



Revista Eletrônica do IBPI

Número 2

Julho de 2010

IBPI

Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual



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.

- Plataforma de publicação digital: www.ibpi brasil.org

ISSN – 2176-5057

Editorial

Direção acadêmica – *Karin Grau-Kuntz*

Direção Internacional – *Gert Würtenberger*

Editora – *Carolina Tinoco Ramos*

Conselho Editorial

Allan Rocha de Souza

Bruno Lewicki

Denis Borges Barbosa

Enzo Baiocchi

Guilherme Carboni

Pedro Paranaguá

Roberto Reis

Victor Albuquerque

ÍNDICE

. ECJ Decides on Scope of Discretion for Community Plant Variety Office - ECJ. 15 April 2010, C-38/09P Schräder v. Community Plant Variety Office

Gert Württenberger..... 3

. Âmbito de Protecção da Patente: a Doutrina dos Equivalentes

Sheila Maritza Timas Pinto Monteiro..... 12

. O Direito Olímpico e a Propriedade Intelectual

Ana Carolina Velloso Goulart 63

. Direito de Autor e Concorrência

Karin Grau-Kuntz 127

. A UPOV 1991 e um novo Marco Regulatório para as Cultivares no Brasil

Newton Silveira/Alison Francisco 145

. A noção de inovação tecnológica e os benefícios fiscais da Lei 11.196/05

Marcelo Gustavo Silva Siqueira 174

**ECJ DECIDES ON SCOPE OF DISCRETION FOR COMMUNITY PLANT VARIETY
OFFICE - ECJ. 15 APRIL 2010, C-38/09P SCHRÄDER V. COMMUNITY PLANT
VARIETY OFFICE[∞]**

*Gert Würtenberger**

Abstract: In this first decision related to an issue which ensued in an application for grant of a Community Plant Variety right, the European Court of Justice had to decide upon procedural aspects relevant in proceedings for grant of a Community Plant Variety Right and, in particular, on the scope of discretion which the Community Plant Variety Office has in examination proceedings.

Article 6 of the Council Regulation on Community Plant Variety Rights 2100/94/EC (Regulation) provides that a Community Plant Variety right may be granted for a variety that is distinct, uniform, stable and new. The first three requirements, the so-called *DUS* requirements, are examined in a comparison trial, within which plants of the applied-for variety are cultivated and compared with plants of known varieties of the same species in the fields or in a greenhouse. Such a comparison is necessary to ascertain whether the new variety is distinct from known varieties. According to Article 7 of the Regulation, a variety shall be deemed to be distinct if it is clearly distinguishable, by reference to the expression of the characteristics that result from a particular genotype or a combination of genotypes, from any other variety whose existence is a matter of common knowledge on the date of application. Article 7, Para. 2 furthermore defines, by way of examples, the circumstances which qualify the variety as a matter of common knowledge.

In performing the technical examination, according to Article 76 of the Regulation, the Community Plant Variety Office (CPVO) is obliged to conduct all necessary investigations on the facts of its motion, to the extent that they fall under the examination as determined by Articles 54 and 55 of the Regulation. Moreover, the Office shall disregard facts or items of evidence which have not been submitted within the time limits set by the CPVO.

[∞] Trabalho de autor convidado.

* Dr. jur., advogado em Munique, Alemanha.

1. PROCEEDINGS BEFORE THE COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE

The application for a Community Plant Variety Right for the plant variety SUMCOL 01, a plant of the species *Plectranthus ornatus* and the result of the crossing between a plant of this species and a plant of the species *Plectranthus ssp.*, was opposed by the Applicant's competitors, arguing that the candidate variety was not new but a wild variety originating in South Africa and which had been marketed for years in that country as well as in Germany. During the examination procedure, the Examination Office of the CPVO, the German Federal Plant Variety Office (Bundessortenamt), obtained a plant of the relevant species from the private garden of an employee of the Botanical Gardens Kirstenbosch (South Africa). Through further enquiries with the competent sources in South Africa, indications were provided that the reference variety had been on the market for years in South Africa and, thus, had to be qualified as 'of common knowledge'.

In order to exclude the possibility that any differences between the candidate variety and the plant material received from South Africa, used as the reference variety, were due to environmental factors, cuttings had been made from the reference variety.

The comparison of the reference variety with the candidate variety led the Bundessortenamt to the conclusion that the candidate variety was not distinct from the plant material of South African origin which was of common knowledge. Hence, the CPVO rejected the application because of lack of distinctness of the SUMCOL 01 variety in accordance with Article 7 of Regulation No. 2100/94.

2. APPEAL PROCEEDINGS BEFORE THE BOARD OF APPEAL

The Applicant appealed the CPVO's decision. The Office subsequently considered the appeal. Within this interlocutory revision of its decision, according to Article 70 of the Regulation, the CPVO made further enquiries in South Africa, which confirmed that the reference variety was of common knowledge long before the application for the candidate variety had been filed and, thus, the CPVO declared that it would not rectify its decision. It forwarded the appeal to the Board of Appeal (BOA), which scheduled a hearing. At this hearing the BOA was not entirely convinced that the reference variety was a matter of common knowledge. Thus, it announced that it would take evidence by inspection of the reference variety in South Africa through the technically trained member of the BOA. The taking of

evidence was made dependent upon payment of the anticipated travel expenses in the amount of € 6.000--. The Applicant, however, refused to pay. He claimed that he was not required to provide evidence and had not sought the taking of evidence which had been ordered as it was the CPVO's duty to determine whether the candidate variety was distinct.

The BOA rejected the appeal without taking evidence. In its decision, it explained, *inter alia*, that taking evidence was not necessary. After reconsideration of the facts available, it was convinced that the evidence at hand was sufficient to come to the conclusion that the reference variety and the candidate variety were of different genetic origin. Thus, the Applicant's argument, that the material obtained as a reference variety from South Africa was indeed plant material of the candidate variety, was to be refuted. Moreover, the BOA stated that, in light of information on the availability of the reference variety in South Africa, the same had to be regarded as 'of common knowledge'.

3. PROCEEDINGS BEFORE THE GENERAL COURT

By way of an action to the General Court (formerly known as the Court of First Instance) the Applicant contested the decision of the Board of Appeal. The General Court dismissed the Applicant's appeal.

In appeal proceedings the Plaintiff questioned the correctness of the CPVO's assessment of the lack of distinctness of the candidate variety. In his opinion, the BOA had based its decision exclusively on incorrect and contradictory information obtained on the origin and the common availability of the reference variety from South Africa. He repeated his allegation that the material used as the reference variety supplied from South Africa was, in fact, plant material of the candidate variety. In addition thereto, the Plaintiff claimed that even if the reference material did not stem from the candidate variety, doubts might be raised that the same had to be regarded as 'of common knowledge' as it had been obtained from a private garden. If common availability of the reference variety cannot be finally clarified, such doubts did not justify qualifying the reference variety as 'of common knowledge'.

Prior to dealing with the plea that the Board of Appeal had erred in the application of the criterion of distinctness, the General Court pointed to "preliminary considerations as to the scope of the Court's power of judicial review". In that context, it referred to longstanding case law of the European Court of Justice (ECJ) in other fields of Community law in which wide

discretion of the Community authority had been confirmed when complex scientific or technical issues had to be decided upon.

In these cases in which the Community Authority has a wide scope of discretion, exercising the same is subject to only limited control by the Community Judge, restricted to, in particular, the question whether the decision of the Community Institution is subject to an evident mistake, misuse of the discretionary power or exceeding of the discretion. The same applies in relation to complex technical examination results. On the other hand, the Court must examine the correctness of relevant evidence, its reliability and its coherence and whether the Body rendering the decision has taken into consideration all facts and evidence relevant to deciding the complex matter and is not based upon misuse of its powers. In doing so, the Community Judge should not exchange the results of the examination of facts of the Administrative Body by its own considerations.

The Court admitted that the examination of distinctness was of a complex scientific and technical nature, thus limiting the possibility for the Court to reconsider the same. As it came to the conclusion that the CPVO as well as the BOA took into consideration all the decisive facts obtained during comparison trials and through enquiries in South Africa and, furthermore, neither misuse or exceeding of discretion nor misuse of power was given, the General Court rejected the appeal by the Plaintiff, who, by way of an action filed with the ECJ, contested the judgement of the General Court.

4. JUDGEMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

In these proceedings the Applicant raised two main pleas, the first of which discussed procedural defects whereas, at first sight, the second dealt with material deficiencies.

a. With the first plea, the Applicant alleged procedural deficiencies leading to the erroneous finding that SUMCOL 01 was not distinct to the variety from which the plant material was obtained from South Africa. In proceedings before the CPVO the Applicant alleged that the material provided from South Africa and used as a reference variety was, in fact, plant material from SUMCOL 01. This was, however, refuted by the Office as well as by the Board of Appeal due to the differences between the candidate variety and the reference

variety, revealed during the technical examination. Moreover, the Applicant had raised arguments before the CPVO and the Board of Appeal against the holding that the reference variety was of common knowledge, with reference to, inter alia, the discussion of *Plectranthus ornatus* in various scientific publications, which the Board of Appeal saw as confirmation of the statements of the gentleman of Kirstenbosch, who provided the material of the reference variety from his private garden, about its common availability in South Africa. As the Applicant did not substantiate and offer proof of his argument that the varieties discussed in the scientific publications were not the same as those supplied from South Africa and used for the technical examination, the General Court confirmed that the Board of Appeal was in a position to regard the variety supplied as the same as that discussed in scientific literature. As the Board of Appeal did not base its assessment, that the candidate variety is of common knowledge, on the description in scientific literature but made reference to the same only in support of its opinion that common knowledge was proven with regard to the plant material supplied from South Africa, the General Court saw no deficiencies in the Board of Appeal's conclusion that the reference variety was of common knowledge. In proceedings before the Court, the Applicant argued that this holding was based on incomplete recording of statements made before the Board of Appeal, rendering of the minutes of the hearing in breach of Article 63(2) of Regulation 1239/95 and the General Court's reliance on items of evidence not in the case file, resulting in findings based on mere speculation as far as a certain communication was made by the Examiner during the technical examination.

The ECJ emphasised that pleading that the General Court could not reasonably conclude that the facts and circumstances referred to were not sufficient to refute conclusions by the Examination Division, and confirmed by the Board of Appeal, was formally a plea on an error of law, but in fact calls into question the factual assessment carried out by the General Court and, in particular, disputes the probative value it attached to those facts. Article 225(1) EC and the first paragraph of Article 58 of the Statute of the Court of Justice, however, limit an appeal only on points of law. As the General Court has exclusive jurisdiction to find and appraise the relevant facts and to assess the evidence, the Court regarded the submitted plea as inadmissible.

In response to the Appellant's argument that the General Court distorted the facts and evidence when it assessed the argument on questions of the distinctness of the candidate variety, the ECJ emphasised that the General Court was the sole authority in judging whether or not the

evidence before it is sufficient. Thus, on appeal the Court of Justice may only consider whether the evidence available has been distorted or the findings of the General Court were incorrect in light of the documents in the case file. In this context, the ECJ also stressed that facts not submitted by the parties before the departments of the CPVO cannot be submitted at the stage of the action brought before the General Court, as the General Court is called upon to assess only the legality of the decision of the Board of Appeal on the basis of facts submitted to the Office and the Board of Appeal.

Furthermore, the Appellant claimed infringement of principles governing the taking of evidence, by imposing excessive demands upon the Applicant, and that the General Court's decision was finally based on distortion of facts and evidence, leading to the incorrect appraisal of the probative value of the statements made by the South African person who supplied the material of the candidate variety. This gentleman elucidated in detail to the Bundessortenamt the origin of the plant material in his garden, leaving the Board of Appeal in no doubt that the variety was commonly known long before the application for SUMCOL 01. The Court found that the appeal judgement was not marred by an error of law in the consideration of the BOA's evaluation of the information received from South Africa.

b. The second plea alleged contradictions, errors and breach of Community law concerning the account taken of scientific publications in order to establish that the reference variety was a matter of common knowledge, that the General Court erred in law in failing to take account of the Applicant's arguments concerning the infringement of Article 62 of the Regulation and finally alleging errors in law in assessing the Examiner's participation in the hearing.

As mentioned above, in its decision the General Court accepted that the detailed description of a variety appearing in a scientific publication could be taken into account as evidence that a candidate variety is a matter of common knowledge within the meaning of Article 7 (2) of Regulation No. 2100/94. Apart from the fact that scientific literature was referred to merely as confirmation of Mr. van Jaarveld's statement, the General Court included the reference purely for the sake of completeness. As, according to settled case law of the ECJ, the complaint directed against grounds of a judgement of the General Court including facts only for the sake of completeness have to be rejected outright since such grounds by themselves

cannot lead to an erroneous judgement, the ECJ rejected the attack against the General Court's decision based on this argument.

In proceedings before the Board of Appeal, the Board heard the Examiner who performed the technical examination. The Applicant argued that, due to lack of a decision ordering a measure to take evidence, the Examiner should not have been heard. However, the General Court regarded the Examiner as an agent of the CPVO and therefore measures to take evidence did not have to be decided upon in order to hear her. In the Applicant's opinion, this holding was based on an error in law. The ECJ confirmed the General Court's holding pursuant to Article 15(2) of Regulation No. 1239/95, that the acts performed by the Examiner of an office appointed by the CPVO as an examination office must be regarded as acts of the CPVO as far as third parties are concerned. As it is entirely up to the President of the CPVO to decide upon the composition of his delegation, the Examiner had to be regarded as an agent of the CPVO. For this reason, her presence at the hearing did not require the adoption of a measure for taking evidence within Article 60(1) of Regulation No. 1239/95.

CONCLUSIONS

This case raised issues of the scope of discretion of the CPVO, of admissibility of new facts in further proceedings as well as of the scope of judicial review of decisions of the CPVO and its Board of Appeal.

As is the case with regard to Community designs and Community trademarks, decisions taken by the CPVO are potentially subject to a 3-tier review system, unless the CPVO does not change its decision by an interlocutory revision upon appeal by the aggrieved party in the proceedings. Decisions of the CPVO may be appealed to the Board of Appeal, followed by the possibility of further judicial review by the General Court and pursuant to Article 225 EC by the Court of Justice on appeal. The subject matter of review differs at each of those levels. While, according to Articles 71 and 72 of Regulation No. 2100/94, the Board of Appeal may re-examine the case and, in doing so, may itself exercise any power which lies within the competence of the CPVO, including conducting a new full examination as to the merits of the appeal in terms of both law and fact, proceedings before the General Court and the Court of Justice are much narrower. The General Court is called upon to review the evaluation of the facts by, and the decision of, the BOA, whereas the Court of Justice is limited to the control of

legality of the judgement of the General Court (Article 225 EC). Consequently, the General Court considers whether a decision is, by reference to the time of its adoption by the Board of Appeal, based upon one of the grounds mentioned in Article 73(1) of Regulation No. 2100/94, namely lack of competence, infringement of an essential procedural requirement, infringement of the EC Treaty, of the Regulation on Community Plant Variety Rights, or of any rule of law related to their application or misuse of power. In contrast, the Court of Justice has no jurisdiction to review the decision taken by the Board of Appeal or the decision originally taken by the CPVO, nor is the appeals procedure intended as a general re-examination of the application brought before the General Court. In proceedings before the Court of Justice, its jurisdiction is limited to reviewing the findings of law of the General Court on the pleas argued before that court.

In the present case, the General Court as well as the Court of Justice declared case law applicable according to which judicial review of decisions of Community institutions is limited. These are cases where Community authorities are called upon to make complex assessments of a technical, scientific, economic or social nature. When reviewing an administrative decision based on such an appraisal, the Community adjudicator should not substitute its own assessment for that of the competent authority. Consequently, judicial review in such cases is limited to verifying that the measure in question is not vitiated by any manifest errors or misuse of power and that the authority concerned has not manifestly exceeded the limits of its discretion. In such cases, the court can only examine whether the evidence relied upon is factually accurate, reliable and consistent and whether that evidence contains all the information that must be taken into account in order to assess the complex situation concerned. The *DUS* examination of a new variety is of a technical nature and concerns the phenotypical characteristics of a variety that are expressed as a result of a given genotype. Those tests are performed on the basis of UPOV's "General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonised descriptions of New Varieties of Plants" (TG/1/3 19 April 2002). The tests for the various species are based upon the CPVO technical guidelines, which in turn are based on the protocols developed within the framework of UPOV. They define characteristics which must be examined in order to determine whether the new variety is distinct from all the known varieties of the same species. The Examination Offices, to be appointed by the CPVO, perform the technical examination by means of a comparison trial over one or several cultivation periods in order to observe the characteristics to be examined, whether the

candidate varieties are clearly distinguishable from the characteristics of known varieties. They decide on their own discretion which varieties, apart from the plants of the candidate variety, they will take into such comparison trials. In comparison to dead material, the qualification of natural material - which is subject to continuous changes - is ultimately a matter of the experience of the Examiner. For this reason, the CPVO must have a broad scope of discretion, not only in the selection of those reference varieties which it deems appropriate to use for the technical examination of the candidate variety, but also in evaluating the test results for deciding whether the new variety is clearly distinguishable, in its relevant characteristics, from known varieties. This broad of scope of discretion has been confirmed by the General Court and the ECJ, by emphasising that the courts have only limited possibilities for examining the results of the technical examination of the CPVO.

As the administrative decision in Community Plant Variety Rights is a result of complex assessment of the type referred to in that case law, as is the case when appraising the distinctive character of a plant variety in light of the criteria laid down in the Regulation, decisions of the CPVO and its Board of Appeal are subject to very limited judicial review. As this case shows, the CPVO has extremely wide discretion in the evaluation of the results of the technical examination. While it is the duty of the Office to examine *ex officio* all reasonable sources in order to decide upon the protection requirements - distinctness, stability and uniformity - applicants need to introduce substantiated evidence of facts in support of the protection criteria even if, in the opinion of the CPVO, they are of minor significance. Otherwise there is a risk that such facts will not be considered and followed up in greater detail *ex officio*, whereas - for procedural reasons - the applicant will be precluded from submitting such facts and evidence in further proceedings

ÂMBITO DE PROTECÇÃO DA PATENTE: A DOCTRINA DOS EQUIVALENTES

Sheila Maritza Timas Pinto Monteiro*

Resumo: A determinação do âmbito de protecção conferido pelo direito de patente vai além do disposto nas reivindicações, no entanto, sem desprimor pelo papel fundamental das reivindicações na concretização do objecto de protecção. O presente estudo realça a necessidade de determinar o sentido não literal da patente e, conseqüentemente, o contributo da Doutrina dos Equivalentes na determinação concreta do âmbito de protecção da patente.

Palavras-chave: Patentes; Âmbito de Protecção; Reivindicações; Doutrina dos Equivalentes.

SCOPE OF PATENT PROTECTION: THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS

Abstract: *The determination of the scope of protection afforded by patent law goes beyond the requirements of the claims, nonetheless, with no despair of the role of claims in achieving the object of protection. This study highlights the need for establishing the non-literal sense of the patent and, consequently, the contribution of the Doctrine of Equivalents to determine the actual scope of patent protection.*

Keywords: *Patent; Scope of Protectio; Claims; Doctrine of Equivalents*

Sumário: 1. Delimitação do tema. 2. As Reivindicações. 2.1. Do Conteúdo das Reivindicações. 2.2. Da Interpretação das Reivindicações. 3. Do Conteúdo Positivo do Âmbito de Protecção da Patente. 3.1. Âmbito Territorial. 3.2. Âmbito Temporal. 3.2.1. Certificado Complementar de Protecção. 3.3. Âmbito Objectivo. 3.3.1. Da Patente de Produto. 3.3.2. Da Patente de Processo. 3.3.2.1. A Inversão do Ónus da Prova. 3.3.2.2. Requisitos para a invocação da Inversão do Ónus da Prova. 4. O Conteúdo Negativo do Âmbito de Protecção da Patente. 5. A Doutrina dos Equivalentes. 5.1. Os Requisitos para a aplicação da Doutrina dos Equivalentes.

* *Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Aluna do Mestrado Científico em Direito Intelectual na Faculdade de Direito Universidade de Lisboa.*

5.2. Momento temporal determinante para a apreciação da existência de equivalentes. 5.3. A Doutrina da Essencialidade. 5.4. Das sentenças Epilady. 5.5. Breve comparação entre a Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade. 5.6. Da Aplicação da Doutrina dos Equivalentes. 5.7. O futuro da Doutrina dos Equivalentes. 6. Conclusão. 7. Referências Bibliográficas.

1. DELIMITAÇÃO DO TEMA

O direito de patentes emerge da necessidade de proteger as invenções¹ provenientes das mais diversas áreas da ciência e da indústria. Este ramo do direito tem em vista essencialmente a promoção do progresso tecnológico e industrial num mercado de livre concorrência.

O progresso tecnológico é alcançado por meio de incentivos, a atribuição de um direito de exclusivo ao inventor, que recai sobre o seu invento, constitui uma das várias formas, a mais aliciante, de despertar o interesse na investigação científica e tecnológica de toda a comunidade.

O tema que nos propomos desenvolver prende-se com os aspectos jurídicos relacionados com a determinação do âmbito de protecção da patente.

O direito de patente protege o seu titular contra a reprodução e comercialização da invenção patenteada, por terceiros, bem como a comercialização, por estes, de uma invenção na qual foi introduzida elementos novos que constituem equivalentes de um ou alguns elementos da invenção patenteada, cuja função e o resultado final alcançado é essencialmente idêntico².

De acordo com o disposto no artigo 69º nº 1 Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) “O âmbito de protecção conferida pela patente europeia é determinado pelas reivindicações.

¹ Não encontramos na lei uma definição expressa de invenção. Luís M. Couto GONÇALVES define invenção como sendo “uma solução técnica para um problema técnico”, cf. *A patente de Invenção e a Noção de Técnica*, in Estados Comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, vol. II, Livraria Almedina, 2008, 289 e ss; Hermenegildo BAYLOS CORROZA, também apresenta uma noção de invenção: “la invención es la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”, cf. *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed., Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1993, ponto 271, p. 695. Posto isto, temos que a invenção constitui um elemento fulcral no desenvolvimento técnico e industrial.

² Veja-se neste sentido, Paul ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle, Partie Spéciale*, Ed. Recueil Sirey, Paris, 1954, p. 79.

Não obstante, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações.”³. O artigo 1º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE determina o exacto alcance da interpretação das reivindicações. Optou-se por uma solução de compromisso, fazendo cessar as divergências que existiam relativamente à interpretação das reivindicações desde 1973⁴.

Por seu lado, o artigo 2º do Protocolo Interpretativo dispõe que “Para os efeitos de determinação da extensão da protecção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações”.

Do exposto, resulta que a determinação do âmbito de protecção conferido pela patente reveste-se de algumas dificuldades. Para uma melhor compreensão desta questão é essencial, em primeiro lugar, o estudo das reivindicações e de seguida estabelecer uma pequena separação, onde temos por um lado, o conteúdo positivo do âmbito de protecção, a saber, os limites territoriais, temporais e objectivos, e por outro, o conteúdo negativo, onde ganha interesse a determinação da extensão da protecção motivada pela violação indirecta da patente.

Na determinação do âmbito de protecção, resulta como fundamental a análise das reivindicações que acompanham o pedido de patente (artigos 61º e 62º Código de Propriedade Industrial Português (CPI português) e 75º e ss. CPE)⁵, visto estabelecerem, de forma clara e concisa os elementos que compõem a invenção e, ainda, o grande contributo dado pela Doutrina dos Equivalentes, que constitui um instrumento fundamental na determinação da existência de equivalência entre as invenções e, conseqüentemente, a extensão da protecção outorgada pela patente.

³ A expressão “conteúdo” foi recentemente eliminada do artigo 69º nº 1 CPE, com o objectivo de fazer cessar as diferentes interpretações que resultavam das traduções feitas nos diversos Estados-membros. Na Alemanha: *Inhalt de Patentansprüche*; no Reino Unido: *the term of the claims*; na França: *la teneur des revendications* e em Espanha: *tenor de las reivindicaciones*. Veja-se sobre este ponto GOMÉZ SEGADÉ, *La Violación de la Patente por un uso equivalente*, in *Tecnología y Derecho*, Marical Pons, Madrid, 2001, pp. 637 e 638 e, ainda, *idem Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes in Direito Industrial* (AA. VV.), Associação Portuguesa de Direito Intelectual, vol IV, Almedina 2005, (41 a 55), p. 47; Cármen SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, Tritant lo Blanch, Valência, 2002, pp. 76 e ss; Vincenzo DI CATALDO, *Le Invenzione i Modelli*, 2ª Ed., Guiffrè Ed., Milano, 1993, pp. 115 e 116; Richard HACON/Jochen PAGENBERG, *Concise European Patent Law*, Second Edition, Kluwer Law International, 2008, p. 77. Todavia, podemos verificar que a referida expressão permaneceu inalterada no artigo 97º, nº 1 do CPI português; Encontramos, igualmente, a referência ao conteúdo das reivindicações no artigo 41º, nº 1 do Código de Propriedade Industrial de Cabo Verde, Decreto – Legislativo nº 4/2007, de 20 de Agosto.

⁴ Cf. Richard HACON / Jochen PAGENBERG, *Concise European Patent Law*, cit., pp. 76 a 78.

⁵ À semelhança dos artigos 26º, 27 e 28º do CPI cabo-verdiano, DL 4/2007.

2. AS REIVINDICAÇÕES

O âmbito de protecção da patente resulta essencialmente do disposto nas reivindicações.

As reivindicações⁶ são declarações onde o inventor estabelece quais são os elementos que compõem o invento, ou seja, a substância da invenção. São documentos indispensáveis na concessão da patente, pelo facto de permitirem a concretização do objecto incorpóreo de protecção, bem como a determinação do alcance da protecção outorgada pelo direito de patente⁷.

No seio da União Europeia, as reivindicações desempenham uma dupla função: “As reivindicações definem o objecto da protecção pedida ...” (artigo 84º CPE) e “O âmbito da protecção conferida pela patente europeia ou pelo pedido de patente europeia é determinado pelas reivindicações ...” (artigo 69 nº 1 CPE)⁸.

A determinação destas funções está imputada a diferentes estádios do procedimento de concessão de patentes.

A primeira das referidas funções é utilizada para aferir se a invenção reúne ou não todos os requisitos de patenteabilidade. Uma invenção, para ser protegida por patente, deverá reflectir uma solução nova e original de um problema técnico.

⁶ As reivindicações podem ser múltiplas e de vários tipos. Os tipos de reivindicações que podemos encontrar são reivindicações estruturais e reivindicações funcionais, reivindicações positivas e reivindicações negativas, reivindicações independentes e reivindicações dependentes, reivindicações concretas e reivindicações generalizadas. Para mais desenvolvimentos, vide SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 146 a 157; Paul MATHÉLY, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Journal des Notaires et Avocats, 1978, pp. 228 a 230. Sobre a forma das reivindicações vide Ana Cristina MÜLLER/Almeida/ Nei Pereira Jr./ Adelaide Maria de Souza Antunes – *Escopo das Reivindicações e a sua interpretação*, disponível em http://www.carminatti.com/publica/escopo_reivindicacoes.pdf, visitado Julho/ 2009.

⁷ Neste sentido, Luís M. Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª Ed., Revista e Aumentada, Livraria Almedina, 2008, pp. 107 e 108.

⁸ Sublinhados nossos. A delimitação da função das reivindicações no seio da União Europeia não foi tarefa fácil, devido às diferenças de entendimento que reinavam entre os vários Estados-membros. A Alemanha situava-se num dos extremos, por considerar que as reivindicações determinavam o objecto da protecção e no outro extremo, o Reino Unido, onde as reivindicações serviam para delimitar o alcance da protecção. Em Cabo Verde as reivindicações desempenham, também, essas duas grandes funções, vide artigos 28º, nº1 e 41º, nº1 do CPI cabo-verdiano.

