord.) *Manual de Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.108

mesmo e com seus filhos; os tem também com seus semelhantes e, coadunando ao progresso social, não faz, em rigor, mais do que pagar o tributo devido à sociedade na qual vive, de cujos bens se nutre.”

José de Oliveira Ascensão, ao explanar sobre o objeto do direito autoral, ressalta que a obra literária ou artística pertence ao mundo da cultura, cuja captação se dá através do espírito. Com efeito, conclui que o componente cultural do direito autoral é essencial e sobressalta a preocupações comercialistas ou egocêntricas.<sup>103</sup> Não é, todavia, o que se vê na prática. O direito autoral configurado como está hoje impede a cultura de se reciclar e se difundir, consoante aos dizeres de Lawrence Lessig<sup>104</sup>. A rigidez com que é interpretada a Lei Autoral permite com que herdeiros possam fazer o que quiserem com a obra, seja colocá-las na gaveta e nunca mais permitir reimpressões ou cobrar uma exorbitância pela sua utilização. Se o titular do direito autoral (mais precisamente o herdeiro, em função da dissertação que ora se propõe) não quiser autorizar o uso, ainda que por motivo fútil ou irrelevante, o terceiro nada poderá fazer. Casos de violação de direitos autorais têm sido severamente punidos pelos tribunais.

As negativas dos herdeiros em autorizar a obra obstam as iniciativas de difusão da cultura num país tão miserável dela e onde o conhecimento tem sido privilégio de poucos. Como querer que o brasileiro tenha memória, quando o acesso aos documentos que marcam essa memória, é tarefa das mais difíceis? O acesso à informação e a cultura é um direito fundamental, sendo dever do Estado garantir o exercício dos direitos culturais, bem como apoiar e incentivar a difusão das manifestações culturais. De que adianta, entretanto, os incentivos fiscais do Poder Executivo com vistas à fomentação da produção cultural, se o regime exclusivista da Lei Autoral é insuficiente para coibir abusos por parte do titular do direito autoral? Em face da timidez das limitações legais, que dificultam qualquer elasticidade de interpretação em prol de outros usos justos, que não aqueles consubstanciados em seu art. 46, aliado ao prazo excessivo de proteção ao direito autoral, a promoção da cultura se vê, muitas vezes, inteiramente obstaculizada devido ao traço nitidamente individualista da Lei de Direitos Autorais.

É mais fácil um aluno conhecer a obra Shakespeare do que a de Cecília Meireles, justamente porque o acervo intelectual do primeiro, amplamente divulgado, já se encontra em

---

<sup>103</sup> ASCENÇÃO. José de Oliveira. Op.Cit. p.27-28

<sup>104</sup> LESSIG, Lawrence. Disponível em <http://nakedpictures.utopia.com.br/tiki-index.php?page=direito+autoral+e+propriedade+intelectual> Acesso em 5 nov 2007

domínio público. A obra de Cecília Meireles, por sua vez, esbarra nos percalços da prévia e expressa autorização dos herdeiros.

Os poderes conferidos aos sucessores *causa mortis* não se coadunam com o atual cenário de flexibilização do Direito Civil. Os herdeiros detêm livre decisão sobre a continuação ou o fim de um legado cultural. Se o herdeiro decidir que não vai mais autorizar o uso das obras do *de cujos*, terceiros só poderão ter acesso a esses importantes bens culturais, quando as obras caírem em domínio público. Nesse interregno, o autor já poderá ter caído no esquecimento.

Convém destacar que a *ratio legis* da proteção aos direitos autorais consiste em estimular novas criações, para isto, faz mister que o autor seja compensado monetariamente pelo seu empenho criativo. O autor sente-se motivado a criar, na medida em que a ele é garantida a exclusividade na divulgação, reprodução de suas obras, assim como uma retribuição econômica pelo uso de suas criações. Mas, se é pela utilização da obra que decorre a remuneração pecuniária correspondente aos direitos patrimoniais, que utilidade prática, então, tem essa proteção, se o titular do direito autoral impede a utilização da obra? Qual é a lógica de proporcionar ao titular do direito autoral o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra intelectual se ele não tem o menor interesse em difundi-la?

Criar, então, entraves injustificáveis à circulação de uma obra intelectual é contradizer a própria finalidade da proteção ao direito autoral. Em vez de promover a cultura e estimular novas criações, gera-se um afastamento da obra com relação às pessoas que gostariam de utilizá-la para os fins mais diversos.

Naturalmente, no mundo capitalista tudo tem um preço. Não se trata, deixemos isso claro, de querer que autorização para uso da criação intelectual seja concedida graciosamente, nem tampouco, de extinguir o direito exclusivo dos herdeiros, obtido em decorrência da transmissão *causa mortis*. Não estamos, aqui, difundindo a “cultura livre”. O direito autoral, como qualquer outro direito patrimonial, deve ser objeto de sucessão hereditária, assim como a sua utilização implica em um correspondente pecuniário. É elementar que os autores, e seus herdeiros, possam reservar para si o emprego econômico gerado pela difusão de suas criações. Afinal, trata-se de um direito patrimonial, e como tal, transmissível *causa mortis*. O que se contesta é o exercício arbitrário desses direitos em detrimento, não só do direito de acesso à cultura e ao conhecimento, mas também em contradição à própria vontade do autor, que, em vida, teria uma postura diversa, v.g Raul Seixas, que se vivo fosse permitiria, sem grandes entraves, que o amigo Zé Ramalho regrava-se uma de suas obras em seu CD.

Segundo um critério de justiça, é plausível que os herdeiros, e não terceiros, possam usufruir os rendimentos auferidos pela utilização da obra intelectual, fruto da criatividade do autor da herança, mas convém que estes, ao estabelecerem preços para utilização da obra por outrem, atentem para as condições sociais e econômicas da coletividade a que pertencem os consumidores e usuários de tais bens. É certo que a obra, como produto de exploração comercial, tem um preço. Se uma obra é valorizada no mercado, conseqüentemente a prestação pecuniária será maior. Não se contesta que os herdeiros visem a exploração comercial em primeiro plano, mas critica-se o fato de o interesse lucrativo estar acima de outros valores igualmente importantes e igualmente tutelados pela constituição, como a educação e a cultura. Deve haver uma ponderação nos valores cobrados. Exigir, por exemplo, o pagamento de R\$ 20 mil de direitos autorais para autorizar uma TV educativa a fazer um programa sobre Cecília Meireles destinado a TVs e escolas públicas é ultrapassar os limites do equilíbrio e do bom senso.