A concessão da patente depende, portanto, de uma apreciação substancial de todas as características da invenção, a saber, a novidade, originalidade (actividade inventiva) e a susceptibilidade de aplicação industrial (artigos 55º e 56º CPI e artigos 54º, 56º e 57º CPE)⁹.

A segunda função desempenhada pelas reivindicações é a que mais releva no presente estudo, na medida em que, permite a delimitação da protecção conferida pela patente e, conseqüentemente, determina o valor comercial do invento.

Para obviar a compreensão deste importante documento, JOSHUA SARNOFF compara as reivindicações à escritura pública e esclarece que a técnica de reivindicar uma invenção é semelhante à utilizada na descrição de um imóvel. São ambos documentos formais, que marcam os limites da atribuição de direitos¹⁰.

2.1. Do Conteúdo das Reivindicações

Nas reivindicações constam as características técnicas da invenção, que podem ser definidas mediante a estrutura dos diversos elementos, bem como através da função que os mesmos realizam.

Temos, portanto, que nas reivindicações de uma invenção de produto as características técnicas revelam os parâmetros físicos do produto, enquanto que, nas reivindicações de uma invenção de processo encontramos as etapas físicas que definem a actividade inventiva em causa.

As Reivindicações, nos termos da segunda parte, do artigo 84º CPE “Devem ser claras e concisas e apoiar-se na descrição”¹¹. Esta regra possibilita uma maior segurança jurídica,

⁹ Sobre os requisitos de patenteabilidade, veja-se Sandra Martins PINTO, *Requisitos de Patenteabilidade: Confronto entre o Sistema Europeu e o Sistema Norte – Americano*, Relatório de Mestrado, Faculdade de Direito de Lisboa, 2006, pp. 9 e ss; José de Oliveira ASCENSÃO, *Direito Comercial – Direito Industrial*, vol II, AAFDL, 1988, ponto 66, pp. 254 e ss; Carlos Osório de CASTRO, *Os efeitos da nulidade da Patente sobre o Contrato de Licença de Invenção Patenteada*, Universidade Católica Portuguesa – Editora Porto, 1994, pp. 90 a 103. Manuel António PITA, *Curso elementar de Direito Comercial*, 2ª Ed., Áreas Editora, 2008, pp. 251 e 252. Os requisitos de patenteabilidade estão consagrados nos artigos 12º e 13º CPI de Cabo Verde.

¹⁰ Joshua SARNOFF, *Abolishing the Doctrine of Equivalents and Claiming the Future After Festo*, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, No. 4, 22 de Agosto de 2004, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=586101, visitado Agosto/ 2009, p. 2.

¹¹ Os artigo 62º, nº 3 CPI português e artigo 28º, nº 1 do CPI cabo-verdiano exigem ainda que as reivindicações estejam “correctamente redigidas”. Sobre a exigência de clareza e completude das

facilitando, deste modo, o exame prévio efectuado pelo Instituto Europeu de Patentes e, ainda permite que terceiros conheçam os exactos contornos da invenção patenteada.

As reivindicações devem ser claras, sem contradições entre elas, ou entre estas e as descrições e/ou os desenhos. Devem ser rejeitadas, portanto, as reivindicações que operam uma remissão global para as características contidas na descrição¹².

As reivindicações têm de ser concisas, o que permite a determinação e diferenciação de funções entre estas e a descrição. A função de explicação cabe à descrição (artigo 83º CPE, artigo 62º, nº 4 CPI português e artigo 28º, nº 2 CPI cabo-verdiano), enquanto para as reivindicações reserva-se a função de delimitação do objecto e do âmbito de protecção e, portanto, aqui as informações sobre a invenção encontram-se condensadas¹³.

Por último, as reivindicações devem “apoiar-se na descrição”, não se exige, no entanto, uma concordância absoluta entre estes dois elementos do pedido de patente, apenas se requer que os dados que compõem uma reivindicação sejam explicados, analiticamente, na descrição.

Esta regra não se encontra expressamente prevista no CPI cabo-verdiano. Contudo, a leitura conjunta dos preceitos consagrados no artigo 28º, nº 1 e artigo 41º, nº 1 impõe a necessidade das reivindicações estarem apoiadas na descrição.

Segundo Paul MATHÉLY, não se permite a reivindicação de um invento que não esteja descrito¹⁴. “La descripción es pues, el “diccionario” com el que deben leerse las reivindicaciones”¹⁵.

A necessidade de apoio na descrição baseia-se na função diversa que se atribui a cada um dos documentos que devem constar do pedido de patente.

reivindicações, veja-se Paul MATHÉLY, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, cit., pp. 226 e 227; SALVADOR JOVANI, op. cit. pp. 118 a 121.

¹² Todavia, há casos em que tais remissões revelam extrema importância, por exemplo, na invenção de um produto químico é comum que as suas características sejam mais compreensíveis com recurso a gráficos ou diagramas.

¹³ Paul MATHÉLY, afirma que “Une revendication, par sa nature même, est une formule condensée.” Cf. *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, cit. p. 379.

¹⁴ Cf. *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, cit., p. 223.

¹⁵ “A descrição é pois, o “dicionário” com que se deve ler as reivindicações”; Cf. Cármen SALVADOR JOVANI, op. cit. p. 189.

A descrição é, antes de mais, um elemento de divulgação (artigo 83º CPE), que tem por função explicar e delimitar a invenção e, ainda, permitir que, uma vez terminado o prazo legal, qualquer interessado possa iniciar a exploração do invento.

A falta de apoio na descrição pode interpretar-se no sentido da existência de uma insuficiente descrição, que impossibilita o perito na especialidade de desenvolver a invenção em toda a sua extensão, ou seja, no sentido reivindicado. Esta situação desequilibra os interesses privados e públicos subjacentes à concessão do direito privativo de patente.

As reivindicações devem, igualmente, apoiar-se nos desenhos, todavia esta exigência não foi legalmente prevista, pelo facto de os desenhos serem elementos facultativos.

Os referidos requisitos devem ser observados ao longo da vida da patente. Por outras palavras, esta regra vale desde o momento da solicitação da patente, seguindo-se as modificações das reivindicações, até ao término do período de protecção. A preterição dos requisitos de clareza, completude e de suficiência descritiva constituem motivos de oposição e de nulidade da patente¹⁶.

O Princípio da Unidade exige que o pedido de patente não contenha mais de uma invenção (artigo 82º CPE, artigo 71º CPI português e artigo 37º CPI cabo-verdiano), sem que esteja vedada a subsistência, num mesmo pedido de patente, de um grupo de invenções relacionadas entre si de modo a integrarem uma única invenção. Não é, de todo, possível a reivindicação de soluções diferentes, com fundamento em princípios diferentes, ainda que o problema base seja o mesmo. Esta exigência facilita o procedimento de concessão da patente, permitindo uma maior compreensão do conjunto da invenção por parte de terceiros.

O incumprimento da exigência de unidade não implica a oposição ou a nulidade da patente¹⁷.

¹⁶ Vide artigo 100º, alínea b) e artigo 138, nº 1 alínea b) CPE. As sanções legais previstas conferem uma melhor concretização do princípio da segurança jurídica. Sobre este ponto, veja-se MOUSSERON, Jean Marc – *Traite des Brevets; L'obtention des brevets*, Libraries Techniques, 1984, pp. 674 a 675; Cármen SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 120 e ss.

¹⁷ Numa situação de incumprimento do princípio da unidade da invenção, o Instituto Europeu de Patentes divide o pedido de patente de modo a dar cumprimento à exigência da unidade de invenção; cf. SALVADOR JOVANI, *Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 130 e 131.

2.2. Da Interpretação das Reivindicações

Através da interpretação das reivindicações¹⁸ é possível determinar o sentido dos termos técnicos utilizados, bem como o limite e o alcance da invenção descrita. Assim sendo, a interpretação das reivindicações constitui o passo mais importante no processo de determinação do âmbito de protecção¹⁹.

A interpretação das reivindicações pressupõe a desmistificação e a compreensão do alcance dos vários termos técnicos utilizados. Os termos técnicos assumem grande relevância no processo de interpretação das reivindicações, visto poderem influenciar a extensão ou limitação da protecção. O perito na especialidade²⁰ presta um grande contributo na determinação do real significado dos termos reivindicados.

Tanto no direito europeu de patentes (artigo 69º, nº 1 CPE), como no direito interno português (artigo 97º, nº 1 CPI) e no direito cabo-verdiano (artigo 41º, nº 1 CPI), a interpretação das reivindicações deve ser feita tendo por base a descrição e os desenhos. Desta feita, temos que a interpretação das reivindicações não se fica pelo sentido estrito e literal das reivindicações, mas também não pode conferir uma protecção mais extensa do que aquela que resulta da descrição e dos desenhos²¹.

¹⁸ No nosso estudo vamos apenas considerar a *interpretação das reivindicações* como forma de determinar o objecto e o âmbito de protecção da patente. SALVADOR JOVANI alerta para o entendimento diverso que existe relativamente à expressão “interpretação das reivindicações”. Cf. *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 182 e ss.

¹⁹ Contudo, não equivale à totalidade do processo de determinação do âmbito de protecção. Cf. Douglas LICHTMAN, *Substitutes for the Doctrine of Equivalents: A Response to Meurer and Nard*, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=726441, revisto em Janeiro de 2006, p. 2013, visitado Agosto/2009.

²⁰ Corresponde a uma ficção jurídica à semelhança do *bonus pater familias*, em direito civil. Não é, todavia, mais do que um perito médio, uma pessoa normal na sua profissão. Os conhecimentos e capacidades do perito na especialidade são determinados no momento da solicitação da patente ou da prioridade, se for o caso. Para mais desenvolvimentos, veja-se SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 227 a 240; Luís M. Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 86; Denis Borges BARBOSA define perito na especialidade como sendo “... o profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos académicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente. Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prémio Nobel.” Cf. *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>, visitado Julho/2009, p. 46,

²¹ Denis Borges BARBOSA, *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., p. 16 e p. 26 (relativo à Resolução 175 da AIPPI sobre a interpretação das reivindicações). Na interpretação das reivindicações o recurso à descrição e aos desenhos visa a compreensão da invenção e a determinação da

Nem o artigo 69º, nº 1 do CPE, nem os demais preceitos *supra* citados prevêm em que casos deve ser feita a interpretação das reivindicações. Simplesmente, fazem referência à forma de interpretar, esclarecendo que devem servir a descrição e os desenhos, como meios auxiliares.

Apesar de parecer omissivo, os preceitos exprimem a ideia de que as reivindicações devem ser interpretadas em todos os casos, independentemente da ambiguidade das mesmas, devendo ter sempre em conta as descrições e os desenhos²².

A adequada e correcta interpretação do alcance das reivindicações, impõem que a interpretação das mesmas se realize no momento em que se fixam todos os elementos necessários, sendo admissíveis as posteriores modificações, porém com as devidas consequências.

Todos os elementos necessários são fixados no momento da publicação. É nesse momento que o texto torna-se determinante de modo a dar cumprimento ao princípio da segurança jurídica e, por isso, as modificações posteriores não podem implicar a extensão da protecção (artigo 69º, nº 2 CPE), não devendo, portanto, afectar a interpretação das reivindicações.

Da interpretação das reivindicações, com auxílio da descrição e dos desenhos, resulta o alcance da protecção conferida pela patente. Desta forma, a infracção literal de uma patente ocorre quando cada elemento do produto/processo infractor coincide com o disposto nas reivindicações.

3. O CONTEÚDO POSITIVO DO ÂMBITO DE PROTECÇÃO DA PATENTE

No direito interno português, o conteúdo e a extensão do direito conferido pela patente encontram-se consagrados no artigo 101º CPI²³. O disposto no referido preceito aplica-se às patentes europeias concedidas para vigorar em Portugal, nos termos do artigo 64º CPE.

extensão da protecção. Neste sentido, Richard HACON / Jochen PAGENBERG, *Concise European Patent Law*, cit., p. 79.

²² Veja-se, neste sentido deste entendimento, Paul MATHÉLY, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, cit., pp. 377 e 379; SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 185 e ss.

²³ No direito cabo-verdiano estes direitos estão plasmados no artigo 46º do CPI.

O direito de patente funciona como uma recompensa pela investigação e criação levada a cabo pelo inventor. Confere, assim, ao inventor um direito de exclusivo ou de monopólio sobre a invenção patenteada, permitindo-o recuperar, durante o período de vigência da patente, todo o investimento suportado aquando da investigação e do desenvolvimento da invenção.

O direito de exclusivo, em causa, pressupõe simultaneamente vantagens privadas e públicas. O inventor renuncia ao segredo, aceitando divulgar a sua invenção e, por conseguinte, é-lhe concedido um direito exclusivo de exploração durante um prazo legal²⁴.

Assim, em contrapartida à atribuição de um direito de exclusivo, temos que a lei obriga que o titular da patente proceda à exploração da invenção patenteada (artigo 106º CPI português e artigo 50º CPI cabo-verdiano), cuja finalidade se traduz na satisfação do mercado nacional.

Caso o titular da patente não proceda à exploração da invenção, dentro do prazo legalmente estabelecido, será obrigado a conceder licenças obrigatórias (artigos 107º e 108º CPI português; artigos 53 e 54º CPI cabo-verdiano), a menos que invoque uma das situações de justo motivo²⁵, referidas no artigo 108º nº 2 CPI português e artigo 54º, nº 3 CPI cabo-verdiano.

OLIVEIRA ASCENSÃO propõe a caducidade da patente quando seu titular não cumpre a obrigação de exploração²⁶.

Entendemos que a consagração legal de licenças obrigatórias satisfaz o interesse público subjacente à concessão da patente.

A caducidade da patente, como sanção pelo incumprimento da obrigação de exploração seria excessiva, pelo facto de desconsiderar completamente o interesse privado em causa.

A lei sanciona, de forma equilibrada, a atitude passiva do titular da patente, conferindo a terceiros a possibilidade de exploração do invento, apesar de ser devido o pagamento de uma indemnização.

²⁴ Veja-se José de Oliveira ASCENSÃO, *Direito Comercial – Direito Industrial*, cit., p. 246. Alberto Bercovitz RODRÍGUEZ-CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil – Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 2ª ed., ARANZADI ed., 2002, pp. 371 a 373.

²⁵ A possibilidade de invocação do justo motivo, é criticada por Oliveira ASCENSÃO, que vê neste aspecto uma situação de grande desarmamento nacional face aos desmandos do monopolista. Entende ainda, que a situação agrava-se pelo facto de a concessão de uma licença obrigatória estar dependente do pagamento de uma indemnização ao titular da patente (artigo 111º, nº 5 CPI), cf. *Direito Comercial – Direito Industrial*, cit., pp. 268 e 269.

²⁶ Cf. *Direito Comercial – Direito Industrial*, cit., p. 270.

A referida indemnização não corresponde à totalidade do ganho que o titular da patente poderia obter se tivesse procedido à exploração do seu invento, ou seja, provavelmente não lhe será possível recuperar todo o investimento suportado aquando das investigações e desenvolvimento do invento.

A solução legal tem por finalidade tornar desvantajosa a inércia do titular da patente, servido, assim, de estímulo ao cumprimento da obrigação de exploração.

A obrigação de exploração da invenção não é feita de acordo com vontade do titular da patente, deve antes, consubstanciar uma exploração exaustiva da invenção e não uma exploração parcial ou deficitária. Caso contrário, seria uma situação de incumprimento da obrigação legal de exploração da invenção.

Em suma, o direito de patente não é um direito discricionário²⁷.

Apesar de consubstanciar um direito de exclusivo, o direito de patente encontra-se condicionado por limites territoriais, temporais e objectivos, limites esses que enformam o conteúdo positivo do âmbito de protecção da patente.

3.1. Âmbito Territorial

O titular de uma patente de invenção concedida em Portugal ou em Cabo-Verde tem o direito exclusivo de explorar a invenção, respectivamente, em qualquer parte do território português (artigo 101º, nº 1 CPI) ou do território cabo-verdiano (artigo 46º, nº1 CPI).

Em relação às patentes vigora o Princípio da Territorialidade, inerente a todos os direitos de propriedade industrial.

Assim sendo, o direito conferido pela patente é limitado ao território do Estado que concede o respectivo título²⁸.

²⁷Neste sentido, Mario FABIANI, “*Onere di attuazione dell’invenzione*”, in *Studi in Memoria di Tullio Ascarelli*, vol. I, Giuffrè Ed., 1969, ponto 4, p. 535 e 536. Devemos entender, portanto, que o dever de exploração compreende quer a mera actividade comercial, quer a importação da invenção patenteada. A exploração poderá ser levada a cabo pelo titular da patente, bem como por terceiros, autorizados por este. O que releva é a possibilidade do público aceder e gozar dos benefícios trazidos pela invenção patenteada.

²⁸ Artigo 64º, nº 1 CPE “... a patente europeia confere ao seu titular, ... os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional conferida nesse Estado.”; vide artigo 3º CPE. Veja-se José Mota MAIA, *Propriedade Industrial*, vol I, Livraria Almedina, 2003, p. 82. Esta limitação constitui um meio de defesa

Encontramos, todavia, algumas limitações à extensão do direito de patente a todo o território²⁹.

Os artigos 104º, nº 1 CPI português e 48º, nº 1 CPI cabo-verdiano dispõem de uma previsão no sentido da inoponibilidade dos direitos conferidos pela patente, a quem de boa fé tenha chegado pelos seus próprios meios ao conhecimento ou utilização da invenção patenteada, antes da data do pedido, ou da prioridade.

Além desses limites tradicionais, o direito comunitário construiu o Princípio do Esgotamento do Direito aplicável às patentes nacionais artigo 103º CPI³⁰, onde se consagra a impossibilidade de o titular do direito, após a comercialização da invenção patenteada no espaço europeu, por ele ou com o seu consentimento, venha proibir os actos relativos ao bem patentado³¹

O direito de exclusivo esgota-se no exacto momento em que o bem é vendido dentro do espaço europeu.

Desta feita, pode um comerciante, sem quaisquer relações com o titular da patente, adquirir o bem patentado em qualquer país da União Europeia, onde o titular da patente os tenha disponibilizado no mercado, e comercializá-lo neste país ou num outro país europeu, sem que a isso o titular da patente se possa opor.

da Economia Estatal, assim entende Marc SABATIER, *L'Exploitation des Brevets d'Invention et L'Intérêt Général d'ordre économique*, Librairies Techniques, Paris, 1976, p. 91.

²⁹ Vide Manuel António PITA, *Curso elementar de Direito Comercial*, cit., p. 255.

³⁰ Para mais desenvolvimento, veja-se José Mota MAIA, *Propriedade Industrial*, cit., p. 79; Vincenzo DI CATALDO, *Le Invenzione i Modelli*, cit., pp. 112 e 113.

³¹ Há, no entanto, que assinalar a existência de uma configuração diferente do Princípio do esgotamento de direitos no que tange às invenções biotecnológicas, artigo 10º da Directiva nº 98/44/CE, de 6 de Julho de 1998. Neste campo, Remédio Marques entende que ao invés de uma configuração absoluta, o Princípio do esgotamento de direitos reveste-se de um sentido funcional, ou seja, o propósito de introdução no mercado do material biológico determina a sua utilização por terceiros. Vide J.P. Remédio MARQUES, "Introdução ao Problema das Invenções Biotecnológicas", in *Direito Industrial (AA. VV.)*, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, vol. I, Almedina 2001, pp. 310 e 311.

3.2. Âmbito Temporal

O direito de patente é um direito de monopólio temporário. A duração de protecção mínima conferida é de 20 anos, a contar a data do respectivo pedido, nos termos do disposto nos artigos 99º CPI português, 44º CPI cabo-verdiano, 33º TRIPS/ADPIC e 63º, nº 1 CPE³².

Como podemos observar através dos preceitos citados, o prazo legal estabelecido é internacionalmente aceite como suficiente para que o titular da patente retire todos os proveitos do seu direito exclusivo e recupere todo o investimento suportado. Findo o prazo legal de protecção, a sociedade pode livremente dispor dos avanços tecnológicos trazidos pela invenção.

3.2.1. Certificado Complementar de Protecção

Temos, portanto, que a lei estabelece em regra um prazo de protecção com duração máxima de 20 anos, a contar da data do pedido de patente. Todavia, há sectores da ciência, cuja comercialização do invento não se basta com a concessão do pedido de patente, o que conduz à limitação desta regra. Assim, os titulares de patentes farmacêuticas não podem iniciar a exploração comercial da invenção, sem que lhes seja conferida, previamente, uma autorização das autoridades sanitárias de cada país onde foi concedida a patente.

Este mecanismo encurta a vida legal da patente, o que impede que o titular desta, durante a sua vigência, recupere todo o investimento suportado, aquando da realização da invenção.

O titular da patente tem a invenção, porém, a sua exploração encontra-se condicionada à obtenção de uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM), para que possa dar início à sua comercialização. O facto de a invenção ser patenteada, não basta para garantir a exploração da mesma.

O Certificado Complementar de Protecção (CCP)³³ difere-se da patente em aspectos fundamentais. Consiste num mecanismo que permite alargar o período de protecção conferido aos medicamentos e produtos fitofarmacêuticos, cuja comercialização é obrigatoriamente precedida de uma Autorização de Introdução no Mercado, que pode revelar-se morosa e

³² Nos números seguintes do artigo 63º CPE há a possibilidade de os Estados prolongarem a duração da protecção ou conceder uma protecção correspondente, após o término dos 20 anos previstos no nº 1.

³³ *Vide* relativo ao CCP os artigos 115º e 116 CPI português e 62º e 63º CPI cabo-verdiano.

prejudicial aos interesses do titular da patente. A protecção conferida nestes termos é variável, fica dependente da data da primeira autorização de introdução no mercado europeu. Não pode, contudo, ser superior a cinco anos³⁴ contados a partir do momento da extinção da patente.

A concessão de um CCP requer o preenchimento de alguns requisitos nomeadamente, a concessão de uma patente farmacêutica e de uma Autorização de Introdução no Mercado.

Assim, o CCP visa compensar a redução do período efectivo de protecção dos produtos pela patente. Os ensaios clínicos necessários à obtenção da AIM encurtam o prazo legal de protecção. A finalidade do CCP é, assim, de estimular a investigação nos domínios farmacêutico e fitofarmacêutico, bem como recuperar todo o investimento suportado na invenção e nos ensaios clínicos.

O CCP não se encontra previsto para os demais sectores da ciência, mesmo nos casos em que a comercialização do invento esteja dependente de algum procedimento administrativo, posterior à concessão da patente³⁵.

Este mecanismo reforça a protecção conferida pela patente, pelo facto de funcionar como desincentivo à violação da mesma. Os terceiros que queiram explorar a invenção patenteada, numa situação de clara violação da patente, estão condicionados à obtenção da AIM, o que na prática é insuportável e desincentivadora da contrafacção.

Do exposto, podemos concluir que o CCP constitui, à semelhança da patente, um direito de exclusivo, de âmbito territorial, que visa proteger essencialmente os interesses privados, a recuperação do investimento suportado, porém sem qualquer contrapartida directa para o interesse público³⁶.

³⁴ Para que o titular de uma patente possa beneficiar de um CCP, com duração de cinco anos, será necessário que a exploração da invenção tenha estado paralisada durante 10 anos, aguardando a concessão da ATM. O prazo máximo é de cinco anos por forma a não causar prejuízos à concorrência e à saúde pública. Veja-se, neste sentido, Teresa Maria Ferreira P. da Silva GARCIA, *Invenção Farmacêutica, Genéricos e Inovação*, Dissertação de Mestrado em Direito Intelectual, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005, pp. 155 e 159 e ss.

³⁵ Para os demais sectores da ciência, o artigo 63º, nº 2, alínea b) CPE prevê um prolongamento do prazo de protecção, nos casos em que a exploração comercial do invento dependa de algum procedimento administrativo.

³⁶ Veja-se, neste sentido Teresa Maria Ferreira P. da Silva GARCIA, *Invenção Farmacêutica, Genéricos e Inovação*, cit. pp. 139 a 140 e 159; José António GÓMEZ SEGADÉ, *Certificado Complementario de Protección a los Medicamentos in Tecnologia y Derecho*, Marical Pons, Madrid, 2001, 511 a 513.

3.3. Âmbito Objectivo

De acordo com o preceituado nos artigos 51º, nº 2 e 97º, nº 2 do CPI português e 11º, nº2 e 41º, nº 2 do CPI cabo-verdiano, é possível distinguir as patentes de invenção em duas categorias: as patentes de produto e as patentes de processo³⁷.

O estudo de cada uma das categorias de patente é fundamental para a compreensão do âmbito de protecção da patente, pelo facto de ambas possuírem características muito particulares.

3.3.1. Da Patente de Produto

DI CATALDO entende que estamos perante uma invenção de produto quando “... l’invenzione ha ad oggetto un prodotto materiale, quale un strumento, una macchina, un composto chimico.”³⁸.

Segundo o entendimento tradicional na doutrina³⁹, a patente de produto abrange o produto independentemente do modo como é obtido e todas as suas possíveis utilizações. Por outras palavras, a patente de produto abrange, o produto desconsiderando quaisquer invenções que obtenham o mesmo produto, ainda que com base em processos novos ou destinem o produto a usos revolucionários. Trata-se de um entendimento que deve ser recusado⁴⁰, como veremos de seguida.

A questão do real alcance da protecção conferida pela patente de produto tem contornos práticos que merecem alguma atenção.

³⁷ Há autores que, diversamente, estabelecem uma terceira categoria de patentes, as patentes de uso. Veja-se Gerald PATERSON, *The Law and Practice of the European Patent Convention*, London, Sweet & Maxwell, 1992, pp. 469 e ss; “A patente de uso traduz-se numa nova utilização (desconhecida) de um produto já conhecido.”, cf. Manuel António PITA, *Curso elementar de Direito Comercial*, cit. p. 252.; DI CATALDO, op. cit., p. 122 e ss. No nosso estudo vamos apenas considerar as patentes de produto e as patentes de processo, uma vez que não é unanimemente aceite uma terceira categoria de Patentes.

³⁸ “... a invenção tem por objecto um produto material, por exemplo uma ferramenta, uma máquina, um composto químico”(tradução nossa), cf. *Le Invenzione i Modelli*, cit., p. 57.

³⁹ Nomeadamente, SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., p. 292.

⁴⁰ Assim, Luís M. Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit. pp. 108 e ss; Vincenzo DI CATALDO, *Le Invenzione i Modelli*, cit., p. 122.

Encontramos atinente à determinação do âmbito de protecção da patente de produto alguma controversa.

Apontamos, assim, duas correntes doutrinárias, uma mais conservadora de origem germânica, que preconiza a protecção absoluta, e uma outra, anglo-saxónica favorável à protecção relativa.

A protecção absoluta pressupõe que qualquer invenção de processo ou de novo uso relativo ao produto patenteado carece da autorização (licença) do titular da patente, pelo facto de se tratar de uma invenção dependente, caso contrário estaríamos perante uma situação de contrafacção da patente. A corrente que preconiza a protecção relativa, por sua vez, entende que as invenções de processo e uso, posteriores à patente de produto são, antes, invenções derivadas e, portanto, não necessitam de ser autorizadas pelo titular da patente de produto.

A razão da divergência é, nada mais, do que a diferente valoração dos interesses em presença e a procura do equilíbrio ideal entre a liberdade de concorrência e o monopólio⁴¹.

A evolução da técnica tem permitido o surgimento e desenvolvimento de vários sectores da ciência, tornando-se cada vez mais difícil estabelecer com clareza qual das duas correntes doutrinárias se afigura mais consentânea com o direito de patentes.