Todo o direito corresponde a um dever, sobretudo, em sede de direito autoral, em que vigora o dever de respeito ao interesse da coletividade em usufruir a atividade cultural, por isso não se pode admitir que o direito exclusivo seja facilmente manipulado, de forma a contrariar outros direitos constitucionalmente garantidos.

Embora atualmente o direito autoral tenha se desviado dos fundamentos que justificaram a sua proteção jurídica, o que se pretende com a transmissão *causa mortis* é a conservação do patrimônio no seio familiar.

Nas palavras de Caio Mário:

“Há na sucessão legítima um fator de coesão e unidade da família, assegurando a permanência dos bens, dentro desse organismo. (...) O elemento familiae subsistiu na conservação do patrimônio em mãos dos que se acham ligados ao domínio por laços de sangue ou de aliança e que direta ou indiretamente concorreram para a formação do patrimônio.”<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006

A idéia de sucessão, conforme nos ensina Caio Mário, inicialmente, estava relacionada à continuação do novo chefe do grupo nos bens que se achavam sob a direção do chefe morto. Posteriormente, o fundamento da sucessão, que antes era religioso, passou a se pautar no princípio da solidariedade que rege o dever de assistência do pai aos filhos, e por extensão, aos outros membros da família.

Destarte, a sucessão, no mundo capitalista, tem por escopo a manutenção pura e simples dos bens na família como forma de acumulação de capital que estimularia a poupança, o trabalho e a economia, bem como a proteção da família. O objetivo aqui não é, ou pelo menos não deveria ser, fornecer meios para que os herdeiros enriqueçam às custas do trabalho criativo do autor. Trabalho este, diga-se de passagem, para cuja criação os herdeiros não concorreram e o qual lhes proporcionam facilidades que os dispensam a produzir os seus próprios meios de subsistência, valendo-se dos pagamentos referentes a direito autoral como a única fonte de renda<sup>106</sup>.

O direito autoral, necessariamente, precisa se ajustar ao interesse público na promoção da cultura, por isso as prerrogativas conferidas aos herdeiros, por exemplo, o tempo de concessão de direitos, não podem ser excessivas. Apesar de ser oponível *erga omnes*, dada a sua própria natureza, o direito autoral não é um direito absoluto, sobretudo, em razão da perspectiva social que se lhe impõe. Deve, por seu turno, ser exercido, seja pelo próprio autor, seja pelos sucessores, em consonância a sua finalidade social. A obra não pode ser gerida da maneira como os herdeiros bem entendam. Não pode a outorga de um exclusivo coibir, irrazoável e desproporcionalmente o acesso aos bens culturais por parte de toda a sociedade. Sempre que se exerce um direito em dissonância com a função social do instituto, esse exercício é abusivo.

Não parece sensato que todo um legado deixado pelo autor fique à mercê de interesses puramente individuais dos herdeiros. Será razoável que o sucessor, que não concorreu para a formação deste patrimônio cultural, possa exercer os mesmos direitos que o autor? E ainda mais grave, será que pode o sucessor exercer tais direitos em dissonância à vontade, manifestada em vida, do autor pré-morto? A consangüinidade dá esse direito?

Embora a lei conceda aos sucessores *causa mortis* o direito de usar, fruir e dispor do fruto da criação, não cabe aos herdeiros exercer abusivamente seus direitos. Existe um direito

---

<sup>106</sup> Sobre este tema, a Revista Veja fez uma elucidativa matéria - [http://veja.abril.com.br/070802/p\\_128.html](http://veja.abril.com.br/070802/p_128.html)

constitucionalmente garantido de acesso à cultura por toda a sociedade que deve ser respeitado, se não por imposição da Lei de Direitos Autorais, por preceitos constitucionais de acesso às fontes de cultura nacional e proteção do patrimônio cultural.

Se o prazo de proteção é excessivo e se as limitações ao direito autoral são insuficientes para garantir o equilíbrio entre o interesse privado do titular do direito exclusivo e o interesse público de democratização dos bens culturais, é preciso reavaliar o papel deste importante ramo do direito, a fim de dar efetividade ao princípio constitucional da função social, como instrumento à possibilidade de acesso ao conhecimento e à cultura.

## 5. OUTRAS ALTERNATIVAS

A pergunta que se impõe no atual contexto é: até que ponto o acesso à cultura deve ser limitado em favor do direito exclusivo concedido ao titular do direito autoral?

Vários setores da sociedade discutem hoje como alcançar o necessário equilíbrio entre os direitos conferidos aos criadores, o direito da coletividade de acesso à cultura e ao conhecimento, bem como com o direito daqueles que investem na cultura, os chamados “investidores culturais”.

Tomando por base o período *post mortem* do criador intelectual, tema do presente trabalho, como favorecer um sistema nacional proteção ao direito autoral equilibrado e justo face à enorme demanda cultural do país?

Como vimos, a lei confere amplos poderes ao sucessor *causa mortis*, mas os excessos podem ser corrigidos.

Atualmente muito se fala acerca de uma interpretação civil-constitucional também em sede de direito autoral. De acordo com esses novos autoristas: Bruno Lewiski, Guilherme Carboni, Allan Rocha entre outros, as normas constitucionais são princípios que deve informar o sistema jurídico como um todo. Assim, não é interpretação restrita, muito menos a superioridade do direito autoral face à aspiração geral de acesso e difusão da cultura, mas

equilíbrio, balanceamento e racionalidade que se impõem, como bem expressa Denis Barbosa<sup>107</sup>.

Plínio Cabral<sup>108</sup> ressalta a importância que a interpretação da lei se faça em função da própria realidade e de forma eficiente, a fim de que a aplicação da lei atenda a sua finalidade. E o bem comum é a finalidade maior das leis, conforme art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil.