A protecção absoluta poderá justificar-se para as invenções situadas no domínio da mecânica ou electrónica, ao passo que, a protecção relativa seria mais razoável nos domínios da indústria químico-farmacêutica (artigos 54º, nº 1, alíneas a) e b) CPI português e 15º, nº 1 alínea a) CPI cabo-verdiano) e da biotecnologia (artigos 51º, nº1 e 63º CPI português; artigos 11º, nº 2 e 29º CPI cabo-verdiano)⁴².

Todavia, a lei parece inclinar-se para uma solução mais restritiva (artigos 69º, nº 1 CPE e 97º, nº 1 CPI português e 44º, nº 1 CPI cabo-verdiano)⁴³. O escopo da protecção outorgada

⁴¹ Para mais desenvolvimento, veja-se Luís M. Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit., p. 108 a 111. No Reino Unido a preocupação dirigia-se para a exacta delimitação do objecto da invenção, enquanto que na Alemanha o objectivo era o de compensar o inventor do produto, fazendo depender do seu consentimento quaisquer actos relacionados com o produto patenteado.

⁴² Sobre a invenção de novo uso de um composto químico, cf. DI CATALDO *Le Invenzione i Modelli*, cit., pp. 123 e 124.

⁴³ Veja-se, no mesmo sentido, Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit., p. 111; DI CATALDO, *Le Invenzione i Modelli*, cit., 122 e ss. Denis Borges BARBOSA, *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, in cit. p. 16 e

pela patente de produto deve ser aquele que se determina pela interpretação das reivindicações, coadjuvada pela descrição e pelos desenhos. Não é possível alargar o âmbito de protecção da patente de um produto se da interpretação das reivindicações resultar um determinado uso, uma determinada estrutura e função⁴⁴.

Certo é que não se obtém nenhuma mais-valia na concessão de uma patente de um produto, em relação ao qual se ignora o uso⁴⁵. Contudo, não é necessária a indicação expressa do uso, pois tal pode ser inferido através da descrição da invenção, que consta do pedido de patente⁴⁶.

O facto da concessão da patente pressupor um direito de exclusivo, implica automaticamente a constituição de uma excepção ao princípio da livre concorrência e circulação de mercadorias. Daí que, sendo uma excepção não pode ter contornos indefinidos. A concepção restritiva não só protege o titular da patente, como também estimula a inventividade de terceiros.

SALVADOR JOVANI entende, no entanto, que “... la limitación de la protección al objeto de la patente – definido en las reivindicaciones, interpretadas tomando en consideración la descripción y los dibujos – dejaría vacío de contenido el derecho de exclusiva, ya que los terceros podrían utilizar la invención mediante la realización de ligeras modificaciones respecto del objeto reivindicado.”⁴⁷.

ainda, do mesmo autor *vide Impossibilidade de aplicação da Doutrina de Equivalentes*, disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/guerra2.doc>, visitado Julho de 2009.

⁴⁴ A opção pela concepção restritiva, não desconsidera a Doutrina dos Equivalentes, uma vez que a interpretação literal e a interpretação substantiva das reivindicações são realidades distintas, embora complementares. Contudo, a Doutrina dos Equivalentes não deve ser usada para ampliar, sem mais, o escopo da patente. De igual forma, a concepção restritiva não invalida a necessidade de autorização do titular da patente, nos casos em que a invenção patenteada é indispensável para o desenvolvimento e comercialização de invenções posteriores (artigos 109º CPI português e 57º CPI cabo-verdiano).

⁴⁵ DI CATALDO *Le Invenzione i Modelli*, cit., p. 58 e 59. O problema técnico resolve-se através do uso do produto e não através da mera concretização da invenção de produto.

⁴⁶ Razão pela qual também se exige clareza e completude na descrição (artigo 83º CPE).

⁴⁷ Cf. *El Ámbito de Protección de la Patente*, p. 255, “... a limitação da protecção do objecto da patente - definido nas reivindicações, interpretadas de acordo com a descrição e os desenhos – deixariam vazio de conteúdo o direito de exclusivo, uma vez que terceiros poderiam utilizar a invenção, através da realização de ligeiras modificações no objecto reivindicado.” (tradução nossa). A autora não faz qualquer distinção entre a interpretação literal e substancial. O facto da interpretação literal dever ser restrita não invalida a aplicação da Doutrina dos Equivalentes.

A autora propõe, portanto, uma concepção ampla (absoluta) de forma a conferir uma maior protecção ao titular da patente face aos seus concorrentes, como incentivo à investigação e publicitação dos resultados obtidos.

Pelo contrário, a adopção de uma concepção restrita relativamente à interpretação literal das reivindicações, não corresponde à ausência de protecção do titular, numa situação de contrafacção por equivalente.

A concepção restrita constitui a concepção mais coerente com o sistema de patentes e a melhor forma de estabelecer o equilíbrio entre a concorrência e o monopólio.

Em suma, a patente de produto protege a invenção de produto e todas as suas possíveis utilizações, desde que tal resulte expressamente ou da interpretação das reivindicações.

3.3.2. Da Patente de Processo

Um processo equivale a um método, que consiste num conjunto de passos que devem ser executados numa determinada sequência, ou ainda, pode ser definido como uma sucessão de operações realizadas, que conduzem à obtenção de um produto⁴⁸.

O legislador não nos faculta qualquer definição legal de patente de processo. Todavia, podemos concluir, através dos artigos 51º, nº 3 do CPI⁴⁹, que podem ser objecto de patente, os processos novos de obtenção de produtos, substâncias, ou composições já conhecidos.

A patente de processo pode ser concedida quer a um processo de invenção de um produto novo, quer ainda de um produto que seja conhecido ou seja objecto de patente de

⁴⁸Veja-se sobre a definição de patente de processo, Manuel Oehen MENDES, “*A Inversão do Ónus da Prova na Violação das Patentes de Processo*” in *Juris et de Jure*, coordenação: Manuel Afonso Vaz e J. A. Azaredo Lopes, *UCPP*, 1988, p. 1088; *vide* também Couto GONÇALVES, *A protecção reforçada da Patente de processo de fabrico de um produto novo* (Anotação do Ac. Do STJ de 26/1/2006, Proc. 4206/05), *CDP*, 2006, Out./Dez., 41, in *Cadernos de Direito Privado*, p. 50; DI CATALDO entende que estamos perante uma invenção de processo quando a invenção consiste não num produto mas numa ideia, aponta como exemplos: uma técnica de produção de um bem, uma técnica de realização de um serviço, cf. *Le Invenzione i Modelli*, cit., p. 57.

⁴⁹ Com uma redacção diferente encontramos o artigo 11º CPI cabo-verdiano que estabelece, igualmente, o objecto de patente.

terceiro. Porém neste último caso, a exploração económica da patente de processo fica condicionada à autorização do titular da patente de produto ou à caducidade desta⁵⁰.

Só podem ser objecto de patente, os processos que forem susceptíveis de conduzir à obtenção de um produto ou de uma substância. Ficam de fora os demais processos que conduzem a um resultado útil, mas, no entanto, não dão origem a qualquer produto ou substância⁵¹.

Vários autores são unânimes em considerar que em sede de patente de processo consagra-se uma protecção com alcance relativo, na medida em que se impede que terceiros comercializem o mesmo produto com base no processo patenteado, sem que, todavia, esteja vedado a terceiros a produção e comercialização do mesmo produto, obtido mediante um processo distinto.

Contudo, a protecção do produto, pelo facto de ser directamente obtido através do processo patenteado, não se confunde com a protecção do produto conferido pela patente de produto. O produto pode beneficiar da protecção conferida ao processo inovador, sem preencher todos os requisitos de patenteabilidade.

A patente de processo vem assumindo um papel preponderante, tanto em áreas como a biotecnologia, como no sector dos produtos químico-farmacêuticos, pela simples razão de que até há bem pouco tempo consistia a única forma de tutela encontrada para a protecção destas invenções.

Hoje em dia, encontramos algumas substâncias químicas, patenteáveis, que não podem ser definidas totalmente pelas suas características, mas, tão-somente, por referência ao seu processo de produção. A doutrina fala aqui em *product-by-process claims* ou reivindicações de produto *per se*. Estas reivindicações são tratadas como reivindicações de produto⁵², apesar de serem caracterizadas através do seu processo de produção.

⁵⁰ Neste sentido, Oliveira ASCENSÃO, *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, in Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XXV, ano 1984, pp. 12 e 13.

⁵¹ Assim, Oehen MENDES, op. cit. p. 1088.

⁵² Vide Oehen MENDES, op. cit., pp. 1089 a 1091; Para mais desenvolvimentos sobre as reivindicações de produtos *per se*, que se apresentam como categoria de produtos cuja patenteabilidade é controversa, veja-se Luís M. Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, p. 116; Gerald PATERSON, *The Law and Practice of the European Patent Convention*, cit., p. 473 a 475; Ana Cristina MÜLLER/Almeida/ Nei Pereira Jr./ Adelaide Maria

3.3.2.1. A Inversão do Ónus da Prova

O artigo 98º CPI português e o artigo 43º do CPI cabo-verdiano⁵³ consagram uma presunção cujo objectivo é retirar da esfera do titular da patente de processo uma tarefa muito difícil, por vezes impossível, de em tempo útil, reunir todas as provas necessárias para demonstrar que o processo de fabrico do produto é idêntico ou equivalente ao patenteado.

Trata-se de uma presunção *iuris tantu*, na medida em que, não exclui a prova, apenas a inverte, transferindo o ónus da prova para o terceiro, o alegado contrafactor.

Assim sendo, o facto favorecido pela presunção não carece de prova. O que equivale dizer que, os produtos ou as substâncias com características semelhantes às dos produtos ou substâncias obtidos através do processo patenteado foram, igualmente, fabricados através do processo patenteado, ou seja, houve violação da patente.

O fundamento desta presunção prende-se com a dificuldade de prova com a qual se depara o titular da patente, visto ser complicado ou, na maioria dos casos, impossível, penetrar no espaço empresarial do eventual contrafactor, com vista a aceder à documentação técnica, através da qual se poderá concluir pela contrafacção⁵⁴.

de Souza Antunes, *Escopo das Reivindicações e a sua interpretação*, cit; SALVADOR JOVANI faz referência ao facto de este tipo de reivindicações ser recusada pela doutrina espanhola, por não respeitar a obrigação de clareza das reivindicações, sem que, todavia, sejam recusadas pelo Instituto Europeu de Patentes. Cf. op. cit., p. 136 e ss.

⁵³ Se em Cabo Verde ou em Portugal não existisse um preceito legal com este conteúdo, a possibilidade de inversão do ónus da prova, ainda assim, teria aplicação por força do artigo 34º do ADPIC/TRIPS, pelo facto destes países serem partes do referido Acordo. A maioria das legislações europeias estabelece a 1ª das modalidades consagradas (art. 34º/1 a)), à excepção da Itália que estabelece as duas modalidades. A regra da inversão do ónus da prova foi introduzida no ordenamento jurídico português em 1980, pelo DL 176/80 de 30 de Maio, vide Oehen MENDES, op. cit. p. 1094. A inversão do ónus da prova foi, inicialmente, criada no seio da OMPI para vigorar nos países em vias de desenvolvimento. Alguns países tiveram alguma resistência em adoptar esta regra, mas com o passar do tempo, hoje é uma regra que vigora na maioria dos ordenamentos jurídicos. Segundo o entendimento de José de Oliveira ASCENSÃO, esta regra não logra qualquer vantagem aos países em vias de desenvolvimento, beneficia apenas os países desenvolvidos, detentores da alta tecnologia, cf. *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, cit., pp. 16 e 17.

⁵⁴ Seguimos Luís M. Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit., p. 112; Oehen MENDES, “*A Inversão do Ónus da Prova na Violação das Patentes de Processo*”, cit. pp. 1092, 1101 e ss; Alberto CASADO CERVIÑO, *La Inversion de la Carga de la Prueba en el Derecho Español de Patentes*, in *Revista de Propriedade Industrial*, nº 10, Setembro/Dezembro de 1988, p. 8.

Para OLIVEIRA ASCENSÃO, o fundamento acima exposto, não constitui o verdadeiro fundamento da inversão do ónus da prova, por não ser verdadeiro que o titular de uma patente de processo fique impedido de fazer prova, numa acção de contrafacção, por não ter acesso às instalações do eventual infractor⁵⁵.

Assim, o referido autor entende que o fundamento desta presunção será, apenas, o de reforçar o vigor das patentes, ou seja, visa estender a protecção, não só ao processo, mas também ao produto, inclusivamente aos produtos para os quais a lei portuguesa não permite a concessão de patentes⁵⁶.

Uma inspecção, realizada pelo titular da patente, ao estabelecimento do presumível contrafactor, pode causar-lhe sérios prejuízos. No entanto, sendo possível a penetração, a inspecção deve ter em atenção os legítimos interesses do presumível contrafactor, uma vez que se pode chegar à conclusão de que na fabricacção do produto não foi utilizado o processo patenteado, mas sim um processo inovador⁵⁷. Daí que se revela indispensável garantir que o titular da patente e o público não tenham acesso aos segredos industriais e comerciais do presumível contrafactor.

É com base na ideia da preservaçao dos interesses do presumível contrafactor que vários países entenderam que a inversão do ónus da prova, ao contrário da regra estabelecida no artigo 342º, nº 1 Código Civil português, daria a melhor resposta a essa questao⁵⁸.

Entendemos, portanto, que para além da finalidade de ordem substancial de reforço do direito da patente de processo, esta regra revela também uma importância a nível processual,

⁵⁵ Cf. *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, cit. pp. 14 e 15; vide *idem* *Direito Comercial – Direito Industrial*, cit., p. 276; Para Oliveira Ascensão, a inversão do ónus da prova constitui um desvio ao princípio geral consagrado no artigo 342º nº 1 do CC “Aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado”. Entende, assim, que não se deve estabelecer nenhuma distincção, em juízo, entre o titular de uma patente de processo e o titular de qualquer outro direito; Cf. *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, cit. p. 19.

⁵⁶ Cf. Oliveira ASCENSÃO, *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, cit. p. 19.

⁵⁷ Neste ponto, encontramos a grande preocupação de José de Oliveira ASCENSÃO, *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, cit., pp. 22 e ss. Oliveira Ascensão estabelece a possibilidade de inversão do ónus da prova, mas como último recurso, ou seja, só para os casos em que o réu tenha alegado segredo de fabrico, com vista a impedir a inspecção judicial;

⁵⁸ Oehen MENDES, op. cit., pp. 1092 e ss. Para este autor a invocação da inversão do ónus da prova, pelo titular da patente alegadamente violada, não deve servir para conhecer os segredos industriais e comerciais do presumível contrafactor.

visto eliminar a dificuldade sentida pelo titular da patente em fazer prova que o produto foi obtido através do processo patentado.

O que está em causa é obrigar que, aquele que comercializa o mesmo produto em momento posterior à concessão da patente, faça prova que o produziu de modo inovador, elidindo, assim, a presunção. Esta obrigação não constitui um pesado fardo para o presumível contrafactor que age de boa fé, pois, nesta situação, pode demonstrar de forma expedita e eficaz que o processo de fabrico utilizado é diferente do patentado.

Todavia, a regra consagrada no artigo 98º CPI português e no artigo 43º CPI cabo-verdiano sofre de algumas incorrecções, não assegura qualquer protecção aos segredos industriais e comerciais do presumível contrafactor no momento de produção de prova, nem esclarece quanto ao âmbito de aplicação processual.

Quanto à primeira incorrecção o artigo 34º, nº 3 ADPIC/TRIPS prevê que deverão ser tidos em conta os legítimos interesses dos requeridos em proteger os seus segredos industriais e comerciais. Por força das regras da boa fé e da adesão de Portugal e de Cabo Verde a este Acordo esta ressalva é plenamente eficaz a nível do direito interno destes países.

Quanto ao âmbito de aplicação processual, a presunção só deve ser aplicada no campo do direito processual civil e não no campo do direito processual penal. No direito processual penal a inversão do ónus da prova colide com o princípio da inocência do arguido e o princípio *in dubio pro reo*⁵⁹.

A inversão do ónus da prova constitui uma regra de extrema importância. A nível processual, esta regra revela-se adequada e permite uma maior celeridade, principalmente em sede de providências cautelares⁶⁰.

As providências cautelares não especificadas (artigo 339º Código de Processo Civil português e artigo 50º ADPIC/TRIPS) são uma grande conquista em relação aos direitos de propriedade industrial e é o campo de actuação onde a inversão do ónus da prova mais se justifica.

⁵⁹ No mesmo sentido, Couto GONÇALVES, *A protecção reforçada da Patente de processo de fabrico de um produto novo*, p.54; Oehen MENDES, op. cit., pp. 1106 e 1107. Vide algumas considerações feitas por Oliveira ASCENSÃO, *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, cit. pp. 18 e 19;

⁶⁰ Oehen MENDES, op. cit. pp. 1095 e 1107 e ss.

O campo de aplicação da inversão do ónus da prova em sede de providências cautelares, restringe-se, igualmente, ao direito civil, caso contrário seria uma contradição com a unidade e coerência do sistema.

Cumpre-nos esclarecer, que a inversão do ónus da prova não se aplica apenas ao presumível infractor, mas também ao importador. Não procede o argumento do desconhecimento do processo de fabrico do fornecedor estrangeiro, caso contrário esta situação provocaria um incentivo à contrafacção em países terceiros e, conseqüentemente, uma desprotecção do titular da patente⁶¹.

Em suma, a protecção conferida pela patente de processo, tanto na lei portuguesa, como na lei cabo-verdiana é uma protecção reforçada, que amplia ao máximo a protecção conferida aos processos de fabrico de um produto inovador. Assim sendo, a patente de processo é reforçada porque acrescenta à patente semi-reforçada (que confere protecção não apenas ao procedimento patentado, mas também ao produto directamente obtido pelo procedimento patentado) um novo efeito, a possibilidade de inversão do ónus da prova⁶².

3.3.2.2. Requisitos para a invocação da Inversão do Ónus da Prova

Resta-nos proceder à análise dos requisitos legais que possibilitam ao titular de uma patente de processo beneficiar da inversão de prova⁶³:

- 1) Ser titular de uma patente válida de processo de fabrico de um produto;

⁶¹ Cf. Oehen MENDES op. cit. p. 1113; Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit., p. 112. O artigo 5º -quarter da Convenção de Paris atribui ao titular da patente de processo todos os direitos sobre o produto importado, que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, relativamente aos produtos fabricados no próprio país.

⁶² Vide CASADO CERVIÑO, *La Inversion de la Carga de la Prueba en el Derecho Español de Patentes*, p. 10.

⁶³ Vide Couto GONÇALVES, *A protecção reforçada da Patente de processo de fabrico de um produto novo*, cit. pp. 54 e 55, Oehen MENDES, op. cit., ponto 3, pp. 1098 e ss; CASADO CERVIÑO, *La Inversion de la Carga de la Prueba en el Derecho Español de Patentes*, pp. 9 e 10.

Uma patente válida é a que se encontra em vigor, dentro do respectivo prazo de validade, que não tenha sido declarada nula ou anulável.

Com base no princípio da territorialidade dos direitos exclusivos de propriedade industrial, é possível a inversão do ónus da prova para quaisquer categorias de patentes de processo, nacional, europeu e internacional.

Não beneficia da inversão do ónus da prova o titular de uma patente de produto, visto ter já obtido uma protecção directa do produto novo.

Têm legitimidade para invocar esta regra tanto o titular de uma patente de processo, como também o solicitante de uma patente da mesma natureza, já publicada.

2) O produto ou substância ser directamente obtido pelo processo patenteado;

A patente de processo inclui no seu âmbito de protecção o produto obtido através do processo patenteado, sem, no entanto, impedir que o mesmo produto seja obtido através de um processo diverso.

Está aqui em causa uma protecção relativa, o produto só beneficia da protecção pela patente de processo por derivar directamente deste.

3) O produto ser novo à data da solicitação de patente ou à data da prioridade da reivindicação;

A palavra “novo” deve ser entendida nos moldes em que se determina o requisito de novidade (artigos 55º nº 1 e 56º CPI português; artigos 12º, nº 1 e 13º CPI cabo-verdiano), ou seja, num sentido absoluto e objectivo. É novo, tudo o que à referida data não fazia parte do estado da técnica.

A presunção legal de contrafacção (artigo 98º CPI português e 43º CPI cabo-verdiano) não é prejudicada pelo conhecimento, divulgação ou a existência de outras patentes de processo de fabrico do mesmo produto⁶⁴.

⁶⁴Neste sentido Couto GONÇALVES, *A protecção reforçada da Patente de processo de fabrico de um produto novo*, cit. p. 53, o autor aqui, concorda com a solução proposta no acórdão em análise; no mesmo sentido, encontramos Oehen MENDES op. cit, pp. 1102 e ss. Posição diversa parece ser defendida por

A explicação é simples, a presunção não tem em vista actuar contra a concorrência, nem contra o progresso técnico, daí que não constitui um impedimento a existência de patentes relativas a outros processos de fabrico do mesmo produto ou substância.

Não faz sentido alargar esta presunção aos demais inventores de processos novos de fabrico de um produto já conhecido. Nada impede que esses processos de fabrico sejam patenteados, simplesmente não beneficiam da inversão do ónus da prova.

A presunção tem, assim, um único beneficiário, o primeiro titular da patente de procedimento de fabrico de um produto novo, na medida em que, só ele está em condições de invocar o mérito de ter inventado um processo inovador de fabrico de um produto novo, pois foi ele que contribui mais vincadamente para o acervo tecnológico.

Qualquer processo de fabrico inovador de um produto já conhecido, que surja posteriormente à concessão de uma patente, não permite a extensão do âmbito de protecção da patente de processo ao produto.

O que se pretende garantir é, apenas, que quem se proponha comercializar o mesmo produto, em momento posterior, tenha o ónus de provar que o produziu de modo inovador⁶⁵.

4) O produto fabricado ou distribuído pelo presumível infractor, em momento posterior, ser idêntico ao produto obtido pelo processo patentado.

A identidade dos produtos ou substâncias é um aspecto de difícil determinação, porque os produtos podem ter a mesma finalidade e produzir exactamente o mesmo resultado, sem que sejam necessariamente idênticos.

Basta uma diferença na composição para se concluir que os produtos foram obtidos por processos distintos.

Oliveira ASCENSÃO, cf. *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, nota 1, p. 17.

⁶⁵ Vide Luís M. Couto, GONÇALVES, *A protecção reforçada da Patente de processo de fabrico de um produto novo*, p. 54 e *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit., p. 114; Oehen MENDES, op. cit., p. 1104, para o referido autor trata-se de “... um critério justo, equitativo e necessário para precaver a hipótese de conflitos com eventuais patentes posteriores para processos de fabrico novos de produtos conhecidos.”.

O critério geral a ser seguido na determinação da identidade deve basear-se no facto de os produtos terem as mesmas características e qualidades essenciais, este requisito visa, essencialmente, nortear a jurisprudência no caso concreto.

Em suma, para beneficiar da inversão do ónus da prova o titular da patente de processo terá de alegar e provar a existência dos requisitos legais acima expostos.

Não sendo possível recorrer à inversão do ónus da prova, o titular da patente pode socorrer-se dos demais meios de prova disponíveis, nomeadamente a prova por inspecção judicial, prevista nos artigos 612º e ss do Código de Processo Civil português.

Como vimos anteriormente, para elidir a presunção não basta alegar e provar a existência de outros processos de fabrico do mesmo produto. A presunção não tem em vista estagnar o avanço tecnológico e não impede que novos processos de fabrico do mesmo produto sejam objecto de patente. O presumível contrafactor deve alegar e provar que utilizou um processo inovador de produção do mesmo produto, só desta forma poderá elidir a presunção.

4. O CONTEÚDO NEGATIVO DO ÂMBITO DE PROTECÇÃO DA PATENTE

Fez-se já referência à importância da interpretação das reivindicações na determinação do âmbito de protecção das patentes e frisou-se o facto de ser necessária, mas não o único meio capaz de determinar o total alcance da protecção conferida pela patente. É necessário que na determinação do âmbito de protecção, se tenha em consideração a protecção da patente relativamente às possíveis infracções não literais da mesma.

Se a determinação do âmbito de protecção se limitasse ao disposto nas reivindicações, o titular da patente ficaria desprovido de protecção face a violações não literais da sua patente, ou seja, perante os casos em que os concorrentes alterem ligeiramente alguns elementos da invenção patenteada, sem alterar a função e o resultado final da mesma.

Assim sendo, é necessário estender o alcance da protecção conferida pela patente, criando uma protecção superior à conferida literalmente através das reivindicações⁶⁶, visto que só assim o titular da patente terá a protecção devida à sua invenção.

Todavia, torna-se difícil determinar com exactidão a extensão da protecção conferida pela patente, pelo facto de os direitos imateriais possuírem fronteiras difusas, o que dificulta a determinação dos seus limites⁶⁷.

A contrafacção não literal da patente coloca grandes dificuldades e é muito frequente.

O artigo 2º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE consagra a Doutrina dos Equivalentes, como o meio pelo qual nos devemos guiar no processo de interpretação não literal das reivindicações e, desta forma, estender o âmbito de protecção da patente.

Infelizmente, a Doutrina dos Equivalentes tem sido aplicada de forma díspar pelos vários Estados-membros.

GOMÉZ SEGADE classifica como insatisfatória a situação da Europa relativamente à aplicação da Doutrina dos Equivalentes devido à falta de coincidência na delimitação do âmbito de protecção, bem como em relação ao significado e alcance do conceito de equivalente⁶⁸.

5. A DOCTRINA DOS EQUIVALENTES

A contrafacção não literal da patente e a necessidade de proteger o seu titular contra esses actos contribuíram para o desenvolvimento jurisprudencial de várias doutrinas que visam, essencialmente, a delimitação exacta do âmbito de protecção da patente. Entre estas doutrinas a mais desenvolvida é a Doutrina dos Equivalentes.

A Doutrina dos Equivalentes conquistou, assim, jurisprudência e expandiu-se rapidamente pelos vários Estados-membros.

⁶⁶ Sem que essa protecção superior seja uma protecção completamente alheia ao disposto nas reivindicações.

⁶⁷ Assim, SALVADOR JOVANI, *op. cit.* p. 255.

⁶⁸ Cf. *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, cit. p. 49. Desta forma, limitaremos o nosso estudo ao Continente Europeu e quando necessário faremos referências a outros países, nomeadamente, os Estados Unidos da América.

Trata-se de uma doutrina que permite a extensão do âmbito de protecção da patente a todos os casos em que um elemento de uma invenção patenteada é substituído por um outro, estruturalmente distinto, sem que tais alterações impliquem uma solução técnica diferente da realizada pela invenção patenteada. O que releva é a função desempenhada pela invenção equivalente e não a característica estrutural do elemento substituto⁶⁹.

Conforme salienta GOMÉZ SEGADE, a Doutrina dos Equivalentes “... cumple la función de ayudar a determinar el ámbito de protección de la patente y, por tanto, precisar si há existido o no violación de la misma”⁷⁰.

As raízes da Doutrina dos Equivalentes encontram-se na Alemanha, sendo Josef Kohler o mentor da mesma⁷¹. No entanto, a necessidade de interpretação não literal das reivindicações surgiu antes, nos Estados Unidos da América, porém, a aplicação da Doutrina dos Equivalentes tem contornos muito particulares⁷².

A Doutrina dos Equivalentes cumpre uma função essencial no Sistema de Patentes, auxilia na determinação da actividade inventiva, que constitui um dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção, presta um grande contributo na determinação do âmbito de protecção das patentes e, por conseguinte em determinar se houve ou não violação da patente⁷³.

No que concerne à determinação dos requisitos de patenteabilidade através da Doutrina dos Equivalentes, temos que, tendo sido solicitada uma patente para uma invenção em relação à qual se conhece um equivalente, a invenção não é, por isso, nova. Se o mesmo problema for resolvido por outros meios a invenção carecerá de originalidade. Desta forma, na falta de um dos requisitos de patenteabilidade a invenção não poderá ser patenteada.

⁶⁹ Vide Alain CASALONGA, *Traité Technique et Pratique des Brevets D'Invention*, tomo II, Paris, 1949, pp. 35 e 36.

⁷⁰ “... desempenha a função de ajudar na determinação do âmbito de protecção da patente e, portanto, precisar se houve ou não violação da mesma.” Cf. *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes in Direito Industrial*, cit., p. 43 (tradução nossa); vide, também Paul ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, cit. pp. 78 e ss.

⁷¹ Para mais desenvolvimentos vide SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, pp. 262 e ss; GOMÉZ SEGADE J. A., *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, cit., p. 42.

⁷² Denis Borges BARBOSA, analisa a questão no sistema americano e faz referência ao caso *Winans v. Denmead*, 15 How. 330 (1854), cf. *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., pp. 20 e ss.

⁷³ Veja-se GOMÉZ SEGADE *La Violación de la Patente por un uso equivalente* cit., pp. 635 e 636.

Na CPE até à revisão de 2000⁷⁴ não existia qualquer referência à Doutrina dos Equivalentes. Actualmente, a maioria os países da União Europeia, membros da CPE, conhece e aplica a Doutrina dos Equivalentes, tendo esta Doutrina, por isso, experimentado uma grande expansão, sendo considerada parte do sistema de patentes estabelecido pelo CPE.

O Protocolo Interpretativo do artigo 69º do CPE faz parte integrante da CPE e, logo vigora na ordem jurídica portuguesa. Assim, os dois artigos do protocolo interpretativo do artigo 69º CPE aplicam-se às patentes nacionais.

Por força da harmonização do direito de patentes, considera-se fundamental determinar o alcance real das reivindicações com vista a permitir uma aplicação uniforme da Doutrina dos Equivalentes.

É de salutar a consagração da Doutrina dos Equivalentes no artigo 2º do Protocolo Interpretativo, apesar de não ter sido adoptado um conceito de equivalentes. O conceito de equivalentes constava do parágrafo 2º do referido artigo, no entanto, não alcançou a maioria dos votos⁷⁵.

Por não existir um conceito legal de equivalente, há uma pluralidade de entendimento no seio da União Europeia, sobre esta questão. Esta situação provoca uma grande insegurança e incerteza jurídicas, na medida em que, os terceiros não podem saber com segurança o que é e o que não é proibido.

São normalmente apontadas duas formas de definir os equivalentes⁷⁶, a saber:

a) Existe equivalência quando um meio é substituído por outro que realiza a mesma função, essencialmente da mesma maneira, visando o mesmo resultado.

b) Existe equivalência quando na determinação da igualdade de função e solução do problema técnico o perito na especialidade não tem de realizar qualquer actividade inventiva⁷⁷.

⁷⁴ Que entrou em vigor a 13 de Dezembro de 2007.

⁷⁵ Vide R. HACON/J. PAGENBERG, op. cit., p. 83.

⁷⁶ Veja-se sobre este ponto SALVADOR JOVANI, op. cit. pp. 272 e ss; Luís M. Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit. p. 118; Dário Moura VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, ed. Almedina, 2008, pp. 83 a 85.

Para SALVADOR JOVANI, a concepção disposta na alínea a) limita a extensão do âmbito de protecção por ser muito ampla e não proteger, desta forma, o titular da patente contra as imitações que sejam evidentes, ou seja, ficam de fora as invenções que realizem a mesma função, mas não “essencialmente da mesma maneira”. Será necessário, por isso, para uma correcta definição de equivalente, a restrição deste conceito de equivalente⁷⁸. A autora, ao atender apenas aos interesses do titular da patente, preferindo antes uma protecção extrema do titular da patente, não tem em consideração os interesses comuns da sociedade que se prendem com o desenvolvimento tecnológico, a certeza e segurança jurídicas.

Em relação ao conceito de equivalente disposto na alínea b), SALVADOR JOVANI entende que só assim o titular da patente é protegido em relação às variações da invenção patenteada, que funcionam ou não do mesmo modo e que carecem de actividade inventiva. Conclui dizendo que, o recurso ao perito na especialidade e a determinação da não existência de actividade inventiva cumprem melhor o disposto no protocolo interpretativo do artigo 69º CPE, na medida em que só assim se consegue uma melhor protecção do solicitante ou titular da patente⁷⁹.

Entendemos que a delimitação do âmbito de protecção da patente é determinada principalmente pelo disposto nas reivindicações. A aplicação da Doutrina dos Equivalentes não pode ter a pretensão de incluir no âmbito de protecção da patente variações que não realizem a mesma função que a invenção patenteada, pelo simples facto de carecerem de actividade inventiva.

A actividade inventiva releva principalmente na concessão da patente e não, propriamente, na determinação do âmbito de protecção conferido por esta. Todavia, presta um grande contributo na determinação de equivalentes, fundamentalmente, nas situações em que a invenção equivalente se traduz no melhoramento dos resultados obtidos com a invenção patenteada.

⁷⁷ Paul TAUCHNER, faz referência à decisão do Supremo Tribunal Alemão que pronunciou sobre o conceito de equivalentes, cf. *The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*, disponível em http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf, visitado Julho/ 2009, ponto 5.3.

⁷⁸ Cf. *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 280 e ss. A concepção proposta na alínea a) é a preconizada pelo Reino Unido, pelos Países Baixos e pelo grupo francês da AIPPI, cf. SALVADOR JOVANI, op. cit. pp. 271 e 272.

⁷⁹ Cf. *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit. pp. 280 a 282; neste sentido, Luís Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit. p. 125.

Uma invenção que constitua um aperfeiçoamento da invenção patenteada, mesmo não sendo original, pode não estar abrangida pelo âmbito de protecção da patente. Sucede que, com a concessão de uma patente verifica-se o desenvolvimento do estado da técnica, que a partir do momento da publicação da patente passa a estar disponível a todos, facto que aguça a vontade de investigação industrial e tecnológica. Assim, a partir dos conhecimentos que estão disponíveis, num determinado momento, é possível que um terceiro desenvolva uma variação melhorada da invenção patenteada, que funcione essencialmente do mesmo modo e não seja dotado de actividade inventiva. Neste caso, o invento não tem de caber forçosamente no âmbito de protecção da patente, pode simplesmente pertencer ao estado da técnica.

O conceito de equivalente disposto na alínea b) afigura-se mais adequado⁸⁰, pelo facto de conjugar a identidade de função e de resultado com a falta de originalidade do elemento substituto face ao elemento substituído. Contudo, trata-se de uma formulação um pouco genérica e que funciona como um factor de desincentivo à investigação, visto não satisfazer de forma proporcional os interesses privados e públicos em presença.

Assim sendo, e tendo em conta os interesses de terceiros e a necessidade de uma maior segurança e certeza jurídicas, não é suficiente que o meio equivalente substituto desempenhe a mesma função e obtenha o mesmo resultado que o meio equivalente substituído, mas sim, que esta função seja desempenhada essencialmente da mesma maneira, com vista à obtenção de um resultado essencialmente idêntico.

Com a adição do requisito da “essencialidade” ou “substancialidade”⁸¹, diminui a dúvida em relação à margem de diferença que pode existir entre o meio substituto e o meio substituído, para que possam ser considerados equivalentes. Na determinação da equivalência devem ser tidos em conta as características centrais dos meios em apreciação.

⁸⁰ A classificação como adequado não é propriamente referente ao artigo 2º do Protocolo Interpretativo, porque este preceito pouco esclarece relativamente a esta questão, mas antes em relação aos trabalhos preparatórios do Protocolo Interpretativo. Veja-se sobre os trabalhos preparatórios do Protocolo Interpretativo; e, ainda, SALVADOR JOVANI, op. cit., pp. 275 a 277; R. NACK/ B. PHÉLIP, *Report of the Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention*, disponível em <https://www.aippi.org/download/reports/DiplomaticConference.pdf>, visitado Agosto/2009.

⁸¹ Como prefere alguma doutrina, nomeadamente, Denis BARBOSA, *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., pp. 34 e 35; J.P. Remédio MARQUES, “Introdução ao Problema das Invenções Biotecnológicas”, in *Direito Industrial (AA. VV.)*, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, cit., p. 319.

Importa, ainda, esclarecer que a comparação entre dois meios deve ser feita pela positiva, ou seja, a finalidade da apreciação da equivalência é determinar se os meios são essencialmente idênticos⁸².

Existe equivalência, portanto, quando o meio especificado nas reivindicações é substituído por outro que realiza a mesma função, essencialmente da mesma maneira, visando a solução de um problema técnico essencialmente idêntico, sendo esta invenção facilmente alcançável, pelo perito na especialidade, sem recurso à actividade inventiva.

5.1. Os Requisitos para a aplicação da Doutrina dos Equivalentes

Para a aplicação uniforme da Doutrina dos Equivalentes é fundamental a determinação dos requisitos que compõem a definição de equivalente, na medida em que, a ausência destes provoca a perda de estímulo na investigação e um bloqueio do desenvolvimento. A falta de uma noção única de equivalente permitirá que no âmbito de protecção da patente caiba qualquer equivalente e não é isso que se pretende.

Estamos perante uma invenção equivalente quando o elemento substituto realiza essencialmente a mesma função, soluciona essencialmente o mesmo problema técnico que a invenção patenteada e é deduzível sem actividade inventiva pelo perito na especialidade.

1) Realiza essencialmente a mesma função

Para que sejam considerados equivalentes um elemento integrante da invenção patenteada e o elemento substituto têm de produzir essencialmente o mesmo efeito, o que significa, que ambos devem desenvolver a mesma função técnica, com exactos contornos, com vista à obtenção de um determinado resultado.

2) Soluciona essencialmente o mesmo problema técnico

⁸² Assim, T. A. Blanco WHITE, *Patents for Inventions and the Registration of Industrial Designs*, ed. Stevens & Sons Limited, London, 1950, p. 54.

Da utilização do meio equivalente ou substituto chega-se à mesma solução técnica, que não tem de ser necessariamente idêntica⁸³, basta que o problema técnico resolvido seja essencialmente o mesmo.

Assim sendo, apesar de desempenhar a mesma função, se resolve um problema técnico distinto, devemos concluir que não existe equivalência.

Com este requisito evita-se que através da Doutrina dos Equivalentes se consiga a protecção de uma função geral. Uma protecção com uma função geral não se traduziria nunca numa recompensa ao titular da patente, nem na salvaguarda da segurança jurídica de terceiros; seria antes, um bloqueio no progresso técnico e revelar-se-ia incoerente com o fim prosseguido pelo sistema de patentes.

Com a concessão de uma patente, à sociedade é dada a conhecer os avanços da técnica e a solução concreta de um determinado problema, daí que, a necessidade de concretização da função de uma invenção constitui o motor do progresso tecnológico.

Não basta que o problema resolvido seja o mesmo, mas que a solução obtida também seja a mesma⁸⁴.

É indiferente o facto de os meios equivalentes produzirem um resultado melhor ou pior, casos em que não se exclui a aplicação da Doutrina dos Equivalentes⁸⁵. Contudo, há que proceder a alguns esclarecimentos:

1- Se a utilização de um meio equivalente conferir uma solução pior ao problema técnico e esta seja conhecida, a referida solução não pode ser abrangida pelo âmbito de

⁸³ Como bem salientam Albert CHAVANNE e Jean-Jacques BRUST ao caracterizar uma infracção por equivalência “ ... la même fonction pour aboutir à un résultat semblable mais pas nécessairement identique.”, cf. *Droit de la propriété industrielle*, 4ª ed., Dalloz ed., 1993, p. 230; no mesmo sentido, vide Pierre VÉRON, *Doctrine of Equivalents: France v. The rest of the World*, September 2001, disponível em <http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine of equivalents France vs the rest of the world.pdf>, visitado Agosto/2009, ponto 1.2, p. 3.

A comparação entre os dois elementos deve ser feita a nível das suas características principais ou essenciais. A necessidade de uma total identidade dos elementos comparados constituiria uma restrição à aplicação da Doutrina dos Equivalentes.

⁸⁴ GOMÉZ SEGADÉ, *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, cit. p. 52.

⁸⁵ Neste sentido, SALVADOR JOVANI, op. cit., p. 284; R. HACON/J. PAGENBERG, op. cit., ponto 19, p. 83.

protecção da patente, antes, deve-se entender que pertence ao estado da técnica, o qual constitui um limite ao alcance conferido pela protecção de patente.

2- Se a utilização de um meio equivalente, que preenche os requisitos 1) e 2), conferir uma solução melhor ao problema técnico, só não será incluída no âmbito de protecção da patente, se pertencer ao estado da técnica, ou se não resultar óbvio para o perito na especialidade, ou seja, se houver actividade inventiva. Se for o próprio titular da patente a conseguir uma melhoria na sua invenção, que não esteja abrangida pelo estado da técnica, nem seja dotada de originalidade, deve requerer uma ampliação do âmbito de protecção da sua patente. Di CATALDO fala em contrafacção evolutiva, para caracterizar as situações de melhoramento ou aperfeiçoamento da invenção patenteada⁸⁶. Porém, a contrafacção evolutiva, fruto do progresso do estado da técnica, não será abrangida pelo escopo de protecção da patente. No entanto, se o funcionamento da invenção posterior se encontra dependente da utilização da invenção patenteada, estamos perante um caso de invenção dependente, e por conseguinte, será necessária uma autorização do titular da patente (artigo 109º CPI).

Podemos, assim, verificar que o estado da técnica funciona como limite à aplicação da Doutrina dos Equivalentes⁸⁷. Não há violação da patente se a invenção posterior resultar do estado da técnica.

3) Deduzível sem actividade inventiva pelo perito na especialidade

O recurso ao perito na especialidade permite garantir a objectividade e evitar o juízo subjectivo⁸⁸.

Uma invenção constitui um equivalente da invenção patenteada se o perito na especialidade, com base no seu saber próprio, chegar à mesma solução, sem levar a cabo uma actividade inventiva⁸⁹.

⁸⁶ Cf. *Le Invenzione i Modelli*, cit. pp. 117 e 118.

⁸⁷ Assim, Denis Borges BARBOSA, *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., p. 30, SALVADOR JOVANI, op. cit. p. 240 e ss; *infra* no texto.

⁸⁸ Em França a aplicação da Doutrina dos Equivalentes dispensa o recurso ao perito na especialidade. Veja-se Pierre VÉRON, *Doctrine of Equivalents: France v. The rest of the World*, cit., ponto 2.2, p. 6; Dário Moura VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p. 84.

Questão interessante, é saber se o perito na especialidade deve ter em atenção o estado da técnica no seu sentido global, ou se será apenas relevante, o estado da técnica compreendido no folheto de patente, coadjuvado pelos seus próprios conhecimentos.

É certo que o estado da técnica global funciona como uma limitação do âmbito de protecção conferido pela patente, que a Doutrina dos Equivalentes não pode ignorar.

A melhor solução será a de que o perito deve ter em conta o estado da técnica plasmado no folheto de patente e aquela que forma o seu conhecimento, atendendo, sempre, ao momento do pedido de patente ou da prioridade do registo, consoante os casos⁹⁰.

Com a determinação dos requisitos da Doutrina dos Equivalentes, a jurisprudência Alemã estabeleceu três questões cuja resposta afirmativa para cada uma delas, permite ao Tribunal concluir pela existência de equivalência.

Assim: “1ª “ a forma de execução em causa resolve o mesmo problema subjacente à invenção com meios modificados, mas com efeitos idênticos em termos objectivos?” 2ª “Em caso afirmativo: com base nos conhecimentos especializados o perito na matéria está em condições de encontrar o mesmo efeito com os meios modificados?” 3ª “Em caso afirmativo: as considerações que o perito faz dirigidas ao sentido da orientação técnica protegida pela patente são no sentido de considerar a execução modificada através dos meios alterados uma solução que é equivalente ao sentido literal dessa doutrina?”⁹¹.

⁸⁹ Vincenzo DI CATALDO, entende que o juízo de equivalência tem muito a ver com o juízo de não evidência. Se a segunda invenção for original, não pode ser um equivalente da primeira, cf. *Le Invenzione i Modelli*, cit., p. 117.

⁹⁰ Neste sentido, vide Cármen SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., pp. 290 a 291 e 330.

⁹¹ Veja-se Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit. p. 119; R. HACON/J. PAGENBERG, op. cit., p.81; TAUCHNER, *The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*, cit.

5.2. Momento temporal determinante para a apreciação da existência de equivalentes

O artigo 2º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º do CPE para além de ter omitido a definição de equivalente, não faz, igualmente, menção do momento temporal a ter em conta aquando da apreciação da equivalência⁹².

Tal como a construção de um conceito de equivalente, a determinação do momento da apreciação da existência de equivalentes assume especial importância no que toca à aplicação uniforme da Doutrina dos Equivalentes.

O reconhecimento de um meio como equivalente pode variar consoante o momento em que se proceda à análise da equivalência.

Desde o momento da solicitação da patente até ao término do período de protecção, o estado da técnica e o conhecimento do perito na especialidade variam. Vários são os momentos apontados como relevantes para aferição da equivalência, a saber: o momento da prioridade, o momento do pedido, o momento da publicação, o momento da concessão, o momento da infracção e, ainda, o momento da decisão do juiz.

A determinação da existência de um meio equivalente varia consideravelmente ao longo dos 20 anos de protecção. No entanto, não encontramos uma coincidência neste ponto entre os vários países da União Europeia, apesar de ser um aspecto de extrema importância na harmonização do sistema de patentes⁹³. Por falta de acordo recusou-se a consagração legal do momento temporal a ter em conta para a determinação da existência de equivalência, o que permitiu que esta importante questão ficasse ao critério dos Estados-membros.

A consagração legal da determinação da equivalência dos meios no momento da infracção seria uma solução prejudicial, não tanto para o titular da patente, mas para a segurança jurídica de terceiros. Inúmeras variações ocorrem durante a vida da patente; o estado da técnica

⁹² Vide R. NACK/ B. PHÉLIP, *Report of the Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention*, cit.

⁹³ Na Europa, temos a Alemanha onde o momento relevante é o da prioridade e o Reino Unido onde o momento relevante é o da publicação da patente. Nos Estados Unidos, por seu turno, o momento relevante é o da presumível violação da patente, veja-se a breve análise do caso *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, feita por Joshua SARNOFF, *Abolishing the Doctrine of Equivalents and Claiming the Future After Festo*, cit., pp. 7e 19 e ss.; Figurava nos documentos preparatórios para a revisão do CPE uma solução semelhante à seguida pelos norte-americanos, contudo foi recusada. Para mais desenvolvimentos, vide SALVADOR JOVANI, op. cit., pp. 294 a 296; GOMÉZ SEGADÉ, *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, cit. p. 53.

é alterado, surgem novas técnicas e novos produtos e substâncias, daí que a apreciação da equivalência no momento da infracção se afigura contrária aos objectivos e finalidades do sistema de patentes. Não faz sentido permitir que estas alterações influenciem a extensão do âmbito de protecção da patente.

Tem razão DENIS BARBOSA quando conclui que “... o titular da patente padrão não pagou ao público o preço do seu privilégio ampliado, e não pode aproveitar-se, para aumentar o escopo da sua patente, da contribuição alheia, no que seria uma forma singular de parasitismo.”⁹⁴.

Assim, o direito de patente é um direito de exclusivo, uma excepção, deve, por isso, ter contornos restritos.

O sistema de patente está estruturado para atender não apenas aos direitos do titular da patente, que se circunscreve à sua invenção e ao contributo que deu ao estado da técnica, mas, também, aos interesses da comunidade no desenvolvimento tecnológico.

Antes de mais, é bom que tenhamos presente que tudo o que constitui o pedido de patente passará a fazer parte do estado da técnica, não sendo, por isso, concedidas novas patentes sobre as formas de realização compreendidas no pedido. Daí que o titular da patente não poderá socorrer do avanço tecnológico para ampliar o âmbito de protecção do seu direito de exclusivo.

O artigo 69º, nº 2 CPE apesar de não fazer referência à Doutrina dos Equivalentes, suscita algum interesse e indirectamente parece contribuir para a resolução desta divergência. O referido preceito impede que a modificação da patente no decurso do procedimento de oposição, de limitação, ou de revogação, determine o alargamento da protecção outorgada. Podemos então concluir que o sistema europeu de patentes está construído numa óptica de estabilidade e segurança jurídicas, que fica determinado num momento inicial, desconsiderando as posteriores variações. Portanto, podemos entender que a apreciação dos meios equivalentes no momento da infracção é contrária ao espírito da CPE.

Posto isto, a única forma de proteger a segurança jurídica de terceiros e assegurar o desenvolvimento e progresso tecnológico é determinar que o momento da apreciação de

⁹⁴ Cf. *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., p. 31.

equivalentes deve ser o momento do pedido de patente ou o momento da prioridade, se o que se reivindica é a prioridade⁹⁵.

5.3. A Doutrina da Essencialidade

A doutrina “pith and marrow” ou da “essência” da invenção teve a sua origem a partir dos meados do século XX, no Reino Unido e é à doutrina e jurisprudência anglo-saxónicas que se deve o seu amplo desenvolvimento e aceitação⁹⁶.

A Doutrina da Essencialidade tem como finalidade determinar as situações de violação da patente e extensão do âmbito de protecção da mesma, para além do sentido literal das reivindicações, coerentemente interpretado segundo a descrição e os desenhos.

Assim, há violação da patente quando os elementos essenciais da invenção patenteada são reproduzidos, ainda que com preterição ou substituição dos elementos secundários, sem que a sua função e forma sejam alteradas.

A sentença *Catnic Components v. Hill & Smith*, [1982] R.P.C. 183, HL, constitui o paradigma na determinação do âmbito de protecção das patentes inglesas. A referida sentença determinou que nem todas as características da invenção patenteada, constantes das reivindicações, devem ser consideradas essenciais⁹⁷.

Assim, para a determinação dos elementos essenciais de uma invenção, a referida sentença estabeleceu alguns critérios. Contudo, após a entrada em vigor do *Patent Act 1977* e o CPE, sentiu-se a necessidade de concretizar a Doutrina da Essencialidade e foi assim que no

⁹⁵ Neste sentido, GOMÉZ SEGADE, *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, cit. p 54; Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit. p. 126; SALVADOR JOVANI op. cit., p. 298; A referida autora enumera as consequências do aparecimento de uma invenção após o momento da solicitação da patente ou a prioridade do pedido de patente, cf. op. cit., pp. 299 e ss.

⁹⁶ A Doutrina da Essencialidade é aplicada, também, nos Tribunais espanhóis, vide a análise feita por SALVADOR JOVANI op. cit. pp. 308 e ss

⁹⁷ Veja-se SALVADOR JOVANI, sobre a sentença *Catnic v. Hill & Smith*, op. cit. p. 315 e ss; William Rodolph CORNISH, *Cases and Materials on Intellectual Property*, 3º ed., Thomson- Sweet & Maxwell, London, 1999, pp. 99 e ss.

caso *Improver v. Remington*, o Juiz Hoffman reformulou os critérios, conhecidos pelo teste tripartido do caso *Catnic*⁹⁸.

Nos termos definidos pela sentença *Catnic v. Hill & Simith*, um elemento é essencial não pelo facto de constar da reivindicação, mas por ser essencial para o funcionamento da invenção reivindicada, e ainda, se o próprio solicitante da patente determinar que esse elemento constitui um elemento essencial para sua invenção.

Apesar do grande esforço jurisprudencial no sentido estabelecer os exactos contornos da Doutrina da Essencialidade, podemos concluir que em certos pontos esta doutrina resulta incompatível com a certeza e segurança jurídica de terceiros e a protecção do titular da patente, exigidas pelo artigo 69º CPE e do seu Protocolo Interpretativo, pelo facto de ser fácil a um concorrente evitar a violação da patente mediante a introdução de pequenas alterações nos elementos essenciais da invenção patenteada⁹⁹.

5.4. Das Sentenças *Epilady*

O estudo do caso *Epilady* elucida-nos em relação à díspar interpretação do sentido não literal das reivindicações¹⁰⁰.

Foi solicitada ao Instituto Europeu de Patentes, a 29 de Julho de 1983, uma patente para uma máquina de depilação corporal, portátil, mais precisamente para braços e pernas, usado

⁹⁸ Os critérios são: 1-A variante (solução acusada) apresenta uma diferença técnica substancial ao modo de funcionamento da invenção? Se sim a variante está fora do âmbito de protecção da patente. 2-Se não – este facto (de não ser uma diferença substancial) é óbvio para um perito à data da publicação da patente? Se não a variante está fora do âmbito de protecção da patente. 3-Se sim – Da leitura das reivindicações pode o perito na especialidade ter entendido que a intenção do titular da patente era no sentido de considerar um requisito essencial o sentido primitivo da invenção? Se sim a variante está fora do âmbito de protecção da patente. Se não, a protecção conferida pela patente abrange a variante, há, por conseguinte, violação da patente. Cf. Luís Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit. pp. 123 e 124; SALVADOR JOVANI, op. cit., p. 317; Jane LAMBERT, *Patents – Constructions of Claims*, disponível em <http://www.ipit-update.com/pat24.htm>, revisto a 15 de Novembro de 2005, visitado Agosto/2009; R. HACON/J. PAGENBERG, op. cit., pp. 81 e 82.

⁹⁹ Assim, conclui SALVADOR JOVANI após a análise de duas sentenças de Tribunais ingleses: a sentença *Daily v. Berchet* e a sentença *Minesota v. Plastus*; cf. *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., p. 320 e ss.

¹⁰⁰ Para mais desenvolvimentos vide SALVADOR JOVANI, *El Ámbito de Protección de la Patente*, pp. 365 a 378.

principalmente por mulheres. A invenção caracterizava-se por conter um sistema inovador de eliminação do pêlo, constituída por uma mola em espiral disposta em forma de laço que, mediante a força de um motor eléctrico incorporado no aparelho fazia girar os dois extremos da mola, dispostos de forma arqueada, fazendo com que estas se abrissem de forma convexa para o exterior e côncava para o interior.

A decisão de concessão da patente europeia (Patente Europeia nº 0101 656) foi publicada a 5 de Novembro de 1986. Logo de seguida foi desencadeado o procedimento de oposição da patente, onde se alegou que a invenção carecia de actividade inventiva.

Na pendência do procedimento de oposição, acima referido, foi introduzido no mercado, uma outra máquina de depilação corporal, portátil, que funcionava com um motor eléctrico que, em vez da mola em forma de espiral, continha um cilindro de material elástico, comercializado com a marca *Lady Remington Liberty*. Os dois extremos do cilindro giravam por efeito do motor eléctrico, de modo que ao passar o cilindro sobre a pele, a abertura e o fecho dos cortes do cilindro agarravam e extraíam o pêlo.

O titular da patente europeia, que comercializava a máquina de depilação com nome “*Epylady*”, demandou, por violação da sua patente, o fabricante da máquina “*Lady Remington Liberty*” na Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, nos Países Baixos, no Reino Unido e em Hong Kong (como colónia inglesa). Por sua vez, o demandado contestou alegando a nulidade da patente por ausência de actividade inventiva.

Não houve violação literal da patente, o demandado introduziu algumas variantes na invenção patenteada. A questão determinante era saber se, mesmo assim, podíamos falar em violação da patente no sentido de uma infracção não literal ou substancial.

Tribunais de alguns Estados entenderam que a patente tinha sido violada, enquanto que outros decidiram em sentido contrário¹⁰¹. Assim, as decisões jurisprudenciais do Reino Unido e da Alemanha serão objecto de análise, por serem totalmente diferentes.