Hoje o ordenamento jurídico é entendido como um sistema interligado de normas, em que a Constituição se apresenta como premissa hermenêutica da compreensão dos problemas concretos enfrentados pelos indivíduos em suas relações intersubjetivas privadas<sup>109</sup>. Com efeito, os direitos individuais sofrem, digamos, um abrandamento em prol do Estado Democrático de Direito. O Estado passa a tutelar a pessoa como parte da sociedade e nas diversas relações jurídicas que possa integrar. A interpretação civil-constitucional procura reorientar os institutos civis de molde a torná-los compatíveis com as demandas sociais e econômicas da sociedade atual, conforme preconiza Bruno Lewicki<sup>110</sup>.

Nesse viés civil-constitucional, prossegue o autor, “o direito de exclusivo não pode ser aplicado isolada e arbitrariamente. Será sempre necessário fazer o sopesamento com outros direitos constitucionais garantidos, como o acesso à cultura”.

Sendo o direito de acesso à cultura, assim como o direito autoral, direitos fundamentais, cabe ao intérprete da lei equacionar esses dois valores, quando diante de um confronto de exercício desses direitos. Destarte, como preconiza Guilherme Carboni, valendo-se dos ensinamentos de Robert Alexy<sup>111</sup>, “quando dois princípios entram em colisão, não significa que se deva desprezar ou tornar inválido um deles, mas buscar a realização de ambos, sendo que os

---

<sup>107</sup> BARBOSA, Denis. Direito autoral – apresentações gratuitas. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/88.DOC>> Acesso em 18 set 2007

<sup>108</sup> CABRAL, Plínio. *Direito autoral: dúvidas e controvérsias*. São Paulo: Editora Harbra, 2000. p. 36

<sup>109</sup> TEPEDINO, Gustavo. *Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil*. In Tepedino, Gustavo. *Temas de Direito Civil*. 2 ed. Renovar, 2003.

<sup>110</sup> LEWICKI, Bruno Costa. *Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo*. 2007. Tese de doutorado (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

<sup>111</sup> ALEXY, Robert. Citado por CARBONI, Guilherme C. *Conflitos entre direito de autor e liberdade de expressão, direito de livre acesso à informação e à cultura e direito ao desenvolvimento tecnológico*. In Propriedade Intelectual: Estudos em Homenagem a Professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005 p.428

conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto os conflitos entre princípios, na dimensão do peso”.

Com efeito, a flexibilização pelos tribunais apresenta-se como um recurso em potencial para contornar os excessos da lei de direitos autorais, no que tange aos amplos poderes conferidos aos herdeiros.

Se a lei tem que evoluir de acordo com a sociedade, o caminho a seguir aponta para aquele que permita exceções mais amplas. Um bom exemplo é o *fair use* (ou uso justo) da legislação norte-americana, que possibilita a reprodução de determinada obra, sem que isso configure violação de direito autoral. Ao contrário do sistema francês que enumera casuisticamente as hipóteses em que há uso legítimo, a legislação americana optou por uma categoria aberta, em que as situações de limitação ao direito autoral são regulamentadas na forma de princípios gerais. Este sistema confere uma maior flexibilidade às limitações, haja vista que tais princípios poderão ser moldados pelo juiz no caso concreto. O que é uso legítimo será ditado pelas circunstâncias, averiguado pelos tribunais. O juiz, de acordo com a especificidade do caso concreto, verificará se há ou não violação de direito autoral.

Uma outra alternativa seria a redução do prazo de proteção de 70 para 50 anos, previsto na Convenção de Berna, das obras que não visam um objetivo eminentemente econômico. Os usos de textos, gravuras, ilustrações e pinturas, cujas utilizações pela coletividade, geralmente, estão vinculados a uma finalidade educativa e ou cultural, cairiam em domínio público mais cedo, permitindo o livre uso de terceiros interessados. Para obras artísticas com cunho empresarial, manter-se-ia o prazo de 70 anos.

Outrossim, tendo em vista a finalidade da proteção autoral de estímulo às criações, mediante a concessão do exclusivo de exploração econômica, as limitações legais poderiam abarcar os usos que não representassem um prejuízo financeiro para autor. É certo que terceiros não podem obter lucro em prejuízo do autor, mas se a intenção foge à exploração econômica, como o caso da estudante que disponibilizou em um site fotos e obras de Vinícius de Moraes ou como o caso da Bibvirt que disponibiliza materiais em língua portuguesa a professores e alunos.

Há, ainda, a opção de o autor limitar, em testamento, o poder destes sobre alguns aspectos comerciais, a fim de as restrições irrazoáveis dos herdeiros. Consoante ao art. 1.897 do Código Civil, a nomeação de herdeiro, ou legatário, pode fazer-se pura e simplesmente, sob



condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Deste modo, pode-se, por exemplo, determinar que a obra seja livremente utilizada para fins não-lucrativos.

Outra possível solução seria estabelecer uma espécie de “licença compulsória” dos direitos autorais para casos em que a obra não seja mais disponibilizada ao público, seja porque o titular do direito autoral não está mais interessado em exercer esse direito ou seja porque as disputas judiciais envolvendo herdeiros cerceiam a circulação dos bens culturais. Se em razão dos litígios ou do “abandono de direito”, a exploração da obra se restar impedida, qualquer um poderia reproduzi-la mediante ao pagamento de *royalties* adequados. Os *royalties* correspondem à contraprestação pecuniária devida pelo uso da criação intelectual alheia. A exemplo da “licença compulsória” tais medidas só poderiam ser levadas a cabo quando se verificasse um choque entre os princípios de proteção ao direito autoral e o relevante interesse público.

## 6. CONCLUSÃO

De fato, o direito autoral representa um avanço da sociedade em termos de reconhecimento da importância da cultura para a memória dos povos. É uma conquista que deve, por seu turno, ser preservada. Se à sociedade é dado o direito de acesso aos bens culturais, ao autor devem ser garantidos os frutos advindos da circulação do seu trabalho entre a coletividade. Existe entre o público e o autor uma estrita relação, cuja base é o equilíbrio.

O autor tem todo o direito de dispor de sua criação, porém deve atentar-se para os deveres sociais que se impõem ao direito autoral. O objetivo central dos estatutos de direitos autorais é promover acesso público ao conhecimento. As leis garantem prerrogativas aos autores, como forma de alcançar esse resultado. A forma, todavia, com que se reveste o direito autoral no período *post mortem* parece desvirtuar-se da idéia original sob a qual o direito autoral foi concebido. Os amplos poderes concedidos aos herdeiros revelam-se uma via de mão-dupla. Se, por um lado, o direito autoral como direito patrimonial deve ser transmitido aos sucessores, por outro o direito exclusivo adquirido pelos herdeiros, quando da transmissão *causa mortis*, permite que estes façam o que quiserem com a obra. Como não existe uma relação pessoal entre o herdeiro e a obra, o interesse na difusão da criação fica subjacente ao interesse pecuniário, resultado das utilizações da obra por terceiros.

O herdeiro recebe, sem qualquer esforço, um legado que foi construído ao longo dos anos com muito labor e afincos do criador intelectual. É certo que isso pode ocorrer com

qualquer direito patrimonial, mas o direito autoral é um direito que guarda uma especificidade em relação aos outros direitos: o interesse público no acesso à cultura e ao conhecimento que serve de baliza para o exercício destes direitos.

O interesse público no acesso aos bens culturais tem uma importância tão grande que as legislações do mundo inteiro prevêm restrições ao direito autoral: exceções legais e limitação temporal. Não é, portanto, coerente com a própria estrutura do sistema de direito autoral, nem tampouco, com os novos rumos do direito civil, que o herdeiro possa exercer o direito exclusivo em total dissonância com o direito da sociedade em participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.

Os direitos conferidos aos sucessores mostram-se excessivos, sobretudo, quando exercidos indiscriminadamente por um longo e excessivo período, qual seja, 70 anos, em regra, após a morte do autor. Em face da atual tendência de relativização dos direitos subjetivos, não faz sentido que o direito autoral ainda seja encarado com tanta rigidez, permitindo que herdeiros possam livremente decidir pela preservação da memória do autor, mediante disseminação da obra, ou pelo seu definitivo esquecimento, em razão da não autorização da reprodução das obras por terceiros.

Durante o liberalismo econômico, o direito de propriedade era entendido como o direito de gozar e de dispor das coisas da maneira mais absoluta, desde que não se fizesse delas um uso proibido pelas leis e pelos regulamentos (*Code Civil, art. 544*). Destarte, o proprietário poderia fazer uso do seu bem a seu talante, destruí-lo, deixá-lo improdutivo, esbanjá-lo desarrazoadamente, sem ter de se preocupar com outra coisa a não ser com seus interesses individuais ou com seu capricho. Esse conceito, todavia, foi reformulado ao longo dos anos. Hoje, o direito de propriedade, esculpido no art. 5º inciso XXIII, deve atender a sua função social. Destarte, assim como o direito de propriedade, “direito absoluto” por excelência, deve ser exercido em consonância com a sua finalidade social, o direito autoral também deve ajustar-se aos interesses da sociedade.

Enfim, é preciso reavaliar o papel da transmissão *mortis causa* do direito autoral, de sorte que abusos sejam reprimidos. O equilíbrio necessário entre interesse público de acesso à cultura e interesse privado na exploração do direito autoral deve ser mantido. O exercício do direito exclusivo não pode, jamais, representar a derrocada da cultura.

Nesse ponto, as alternativas são as seguintes: redução do prazo de proteção de 70 para 50 anos para as obras sem cunho empresarial; flexibilização pelos tribunais; arbitragem;

“licença compulsória”, mediante ao pagamento de *royalties*, bem como a ampliação do rol dos limites legais, com vistas a contemplar finalidades educativas, sem fins lucrativos.

Com isso, entende-se ser possível chegar à razoabilidade entre a proteção ao interesse privado no direito exclusivo de exploração da obra e o interesse público da sociedade no acesso à cultura.

## 7. REFERÊNCIAS

ABRÃO, ELIANE Y. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

\_\_\_\_\_. *Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias*. Revista de Direito Autoral da ABDA. Ano I, n. I, agosto de 2004.

AUGUSTO, Sérgio. Gigolôs da criação alheia. *O Estado de São Paulo*. São Paulo, 25 mar 2007. Disponível em <http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=426ASP004> Acesso em 15/12/2007 > Acesso em 1 dez 2007.

BARBOSA, Denis. Direito autoral – apresentações gratuitas. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/88.DOC> > Acesso em 18 set 2007

BEVILÁQUA, Clovis. *Direito das coisas*. v.1, 5ª ed. Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 1941

BITTAR, Carlos Alberto. *Contornos Atuais do Direito de Autor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

\_\_\_\_\_. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994.

BRANCO JUNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos Autorais na Internet e Utilização de Obras Alheias*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

CABRAL, Plínio – *A Nova Lei de Direitos Autorais – Comentários* – 4ª edição. São Paulo: Editora Harbra, 2003.

\_\_\_\_\_. *Direito autoral: dúvidas e controvérsias*. São Paulo: Editora Harbra, 2000.

\_\_\_\_\_. *Revolução Tecnológica e Direito Autoral*. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 1996.

CARBONI, Guilherme C. *Conflitos entre direito de autor e liberdade de expressão, direito de livre acesso à informação e à cultura e direito ao desenvolvimento tecnológico*. In Propriedade Intelectual: Estudos em Homenagem a Professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005

CARBONI, Guilherme. *O direito de autor e seus desafios: os conflitos com a liberdade de expressão, o direito de acesso ao conhecimento, à informação e a cultura e o direito ao desenvolvimento tecnológico*. Disponível em: <[www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=80](http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=80)>

CARDOSO, Vladimir Mucury. O abuso do Direito na Perspectiva Civil-Constitucional. In MORAES, Maria Celina Bodin de. *Princípios do Direito Civil Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006

CASELLI, Piola. *Codigue Del Diritto di Autore – Comentário*. Torino: Unione Tipográfico Editrice Torinese, 1943, p. 1.