No Reino Unido, no processo principal o Tribunal concluiu pela não violação da patente. A decisão do Tribunal teve por base o teste tripartido do caso “*Catnic*”¹⁰². Em relação á primeira questão o Tribunal respondeu negativamente, ou seja, a variante (*Lady Remington*

¹⁰¹ Vide quadro elucidativo da decisão dos vários Tribunais, apresentado por SALVADOR JOVANI, op. cit., pp. 368 e 369.

¹⁰² *Supra* no texto.

Liberty) não apresenta uma diferença técnica substancial em relação ao modo de funcionamento da invenção. À segunda questão, o Tribunal respondeu afirmativamente, considerando ser óbvio para um perito, à data da publicação da patente, a falta de diferença substancial entre estas duas máquinas. Assim sendo, procedeu, por fim, à análise da terceira questão, à qual respondeu afirmativamente recusando deste modo, que houve infracção da patente, por entender que o cilindro de borracha é um objecto distinto da espiral, reivindicada como sendo um elemento essencial da invenção patenteada.

Na Alemanha, por seu lado, o Tribunal concluiu pela violação da patente. No processo principal, o Tribunal alemão entendeu que, para além da ausência de actividade inventiva, estavam verificados os restantes requisitos para aplicação da Doutrina dos Equivalentes, na medida em que, o cilindro de borracha estava a ser utilizado como um material elástico, que podia ser propulsado com velocidade, desempenhando a mesma função que a mola em forma de espiral, cuja finalidade consistia na extracção do pelo, ou seja, ambos alcançam o mesmo resultado. Assim sendo, a variação comercializada com o nome de “*Lady Remington Liberty*” encontra-se incluída no âmbito de protecção da patente, por se tratar de uma invenção equivalente e, por conseguinte, a patente tinha sido violada.

As referidas sentenças datam de um período em que na União Europeia não existia uma regra expressa sobre a determinação da extensão do âmbito de protecção da patente.

Actualmente, com a consagração expressa da Doutrina dos Equivalentes na CPE dificilmente verificar-se-ão decisões jurisprudenciais tão diferentes. Porém, tal situação não é de todo impossível, visto que não se chegou a acordo relativamente à adopção de um conceito único de equivalentes, nem no que toca ao momento temporal determinante para a apreciação da existência de equivalentes.

5.5. Breve comparação entre a Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade

Neste ponto será pertinente estabelecer uma breve comparação entre essas duas doutrinas¹⁰³ e concluir pela doutrina que melhor se adapta ao sistema europeu de patentes.

A Doutrina dos Equivalentes, como ficou exposto, permite ampliar a protecção conferida pela patente, abarcando os casos em que um elemento da invenção é substituído por

¹⁰³ Veja-se R. HACON/J. PAGENBERG, op. cit. p. 82; SALVADOR JOVANI, op. cit. p. 333 e ss.

um outro elemento estruturalmente distinto, que realiza a mesma função e obtém o mesmo resultado, podendo ser alcançado, pelo perito na especialidade, sem o recuso à actividade inventiva. Esta doutrina porém enfrenta algumas dificuldades, na medida em que deixa desprotegido o titular da patente nos casos em que não sejam reproduzidos todos os elementos da invenção, quer de forma idêntica, quer por meio de equivalentes.

Por seu lado, a Doutrina da Essencialidade tem, a possibilidade de estender o âmbito de protecção da patente, de modo a incluir as variações da invenção que reproduzem os elementos essenciais, ainda que sejam suprimidos os elementos acessórios ou secundários. Todavia, o titular da patente fica desprotegido, no caso em que um potencial infractor não utiliza um dos elementos essenciais, mas antes, o substitui por um elemento equivalente.

Do exposto, podemos verificar que existem diferenças entre estas duas Doutrinas, contudo, há um ponto em que o titular da patente se encontra protegido por qualquer uma das duas Doutrinas.

Ambas as Doutrinas permitem a extensão do âmbito de protecção da patente nos casos em que um elemento acessório ou não essencial é substituído por um elemento equivalente. Por outras palavras, a invenção posterior resultante da substituição de um elemento acessório por um elemento equivalente estaria incluída no âmbito de protecção da patente, por força da aplicação da Doutrina da Essencialidade, desde que fossem reproduzidos todos elementos essenciais da invenção patenteada. Chega-se, também, à mesma solução por aplicação da Doutrina dos Equivalentes, desde que a invenção patenteada seja reproduzida na sua totalidade e um dos elementos seja substituído por um meio que realiza a mesma função, essencialmente do mesmo modo, visando a solução de um problema técnico essencialmente idêntico, alcançado sem actividade inventiva pelo perito na especialidade.

No que toca à reprodução parcial, que corresponde aos casos em que são preteridos alguns elementos da invenção patenteada, temos que a Doutrina da Essencialidade protege o titular da patente nos casos em que o infractor prescindiu de algum elemento acessório da invenção.

À partida, a Doutrina dos Equivalentes parece não ter aplicação nos casos de infracção parcial. Contudo, a solução que parece ser mais consentânea com a essência da Doutrina dos Equivalentes, no seu propósito de extensão do âmbito de protecção da patente, é aquela que

admite que há violação parcial da patente nas situações em que o elemento subtraído não afecta a função, nem o resultado da invenção, ainda que o resultado alcançado seja inferior¹⁰⁴.

Em suma, a melhor doutrina é a Doutrina dos Equivalentes pelas seguintes razões¹⁰⁵:

1) Ambas as doutrinas introduzem um certo grau de insegurança jurídica, no entanto, os critérios de equivalência estão bem mais desenvolvidos e melhor aceites pela jurisprudência dos vários Estados-membros e não membros da União Europeia.

2) A Doutrina dos Equivalentes propicia uma rápida e eficaz harmonização do direito das patentes, visto ser reconhecida em mais Estados.

3) É a Doutrina que foi consagrada no artigo 2º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE.

5.6. Da Aplicação da Doutrina dos Equivalentes

Como já tivemos oportunidade de verificar, a Doutrina dos Equivalentes é aplicada pelos Tribunais de vários Estados, onde a cada decisão, verifica-se um aperfeiçoamento e um limar de arestas, com vista a uma correcta aplicação desta Doutrina, por forma a não lesar os vários interesses em presença. Assim, a aplicação da Doutrina dos Equivalentes vem sofrendo algumas limitações¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Neste sentido, veja-se SALVADOR JOVANI, op. cit. pp. 340 e 355 a 356; TAUCHNER, Paul – *The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*, cit., ponto 6.2; Ana Cristina Almeida MÜLLER, / Nei Pereira Jr./ Adelaide Maria de Souza Antunes, *Escopo das Reivindicações e a sua interpretação*, cit., ponto III; Denis BARBOSA faz referência ao caso Norte – Americano Warner Jenkinson Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.EUA, onde se decidiu pela não infracção da patente (não foi aplicada a Doutrina dos Equivalentes), pelo facto de a invenção alegadamente infractora não incluir todos os elementos que compõem a invenção patenteada, cf. *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., p. 37; vide Alain CASALONGA, op. cit. p. 44.

¹⁰⁵ Assim, SALVADOR JOVANI, op. cit. p. 335.

¹⁰⁶ O sistema americano é o propulsor destas limitações; vide Couto GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, cit. p.121; Com vista a reduzir as incertezas do público face à aplicação da Doutrina dos Equivalentes, o Circuito Federal, nos EUA, desenvolveu três importantes regras, veja-se J. MEURER, / Craig Allen NARD, *A Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=533083, Abril de 2004, visitado Agosto/ 2009, p. 1978 e ss.

As limitações propostas para a Doutrina dos Equivalentes visam estabelecer um ponto de equilíbrio, entre os interesses do titular da patente e os interesses da comunidade, no seu todo.

Na aplicação da Doutrina dos Equivalentes, o estado da técnica assume grande importância, constituindo um limite inferior e superior, do âmbito de protecção¹⁰⁷.

Não pode ser patenteado, nem incluído no âmbito de protecção de uma patente, uma invenção que resulta, de forma evidente, do estado da técnica.

O direito de exclusivo concedido ao titular da patente é a contrapartida do facto deste ter contribuído para o enriquecimento do estado da técnica. Assim sendo, é o enriquecimento trazido pela invenção ao estado da técnica que constitui a extensão máxima da protecção conferida pela patente¹⁰⁸.

A Doutrina dos Equivalentes encontra mais um outro limite, o “*File-Wrapper*” ou *Prosecution History Estoppel*¹⁰⁹, que constituem as renúncias, limitações, reformulações levadas a cabo pelo requerente ou o titular da patente, durante os procedimentos relativos à concessão e validade da patente

Durante esses procedimentos pode ocorrer que o depositante, para evitar que a sua invenção não seja patenteada, por falta de novidade, actividade inventiva e/ou insuficiência descritiva, faça reformulações, descreva mais detalhadamente o invento, ou utilize uma

¹⁰⁷ SALVADOR JOVANI, op. cit. pp. 356 e ss; Denis BARBOSA, *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit. p. 29; GOMÉZ SEGADÉ em comentário à Sentença do caso *Formstein*, do BGH, de 29 de Abril de 1986, afirma que “La innovadora doctrina del Tribunal Federal alemán posee una gran transcendencia en general, pues abre camino para que se pongan en relación las reivindicaciones, la violación y el estado de la técnica que permite determinar si la invención posee novedad y actividad inventiva.”, cf. *La violación de la Patente por un uso equivalente*, cit. p. 640.

¹⁰⁸ SALVADOR JOVANI alerta o facto de a protecção conferida pela patente não abarcar sempre todo o enriquecimento técnico produzido, cf. op. cit., pp. 360 e 361.

¹⁰⁹ Esta regra foi pela primeira vez utilizada no caso *Festo Corp. v. Shoketsu Inzoku Kogyo Kabushiki Co.* (Fed. Cir. Nov. 29, 2000), um dos mais importantes casos jurisprudenciais a nível de patentes. “Uma das situações onde faz-se possível limitar a aplicação da doutrina dos equivalentes está relacionada ao conceito da história do exame técnico (“*File-Wrapper*” ou *Prosecution History Estoppel*). A história do exame técnico é também chamada de “arquivo envolto” (“*file wrapper*”) porque o seu efeito suspensório resulta das informações contidas em um arquivo que fica guardado na Repartição de Patentes e que contém toda a história do exame técnico do pedido de patente.” cf. Ana Cristina Almeida MÜLLER, / Nei Pereira Jr./ Adelaide Maria de Souza Antunes, *Escopo das Reivindicações e a sua interpretação*, cit., ponto III, subtítulo “limites à Aplicação da Doutrina dos Equivalentes”; BLENKO JR., Walter J. – *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement* disponível em <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html>, visitado Agosto/ 2009.

linguagem mais restrita, que conduzam à impossibilidade de aplicação da Doutrina dos Equivalentes em relação aos elementos que sofreram alguma limitação ou reformulação.

Tem razão JOHN WHEALAN quando diz que “The point of the system is not to let people be hypocritical. Don’t let them say one thing to get the patent and then let them now—several years later, when they realize they should not have said it—say something else.”¹¹⁰

Durante a Conferência Diplomática para a adoção do CPE de 2000 foi rejeitada a proposta que visava estabelecer uma regra que obrigasse a consideração do processo de concessão da patente, como forma de limitar a aplicação da Doutrina dos Equivalentes¹¹¹.

Um outro aspecto da Doutrina dos Equivalentes, muito utilizado no sistema de patentes dos EUA é o *element – by – element rule*, propõe uma apreciação analítica das reivindicações. Esta regra impõe que a Doutrina dos Equivalentes seja aplicada elemento a elemento reivindicado, ou seja, todos os elementos da invenção patenteada devem estar presentes ou ter um correspondente na invenção alegadamente equivalente.

A comparação elemento – por – elemento, apesar de usual, deve ser aplicada com cautela, porque podem surgir situações em que um elemento equivalente desempenha a função de dois elementos da invenção reivindicada, ou vice-versa, e ainda, pelo facto de haver a possibilidade de infracções não literais e parciais da patente. O sistema de patentes não parece exigir esse preciosismo, porque tal conduziria a uma restrição, injustificada, do âmbito de protecção¹¹².

¹¹⁰Cf. The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel: A Uspto Perspective, disponível em <http://www.law.washington.edu/CASRIP/Symposium/Number6/Whealan.pdf>, visitado Julho/2009, “O propósito do sistema, é não deixar que as pessoas sejam hipócritas. Não permitir que digam uma coisa para obter a patente e permitir depois – anos mais tarde, quando se aperceberem que não deviam ter dito – que digam algo diferente.” (tradução nossa); Denis BARBOSA entende que a *Prosecution History Estoppel* funciona em moldes semelhantes ao instituto do *venire contra factum proprium*; cf. *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., p.21 e pp. 41 e ss; por seu lado, SALVADOR JOVANI não concorda com a aplicação do *Prosecution History Estoppel*, salvo em casos muito excepcionais e verificados certos requisitos, vide *El Ámbito de Protección de la Patente*, cit., p. 364.

¹¹¹ Cf. R. HACON/J. PAGENBERG, op. cit. p. 78 e SALVADOR JOVANI, op. cit. p. 362 e 363. Vide, também, R. NACK/ B. PHÉLIP, *Report of the Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention*, cit. Em França, onde se aplica amplamente a Doutrina dos Equivalentes, não se reconhece regra do *Prosecution History Estoppel*, veja-se Pierre VÉRON, *Doctrine of Equivalents: France v. The rest of the World*, cit., ponto 2.5, p. 7.

¹¹² Esta regra assume maior importância no sistema norte-americano, onde a concessão de patentes obedece a requisitos menos rígidos. Desta forma, a sua aplicação no sistema de patentes europeu deve ser feita com alguma cautela, em atenção aos vários interesses em presença; Sobre a comparação dos

5.7. O futuro da Doutrina dos Equivalentes

A Doutrina dos Equivalentes foi recentemente consagrada no artigo 2º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE, apesar de a sua aplicação remontar ao século passado. A consagração legal desta doutrina demonstra a sua grande aceitação e importância.

Da análise feita pudemos verificar que a protecção conferida pela patente não está completa com a mera interpretação literal das reivindicações. Antes, é necessário que o escopo de protecção da patente abranja as invenções equivalentes à invenção patenteada, sem que tal corresponda a uma ampliação do âmbito de protecção, alheia a tudo o que foi reivindicado e descrito.

Em suma, da aplicação da Doutrina dos Equivalentes não poderá resultar uma extensão do âmbito de protecção, a ponto de abarcar equivalentes que o próprio titular da patente não poderia, de forma alguma, reivindicar ou descrever no momento do pedido de patente.

Porém, encontramos posições díspares no que toca à necessidade de subsistência da Doutrina dos Equivalentes.

Nos Estados Unidos da América, a Doutrina dos Equivalentes vem sendo limitada, como tivemos oportunidade de analisar, ainda que de forma sucinta. Inclusivamente, há quem proponha a sua abolição, devido aos custos que acarreta para a comunidade, nomeadamente, o aumento da incerteza jurídica, a diminuição da concorrência, a falta de provas evidentes dos benefícios da sua aplicação e, ainda, por se tratar de um instrumento que não garante uma protecção justa aos inventores. A finalidade é retornar ao momento inicial, onde valia exclusivamente o sentido literal das reivindicações. E, no limite, nos casos onde manifestamente poderá ocorrer alguma injustiça, o Tribunal deverá recorrer ao sentido não literal das reivindicações, mas sem a aplicação da Doutrina dos Equivalentes¹¹³.

requisitos de patenteabilidade entre esses dois diferentes sistemas de patentes *vide* Sandra Martins PINTO, *Requisitos de Patenteabilidade: Confronto entre o Sistema Europeu e o Sistema Norte – Americano*, cit; Denis BARBOSA, *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, cit., pp. 32 a 34.

¹¹³ Joshua SARNOFF, *Abolishing the Doctrine of Equivalents and Claiming the Future After Festo*, cit., pp. 18 e ss.

Na Europa caminha-se, diferentemente, para um sistema de patente harmonizado, onde a Doutrina dos Equivalentes assume um papel preponderante na delimitação do alcance global da protecção outorgada pela patente. Aqui, pelo contrário, estima-se a evolução e continuidade da aplicação da Doutrina dos Equivalentes.

Julgamos, assim, que a Doutrina dos Equivalentes constitui uma importante ferramenta no quadro legal das patentes¹¹⁴.

A certeza e segurança jurídicas de terceiros não é posta em causa pela aplicação da referida doutrina, pelo facto da sua aplicação não visar unicamente a ampliação do âmbito de protecção das patentes, mas sim estabelecer o exacto alcance da protecção outorgada.

Assim, a Doutrina dos Equivalentes deve ser estruturada de forma a que o âmbito de protecção da patente seja composto pelos equivalentes da invenção patenteada que estejam em harmonia com o disposto nas reivindicações.

Em suma, tudo leva a crer que no Continente Europeu o futuro da Doutrina dos Equivalentes é próspero, embora devesse estar expressamente condicionada a certos limites, nomeadamente o *Prosecution History Estoppel*, com vista à construção de um sistema de patentes sólido e justo, cujo objectivo principal é o equilíbrio dos interesses públicos e privados que constituem o pilar deste sistema.

CONCLUSÃO

Chegados ao fim deste nosso estudo, é momento de tecermos as principais ideias expostas.

1- O direito de patente, como um monopólio legal, deve ter em atenção, por um lado, os interesses particulares do inventor e, por outro, os interesses da comunidade em relação aos avanços e conhecimentos científico e tecnológico.

2- O âmbito do direito de patente é composto não só pela invenção expressamente reivindicada e descrita, mas também por todas as invenções equivalentes. Trata-se de um direito de monopólio que se encontra condicionado a limites territoriais, temporais e objectivos.

¹¹⁴ Como afirma e muito bem Douglas LICHTMAN, *Substitutes for the Doctrine of Equivalents: A Response to Meurer and Nard*, cit.: “If I am right, then a world without the doctrine of equivalents is a world of narrower patent scope”.

3- O titular de uma patente tem, portanto, o direito de reagir face às infrações literais e não literais da sua invenção, levadas a cabo por terceiros.

4- A Doutrina dos Equivalentes assume especial importância no sistema de patentes, todavia, esta importância não supera a das reivindicações, que determinam o objecto da patente e condicionam a aplicação da referida Doutrina. Sendo, portanto, vedada a extensão do âmbito de protecção da patente, por forma a abarcar equivalentes sem o mínimo de correspondência com o sentido literal da patente.

5- A aplicação da Doutrina dos Equivalentes deve ter em atenção o estado da técnica. Não se pretende, com a aplicação desta doutrina, provocar a extensão do direito do titular da patente, em detrimento do direito de terceiros ao acesso e conhecimento das invenções. A certeza e segurança jurídicas de terceiros devem ser sempre ponderadas aquando da aplicação da Doutrina dos Equivalentes.

6- No seio da União Europeia a harmonização do sistema de patentes já se fez sentir, devido à consagração da Doutrina dos Equivalentes no artigo 2º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE. Tudo leva a crer que a disparidade de entendimento relativo à interpretação não literal das reivindicações será em breve dissipada.

7- São ainda necessários acertamentos no que toca à aplicação uniforme da Doutrina dos Equivalentes no espaço europeu, principalmente quanto à consagração legal de um conceito de equivalente e ao momento determinante para a apreciação da existência de equivalentes e a adopção de limites à sua aplicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCENSÃO, José de Oliveira – *Direito Comercial – Direito Industrial*, vol II, AAFDL, 1988.

ASCENSÃO, José de Oliveira – *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a Inversão do Ónus da prova*, in Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XXV, ano 1984.

BARBOSA, Denis Borges – *Da Doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*, disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>, visitado Julho/2009.

BLENKO JR., Walter J. – *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement* disponível em <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html>, visitado Agosto/2009.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo – *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed., Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1993.

CASALONGA, Alain – *Traité Technique et Pratique des Brevets D'Invention*, tomo II, Paris, 1949, pp. 35 e 36.

CASTRO, Carlos Osório de – *Os efeitos da nulidade da Patente sobre o Contrato de Licença de Invenção Patentada*, Ed. Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1994.

CASADO CERVIÑO, Alberto – *La Inversion de la Carga de la Prueba en el Derecho Español de Patentes*, in *Revista de Propriedade Industrial*, nº 10, Setembro/Dezembro de 1988.

CHAVANNE, Albert/Jean-Jacques BRUST – *Droit de la propriété industrielle*, 4ª ed., Dalloz ed., 1993.

CORNISH, William Rodolph – *Cases and Materials on Intellectual Property*, 3º ed., Thomson-Sweet & Maxwell, London, 1999.

DI CATALDO, Vincenzo – *Le Invenzione i Modelli*, 2ª Ed. Guiffre Ed., Milano, 1993.

FABIANI, Mario – “*Onere di attuazione dell’invenzione*”, in *Studi in Memoria di Tullio Ascarelli*, vol. I, Giuffrè Ed., 1969.

GARCIA, Teresa Maria Ferreira P. da Silva – *Invenção Farmacêutica, Genéricos e Inovação*, Dissertação de Mestrado em Direito Intelectual, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005.

GÓMEZ SEGADE, José António – *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes in Direito Industrial (AA. VV.)*, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, vol IV, Almedina 2005, 41 a 55.

GÓMEZ SEGADE, José António – *Certificado Complementario de Protección a los Medicamentos in Tecnologia y Derecho*, Marical Pons, Madrid, 2001, 511 a 513.

GÓMEZ SEGADE, José António – *La Violación de la Patente por un uso equivalente in Tecnologia y Derecho*, Marical Pons, Madrid, 2001, 627 a 644.

GONÇALVES, Luís M. Couto – *A patente de Invenção e a Noção de Técnica*, in *Estados Comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa*, vol. II, Livraria Almedina, 2008, 289.

GONÇALVES, Luís M. Couto – *Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª Ed., Revista e Aumentada, Livraria Almedina, 2008.

GONÇALVES, Luís M. Couto – *A protecção reforçada da Patente de processo de fabrico de um produto novo* (Anotação do Ac. Do STJ de 26/1/2006, Proc. 4206/05), CDP, 2006, Out./Dez., 41, in *Cadernos de Direito Privado*.

HACON, Richard/Jochen **PAGENBERG** – *Concise European Patent Law*, Second Edition, Kluwer Law International, 2008.

LAMBERT, Jane – *Patents – Constructions of Claims*, disponível em <http://www.ipit-update.com/pat24.htm>, revisto a 15 de Novembro de 2005, visitado Agosto/2009.

LICHTMAN, Douglas – *Substitutes for the Doctrine of Equivalents: A Response to Meurer and Nard*, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=726441, revisto em Janeiro de 2006, visitado Agosto/ 2009.

MAIA, José Mota – *Propriedade Industrial*, vol I, Livraria Almedina, 2003.

MARQUES, Marques, J.P. Remédio – “Introdução ao Problema das Invenções Biotecnológicas”, in *Direito Industrial* (AA. VV.), Associação Portuguesa de Direito Intelectual, vol. I, Almedina 2001, 177 a 329.

MATHÉLY, Paul – *Le Droit Européen des Brevets d’Invention*, Journal des Notaires et des Avocats, 1978.

MENDES, Manuel Oehen – “A Inversão do Ónus da Prova na Violação das Patentes de Processo” in *Juris et de Jure*, coordenação: Manuel Afonso Vaz e J. A. Azaredo Lopes, UCPP, 1988, 1087.

MEURER, Michael J./ Craig Allen NARD – *A Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=533083, Abril de 2004, visitado em 3 de Agosto de 2009.

MOUSSERON, Jean Marc – *Traite des Brevets; L’obtention des brevets*, Libraries Techniques, 1984.

MÜLLER, Ana Cristina Almeida/ Nei PEREIRA JR. / Adelaide Maria de Souza ANTUNES – *Escopo das Reivindicações e a sua interpretação*, disponível em http://www.carminatti.com/publica/escopo_reivindicacoes.pdf, visitado Julho/2009.

NACK, R./ B. PHÉLIP – *Report of the Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention*, disponível em <https://www.aippi.org/download/reports/DiplomaticConference.pdf>, visitado Agosto/2009.

PATERSON, Gerald – *The Law and Practice of the European Patent Convention*, London, Sweet & Maxwell, 1992.

PINTO, Sandra Martins - *Requisitos de Patenteabilidade: Confronto entre o Sistema Europeu e o Sistema Norte – Americano*, Relatório de Mestrado, Faculdade de Direito de Lisboa, 2006.

PITA, Manuel António – *Curso elementar de Direito Comercial*, 2ª Ed., Áreas Editora, 2008.

RODRÍGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz, *Apuntes de Derecho Mercantil – Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propriedade Industrial*, 2ª ed., ARANZADI ed., 2002.

ROUBIER, Paul – *Le Droit de la Propriété Industrielle, Partie Spéciale*, Ed. Recueil Sirey, Paris, 1954.

SABATIER, Marc - *L’Exploitation des Brevets d’Invention et L’Intérêt Général d’ordre économique*, Librairies Techniques, Paris, 1976.

SALVADOR JOVANI, Cármen – *El Ámbito de Protección de la Patente*, Tritant lo Blanch, Valência, 2002.

SARNOFF, Joshua – *Abolishing the Doctrine of Equivalents and Claiming the Future After Festo*, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, No. 4, 22 de Agosto de 2004, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=586101 , visitado Agosto/2009.

TAUCHNER, Paul – *The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*, disponível em http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf , visitado Julho/2009.

VICENTE, Dário Moura – *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, ed. Almedina, 2008.

VÉRON, Pierre, *Doctrine of Equivalents: France v. The rest of the World*, September 2001, disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France_vs_the_rest_of_the_world.pdf, visitado Agosto/2009.

WHEALAN, John – *The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel: A Uspto Perspective*, in <http://www.law.washington.edu/CASRIP/Symposium/Number6/Whealan.pdf> , visitado Julho/2009.

WHITE, T. A. Blanco – *Patents for Inventions and the Registration of Industrial Designs*, ed. Stevens & Sons Limited, London, 1950.

O DIREITO OLÍMPICO E A PROPRIEDADE INTELECTUAL[∞]

Ana Carolina Velloso Goulart*

Resumo: Esse artigo trata da relação entre o chamado Direito Olímpico e os direitos de proteção da propriedade intelectual e pretende explicar a dinâmica da submissão do Estado Brasileiro às normas olímpicas, a interação entre as normas olímpicas exógenas e a legislação brasileira e a internalização no ordenamento brasileiro de preceitos elencados na carta olímpica por meio do Ato Olímpico Brasileiro. Para enriquecer o debate, esse estudo faz uma exposição sobre os pontos mais relevantes das recentes legislações chinesa e inglesa sobre a proteção do símbolo olímpico e das chamadas *propriedades olímpicas*. A análise comparativa das legislações chinesa, inglesa e brasileira demonstra que a tendência nos países nos quais estão localizadas as cidades-sede dos Jogos Olímpicos é internalizar os comandos da carta olímpica a despeito da preexistência nesses ordenamentos de outros mecanismos de proteção das propriedades olímpicas por meio da proteção da propriedade intelectual. O estudo conclui que a criação de direitos *sui generis* de proteção das *propriedades olímpicas*, em razão de seu caráter mais restritivo, gera uma tensão entre essas normas e as normas de proteção da propriedade intelectual e ainda entre aquelas e as normas constitucionais que protegem a liberdade de expressão, a livre concorrência e a livre iniciativa.

Palavras-chave: Jogos Olímpicos; Direito Olímpico; Propriedade Intelectual; Ato Olímpico Brasileiro; Constitucionalidade.