CHAVES, Antônio. *Direito do autor: princípios fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987

\_\_\_\_\_. *Criador da obra intelectual*. São Paulo: LTR, 1995.

COSTA NETTO, José Carlos. *Direito autoral no Brasil*. Coordenação: Hélio Bicudo. São Paulo: FTD, 1998.

**CUPIS, Adriano. *Direitos da Personalidade*. 1ª ed. Campinas: Romana Jurídica. 2004.**

DRUMMOND, Victor (Coord.) *Manual de Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

DUBOIS, Henri. *L'évolution des droits de l'auteur*. Revue trimestrielle de droit civil, 1939

EBOLI, José Carlos de Camargo. *Direitos Autorais – Noção – Histórico*. Disponível em <<http://www.socinpro.org.br/art10.htm>> Acesso em 14 maio 2007

FRANÇA, Rubens Limongi. *Direitos da personalidade I*. In: Enciclopédia Saraiva do Direito, SP: Saraiva, vol. 26, São Paulo: Saraiva, 1977 p.40.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro* v.1 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil Brasileiro vol. VII: direito das sucessões*. São Paulo: Saraiva, 2007.

LEMOS, Ronaldo. *Direito, Tecnologia e Cultura*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.

LESSIG, Lawrence. Disponível em <<http://nakedpictures.utopia.com.br/tiki-index.php?page=direito+autoral+e+propriedade+intelectual>>

LEWICKI, Bruno Costa. *Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo*. 2007. Tese de doutorado (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

MACHADO, Cassino Eleck. Diário Arquivado. *Revista Piauí*. Piauí. Disponível em: <http://www.revistapiaui.com.br/artigo.aspx?id=322&anterior=122006&unica=1&anteriores>> Acesso em 15/12/2007

MANSO, EDUARDO VIEIRA *Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais*. São Paulo: Atlas, 1996.

MATTOS, Laura. Justiça de Lobato a herdeiros. **Folha Online**, São Paulo, 08 mar 2006. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u58545.shtml>>

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito civil*.

MORAES, Maria Celina Bodin de. Recusa à realização do exame de DNA na investigação da paternidade e direitos da personalidade, in *Direito, Estado e Sociedade*, n. 9, 1996.

PEREIRA, Caia Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006

PIMENTA, Eduardo Salles. *Código de Direitos Autorais e Acordos Internacionais*. São Paulo: Lejus, 1998

RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil* v. 1. São Paulo: Saraiva, 2003.

SOIBELMAN, Leib. *Enciclopédia do Advogado*, p.338 in *Anotações à Lei do Direito Autoral*. JAURY Nepomuceno de Oliveira e João Willington- Lúmen Júris Rio de Janeiro 2005

SOUZA, Allan Rocha de. *A função social dos direitos autorais*. Campos dos Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006.

SZTAJNBERG, Deborah. *O show não pode parar: Direito do entretenimento no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 2003.

TEPEDINO, Gustavo. *Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil*. In Tepedino, Gustavo. *Temas de Direito Civil*. 2 ed. Renovar, 2003.

VIEIRA MANSO, Eduardo. *Direitos Autorais*. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1998.

———. *Os Fundamentos da Exclusão de ilicitude em Atos que Contrariam Direitos Autorais*. São Paulo: RT 557/255.

VIDE, Carlos Rogel, DRUMMOND, Victor. *Manual de Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005

WILLINGTON, João; OLIVEIRA, Jaury N. de. *A nova lei brasileira de direitos autorais*. 2ª edição, revista e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002

———. *Anotações à Lei do Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

*Estadão*. Caderno Arte e Lazer. São Paulo, 13 fev 2002. Disponível em <<http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2002/not20020213p3094.htm>>

*Estadão*. Caderno Arte e Lazer. São Paulo, 02 abr 2002. Disponível em <<http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2002/not20020402p2309.htm>> Acesso em 19/10/2007

*Folha Online*, São Paulo. 07 jul 2001. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u3224.shtml>>

*Jornal O Globo* – Caderno B. 19.03.2007

*Reuters* – *Folha Online*. Rio, 24 ago 2001. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u5087.shtml>> Acesso em 19/10/2007

[http://www.bibvirt.futuro.usp.br/quem\\_somos/ajuda](http://www.bibvirt.futuro.usp.br/quem_somos/ajuda)

<http://blog.estadao.com.br/blog/zanin/?m=200711> Acessado em 15/12/2007

<http://daliteratura.blogspot.com/2006/01/breve-contributo-para-o-conhecimento.html>

<http://www.revistapiaui.com.br/artigo.aspx?id=322&anterior=122006&unica=1&anteriores=1> – acesso em 15/12/2007

[http://veja.abril.com.br/081097/p\\_024.html](http://veja.abril.com.br/081097/p_024.html)

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FERREIRA BARBOSA, Elton. Sistema Nacional de Marcas (SNM) – a construção de um novo indicador de inovação e desenvolvimento econômico. ENAPID, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. *Rev. Jur.*, Brasília, v. 8, n. 83, fev./mar., 2007

\_\_\_\_\_. Proteção das MARCAS Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. Brasília, DF, 15 maio 1996, Seção 1, p. 8353.

CASSIOLATO, J. E. A Economia do conhecimento e as novas políticas industriais e tecnológicas Cap. 7. dentro de *Conhecimento, sistemas de inovação e desenvolvimento / Organização Helena M. M. Lastres, José E. Cassiolato e Ana Arroio*. - Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Contraponto, 2005.

INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Relatório de Gestão 1990. 2007

LASTRES, H. M. *Conhecimento, sistemas de inovação e desenvolvimento / Organização Helena M. Lastres, José E. Cassiolato e Ana Arroio*. - Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Contraponto, 2005.

MALAVOTA, Leandro Miranda. Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984). Rio de Janeiro, 2006. Dissertação (mestrado em História Social) — Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

## Atualidades

### Breve anotação sobre a natureza econômica das atividades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)

Karin Grau-Kuntz\*

---

#### I. Introdução

Em seu Relatório Final, datado de abril de 2009, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instituída pela Assembléia Legislativa de São Paulo com o fim de investigar possíveis irregularidades praticadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) decidiu, como uma de suas medidas, solicitar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que verifique se o comportamento do ECAD não caracteriza infração à ordem econômica.

O comportamento do ECAD já esteve em pauta de discussão no CADE. Em 2001, o órgão de defesa econômica decidiu arquivar um processo administrativo onde questionava-se o comportamento do ECAD no mercado. Tendo em vista os resultados da CPI e a atualidade da discussão, é importante relembrar e considerar criticamente o desfecho da batalha travada em 2001.

#### II. O Processo Administrativo

Em 2001 o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)<sup>1</sup> decidiu arquivar o processo administrativo contra o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), processo que visava “*apurar ou não a existência de situação monopolística de domínio de poder econômico na atividade de prestação de serviços de arrecadação e distribuição de direitos autorais.*”

A decisão concentrou-se na análise de dois pontos, a saber:

“1) *a atividade descentralizada (do ECAD) seria desejável do ponto de vista do bem-estar do consumidor?*”

“2) *o paralelo entre essa atividade descentralizada e a concorrência como tipicamente entendemos – entre empresas privadas engajadas em atividade empresarial – é possível, ou seja, a atividade envolve algum mercado?*”

---

\* Doutora e mestre em direito pela Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) de Munique. Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI).

<sup>1</sup> PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08000.011187/95-13



Seguindo o teor do voto do Conselheiro do CADE, responder as duas questões propostas implicou em inquirir se a atividade do ECAD seria de natureza empresarial, ou não. Para tanto argumentou-se que *“apenas há maior bem estar-social se as ações interessadas visando lucro forem disciplinadas pela concorrência, permitindo a maior oferta possível do produto ao menor preço possível”*. E completando: *“Claramente não é esse o caso. O pagamento do direito autoral não pode ser interpretado como um preço a ser barganhado entre vendedores (no caso, músicos) e consumidores (usuários). O pagamento do direito independe do estilo de música e apelo junto ao público. Direito, sabe-se, deve ser igual para todos. Tanto é assim, que legalmente o ECAD não tem fins lucrativos.”* E ainda: *“Portanto, a convivência pulverizada de associações, paralelamente arrecadando e cobrando direitos autorais não pode ser entendido como um mercado competitivo, assim como a administração centralizada não pode ser entendida como um mercado de monopólio. São duas formas distintas de organização com impactos relevantes sobre a eficácia econômica da atividade de arrecadar e distribuir tais direitos, entretanto estes efeitos não derivam da competição (ou ausência dela), uma vez que, além dos agentes não terem legalmente a finalidade lucrativa, o objeto da atividade (o direito autoral) não é uma mercadoria, sujeito a disputa e barganha, como são tipicamente os bens econômicos”*. E ainda, valendo-se de um parecer: *“... em virtude do ECAD não cuidar precisamente de uma atividade econômica e sim de um serviço de proteção a um direito coletivo que só pode ser defendido de forma unificada. Assim, o caráter exclusivo do sistema atual não ocorre em virtude de um odioso monopólio a ser explorado por este ou por aquele grupo de beneficiados, pois o ECAD existe em benefício de todos os autores e demais titulares, ou melhor, em benefício de toda a coletividade por ele formada.*

*Ademais, não se trata aqui de privilegiar o monopólio, eis que não se trata de uma atividade prestável a um regime de concorrência. Monopólio consiste na prestação por um agente econômico de serviços ou de um bem que pode e deve ser prestado por uma pluralidade de agentes. Ocorre, entretanto, que a exclusividade do ECAD é indispensável para que os próprios tutelados por essa atividade tenham benefícios do seu cumprimento. **Isto não constitui um monopólio é simplesmente uma decorrência da natureza da atividade exercida ( grifo do autor).** Nunca é demais enfatizar a absoluta imprescindibilidade do caráter exclusivo da prestação da atividade arrecadatória e distributiva, tanto por razões de ordem financeira, como de custo e benefício. Não há sistema capaz de proporcionar aos autores a justa pretensão de auferir os créditos de suas obras pela unicidade do sistema.”*

Por fim, ainda lê-se no voto do relator, que foi acatado por unanimidade: *„Embora a atividade de arrecadação e distribuição de direitos envolva elementos econômicos, até porque, em última análise, estão envolvidos valores monetários e custos de administração e organizacional, não é uma atividade empresarial. Não digo que não possa existir o lucro. Porém, sua obtenção é ilegal. O CADE*

*apenas pode se manifestar em caso em que a atividade empresarial é reconhecida, sob o risco de admitir a legitimidade da prática ilegal. Nesse sentido, se aprioristicamente sabe-se que a atividade legalmente não pode ter fins lucrativos, ainda que na prática possa existir lucros, não seria cabível ao CADE avaliar a existência ou não de cobranças excessivas de valores.*

*A omissão do Estado na supervisão das atividades do ECAD potencializa o surgimento de irregularidades. O abuso, se houver, não decorre de condutas monopólicas de mercado – não há mercado a ser analisado -, mas da excessiva liberalidade fiscalizatória, por exemplo, na análise da compatibilidade do percentual do valor bruto arrecadado a título de manutenção do ECAD e de suas atividades operacionais e seu orçamento/programa. Condutas possivelmente abusivas nessa matéria devem ser reguladas pela legislação, pelos órgãos do Executivo notoriamente especializados (Ministério da Cultura), ou em última instância, devem ser decididas pelo judiciário.“*

### **III. Análise Crítica**

#### **1. Sobre o monopólio e o caráter exclusivo da prestação da atividade arrecadatória e distributiva exercida pelo ECAD**

a) A situação de monopólio ocorre quando um agente econômico é capaz de determinar sua forma de ação no mercado, o que inclui determinação de preços, sem precisar se adequar às pressões modeladoras de comportamento que surgem de relações de concorrência.

Em caráter geral, o fornecedor de um produto ou o prestador de um serviço que pretenda sobreviver no mercado deve ajustar seus preços e a qualidade dos produtos ou serviços por ele oferecidos aos de seus concorrentes. De forma bem simplificada, presume-se que a disputa entre os agentes econômicos é capaz de regular adequadamente a relação entre o preço e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos ao mercado, gerando, assim, bem-estar social (preços mais baixos e qualidade cada vez melhor).