THE OLYMPIC LAW AND THE INTELLECTUAL PROPERTY

Abstract: “This article deals with the relationship between “Olympic Law” and intellectual property rights with a view to explaining the submission of the Brazilian State to Olympic Law; the interaction between exogenous Olympic rules and Brazilian legislation; and the adoption of the norms listed in the Olympic charter into Brazilian Law by the Brazilian Olympic Act. To enrich the debate, this study will comment about the most important points of

[∞] Trabalho de autor convidado.

* Graduada pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio; Advogada Sócia do escritório Daniel Advogados, especializado em Propriedade Intelectual.

the recent Chinese and British laws on the protection of the Olympic symbol and the so-called Olympic properties. The comparative analysis of Chinese, British and Brazilian Laws shows that countries in which the host cities of the Olympic Games are located internalize the norms of the Olympic Charter, despite the pre-existence in these jurisdictions for other mechanisms of protection of Olympic properties through the protection of the intellectual property. The study concludes that the creation of sui generis rights which protect Olympic properties, due to its more restrictive character, creates a tension between those norms and intellectual property law and between those norms and the constitutional provisions that protect freedom of speech, free competition and free enterprise.”

Keywords: *Olympic Games; Olympic Law; Intellectual Property; Brazilian Olympic Act; Constitutional.*

Sumário: 1. Introdução. 2. Breves Notas sobre o Direito Olímpico. 2.1. Da Submissão formal de um país ao Direito Olímpico. 3. O Tratado de Nairobi. 3.1. O Objeto de Proteção do Tratado. 3.2. Mecanismos de Proteção das Demais Propriedades Olímpicas. 3.3. Relativização da Proteção do Símbolo Olímpico. 4. A análise das Legislações Locais. 4.1 A Revitalização da Marca Olímpica. 4.2 A Legislação Chinesa. 4.3 A Legislação Britânica. 4.4 A Legislação Brasileira. 4.4.1 A Lei da Propriedade Industrial - Lei Nº 9.279/96. 4.4.2. A Lei Pelé. 4.4.3. A Lei de Direitos Autorais. 4.4.4. O Ato Olímpico Brasileiro. 4.4.4.1. A Constitucionalidade das Disposições do Ato Olímpico Brasileiro em Matéria de Proteção aos Direitos da Propriedade Intelectual. 4.4.4.1.1 Os Ditames Constitucionais Contrapostos. 5. O Marketing de Associação. 6. Conclusão. 7. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

Os Jogos Olímpicos sempre estiveram no imaginário de todos, principalmente por ecoarem um costume da Grécia antiga, onde a história e a mitologia se misturavam.

Os estudiosos relatam que os Jogos Olímpicos da Antiguidade remontam o ano de 776 a.C. e eram realizados no Santuário de Olímpia¹, onde a mitologia era transposta para arena em

¹ MESTRE, Alexandre Miguel. **Direito e Jogos Olímpicos**. 1ª ed. Coimbra: Almedina, 2008. p.13

virtude da disputa entre homens no limite da força física, os quais eram encarados como verdadeiros deuses pela platéia.

Vale dizer que o berço dos Jogos Olímpicos, a Grécia antiga, era uma sociedade ancorada nos princípios morais e sociais², o que propiciava uma submissão imediata ao que podemos chamar de Direito Olímpico, que nada mais era do que uma compilação de leis olímpicas, regulamentos olímpicos e normas de competição.

Essa submissão geral ao Direito Olímpico possuía como exemplo máximo o armistício durante os jogos. Apesar de as diversas civilizações do Estado grego viverem em guerra, todos respeitavam a trégua durante os Jogos Olímpicos, permitindo a passagem de eventuais inimigos por suas terras na semana que antecedia os jogos e na semana que os sucedia, permitindo que todos que participassem dos jogos chegassem e partissem em paz³.

Para aqueles que testemunham a grandiosidade dos Jogos Olímpicos da atualidade não se imagina que os jogos também tiveram seus dias de ingloria, tendo sido extintos por um decreto do bispo de Milão D. Ambrósio, datado do ano de 393.

Apenas em 1896 houve o restabelecimento dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, sendo seu fundador o Barão francês Pierre de Coubertin. Ao contrário dos Jogos Olímpicos da Grécia antiga, os quais seguiam inúmeras regras predefinidas e baseadas em princípios morais, os jogos da Era Moderna foram introduzidos de forma mais pragmática, onde a realização e a continuidade dos jogos pareciam a prioridade.

Aos poucos, o Comitê Olímpico Internacional – COI, órgão máximo do Movimento Olímpico, organizou-se. Atualmente, conta não só com a Carta Olímpica, uma espécie de Constituição do Movimento Olímpico, mas também com inúmeras outras normas e regulamentos satélites, muitas vezes promulgados pelos próprios países participantes dos jogos.

E não podia ser diferente. O crescimento do número de países participantes e a *mediatização*⁴, e conseqüente globalização, do fenômeno olímpico trouxe à baila uma série de questões jurídicas complexas que nem sempre encontram soluções na Carta Olímpica.

² Ibid. p.17 *et seq*

³ Ibid. p.21

⁴ Ibid. p.15. Expressão usada por Alexandre M. Mestre.

E quando a solução dos conflitos esbarra nas lacunas das leis olímpicas? Socorre-se a jurisprudência do Tribunal Arbitral do Desporto e às jurisprudências locais de cada país, as quais na verdade ainda são escassas.

Talvez a escassez da jurisprudência se deva ao fato de os tribunais locais demandarem tempo para análise de questões *sub judice*⁵. Entretanto, as partes envolvidas⁶ não possuem tempo para aguardar uma decisão do Poder Judiciário, o que as faz optar ou pela via arbitral ou pela resolução extrajudicial, por meio de negociações.

Essa falta de tempo para resolver conflitos se refere em especial quando se trata do uso indevido das “propriedades olímpicas”⁷ ou do que se convencionou chamar de marketing de emboscada, temas dos mais espinhosos e que será tratado em capítulo posterior.

As “propriedades olímpicas” e os investimentos dos patrocinadores para realização do evento devem ser protegidos a todo custo, sendo que o tempo de reação à qualquer infração deve ser imediato, a fim de estancar eventuais prejuízos de natureza moral e material que venham ser causados aos titulares dos direitos em questão.

Apesar de os signos distintivos que identificam o movimento olímpico serem objeto de rigorosa proteção legal e contratual, é importante salientar que a titularidade desses direitos, seu uso, gozo e fruição, também encontram limites nas legislações dos países participantes, as quais coíbem qualquer abuso cometido por esses titulares.

É nesse cenário que é ambientado o presente estudo, o qual possui como escopo estudar as diferentes legislações do nosso país sobre a proteção das “propriedades olímpicas”, especialmente o Ato Olímpico, Lei nº 12.035/2009.

Para tanto, trataremos de forma introdutória das raízes do Direito Olímpico e o porquê da submissão dos Estados a tal Direito autônomo, através, por exemplo, da edição de leis em cumprimento aos ditames da Carta Olímpica.

⁵ Ibid. p. 91. Aliás, o autor português Alexandre M. Mestre ressalta que a criação do Tribunal Arbitral do Desporto se deveu justamente pela morosidade da justiça comum. Segundo ele, a via arbitral possibilitaria uma atuação mais simples, flexível, pouco onerosa, confidencial e, sobretudo, célere, já que a morosidade da justiça comum não é ajustável aos calendários das competições desportivas.

⁶ As partes envolvidas, em geral, são o COI, os Comitês Nacionais Olímpicos, os Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos, a cidade-sede, os patrocinadores e terceiros que tentam se aproveitar, lícita e ilícitamente, da atratividade e poder comercial dos Jogos Olímpicos

⁷ Expressão contida na Carta Olímpica, no artigo 7, item 2.

Posteriormente, passaremos a análise do Tratado de Nairóbi, o qual versa particularmente da proteção do símbolo olímpico, e das legislações sobre a proteção das “propriedades olímpicas” editadas dos países que sediaram e sediarão os Jogos Olímpicos de Verão de 2008, 2012 e 2016, a saber, China, Reino Unido e Brasil.

Quanto à legislação brasileira, daremos especial atenção para o recente Ato Olímpico, comentando ainda sobre a constitucionalidade de suas disposições.

Em capítulo especial, trataremos das formas proteção dos signos distintivos de titularidade do COI e COB, e da licitude de estratégias de marketing adotadas por terceiros e por patrocinadores dos jogos olímpicos.

Dessa forma, pretende-se iluminar alguns pontos das normas que protegem as “propriedades olímpicas”, principalmente quando se relacionam com o Direito da Propriedade Intelectual, a fim de auxiliar na futura solução dos conflitos que nosso país está prestes a experimentar.

2. BREVES NOTAS SOBRE O DIREITO OLÍMPICO

No ano de 2009, na disputa acirrada para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, a cidade do Rio de Janeiro foi a escolhida, deixando as cidades de Madri, Tóquio e Chicago para trás. A comemoração foi tipicamente brasileira, com emocionados discursos e abraços entre políticos, autoridades públicas e esportistas consagrados do Brasil⁸.

A cidade do Rio de Janeiro estava em sua terceira candidatura à vaga e só conseguiu surpreender os membros do Comitê Olímpico Internacional após promessas, projetos e leis que garantissem uma condução maestrosa dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, a qual contará com pesados investimentos em infra-estrutura e com a rigidez na publicidade e proteção das marcas e outros signos distintivos de titularidade do COI e COB.

⁸ RIO vence e será sede das Olimpíadas de 2016. **O Globo**, versão on-line, Rio de Janeiro, 02 out. 2009. Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/rio2016/mat/2009/10/02/rio-de-janeiro-vence-sera-sede-das-olimpiadas-de-2016-767879632.asp>. Acesso em 07 mar. 2010.

Para aqueles que observam essa disputa dramática para sediar os Jogos Olímpicos, seguida da imposição de regras rígidas a serem seguidas pela cidade-sede, dá a impressão de que tudo foi sempre assim, disputado, grandioso e complexo⁹.

Entretanto, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, ressuscitados pelo Barão francês Pierre de Coubertin em 1896, tiveram um recomeço muito menos burocrático, já que seu fundador acreditava que a excessiva regulamentação em torno dos Jogos Olímpicos poderia engessá-los e comprometê-los.

Apesar de Pierre de Coubertin ser bem mais pragmático e simpatizante da flexibilidade das Organizações Olímpicas¹⁰, é utópico imaginar que um evento que conta com a participação de inúmeras nações e mexe com uma enorme gama de sentimentos e interesses possa ser conduzido sem regras claras que o sustente.

Dessa forma, alguns anos após os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, foi criada a Carta Olímpica, a qual consagrava as regras basilares do Direito Olímpico.

A Carta Olímpica, a qual já sofreu inúmeras modificações, sendo a sua última versão datada de fevereiro de 2010, é o principal texto que compõe o Direito Olímpico, o qual também conta com diversos regulamentos esparsos, com o Tratado de Nairóbi e as normas editadas nos países participantes dos Jogos Olímpicos.

A Carta Olímpica é considerada a Constituição do Movimento Olímpico. Como aponta o autor português Alexandre Miguel Mestre, existem similitudes entre a Carta Olímpica e uma Constituição¹¹ que faz com que se credite à primeira esse status de norma suprema. O autor português identifica que:

⁹ O ex-diretor de marketing do COI, Michael Payne, relata que nos idos dos anos 1980 eram poucas as cidades que enfrentavam o desafio de sediar os Jogos Olímpicos, em função dos altos riscos financeiros envolvidos. A assunção dessa obrigação era considerada um suicídio comercial da cidade-sede. Ele narra que a escassez de candidatura para sediar as Olimpíadas de 1984 deu a candidata Los Angeles o poder de barganhar e submeter o COI às suas regras e não ao contrário, como ocorre atualmente. PAYNE, Michael. *A Virada Olímpica: como os Jogos Olímpicos tornaram-se a marca mais valorizada do mundo*. Tradução Dayse Batista. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006, p. 28.

¹⁰ MESTRE, Alexandre M. Op. cit., p.14. No estudo de Alexandre M. Mestre é relatado que Pierre de Coubertin teria dito a seguinte frase: “Quanto mais regulamentação adoptarem, mais ficam acorrentados. Permitam alguma flexibilidade às Organizações Olímpicas”. *Apud* BERLIOUX, Monique. The International Olympic Committee. **Report of the Tenth Session of the IOA at Olympia**, Athens, 1970, p.2.

¹¹ Como paralelo, temos o seguinte conceito de Constituição: “A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos essenciais: um sistema de normas

“(i) A CO tem um carácter fundacional, fundador ou constitutivo; (ii) a CO estabelece um conjunto de princípios e de valores fundamentais que regem um determinado modelo de organização, no caso a organização do desporto mundial; (iii) A CO procura dar um carácter estável ou duradouro ao ordenamento que rege, tornado as suas revisões como algo excepcionais, só possíveis através de uma maioria qualificada de dois terços; (iv) A CO combina programáticas em simbiose com normas imperativas. [...]”

“[...] De igual modo, a CO mistura regras típicas de direito público – como as normas relativas à competência exclusiva para representar um país – com típicas normas de relações entre privados – ao prever a noção de ‘propriedade’ dos JO “¹²

Vale dizer que a Carta Olímpica, assim como as Constituições em geral, reúne também poderes executivos, legislativos e judiciais.

Em relação aos poderes executivos, vale destacar o processo de escolha da cidade-sede dos Jogos Olímpicos, sendo que um dos itens da Regra 34 da Carta Olímpica prevê que logo após a escolha da cidade anfitriã o COI formalizará o chamado Contrato de Cidade Anfitriã, o qual impõe inúmeros deveres a cidade-sede, ao comitê organizador dos Jogos Olímpicos e ao Comitê Nacional Olímpico.

Como exemplo dessa submissão da cidade-sede ao COI reproduz-se o item 3 e do artigo 34 e o item 1.5 do *Bye-Law* do artigo 34, ambos da Carta Olímpica:

jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a constituição e o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado”. DA SILVA, José Afonso. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 15ª ed. rev. São Paulo: 1998, Malheiros, p. 39 *et seq.*

¹² MESTRE, Alexandre M. Op. cit., p. 27 *et seq.*

“3. The National Government of the country of any applicant city must submit to the IOC a legally binding instrument by which the said government undertakes and guarantees that the country and its public authorities will comply with and respect the Olympic Charter¹³

[...]

1.5 Each applicant city has the obligation to comply with the Olympic Charter and with any other regulations or requirements issued by the IOC Executive Board, as well as with all technical norms issued by the IFs¹⁴ for their respective sports.”¹⁵

O fato curioso é observar a submissão, aparentemente total, em especial da cidade-sede, ao Direito Olímpico, o qual não é fruto de um tratado internacional e nem advém de um órgão intergovernamental, como é o caso da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial do Comércio.

O Direito Olímpico é na verdade fruto do Direito Consuetudinário, sendo que a sua supremacia jurídica não se dá em razão da sua coercitividade, mas pela própria transcendência sócio-econômica dos Jogos Olímpicos¹⁶.

Em outras palavras, a submissão dos Estados aos ditames do COI e do Direito Olímpico se dá em virtude da vontade desses Estados de participarem de um evento de tamanha amplitude e de retorno financeiro substancial, o que fortalece o Estado participante do ponto de vista político e econômico, particularmente aquele no qual está localizada a cidade-sede.

¹³ “O governo de um país de uma candidata à cidade-sede deve submeter ao COI um documento legal através do qual o referido governo se compromete e garante que o país e suas autoridades públicas cumprirão e respeitarão a Carta Olímpica” (tradução livre).

¹⁴ IFs é a sigla em inglês para Federações Internacionais. Olympic Charter – Abbreviations used in the Olympic Movement

¹⁵ “Cada cidade candidata tem a obrigação de cumprir com a Carta Olímpica e com os outros regulamentos e requerimentos editados pela Diretoria Executiva do COI, bem como com todas as normas técnicas editadas pelas Federações Internacionais para suas respectivas modalidades esportivas” (tradução livre)

¹⁶ MESTRE, Alexandre M. Op. cit. p.32

2.1. Da submissão formal de um país ao Direito Olímpico

Como dito em linhas atrás, o Estado onde está situada a cidade-sede dos Jogos Olímpicos se “submete” ao Direito Olímpico, cumprindo com os mandamentos da Carta Olímpica, por força do disposto no artigo 34, item 3 desse documento.

A leitura do texto do item 3 do artigo 34 da Carta Olímpica faz-nos concluir que o direito do Estado é inclusive afastado em eventual conflito com o Direito Olímpico, o qual deve ser respeitado e cumprido sem exceções.

Essa obrigação assumida formalmente pela cidade-sede parece vincular ilimitadamente o Estado no qual tal cidade está localizada. Aliás, sob o ponto de vista político, o próprio Estado adota uma postura de submissão ao Direito Olímpico, mesmo que o Estado não figure formalmente como parte do chamado “Contrato da Cidade Anfitriã”.

Obviamente que a submissão total de determinado Estado ao Direito Olímpico, ainda que por opção política, é discutível e na prática se torna quase impossível¹⁷. Em muitos casos há uma “guerra” política para chegar a uma norma que atenda ao Direito Olímpico e em igual medida à legislação do país em questão.

No Brasil, por exemplo, a submissão aos ditames da Carta Olímpica em relação do desporto encontraria uma primeira barreira no fato de a Carta Olímpica não ter natureza de lei formal, isto é, regra jurídica escrita emanada do Estado ou objeto de ratificação por esses (como é o caso dos tratados internacionais)¹⁸. Como exemplo pode-se citar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual definiu a Carta Olímpica como “instrumento particular internacional, sem essência de tratado ou convenção internacional”, o que o faria carente de força de lei no ordenamento jurídico brasileiro.

¹⁷Segundo David. J. Etinger, o atual presidente do COI disse que o maior desafio do COI é assegurar o respeito e a interpretação da Carta Olímpica. ETINGER, David J. *The Legal Status of the International Olympic Committee*. Net, Nova Iorque, 1992, p. 100. *Pace International Law Review*. Disponível em <http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=intlaw>. Acesso em: 12 mar. 2010

¹⁸BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível. Propriedade Intelectual. Apelação Cível nº 2009.001.52062. Apelante: Comitê Olímpico Brasileiro COB. Apelada: Casas Guanabara Comestíveis Ltda. Relator: Desembargador Celso Ferreira Filho. Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2009. **D.O.E.R.J.**, Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2009..

Ao contrário, considerando o possível status da Carta Olímpica como costume internacional, como afirmado por David J. Etinger¹⁹, tem-se que o Supremo Tribunal Federal reconhece sim a coercitividade do costume internacional²⁰.

Também pode ser citada como barreira à submissão total do Estado à Carta Olímpica o disposto no artigo 2º da Lei 9.615/1998 (vulgarmente conhecida como Lei Pelé), o qual dispõe que “o desporto, como direito individual, tem como base os princípios: I – da soberania, caracterizado pela supremacia nacional da organização da prática desportiva; (...)”.

Todavia, o que a princípio pode parecer contraditório (submissão à Carta Olímpica x soberania na organização da prática desportiva) na verdade não o é.

A soberania em seu aspecto desportivo significa que o Brasil não precisa acatar normas internacionais (ou simplesmente exógenas, já que o COI é pessoa jurídica não governamental e sem fins lucrativos²¹), a não ser por ato voluntário.

Portanto, se o Brasil decidiu se submeter politicamente ao texto da Carta Olímpica pode fazê-lo sem que isso seja considerado anti-jurídico, desde que, no ponto de vista desse trabalho, não sejam feridos direitos constitucionalmente protegidos e nem princípios constitucionais, estejam eles expressos ou não na Carta Magna.

Apesar de parecer simples a conjugação entre o direito interno do país e o Direito Olímpico, acontecimentos pretéritos demonstram que a despeito das promessas políticas nesse sentido, nem sempre é possível a submissão do Estado à vontade da Carta Olímpica.

Um dos casos que a literatura relata é referente aos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, na Itália²².

¹⁹ “*The IOC alone cannot compel governmental compliance, however, the Olympic Charter exemplifies current international practice and has the effect of customary international law.*” Therefore, the authoritative force of the rules and regulations of the Olympic Charter are recognized by state and international law.” Etinger, David J. *The Legal Status of the International Olympic Committee*. School of Law — Year 1992 – Pace University

²⁰ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Apelação Cível. Estado estrangeiro. Imunidade judiciária. Causa trabalhista. Apelação Cível nº 9.696-3- SP Apelante: Genny de Oliveira. Apelado: Embaixada da República Democrática Alemã. Relator: Sidney Sanches. Brasília, 31 de maio de 1989. **D.J.U.** 12 de outubro de 1990, p. 11045. V. íntegra do Voto Vista do Ministro Francisco Rezek.

²¹ A natureza do COI é definida pelo artigo 15, item 1, da Carta Olímpica

²² MESTRE, Alexandre M. Op. Cit. p.34 *et seq*

A Carta Olímpica determina que o Código Mundial de Antidopagem é obrigatório no Movimento Olímpico²³. Dessa forma, a cidade anfitriã dos jogos deve respeitar e se submeter aos dispositivos desse código, cabendo aos Comitês Olímpicos Nacionais regulamentarem sobre a matéria de antidopagem sob o prisma do Código Mundial de Antidopagem.

Ocorre que o governo italiano considera essa matéria de natureza pública e antes dos jogos promulgou uma lei de regulamentação sobre o uso de substâncias dopantes, prevendo sanções penais restritiva de liberdade para os condenados pelo uso de tais substâncias²⁴.

Entretanto, em relação à mesma conduta, o Código Mundial de Antidopagem, aplicado nos Jogos Olímpicos, apenas prevê sanções de natureza desportiva, até mesmo porque o COI adota uma postura pública de ser contrário à criminalização da dopagem.

Durante o conflito entre o COI e o governo italiano, foi requerido pelo primeiro que o governo italiano determinasse a suspensão da lei local durante a realização os jogos. Como o governo italiano mostrou-se intransigente, as partes envolvidas chegaram a um consenso: manteve-se a criminalização da dopagem e, em contrapartida, as autoridades italianas abriram mão de deter exclusividade sobre os testes de anti dopagem.

Extrai-se desse episódio que apesar de as promessas políticas terem o discurso de que o país se submete aos ditames da Carta Olímpica, na prática nem sempre é fácil coordenar a coexistência das normas olímpicas e locais, as quais por vezes estão em confronto direto.

Sendo assim, é importante deixar claro que por mais que os compromissos políticos e contratuais vinculem as cidades anfitriãs dos jogos e seus respectivos governos, acredita-se que a palavra final será sempre da lei local, em decorrência da supremacia nacional na organização da prática desportiva²⁵.

Entretanto, haja vista a magnitude do evento olímpico, que traz visibilidade e investimento na cidade anfitriã dos jogos, é comum que os governos locais internalizem

²³ V. íntegra do artigo 44 da Carta Olímpica

²⁴ MESTRE, Alexandre M. Loc. cit.

²⁵ V. artigo 217, inciso IV da CRFB e artigo 2º, inciso I, da Lei 9.615/98

algumas normas já contidas na Carta Olímpica²⁶ ou até mesmo cláusulas previstas no Contrato de Cidade Anfitriã, a fim de resguardar os direitos do COI e do Comitê Olímpico Nacional.

A adoção dessa medida pode ser crucial inclusive na escolha da cidade anfitriã, já que demonstra comprometimento do governo local com as normas da Carta Olímpica, especialmente quanto à proteção das “propriedades olímpicas”.

Nesse diapasão, iremos estudar o Tratado de Nairóbi e três legislações locais, as quais foram editadas, respectivamente, na China, no Reino Unido e no Brasil, mais especificamente a seção relativa aos direitos de propriedade intelectual.

3. O TRATADO DE NAIRÓBI

O Tratado de Nairóbi sobre a proteção do símbolo olímpico²⁷ entrou em vigor para o Brasil em 10 de agosto de 1984 e foi promulgado pelo Decreto nº 90.129 em 30 de agosto de 1984.

O artigo 1 do Tratado é a regra mais importante desse texto legal, pois define a obrigação principal do Estado participante do Tratado: a de invalidar o registro como marca e de proibir o uso, como marca ou outro emblema com finalidades comerciais, de qualquer sinal que consista no símbolo olímpico ou que o contenha, exceto quando houver autorização do Comitê Olímpico Internacional.

Todavia, a obrigação assumida pelo Brasil na assinatura do tratado não representou nenhuma inovação ou evolução legislativa, uma vez que a lei vigente à época sobre os direitos da propriedade industrial, Lei nº 5.771/71, mais especificamente o artigo 65, item 15, vedavam o registro de símbolo de evento esportivo.

²⁶Segundo Alexandre M. Mestre relata que a Lei Olímpica Turca é o único instrumento legislativo do mundo que incorporou a Carta olímpica em sua totalidade. MESTRE, Alexandre M., Op. Cit.p., 40.

²⁷Como define o anexo do Tratado de Nairóbi: “O símbolo olímpico é constituído por cinco anéis entrelaçados: azul, amarelo, negro, verde e vermelho, colocado nesta ordem da esquerda para direita. Consiste dos anéis Olímpicos sozinhos, sejam delineados em uma única cor ou em diferentes cores.”

3.1 O objeto de proteção do Tratado

É importante deixar claro que o Tratado de Nairóbi versa tão somente sobre a proteção do símbolo olímpico e não das chamadas “propriedades olímpicas”²⁸, as quais obviamente incluem o símbolo olímpico, mas também a bandeira olímpica²⁹, o lema olímpico³⁰, o hino olímpico³¹, identificações olímpicas (incluindo, mas não limitado a, Jogos Olímpicos e Jogos das Olimpíadas), designações olímpicas³², emblemas olímpicos³³, a chama olímpica e a tocha olímpica³⁴.

A distinção entre o símbolo olímpico e as demais “propriedades olímpicas” é efetuada pelo próprio texto do Tratado de Nairóbi, no Anexo, quando o símbolo olímpico é individualizado e definido da seguinte maneira:

“O símbolo olímpico é constituído por cinco anéis entrelaçados: azul, amarelo, negro, verde e vermelho, colocado nesta ordem da esquerda para direita. Consiste dos anéis Olímpicos sozinhos, sejam delineados em uma única cor ou em diferentes cores.”

A importância da diferenciação em discussão reside no fato de se excluir as “propriedades olímpicas” da proteção conferida pelo Tratado de Nairóbi, já que o objeto de proteção desse diploma legal é tão somente o símbolo olímpico.

²⁸As “propriedades olímpicas” estão elencadas no artigo 7. item 2 da Carta Olímpica.

²⁹O artigo 7, item 9 da Carta Olímpica define a bandeira olímpica como tendo uma bandeira de fundo branco, sem borda, com o símbolo olímpico no seu centro.

³⁰O artigo 7 item 10 da Carta Olímpica define o lema olímpico como sendo “Citius – Altius – Fortius”

³¹ O artigo 7, item 12 da Carta Olímpica prevê que o hino olímpico é a obra musical intitulada Hino Olímpico, composta por Spiro Samara.

³²O artigo 7, item 14, da Carta Olímpica dispõe que as designações olímpicas são qualquer representação visual ou sonora de qualquer associação, conexão ou de qualquer outra ligação com os Jogos Olímpicos ou com o Movimento Olímpico.

³³O artigo 7, item 11, da Carta Olímpica dispõe que um emblema olímpico é um desenho integrado que associe os anéis olímpicos com outro elemento distintivo.

³⁴O artigo 7, item 13, da Carta Olímpica prevê que a chama olímpica é a chama que é acesa em Olímpia sob a autoridade do COI. Já a tocha olímpica é uma tocha portátil ou uma réplica, aprovada pelo COI, cujo propósito é carregar a chama olímpica.