Quando há apenas um fornecedor de um determinado produto, ou um único prestador de certo serviço, não há espaço para a regulação do preço pelo caminho competitivo. Essa situação não é - geralmente - desejada no sistema da economia de mercado.

Ocorre, porém (e por isso falou-se acima em “geralmente”), que por razões políticas decide-se, às vezes, permitir a concentração do fornecimento de um produto ou da prestação de um serviço nas mãos de apenas um agente econômico.

A concentração da tarefa de arrecadação e distribuição dos direitos autorais na figura do ECAD serve como exemplo desse tipo de opção política.

b) Do ponto de vista conceitual, um serviço de arrecadação e distribuição de direitos de autor de terceiros implica no ato de cobrar ou recolher, em nome dos titulares dos direitos, uma determinada quantia correspondente ao valor do direito para, em um segundo momento, reenviar àqueles titulares, na proporção que lhes caiba, o resultado da quantia recolhida.

Na descrição do serviço de arrecadação e distribuição de direitos de autor fica patente a “*natureza*”, ou seja, a *substância* da atividade exercida pelo ECAD, que vem expressa no ato de *arrecadar e distribuir*.

A centralização da atividade de arrecadar e distribuir, por sua vez, não faz parte da “*natureza*” do serviço, mas é, antes, um fator externo a ela.

Insistindo: se a centralização fosse uma *decorrência da natureza do serviço de arrecadar e distribuir*, seria impossível que duas ou mais entidades pudessem, concomitantemente, arrecadar e distribuir. Na verdade, sabemos, não há impossibilidade prática alguma que duas ou mais entidades arrecadem e distribuam concomitantemente. O que se pode questionar é se o grau de eficiência da arrecadação e distribuição descentralizada será o desejado ou não. Desponta evidente, assim, que a valoração do grau de eficiência é um fator *externo* à natureza do ato de arrecadar e distribuir direitos de terceiros.

Dependendo da estrutura política dentro da qual ato de arrecadação e distribuição ocorra, sua valoração poderá tender para a centralização ou para a descentralização. No que diz respeito à União Européia, por exemplo, a decisão política foi por descentralizar o serviço de arrecadação e distribuição de direitos de autor. Lá, em adequação aos fins políticos e econômicos perseguidos pela União, julga-se que um serviço descentralizado é o mais eficiente.

No Brasil, por sua vez, o legislador fez a opção política de centralizar o serviço de arrecadação e distribuição de direitos autorais e, se assim o fez, julgou ser essa a forma mais eficiente para dar estrutura ao serviço de arrecadação e distribuição de direitos autorais.

c) Centralizar ou não centralizar o serviço de arrecadação e distribuição de direitos autorais é, como ficou acima demonstrado, uma *opção política*. E opção política, como também já comprovado, é um elemento externo ao conceito (*natureza ou substância*) de serviços de arrecadação e distribuição de direitos.

Partindo desse raciocínio, chega-se ao primeiro ponto merecedor de análise crítica do voto do Relator no processo administrativo em questão.

A afirmação do parecer acima transcrito, onde defendeu-se a absoluta imprescindibilidade do caráter exclusivo da prestação da atividade arrecadatória e distributiva, tanto por razões de ordem financeira, como de custo e benefício, não é correta.

Deduzir a absoluta imprescindibilidade implica necessariamente em reconhecer a impossibilidade da arrecadação e distribuição de direitos de autor de forma não centralizada. A premissa não é verdadeira. Há e sempre houve a possibilidade fática de implementação de outros sistemas que não o unificado, capazes de proporcionar aos autores a justa pretensão de auferir os créditos de suas obras.

Se esses outros sistemas são os mais adequados para a realidade brasileira, se são mais eficientes ou não, é, como já afirmado, uma outra questão.

d) A afirmação de absoluta imprescindibilidade do sistema de unificação confunde, como ficou demonstrado, dois elementos distintos relativos ao conceito de prestação de serviço de arrecadação de direitos (autorais): os elementos intrínsecos ao conceito (aquilo que o parecerista denominou de “*natureza*”), e os elementos extrínsecos ao conceito (a sua instrumentalização política).

Fazer a distinção entre os elementos intrínsecos dos conceitos e suas adequações de cunho político é fundamental para a análise de controvérsias jurídicas.

Quando o legislador brasileiro optou por colocar o exercício do direito de arrecadar e distribuir os direitos autorais nas mãos de uma única entidade, ele fez, necessariamente, uma ponderação entre os vários interesses envolvidos, optando, então, pela solução que lhe pareceu mais equilibrada e, assim, mais eficiente.

Cada uma das opções de ponderação possíveis representa, porém, não só maior ou menor grau de adequação ao fim político que se pretende alcançar, mas gera, também, consequências estruturais.

A consequência estrutural, no caso da escolha por um serviço de arrecadação e distribuição centralizados, é a criação de uma posição de monopólio. Dela não se poderá fugir. Só é permitida *uma única* entidade oferecendo serviços de arrecadação e distribuição de direitos de autor.

No exercício da função de arrecadação e distribuição, e em consequência de sua posição “exclusiva” (monopolista), compete apenas ao ECAD fixar valores e estabelecer procedimentos de cobrança, sem precisar se preocupar com a “pressão” das forças de outras entidades competidoras na prestação do serviço, pressão que, como visto acima, é um fator, em princípio, desejado como mecanismo de auto-regulamentação do mercado.

e) Algumas vezes o legislador abre exceções ao princípio de que a auto-regulamentação do mercado seria o caminho com o maior potencial de gerar bem-estar social e decide por concentrar uma atividade econômica, ou seja, uma atividade que é exercida no mercado, nas mãos de um único agente econômico.

Essa decisão, repetindo, é tomada em um processo de ponderação de interesses. Esse processo de ponderação de interesses, bem como o processo de decisão, é feito em conformidade com os princípios que dão suporte à ordem jurídico-econômica do país. Isso significa que o legislador não poderá induzir o processo de ponderação partindo de premissas que afrontariam os princípios da propriedade, da livre iniciativa e da livre concorrência. Ele decide por abrir uma exceção, mas não pode, ao implementar a exceção, conformá-la de forma a violar os limites impostos ao bom (no sentido de desejado) funcionamento do mercado.

O ECAD, agora materializando o acima explicado, goza de uma posição vantajosa no mercado (exclusiva), mas isso não quer dizer que possa agir da maneira que mais lhe aprouver. Em outras palavras, o ECAD não pode valer-se de sua posição de vantagem legal para ir além dos fins que justificaram sua criação. A posição especial garantida ao ECAD não lhe dá aval para abusar de sua posição privilegiada no mercado.

f) O CADE, por sua vez, é o órgão cuja função essencial se resume em ser o guardião daqueles princípios básicos que norteiam e dão a estrutura da ordem econômica brasileira.

Se uma entidade que atua no mercado em posição privilegiada não faz uso da posição especial que lhe foi garantida de forma adequada, caberá ao CADE inquirir se há ou não abuso da posição especial, se essa atitude não falseia a concorrência e a livre iniciativa como princípios.

É importante destacar que, independentemente de não haver, no caso específico, a existência de concorrentes em razão do monopólio legal, é função do CADE zelar pela integridade da ordem econômica como um todo, ordem que é prejudicada, falseada, se e quando uma entidade que goza de uma posição privilegiada no mercado - posição que não lhe foi garantida ao bel prazer, destaca-se, mas antes por considerações de bem-estar – dela se vale para abusar de seus direitos.

É esse o entendimento que se retira da leitura dos Art. 15 e 20 da Lei 8.884/1994<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Lei 8.884/1994, Art. 15. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal. Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II -

Não se pretende aqui entrar na discussão se o ECAD abusa ou não abusa dos direitos que lhe cabem em função do exercício da tarefa a ele atribuída. O que se quer destacar é que o ECAD está, no que diz respeito ao seu comportamento no mercado como determinador de preços e de procedimentos de cobrança, sujeito ao controle do CADE.

g) Não cabe ao CADE discutir se a decisão do legislador, de privilegiar a forma centralizada, foi boa ou não. Essa decisão é competência do legislador. Nesse sentido, responder à questão acima transcrita apontada como número 1) não é competência do CADE.

Ao CADE, como acima afirmado, cabe averiguar se a entidade privilegiada com a situação exclusiva age nos limites das regras de funcionamento do mercado ou não.

## **2. Entidade sem fins lucrativos e exercício de atividade econômica**

a) Falando de forma bem simplificada, lucro é o fruto da diferença entre os custos e os resultados finais de uma determinada operação.

O lucro exerce um papel fundamental na economia de mercado. A sua expectativa serve como estímulo de sensibilização do agente econômico frente às necessidade dos consumidores, além de forçá-lo a observar e a se adaptar ao comportamento dos seus concorrentes.

Nesse sentido, diz o próprio Relator no voto em análise, *“apenas há maior bem-estar social se as ações interessadas visando lucro forem disciplinadas pela concorrência, permitindo a maior oferta possível do produto ao menor preço possível”*.

Fica, assim, evidente que almejar um saldo positivo nas operações econômicas é desejado, ou seja, não poderá ser, ao contrário da linha de argumentação do Relator, ilícito.

Porque então o Relator afirma, em seu voto, ser a obtenção de saldo positivo nas operações econômicas ato proibido para as empresas sem fins lucrativos? Ele assim argumenta porque confunde o princípio de que o lucro é fator positivo na economia de mercado com as normas que cuidam da *destinação* do lucro de pessoas jurídicas.

Partindo do primado de *destinação do lucro*, a ordem jurídica prevê dois tipos de pessoas jurídicas: aquelas que perseguem fins lucrativos e aquelas que não perseguem fins lucrativos.

---

dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; IV - exercer de forma abusiva posição dominante. (*grifo nosso*).

As entidades que perseguem fins lucrativos podem destinar o resultado positivo de suas atividades econômicas para distribuí-los às pessoas naturais que dela fazem parte. Ao contrário, nas entidades sem fins lucrativos, o saldo positivo da atividade no mercado não é distribuído às pessoas naturais vinculadas a ela, mas antes deve ser ele reinvestido em sua própria estrutura, fomentando, assim, o fim social que se preza alcançar.

b) Esclarecido o equívoco a respeito da ilicitude da obtenção de lucro por entidades sem fins lucrativos, cabe considerar a afirmação de que o “*pagamento do direito autoral não pode ser interpretado como um preço a ser barganhado entre vendedores (no caso, músicos) e consumidores (usuários). O pagamento do direito independe do estilo de música e apelo junto ao público*”.

O pagamento do direito autoral só não é um “*preço a ser barganhado entre vendedores e consumidores*” porque o legislador criou uma situação de monopólio na fixação do preço. Em outras palavras, o preço pago pelos consumidores não é um preço formado *no mercado (barganhado)*, mas sim um preço *imposto* por um único órgão.

Ao supor que há um *preço* a ser pago pelo consumidor ao vendedor, mesmo que não seja um preço barganhado, mas antes fixado exclusivamente por uma única pessoa jurídica legalmente autorizada, o Relator deixa patente o valor de *mercadoria* desses direitos.

O ECAD, como acima explicado, está sujeito às normas de conduta impostas pelos princípios da ordem econômica. O fato de ser, por determinação legal, o único órgão de arrecadação e distribuição de direitos autorais não lhe dá carta branca para agir no mercado ao seu bel prazer, abusando de sua posição privilegiada. Quando o Relator afirmou que os supostos abusos do ECAD não decorreriam de condutas monopolísticas de mercado, já que não haveria mercado a analisar, recusou, na verdade, como acima ficou demonstrado, cumprir com sua função de guardião da ordem econômica.

Ao invés de assumir a responsabilidade que lhe é determinada por Lei – aqui reporta-se mais uma vez aos artigos 15 e 20 da Lei 8.884/94 – eximiu-se dela colocando o problema nas mãos do legislativo e, em última instância, do judiciário.