3.2 Mecanismos de proteção das demais “propriedades olímpicas”

Apesar de a Carta Olímpica e o Tratado de Nairóbi individualizarem o símbolo olímpico na figura dos anéis olímpicos, o *site* oficial do Comitê Olímpico Brasileiro³⁵ reconhece os aros (anéis olímpicos), o lema, a tocha, o hino e o juramento olímpico como sendo os “símbolos olímpicos”.

Essa dualidade de conceitos do que viria a ser o símbolo olímpico pode gerar dúvida não quanto à aplicação do Tratado de Nairóbi, pois o próprio texto do Tratado identifica e conceitua símbolo olímpico e aponta este como único objeto de proteção do Tratado, mas quanto à aplicação da Lei da Propriedade Industrial brasileira.

Isso se deve ao fato de o artigo 124, inciso XIII, da Lei 9.279/96 prever regra de proteção do nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo oficial ou oficialmente reconhecido contra o registro de marca por terceiro.

Como o termo “símbolo” foi utilizado de forma genérica, a aplicação dessa norma legal pressupõe que se recorra às normas regentes de tais eventos esportivos para que se verifique a definição do que seria o símbolo destes eventos esportivos.

No caso dos Jogos Olímpicos, a Carta Olímpica é o documento no qual encontramos a definição de símbolo olímpico, o qual se refere tão somente aos anéis (ou aros) olímpicos.

Diante disso, seria possível que o COI ou o COB tentassem impedir terceiros de registrar marca composta, por exemplo, por uma tocha ou por lema parecido com o lema olímpico, já que estes não são símbolos olímpicos na acepção técnica do termo?

A reflexão sobre essa indagação nos leva a crer que a proteção das “propriedades olímpicas”, com exclusão do símbolo olímpico, em território pátrio não pode se socorrer as disposições do Tratado de Nairóbi (Decreto nº 90.129/84) e nem ao artigo 124, inciso XIII, da Lei 9.279/96.

Entretanto, nosso ordenamento possui outros mecanismos que protegem as “propriedades olímpicas”.

³⁵V. *site* oficial do COB, disponível em http://www.cob.org.br/movimento_olimpico/simbolos.asp. Acesso em 07 mar. 2010.

Um desses mecanismos é a proteção através do direito autoral (Lei ° 9.610/98), em relação às “propriedades olímpicas” que podem ser consideradas obras intelectuais. Nesse grupo incluem-se a bandeira olímpica, os emblemas olímpicos, o hino olímpico e, em nosso sentir, a representação artística da tocha olímpica.

Uma vez protegidas por direito autoral, a titularidade sobre tais obras podem impedir terceiros de requerer pedido de registro de marca com fundamento na norma do artigo 124, inciso XVII, da Lei nº 9.279/96³⁶.

Insta destacar que o titular dos direitos autorais de caráter patrimonial sobre cada uma dessas obras é o COI, haja vista que essa organização é o titular das “propriedades olímpicas”. Quanto à titularidade dos direitos morais, elencados no artigo 24 da Lei 9.610/98³⁷, esta caberá aos autores (os quais sempre são pessoas físicas) de cada uma dessas obras intelectuais.

O segundo mecanismo de proteção em nosso ordenamento das demais “propriedades olímpicas” são as regras que tratam da vedação da concorrência desleal. Nessa hipótese, será necessário analisar casuisticamente para averiguar se a tentativa de registro e uso de marcas, designações, emblemas, lemas, enfim, de qualquer elemento identificador de produto ou serviço disponibilizado por terceiro está sendo feito de modo a causar confusão no consumidor/expectador, em relação aos emblemas, designações, dentre outros elementos e sinais identificadores dos Jogos Olímpicos e do Movimento Olímpico.

³⁶ Transcreve-se adiante o texto integral do artigo 124, inciso XVII:

Art. 124 - Não registráveis como marca: (...) XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.

³⁷ Para melhor compreensão, transcreve-se abaixo a íntegra do artigo 24 e seus incisos:

Artigo 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-la, como autor, em sua reputação ou honra; V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de 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.

Na verdade o mecanismo da proteção através da aplicação das regras de vedação à concorrência desleal pode ser utilizado pelo COI ou COB na proteção de quaisquer das “propriedades olímpicas”.

Por fim, o COB pode socorrer-se ao disposto no artigo 15, §§ 2º e 4º, da Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé). Rezam os artigos mencionados que:

“[...]”

§2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro –COB e do Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como as denominações “jogos olímpicos”, “olimpíadas”, “jogos paraolímpicos” e “paraolimpíadas”, permitida a utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação.”

[...]”

§ 4º São vedados o registro e o uso para qualquer fim de sinal que integre o símbolo olímpico ou que o contenha, bem como do hino e dos lemas olímpicos, exceto mediante prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro-COB.”³⁸

Apesar de a Lei Pelé conferir apenas ao COB e ao CPOB a titularidade e a exclusividade de uso sobre as “propriedades olímpicas”, parece indiscutível a extensão desses direitos ao COI, uma vez que o COB, assim como qualquer outro Comitê Nacional Olímpico, possui a missão de desenvolver, promover e proteger o Movimento Olímpico em seu respectivo país, em conformidade com a Carta Olímpica³⁹. Dessa forma, como ressalta o autor português Alexandre Miguel Mestre, os Comitês Nacionais Olímpicos estão vinculados à jurisdição do COI, de acordo com a Carta Olímpica⁴⁰.

³⁸ Cf. dispõe o artigo 15, § 5º, da Lei nº 9.615/98, aplicam-se ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, no que couber, as disposições previstas no artigo 15.

³⁹ V. Artigo 28.item 1, da Carta Olímpica.

⁴⁰MESTRE, Alexandre M. Op. Cit., p.75.

3.3 Relativização da proteção do símbolo olímpico

Voltando à análise do texto do Tratado de Nairóbi, vale dizer que a proteção conferida pelo tratado ao símbolo olímpico não é absoluta. Isso porque o artigo 2, item 4, estabelece a seguinte exceção:

“Nenhum Estado parte do presente Tratado ficará obrigado a proibir o uso do símbolo olímpico quando esse símbolo for usado nos meios de comunicação de massa com a finalidade de dar informações sobre o movimento olímpico ou suas atividades.”

A exceção parece razoável, uma vez que garante a todos o acesso à informação e ao esporte. Além disso, essa norma também está afinada com um dos princípios do próprio COI, o qual está relacionado com o alcance máximo possível da difusão do Movimento Olímpico⁴¹.

Ainda que inexistisse tal previsão no referido Tratado, os meios de comunicação de massa poderiam utilizar por analogia o artigo 132, inciso IV, da Lei nº 9.279/96, o qual permite a citação de uma marca de terceiros em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial.

Apesar de o artigo 2, item 4, do Tratado não prever expressamente que o uso do símbolo olímpico deverá se dar sem fins lucrativos, a parte final do artigo em comento deixa patente que tal exceção é para permitir a mera difusão de informações sobre o movimento olímpico e suas atividades.

Cumprido esclarecer que prestar informações sobre o Movimento Olímpico através de meios de comunicação não se confunde com o direito de transmissão dos Jogos Olímpicos. Esse último é adquirido após o pagamento de *royalties* ao COI e permite o uso e reprodução televisiva do símbolo olímpico para fins lucrativos.

⁴¹ Prova disso foi a recusa do COI por inúmeras vezes de delegar às emissoras de canal fechado ou de pouco alcance a transmissão dos Jogos, mesmo que diante de propostas financeiras mais significantes, a fim de proteger o princípio de maximizar a audiência e garantir a transmissão pela TV aberta. PAYNE, Michael, Op. Cit. P. 46.

4. ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES LOCAIS

Após a análise da Carta Olímpica e do Tratado de Nairóbi, passa-se a análise das legislações nacionais sobre a proteção das “propriedades olímpicas”, com foco no símbolo olímpico.

Para tanto, selecionamos as leis editadas na China e na Inglaterra em relação ao tema, tendo em vista que a China sediou os últimos Jogos Olímpicos (2008) e que o Reino Unido sediará os próximos (2012).

Portanto, antes de adentrar na análise das disposições principais das legislações especiais locais, insta esclarecer o conjunto de fatos que levou o COI a adotar a postura de pressionar os governos locais para edição de leis especiais de proteção das “propriedades olímpicas” e o porquê da submissão dos governos dos países aos ditames do COI.

4.1. A revitalização da marca olímpica

Michael Payne foi o diretor de marketing do COI por 21 anos e relata em seu livro intitulado *A Virada Olímpica* que a organização dos Jogos Olímpicos quase se tornou inviável em função dos altos investimentos que esse evento esportivo demandava.

Chegou-se ao ponto de não haver cidades candidatas à sede das Olimpíadas, porque sediar os Jogos Olímpicos significava praticamente a falência da cidade.

Para viabilizar os Jogos Olímpicos foi preciso que se renegociassem os direitos de transmissão desse evento, bem como fosse remodelada a forma de exploração das “propriedades olímpicas”⁴², os quais juntos formam as principais fontes de renda do COI⁴³.

⁴² Ibid. p. 88

⁴³ O documento chamado IOC MARKETING MEDIA GUIDE disponível em www.olympic.org, traz um gráfico que demonstra que as fontes de renda para realização dos Jogos Olímpicos se dividem da seguinte forma: 50% advém de direitos de transmissão, 40% advém do patrocínio, 8% advém da venda de ingressos para as competições e 2% advém de licenciamento e outras fontes. Nesse documento também é encontrada a informação de que no último ciclo olímpico (2005/2008) foi arrecadado 2.57 bilhões de dólares na negociação dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos e 866 milhões de dólares em patrocínio. Acesso em 14 de abril de 2010.

A ineficácia da exploração da marca olímpica deveu-se ao complexo e multifacetário programa de marketing vigente até os idos da década de oitenta. Isso porque os Comitês Olímpicos Nacionais controlavam os direitos olímpicos de marketing em seus territórios, possuindo o poder de interferir e vetar os programas de marketing criados pelos patrocinadores dos Jogos⁴⁴.

Michael Payne narra que em muitas ocasiões um patrocinador negociava um programa de marketing com um Comitê Olímpico Nacional e depois descobria que um concorrente já tinha concluído um contrato de patrocínio de atletas ou time daquele mesmo país, bloqueando a entrada do patrocinador nesse mercado.

A dificuldade nas negociações dos contratos de patrocínios acabou por afugentar possíveis patrocinadores, os quais não enxergavam retorno no investimento na marca olímpica⁴⁵.

Para reverter tal situação foi introduzido no ano de 1985 um plano unificado de marketing denominado TOP – *The Olympic Partners*, gerido pelo COI.

A proposta do TOP foi considerada inovadora, pois não permitia a publicidade dentro dos locais onde ocorriam as competições e nem nos arredores. Aos patrocinadores era permitida a exploração do símbolo olímpico e de outras “propriedades olímpicas” em nível mundial, além de preferência na publicidade durante as transmissões dos jogos⁴⁶.

Além disso, trata-se de um patrocínio a longo prazo, isto é, pelo quadriênio Olímpico, sendo que o quadro de patrocinadores é formado por empresas segmentos distintos da indústria e comércio.

Com um plano de marketing mais estruturado, o retorno do investimento como patrocinador dos Jogos foi significativo. Como exemplo, pode-se citar a famosa empresa de cartões de Visa, a qual aumentou suas vendas globais em 18% em seus três primeiros anos de

⁴⁴ PAYNE, Michael, Op. cit. p. 91

⁴⁵ Ibid. p. 92

⁴⁶ V. site oficial do Movimento Olímpico sobre o The Olympic Partner (TOP) Programme. Disponível em

<http://www.olympic.org/en/content/The-IOC/Sponsoring/Sponsorship/?Tab=1>. Acesso em 14 abr. 2010.

parceria olímpica, sendo que houve um aumento de 21% da venda de cartões durante os Jogos Olímpicos⁴⁷.

Além do retorno financeiro, uma pesquisa realizada pela emissora norte-americana NBC revelou que 85% dos telespectadores viam os patrocinadores dos Jogos como líderes, sendo que 80% dos entrevistados consideraram os patrocinadores como empresas comprometidas com a excelência e qualidade⁴⁸.

Sendo assim, conclui-se que os patrocinadores investem dezenas de milhões de dólares no patrocínio dos Jogos Olímpicos, porque esperam retorno financeiro igual ou superior ao investimento e ganho de visibilidade no mercado, já que os Jogos Olímpicos são assistidos ao mesmo tempo por bilhões de pessoas.

Para assegurar o retorno dos investimentos dos patrocinadores, o COI e os Comitês Olímpicos Nacionais passaram a proteger vigorosamente os direitos sobre as “propriedades olímpicas”, não permitindo que quaisquer terceiros não patrocinadores dos Jogos Olímpicos associassem seus produtos e serviços ao Movimento Olímpico. Ver-se-á oportunamente que esse vigor do COI e dos Comitês Nacionais Olímpicos são encarados pela doutrina e pela jurisprudência como abusivos.

Em seu livro, em capítulo intitulado “Tolerância Zero”, Michael Payne descreve a filosofia do COI em relação à proteção das “propriedades olímpicas” e dos interesses dos parceiros olímpicos, particularmente contra o marketing de emboscada⁴⁹:

“Nossa filosofia básica era que a melhor defesa é um bom ataque. Se uma empresa violasse deliberadamente nossos princípios, não haveria nenhuma negociação ou concessão. Era preciso dar um exemplo bem claro para o resto da indústria.

⁴⁷ PAYNE, Michael, Op. Cit. p.102

⁴⁸ Loc. Cit.

⁴⁹ Segundo Paulo Parente Marques Mendes: “(...) publicidade de emboscada, numa tradução livre e sem rigor conceitual, é uma forma de marketing na qual as empresas procuram pegar carona do prestígio e status do evento à revelia do seus organizadores e/ou tentam criar a impressão de se apresentarem como patrocinadores oficiais, apesar de não o serem.” MENDES, Paulo Parente Marques. Reflexões sobre o marketing de emboscada. **Revista Propriedade Ética**. Rio de Janeiro, Ano 1, n.5, p.52-55, set./out. 2008.

O segundo elemento dizia respeito à construção de uma fortaleza em torno do pacote de direitos, sem deixar qualquer brecha aberta. Precisávamos colocar a casa em ordem antes mesmo de apontar uma cidade-sede. Precisávamos investir em prevenção, em vez de ter de lidar com uma cura altamente cara e chamativa.

Em terceiro lugar, planejamos uma campanha de comunicação sobre assuntos publicitários, com o objetivo de educar o público em relação a nossos patrocinadores e para que a indústria do marketing entendesse os riscos e as conseqüências de enfrentarem o Movimento Olímpico com qualquer campanha não autorizada.”⁵⁰ (grifo nosso)

Conhecendo a filosofia que norteou o comportamento do COI após a criação do programa TOP, fica fácil entender o porquê da edição por parte dos candidatos à cidade-sede de leis específicas e mais restritivas de direitos de terceiros sobre as chamadas “propriedades olímpicas”.

Como o próprio COI apontou, antes mesmo da escolha da cidade-sede tenta-se construir uma fortaleza em torno do pacote de direitos do COI, dos Comitês Olímpicos Nacionais, dos Comitês Olímpicos Organizadores dos Jogos Olímpicos e dos patrocinadores. Isso leva a crer que a existência de lei mais restritiva de direitos de terceiro e que proteja as “propriedades olímpicas” é ponto decisivo para escolha de uma cidade sede.

Conclui-se, então, que o COI utiliza-se da atratividade do evento esportivo em comento para pressionar politicamente as cidades-sedes. Isso fica bastante aparente na verificação das leis mais recentes das cidades escolhidas para sediarem os Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016.

⁵⁰ PAYNE, Michael. Op.cit. p. 156

4.2. A legislação chinesa

O regulamento chinês sobre a proteção dos símbolos olímpicos foi implementado em 01 de abril de 2002⁵¹.

O artigo 2º desse regulamento elenca, de forma não taxativa, o que é considerado símbolo olímpico.

Antes de tecer comentários a respeito desse rol, é preciso ressaltar uma vez mais que a Carta Olímpica e o Tratado de Nairóbi referem-se ao símbolo olímpico como sendo tão somente os anéis ou aros olímpicos. Quaisquer outros sinais que identifiquem o Movimento Olímpico são denominados “propriedades olímpicas”, segundo norma específica da Carta Olímpica, como apontado anteriormente.

Feita a ressalva sobre o termo técnico símbolo olímpico, reproduz-se abaixo o rol presente no artigo 2º do regulamento chinês:

“**Article 2** Olympic Symbols mentioned in these Regulations refer to:

(1) The Five Olympic Rings of the International Olympic Committee (hereinafter referred to as the IOC), Flag, Motto, Emblem, and Anthem of the Olympic Games;

(2) The special terms of OLYMPIC, OLYMPIAD, OLYMPIC GAMES and their abbreviations;

(3) The name, emblem and symbol of the Chinese Olympic Committee (hereinafter referred to as the COC);

(4) The name, emblem and symbol of the Beijing2008 Olympic Games Bid Committee;

(5) The name and emblem of the Organizing Committee of Games of the XXIX Olympiad; the mascots, anthem and slogans of

⁵¹V. íntegra dos regulamentos chineses na versão em inglês em <http://sbj.saic.gov.cn/english/show.asp?id=76&bm=flfg>. Acesso em 05 de março de 2010.

the XXIX Olympic Games; the 'Beijing2008', the XXIX Olympic Games and their abbreviations;

(6) Other symbols related to the XXIX Olympic Games prescribed in Olympic Charter and Host City Contract for the Games of the XXIX Olympiad.”⁵²

A crítica que se pode fazer sobre o item 6 do artigo 2º do regulamento chinês é que o termo símbolo olímpico possui certa elasticidade, pois é possível que até mesmo o Contrato da Cidade Sede dos Jogos Olímpicos preveja algum outro tipo de sinal que seja considerado como símbolo olímpico que não esteja no referido regulamento, mas que terá a proteção deste.

A não ser que o conteúdo do contrato seja de livre acesso a todos, a elasticidade ao conceito de símbolo olímpico dado pelo governo chinês parece criar uma insegurança jurídica no ambiente das atividades empresariais.

É notório que um evento como este incita campanhas publicitárias que envolvam o tema esporte. Portanto, as sociedades empresárias precisam estruturar equipes e aprovar orçamento para a promoção de um produto ou serviço durante os jogos olímpicos, o qual é um período fértil para as relações comerciais.

Como dispõe o próprio artigo 4 do regulamento chinês, os legítimos titulares dos símbolos olímpicos tem direito de uso exclusivo desses símbolos, sendo o uso por terceiros apenas admitido em duas situações, uma delas quando há autorização dos titulares dos símbolos olímpicos.

⁵² “Artigo 2 - Símbolos Olímpicos mencionados nesses regulamentos referem-se a:

- (1) Os Cinco Anéis Olímpicos do Comitê Internacional Olímpico (doravante IOC), Bandeira, Lema, Emblema, e Hino dos Jogos Olímpicos;
- (2) Os termos especiais OLÍMPICO, OLIMPÍADA, JOGOS OLÍMPICOS e suas abreviações;
- (3) O nome, emblema e símbolo do Comitê Olímpico Chinês (doravante COC);
- (4) O nome, emblema e símbolo do Comitê de Licitação dos Jogos Olímpicos de Beijing2008;
- (5) O nome e emblema do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos da XXIX Olimpíada; o mascote, hino e slogans do XXIX Jogos Olímpicos; 'Beijing2008', XXIX Jogos Olímpicos e suas abreviações;
- (6) Outros símbolos relacionados ao XXIX Jogos Olímpicos prescrito na Carta Olímpica e no Contrato de Cidade-sede para os Jogos Olímpicos da XXIX Olimpíada.”(tradução livre)

Portanto, os terceiros que não possuem autorização dos titulares dos símbolos olímpicos não podem utilizá-los.

Entretanto, como saber o que pode ser considerado símbolo olímpico se o item 6 do artigo 2 do regulamento chinês deixou uma cláusula aberta a ser preenchida por partes contratantes de instrumento que não é público?

A disposição do item 6 do artigo 2, ao menos sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, sufoca a livre concorrência, uma vez que limita em demasiado a liberdade das sociedades empresárias e empresários que não sejam patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos de promover seus produtos e serviços.

Como veremos adiante, o ato olímpico brasileiro também elenca um rol não taxativo de “símbolos relacionados aos Jogos de 2016”, os quais são objeto de uso exclusivo dos titulares desses símbolos. Entretanto, limita-se de forma mais razoável e casuística a extensão de proteção desses símbolos, sendo que tal solução dada pelo ato olímpico aproxima-se da proteção conferida às marcas por meio de normas que vedam a concorrência desleal.

Outro aspecto interessante da legislação chinesa sobre o símbolo olímpico é a previsão de que em caso de infração dos considerados símbolos olímpicos, a disputa entre as partes envolvidas (infrator e titulares dos símbolos olímpicos) será resolvida, em um primeiro momento, por mediação⁵³. Esse mecanismo, além de ser menos custoso, é mais célere, permitindo aos titulares dos símbolos olímpicos estancarem possíveis danos aos símbolos olímpicos.

A importância da rapidez e eficácia na proteção ao símbolo olímpico se deve a um compromisso que o COI assume com os próprios patrocinadores oficiais do evento, sem os quais seria inviável financeiramente realizar os Jogos Olímpicos⁵⁴.

Por fim, um último comentário merece ser tecido a respeito do regulamento chinês sobre o símbolo olímpico.

Conforme mencionado anteriormente, o artigo 4 do regulamento chinês sobre símbolo olímpico prevê que sem a autorização dos legítimos titulares dos símbolos olímpicos, nenhum

⁵³ V. artigo 12 dos regulamentos chineses

⁵⁴ PAYNE, Michael. Op. Cit. p. 156 *et seq*

terceiro poderá utilizá-los para fins comerciais. A *contrario sensu*, o uso dos símbolos olímpicos sem fins comerciais seria permitido.

Apesar de o regulamento chinês ser expresso ao não permitir o uso do símbolo olímpico por terceiros apenas se tal uso tiver como objetivo a obtenção de lucro, o site do jornal chinês *People's Daily*⁵⁵ relatou um caso que envolveu internautas e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Beijing.

Em 2007, os cinco mascotes dos Jogos Olímpicos de Beijing, considerados como símbolos olímpicos pelo regulamento chinês, foram parodiados por internautas. O Comitê organizador criticou a atitude dos internautas e prometeu retaliação por meio de medidas judiciais, alegando que a paródia dos mascotes olímpicos infringiria as leis e regulamentos chineses, mesmo reconhecendo que o uso dos mascotes nesse caso não teve fins comerciais.

A posição defendida a favor dos internautas era de que o regulamento chinês sobre o símbolo olímpico apenas vedava o uso do símbolo olímpico para fins comerciais. Como a paródia dos mascotes não possuíam fins comerciais, não haveria que se falar em infração no caso em apreço.

Do outro lado, a posição defendida a favor do Comitê Organizador⁵⁶ dos Jogos Olímpicos de Beijing asseverava que a paródia dos mascotes se configurava como uso não autorizado do símbolo olímpico.

A defesa desse ponto de vista não possui qualquer lastro legal ou infra-legal.

Para alguns, a previsão do artigo 8, item 4, do diploma intitulado *Regulations of Beijing Municipality on Protection of Olympic Intellectual Property*⁵⁷, de 01 de novembro de 2001, reforça a tese de defesa do Comitê Organizador. Isso porque tal norma reza que será

⁵⁵ BEIJING Olympic organizers vow to punish online spoof of Olympic symbols. *Net*. *People's Daily*. 17 jan. 2007. Disponível em http://english.peopledaily.com.cn/200701/17/eng20070117_342158.html. Acesso em: 02 mar 2010

⁵⁶TSOI, Annie. *China IP Bulletin*. *Net*, Hong Kong, apr. 2008. Disponível em: http://www.deaconslaw.com/eng/knowledge/knowledge_302.htm#1. Acesso em: 04 mar. 2010.

⁵⁷ CHINA. Provisions of the Beijing Municipality on Protection of Olympic Intellectual Property Rights. 01 de novembro de 2001. *Net*. Beijing Municipal Intellectual Property Office: Police & Law: OlympiC Regulations. Beijing, 01 de novembro de 2001. Disponível em <http://aoyun.bjipo.gov.cn/web/english/public/articleDetail.jsp?cmArticleID=12091053070001>. Acesso em: 04 mar. 2010.

considerada infração aos direitos de propriedade intelectual olímpico o uso de obras ou criações sem a autorização por entidades sem fins comerciais.

Essa não parece a melhor tese, do ponto de vista jurídico, por dois motivos.

Primeiro, o regulamento sobre o símbolo olímpico passou a produzir efeitos em 01 de abril de 2002, ou seja, após a entrada em vigor do diploma *Regulations of Beijing Municipality on Protection of Olympic Intellectual Property*. Se for utilizada a lógica do ordenamento jurídico brasileiro, a lei nova derrogaria a lei velha no que a segunda fosse contrária a primeira.

Segundo, para se sustentar a tese em defesa do Comitê Organizador teria que se utilizar da interpretação da norma do item 4 do artigo 8, já que não é dito expressamente que é vedado o uso sem fins comerciais de quaisquer dos símbolos olímpicos.

No Brasil, essa interpretação só ganharia força, pode-se dizer quase legislativa, se a interpretação da lei fosse realizada pelo Superior Tribunal de Justiça e não pelo próprio Comitê Organizador.

4.3. A legislação britânica

O Ato 1995 sobre a proteção do símbolo olímpico (*Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995*)⁵⁸ é o principal conjunto de normas que regulamenta a matéria.

Além disso, o Ato 2006 sobre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres (*London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*)⁵⁹, de 30 de março de 2006, emendou o Ato 1995, trazendo novas disposições, diga-se mais restritivas, sobre a proteção do símbolo olímpico, dentre outras regras aplicáveis ao evento esportivo que acontecerá em Londres em 2012.

Segundo consta do site the2012londonolympics.com, fórum *on-line* não oficial sobre os Jogos Olímpicos de 2012, o COI não considerou que o *Olympic Symbol etc. (Protection) Act*

⁵⁸ REINO UNIDO. *Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995*. 19 de julho de 1995. **Net**. Office of Public Sector Information. Legislation. Acts. Disponível em

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1995/ukpga_19950032_en_1#Legislation-Preamble. Acesso em: 04 mar. 2010.

⁵⁹ REINO UNIDO. *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*. 30 de março de 2006. **Net**. Office of Public Sector Information. Legislation. Acts. Disponível em

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060012_en_1. Acesso em: 04 mar. 2010.

1995 protegia suficientemente os símbolos olímpicos, motivo pelo qual foi emendado pelo *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*.

Essa afirmativa é verdadeira, uma vez que o *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006* vai muito além de proteger o uso comercial das “propriedades olímpicas”.

O *Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995*, o qual se auto define como um ato sobre o uso para fins comerciais do símbolo olímpico e de outras determinadas palavras associadas aos Jogos Olímpicos, prevê o direito de uso exclusivo do símbolo olímpico, do lema olímpico e de palavras protegidas pelo próprio Ato⁶⁰. A seção 3 desse ato define como ato de infração:

“(1) A person infringes the Olympics association right if in the course of trade he uses—

(a) a representation of the Olympic symbol, the Olympic motto or a protected word, or

(b) a representation of something so similar to the Olympic symbol or the Olympic motto as to be likely to create in the public mind an association with it, [...]”⁶¹

Comparando esse rol com aqueles do regulamento chinês, percebe-se que o legislador britânico foi bem menos restritivo em relação à proteção do aqui denominado *Olympics association right* ou “direito de associação olímpica”.

E mais. A seção 4 do *Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995* prevê pelo menos 15 limites aos direitos de uso exclusivo dos “direitos de associação olímpica”.

⁶⁰ V. Seção 18, item 2 e 3 do *London Olympic Games Paralympic Games Act 2006*: “(2) For the purposes of this Act each of the following is a protected word, namely, “Olympiad”, “Olympiads”, “Olympian”, “Olympians”, “Olympic” and “Olympics”; (3) In this Act, references to the Olympic motto or a protected word include the motto or word in translation into any language.” O rol de palavras protegidas pelo Ato 1995 é bastante limitado, tendo sido demasiadamente estendido pelo *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*.

⁶¹(1)Um indivíduo infringe o direito olímpico se nos usos do comércio ele utiliza: (a) uma representação do símbolo olímpico, do lema olímpico ou de palavra protegida; (b) uma representação de algo tão similar ao símbolo olímpico ou ao lema olímpico que seja suscetível de causar na mente do público uma associação entre eles. (tradução livre)

Um deles é que o direito de associação olímpica não é considerado infringido caso terceiros se utilizem do símbolo olímpico, do lema olímpico ou de palavras protegidas pelo Ato (como, por exemplo, “Olimpíadas”) em obras literárias, obras dramáticas, obras musicais, obras artísticas, gravação sonora, filmes, transmissão e programa a cabo, desde que tal uso não seja feito em produtos ou serviços.

Essa disposição se assemelha ao artigo 132, inciso IV, da Lei brasileira da Propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), que prevê que o titular da marca⁶² “não poderá impedir a citação de sua marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

Conclui-se, desse modo, que a lei britânica, assim como o regulamento chinês acima comentado, relativizam a proteção do símbolo olímpico e de outras “propriedades olímpicas” ao apenas impedir o uso desses símbolos por terceiros para fins comerciais. Isto leva a interpretação a *contrario sensu* de que o uso dessas “propriedades olímpicas” para fins não comerciais seria permitido. Obviamente, o COI sempre se oporá a esse entendimento, pois é o titular das “propriedades olímpicas” e sempre objetivará o maior controle e proteção possível de seus bens.

Como se trata de interpretação a *contrario sensu* de dispositivo de lei, ao menos no Brasil, a palavra final caberá ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para preservar a autoridade da lei federal e uniformizar o seu entendimento⁶³.

Outra exceção ao *Olympic association rights* é na hipótese do uso da representação do símbolo ou do lema olímpico e de outras palavras protegidas pelo Ato se dar em produtos que foram colocados no mercado pelo próprio titular desses signos ou com o seu consentimento. Essa disposição também encontra equivalente na Lei da Propriedade Industrial brasileira, mais especificamente no artigo 132, inciso III⁶⁴.

⁶²Note-se que o símbolo olímpico, os mascotes olímpicos, bem como outras expressões relacionadas ao Movimento Olímpico são objetos de registro de marca no Brasil.

⁶³ NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de A. **Constituição Federal Comentada e Legislação Constitucional**. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais., 2009. p.541. item 11.

⁶⁴ Reza o art. 132 que: “Artigo 132. O titular da marca não poderá: [...] III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 68;”

Por fim, a última limitação imposta pelo *Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995* é na verdade uma norma de respeito aos direitos adquiridos. Trata-se da norma prevista na seção 4, item 12, a qual dispõe que, *in verbis*:

“In the case of a representation of a protected word, the Olympics association right is not infringed by use as part of—

(a) the name of a company, being a name which was the company’s corporate name immediately before the day on which this Act comes into force, or

(b) the name under which a business is carried on, being a business which was carried.

[...]”

Portanto, qualquer sociedade empresária que tivesse nome empresarial constituído pelas palavras protegidas pelo Ato, como por exemplo, Olimpíada, Olimpíadas, Olímpico, dentre outras, não seria considerada infratora dos denominados *Olympic association rights*.

Já foi mencionado que o *Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995* foi emendado em 2006 pelo *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*.

Por pressões políticas⁶⁵, essa emenda tornou a proteção do símbolo olímpico e das outras “propriedades olímpicas” mais severa.

O primeiro exemplo é a seção 3, item 2, do Schedule 3 do *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*. Esse dispositivo emenda o Ato 1995 para incluir no rol de atos de infração contra os *Olympic association rights* o uso de palavras similares às palavras protegidas pelo Ato 1995 que possam gerar na mente do consumidor uma associação com os Jogos Olímpicos e com o Movimento Olímpico.

⁶⁵ CUSHLEY, Declan . *Can you trademark a year? London Olympics & ambush marketing. The Trademark World*. London, n.183, p.14-15, Dec./Jan. 2006 .

Outra mudança que comprova a maior restrição do uso do símbolo e lema olímpico por terceiros, é a substituição da seção 4, itens 1 a 10, que trata dos limites do direito de uso exclusivo sobre o símbolo e lema olímpico, por texto contido no Ato 2006.

Antes, era permitido o uso do símbolo e lema olímpico e outras palavras protegidas pelo Ato em obras literárias, obras dramáticas, obras musicais, obras artísticas, gravação sonora, filmes, transmissão e programa a cabo, desde que tal uso não fosse feito em produtos ou serviços.

O Ato 2006 sutilmente restringiu a norma que limitava o direito de uso exclusivo de algumas das “propriedades olímpicas” em obras intelectuais, ao prever que não haveria infração do *Olympic association rights* quando houvesse **inclusão incidental** das citadas “propriedades olímpicas” em obras intelectuais. Portanto, o uso deixou de ser livre para ser apenas uma inclusão incidental.

Também houve restrição quanto ao uso das “propriedades olímpicas” em transmissões, o qual apenas pode ser realizado caso se trate de transmissão de notícias sobre esportes ou outros eventos dos Jogos Olímpicos.

O item 2 da seção 4 do Ato 2006 também traz expressa previsão de que os limites ao direito de uso exclusivo das “propriedades olímpicas” não se aplicam ao material publicitário que é publicado ou transmitido juntamente com as notícias sobre esportes, excluindo qualquer dúvida a esse respeito, já que o Ato 1995 era silente quanto a esse aspecto.

O último ponto a ser analisado do *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006* é a criação do *London Olympic Association Right*⁶⁶, direitos referentes especificamente aos Jogos de Olímpicos de Londres.

Esse *London Olympic Association Right* traz uma seção intitulada “Infração – expressões especiais” que prevê que caso haja o uso não autorizado de expressões e palavras específicas em conjunto presume-se a infração ao *London Olympic Association Right*⁶⁷.

⁶⁶ “Section 1 (1) There shall be a right, to be known as the London Olympics association right, which shall confer exclusive rights in relation to the use of any representation (of any kind) in a manner likely to suggest to the public that there is an association between the London Olympics and — (a) goods or services, or (b) a person who provides goods or services.” Tradução livre: Existirá um direito, o qual será denominado Direito de Associação das Olimpíadas de Londres, que conferirá direitos exclusivos em relação ao uso de qualquer representação (de qualquer tipo) em uma maneira suscetível de sugerir ao público que existe uma associação entre as Olimpíadas de Londres e – (a) produtos e serviços, ou (b) uma pessoa que disponibiliza produtos e serviços.

Acredita-se que esse é um dos dispositivos mais criticados e de maior polêmica envolvendo a legislação britânica sobre o tema.

Isso porque os itens 1, 2, 3 e 4, da seção 3 do Schedule 4 do Ato 2006 relacionam diversas expressões de uso comum que ao serem utilizadas conjuntamente podem ser consideradas infrações ao *London Olympic Association Right*. Insta destacar que o governo britânico poderá incluir ou excluir palavras desses grupos, caso seja necessário controlar a associação indevida com os Jogos Olímpicos⁶⁸.

As palavras ou expressões são divididas em dois grupos. O primeiro grupo relaciona as seguintes palavras e expressões: (i) Jogos; (ii) Dois Mil e Doze; (iii) 2012 e (iv) vinte doze. O segundo grupo é constituído pelas palavras adiante: (i) Ouro; (ii) Prata; (iii) Bronze; (iv) Londres; (v) Medalhas; (vi) Patrocínio e (vii) Verão.

Segundo previsão do Ato 2006, um Tribunal pode levar em conta o uso associado das palavras e expressões elencados no grupo 1 com aquelas do grupo 2 ou do próprio grupo 1 para analisar se um terceiro violou os chamados *London Olympic Association Right*.

Nesse diapasão, o *London Olympic Association Right* é considerado singular, porque ao criar a presunção da infração se distancia dos princípios tradicionais de infração sedimentados no Reino Unido⁶⁹, os quais defendem que o reconhecimento da existência de infração a uma marca só se dá quando o titular da marca infringida comprova que a marca do terceiro causa confusão no consumidor.

Tendo em vista que todas as palavras elencadas nos dois grupos acima são de uso comum, não parece razoável que alguém possa ter o uso exclusivo sobre essas expressões e palavras, mesmo quando utilizadas de forma associada.

A doutrina especializada britânica faz críticas a rigidez da proteção dos interesses dos organizadores dos Jogos Olímpicos, pois esta é feita em detrimento dos interesses de outras atividades econômicas. Um exemplo citado pela doutrina é a indústria do turismo, a qual poderá

⁶⁷ CUSHLEY, Declan. Op. cit. p.15

⁶⁸ V. Section 3, 6 – Schedule 4 - London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006.

⁶⁹CUSHLEY, Declan. Loc.cit.

ser prejudicada com essa restrição do uso de determinadas palavras que tenham associação com os Jogos Olímpicos. Declan Cushley⁷⁰ pondera que, *ipsis litteris*:

“For example, the restricted use of phrases such as ‘Come to London in 2012’ or ‘Summer 2012’ could have a significant impact on travel industry. The LOCOG and the Government would appear to think differently, however – in fact LOCOG has gone a stage further, filling a trademark application for ‘2012’!”

Esse é um caso típico de proteção excessiva das chamadas “propriedades olímpicas”, a qual ao invés de apenas evitar a concorrência desleal ou associação indevida entre terceiros e o Movimento Olímpico castra a concorrência, ainda que exercida de forma leal.

Para evitar a perpetração desse tipo de legislação excessivamente restritiva, a Associação Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual - AIPPI publicou a Resolução WC Q210, em 14 de outubro de 2009, sugerindo que os países sedes de jogos internacionais evitem ir muito além do que a legislação em vigência já protege⁷¹.

Na referida resolução a AIPPI considera que as leis locais que versam sobre propriedade industrial e concorrência desleal possuem princípios consolidados, não sendo necessário que se criem leis especialmente para eventos esportivos de grande porte (como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, por exemplo).

Ainda é sugerido que caso haja a criação de direitos *sui generis* para eventos esportivos de grande porte, que esses direitos ponderem entre os interesses dos organizadores do evento, dos patrocinadores, dos outros empresários e do público.

⁷⁰ “Por exemplo, o uso restrito de expressões como ‘Venha para Londres em 2012’ ou ‘Verão 2012’ pode ter um impacto significativo na indústria do turismo. O LOCOG (abreviação de Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres) e o governo parecem pensar diferentemente, no entanto – na verdade, o LOCOG foi para um outro estágio ao depositar um pedido de registro para marca 2012!” (tradução livre).

⁷¹ SCHIAVON, Fabiana. Advogados reclamam que Ato Olímpico fere concorrência. **Net**. Rio de Janeiro, fev. 2010, Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-fev-20/advogados-afirmam-ato-olimpico-brasileiro-fere-livre-concorrenca>. Acesso em: 05 mar.2010.

Na ótica da AIPPI, os direitos *sui generis*, se criados, devem respeitar cinco critérios: (i) Esses direitos devem ser limitados no tempo e começarem antes e findarem após um tempo razoável da ocorrência do evento esportivo; (ii) Esses direitos apenas serão considerados infringidos quando o terceiro angariar injusta vantagem advinda de uma associação com o evento esportivo; (iii) Esses direitos só serão considerados infringidos por atividades comerciais; (iv) Esses direitos devem ponderar os interesses com a liberdade de expressão e, por fim, (v) esses direitos devem reconhecer os direitos de propriedade intelectual preexistentes.

O respeito por esses critérios relacionados pela Resolução W Q210 editados AIPPI conferem mais razoabilidade a direitos criados somente em função dos Jogos Olímpicos, evitando a castração da concorrência durante esse evento esportivo.

4.4. A Legislação brasileira

O Brasil, assim como a China e o Reino Unido, também editou lei criando direitos mais protetivos em relação às “propriedades olímpicas”, ampliando a proteção do símbolo olímpico e das marcas do COI que já possuem abrigo do Tratado de Nairóbi, da Lei da Propriedade Industrial e da Lei Pelé.

Antes de tecer comentários sobre o chamado Ato Olímpico Brasileiro, é importante demonstrar qual a proteção que as “propriedades olímpicas” já gozavam antes da edição do Ato Olímpico.

4.4.1. A Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96

A Lei 9.279/96 visa proteger os direitos de propriedade Industrial em geral.

Um dos meios pelos quais se protege o direito de uma pessoa sobre determinada marca é concedendo o registro para essa marca⁷², o que permite o uso exclusivo desse signo distintivo na identificação de determinados produtos ou serviços, em todo território nacional⁷³ e pelo prazo de dez anos, prorrogáveis por mais dez anos.

⁷² V. texto integral do artigo 2º, inciso III, da Lei nº9.279/96

⁷³ V. texto integral do artigo 129 da Lei nº 9.279/96

Outro meio de proteger os direitos de propriedade industrial de uma pessoa é através da repressão de atos de concorrência desleal⁷⁴, os quais são tipificados como crime pela lei em comento.

As normas relativas à proteção das marcas e à vedação da concorrência desleal protegem as marcas de titularidade do COI e do Comitê Olímpico Brasileiro.

Vale dizer que o COI registrou inúmeras marcas no Brasil a fim de garantir o uso exclusivo sobre tais marcas, as quais são compostas muitas vezes por palavras de uso comum (por exemplo, **ATHENAS 2004**).

Portanto, ao registrar as suas marcas, o COI obteve o direito de uso exclusivo dessas marcas, o que significa que terceiros não poderiam utilizá-las como marcas na identificação de determinados produtos ou serviços.

Além disso, a lei brasileira ainda prevê que qualquer tentativa de registro de marca idêntica ou semelhante às marcas de outrem serão indeferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial⁷⁵.

Quanto ao escopo de proteção das “propriedades olímpicas” sob o ponto de vista concorrencial, já foi mencionado que a Lei da Propriedade Industrial brasileira também veda a prática de atos de concorrência desleal.

A lei da propriedade industrial elenca um rol bastante extenso do que seria considerado ato de concorrência desleal em seu artigo 195. A lei prevê, dentre outras condutas, que comete crime de concorrência desleal quem:

“I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

⁷⁴ V. texto integral do artigo 2º, inciso V, da Lei nº 9.29/96

⁷⁵ V. texto integral do artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

(...)

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

(...)"

Além dessas normas, que por si só dão total proteção às “propriedades olímpicas”, em especial em relação aqueles que praticam o marketing de emboscada, existe ainda uma norma que protege especificamente o símbolo olímpico e o nome do evento esportivo em análise (aqui se pode incluir, pelo menos, os termos **JOGOS OLÍMPICOS** ou **OLIMPÍADAS**), a saber, o artigo 124, inciso XIII da Lei nº 9.276/96 - LPI, o qual dispõe que não será registrável como marca o nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo.

Em consulta realizada pela Comissão Rio 2016 à Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, esta destacou que a vedação do artigo 124, inciso XIII, da LPI é absoluta⁷⁶, não

⁷⁶VIEGAS, Juliana L.B.; SIEMSEN, Peter Dirk; PIERI, José Eduardo de V. Marketing de Associação. O Brasil Preparado para Receber as Olimpíadas de Verão de 2016. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 99, p.54, mar/abr 2009.

permitindo o registro do nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo em qualquer classe de produtos ou serviços, salvo quando houver autorização da autoridade competente ou entidade promotora do evento esportivo.

Levando em consideração tal entendimento, nota-se que a proteção conferida pelo artigo 124, inciso XIII, da Lei nº 9.279/96 aproxima-se da proteção conferida pela Lei da Propriedade Industrial às marcas de alto renome, cuja proteção legal independe do ramo de atividade.

Chama-se a atenção aqui para a diferença entre a proteção das diversas marcas registradas em nome do COI, COB ou do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e do nome, prêmio ou símbolo do evento olímpico.

Em relação às diversas marcas registradas em nome dessas Comissões, é aplicável a regra geral do princípio da especialidade das marcas, isto é, a proteção dessas marcas registradas está adstrita aos produtos ou serviços que essas marcas visam identificar. Veja que essa é a conclusão que se depreende da leitura do artigo 128, parágrafo 1º, cominado com o artigo 129, ambos da Lei da Propriedade Industrial, conforme abaixo transcrito:

“Artigo 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. (grifo nosso)

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.” (grifo nosso)

Apesar de não existir sólida jurisprudência sobre o tema da extensão da proteção do símbolo olímpico, existe julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a tocha olímpica que deixa claro o posicionamento do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro acerca da proteção restrita dessa “propriedade olímpica”.

A seguir, transcreve-se trecho do relatório e voto do Desembargador Relator da Apelação Cível nº 2009.001.52062, interposto pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB:

“RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório, na qual a parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que a empresa ré se abstenha de veicular quaisquer materiais e/ou informativos contendo as marcas olímpicas de seu uso exclusivo.

(...)

Alega que, de acordo com a Carta Olímpica, tem direito exclusivo sobre o símbolo, a bandeira, o lema, o hino, a chama e a tocha olímpicos, competindo-lhe a plena observância da proteção dos símbolos olímpicos. Aduz que a utilização de qualquer desses símbolos depende de prévia e expressa autorização sua.

Narra que pouco antes do início dos jogos olímpicos de Pequim, verificou-se a utilização da tocha olímpica pela ré, bem como da variação do termo “olímpico”, sem a devida autorização, em campanha publicitária veiculada em canais de televisão, bem como em itens promocionais e comerciais.

(...)

VOTO

(...)

Também não se aplica ao caso concreto a invocação dos artigos 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial. Esses artigos tratam especificamente das marcas de alto renome e notoriamente conhecida, respectivamente.

A autora não provou que o símbolo defendido nesta demanda tenha o registro de alto renome, ou seja considerado notoriamente conhecido, a ponto de poder invocar tais vias excepcionais de proteção previstas na legislação especial.

Para que uma marca tenha a anotação de alto renome em seus apontamentos, primeiro requisito essencial é que esteja devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e mais, que passe por criterioso processo de análise suscitado em via de defesa, único meio de se pleitear administrativamente o alto renome de uma marca em nosso Ordenamento Jurídico.

A autora para invocar a Lei de Propriedade Industrial, ao caso em tela, teria que ao menos trazer aos autos a marca de sua titularidade que pretende confrontar ou ter analisada sua fama. Não se pode mensurar a notoriedade de uma marca em abstrato.

(...)

Quanto à questão de uma tocha qualquer ser utilizada em propagandas promocionais, não há nessa atitude violação ao direito da apelante, tendo em vista que não restou provado que a apelada utilizou-se da tocha olímpica em si, aquela efetivamente adotada pelo Comitê Olímpico Internacional, como portadora da chama representativa do fogo roubado de Zeus por Prometeu e dado à humanidade. A apelada utilizou-se de uma tocha que nada guarda de semelhança com a tocha oficial, não podendo sequer falar-se em tentativa de imitação, pois a tocha oficial ou mesmo aquela estilizada, utilizada nas chamadas comerciais dos intervalos das competições, não se confunde com a produção artística da tocha empregada pela apelada. Esta é, pois, uma criação artística originária e independente.”

É nítido que o Tribunal, ao afirmar que a tocha olímpica não possuía a proteção da marca de alto renome se referia ao fato de este sinal não possuir a mesma proteção absoluta que gozam, por exemplo, os anéis olímpicos.

Esse entendimento foi colocado em xeque com do Ato Olímpico Brasileiro, eis que as regras previstas nesse diploma legal vedam de forma absoluta a utilização de diversos signos distintivos das mais variadas naturezas, como será visto adiante.

Conforme esclarecido anteriormente, quanto ao nome, prêmio ou símbolo do evento esportivo, apesar de a lei ser silente, a doutrina especializada entende que a vedação contida no artigo 124, XIII, da Lei nº 9.279/96 é absoluta⁷⁷, ou seja, independentemente do produto ou serviço que o terceiro vise identificar, não é possível o registro de marca que contenha o nome, prêmio ou símbolo do evento esportivo.

Diante desses esclarecimentos, conclui-se que a lei da propriedade industrial brasileira confere sólidos instrumentos para a proteção do símbolo olímpico.

Ao lado da Lei da Propriedade Industrial, a Lei Pelé e a Lei do Direito Autoral também possuem normas que podem ser utilizados pelos titulares das “propriedades olímpicas” como meio de proteção desses bens.

4.4.2. A Lei Pelé

A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, vulgarmente conhecida como Lei Pelé, institui normas gerais sobre o desporto e também sobre os direitos do Comitê Olímpico Brasileiro.

Nesse sentido, o artigo 15, § 2º, da Lei nº 9.615/98 prevê que:

“§ 2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das

⁷⁷ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 229 *et seq*

denominações "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", permitida a utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação.”

Essa lei amplia os direitos do COI e do COB sobre as “propriedades olímpicas”, então previstos pelo Tratado de Nairóbi e pela Lei da Propriedade Industrial, aumentando o rol de bens expressamente protegidos por lei, para abranger também as bandeiras, os lemas, hinos e das expressões "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", além do próprio símbolo olímpico.

Note-se que essa norma não prevê formalidades e nem limite temporal da proteção das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das denominações "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", ao contrário da Lei da Propriedade Industrial, a qual dispõe que o direito sobre a marca perdura por dez anos, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, enquanto o titular pagar as respectivas taxas oficiais.

Pode-se concluir então que para a Lei Pelé os direitos das entidades esportivas sobre seus nomes e símbolos vigorarão enquanto tais entidades permanecerem legalmente ativas⁷⁸, fato reforçado pelo disposto no artigo 87 da Lei Pelé:

“Artigo 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, **são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado**, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.” (grifo nosso)

⁷⁸ VIEGAS, Juliana L.B.; SIEMSEN, Peter Dirk; PIERI, José Eduardo de V., Op. Cit., p. 54

A Lei Pelé também instituiu outro privilégio para algumas das “propriedades olímpicas” no parágrafo § 4º do artigo 15, a saber:

“§ 4º São vedados o registro e uso **para qualquer fim** de sinal que integre o símbolo olímpico ou que o contenha, bem como do hino e dos lemas olímpicos, exceto mediante prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro-COB.” (grifo nosso)

A amplitude da proteção dada ao símbolo, hino e lema olímpico é regra que excepciona o artigo 128, parágrafo 1º, da Lei da Propriedade Industrial e, conseqüentemente, o princípio da especialidade das marcas, aproximando esses signos do conceito de marca de alto renome, a qual possui proteção em todos os ramos de atividade⁷⁹.

4.4.3. A Lei de Direitos Autorais

Outra norma já existente no nosso ordenamento desde 1998 é a lei que trata da proteção dos direitos autorais. Ainda que não existisse a Lei Pelé, a qual previu a proteção sobre outras “propriedades olímpicas” além do símbolo olímpico, seria possível proteger algumas delas por meio da lei em análise.

Esse seria o caso do símbolo olímpico, do hino olímpico, das bandeiras, das medalhas e dos mascotes dos Jogos Olímpicos, pois todos podem ser considerados obras intelectuais, ainda que de natureza diversa (artística ou musical).

O artigo 7º, inciso I, da Lei dos Direitos Autorais prevê que os textos de obras literárias, artísticas ou científicas serão objeto de proteção da lei.

Mais adiante, o artigo 28 da mesma lei prevê que o autor terá direito exclusivo de usar, gozar, fruir e dispor da sua obra.

Vale dizer que a lei brasileira só admite que o autor seja pessoa física⁸⁰. Por isso, para que o COI ou qualquer outra entidade tenha legitimidade para reclamar seus direitos sobre suas

⁷⁹ V. texto integral do artigo 125 da Lei nº 9.279/96, o qual trata expressamente da marca de alto renome.

⁸⁰ V. íntegra do artigo 11 da Lei nº 9.610/98

obras intelectuais, será necessário que a pessoa física que as tenha criado ceda seus direitos patrimoniais sobre a obra para essas entidades.

4.4.4. O Ato Olímpico Brasileiro

Como o próprio artigo 1º a descreve, a Lei nº 12.035/2009 foi editada com a finalidade de assegurar a candidatura da cidade do Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, o que corrobora o fato de que o COI utiliza esses eventos esportivos para pressionar politicamente os países das cidades candidatas, a fim de garantir uma proteção mais ampla às “propriedades olímpicas”.

Como visto por meio da análise do direito comparado, tornou-se comum a edição de leis especiais que tratem de direitos e deveres a serem observados por terceiros em relação ao evento dos Jogos Olímpicos.

Assim como o regulamento chinês e os atos britânicos, o Ato Olímpico Brasileiro determina a proteção dos símbolos relacionados aos Jogos de 2016 e os define no artigo 6º, parágrafo único e seus incisos, conforme transcrito a seguir:

“Artigo 6º As autoridades federais, no âmbito de suas atribuições legais, deverão atuar no controle, fiscalização e repressão de atos ilícitos que infrinjam os direitos sobre os símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, a expressão “símbolos relacionados aos Jogos 2016” refere-se a:

I - todos os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas e hinos utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI;

II - as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos

Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” e demais abreviações e variações e ainda aquelas igualmente relacionadas que, porventura, venham a ser criadas dentro dos mesmos objetivos, em qualquer idioma, inclusive aquelas de domínio eletrônico em sítios da internet;

III - o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema e as marcas e outros símbolos do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016;
e

IV - os mascotes, as marcas, as tochas e outros símbolos relacionados aos XXXI Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.”

O primeiro comentário a ser tecido sobre essa disposição legal é que diferentemente do que aconteceu com o regulamento chinês, o qual utilizou a expressão *símbolo olímpico* como gênero, utilizou-se aqui a expressão “símbolos relacionados aos Jogos 2016” como gênero de inúmeras espécies de “propriedades olímpicas” já previstas na Carta Olímpica.

Além disso, aproximando-se do Ato 2006 Britânico já analisado, criou-se outros símbolos a serem protegidos, como a expressão “Rio 2016”, deixando consignado que o rol de símbolos protegidos elencados nos incisos do parágrafo único do artigo 6º são exemplificativos⁸¹.

Essa assertiva é reforçada pelo disposto nos arts. 7º e 8º do Ato Olímpico Brasileiro, os quais dispõem que:

⁸¹ Em 20 de abril de 2010 foi realizada audiência pública no Senado Federal onde discutir a proposta do COB de alterar o artigo 6º do Ato Olímpico Brasileiro a fim de aumentá-lo. Disponível em :

<http://legis.senado.gov.br/sil-pdf/Comissoes/Permanentes/CE/Resultados/20100420AP015.pdf>. Acesso em 22 abr. 2010. Segundo consta, o COB quer incluir as expressões: Jogos; Jogos de Verão; Rio; 2016; Dois mil e dezesseis; Vinte dezesseis; Medalhas; Medalha de ouro; Medalha de prata; Medalha de bronze; Patrocinador no rol do art. 6º, aproximando-se ainda mais da severa legislação britânica sobre a proteção dos direitos de associação aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Disponível em:

http://www.congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal=21&cod_publicacao=32632. Acesso em: 22 abr. 2010.

“Artigo 7º É vedada a utilização de quaisquer dos símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016 mencionados no artigo 6º **para fins comerciais ou não**, salvo mediante prévia e expressa autorização do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 ou do COI.” (grifo nosso)

“Artigo 8º A vedação a que se refere o artigo 7º estende-se à **utilização de termos e expressões que, apesar de não se enquadrarem no rol de símbolos mencionados nesta Lei, com estes possuam semelhança suficiente para provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços, ou mesmo de alguma empresa, negociação ou evento, com os Jogos Rio 2016 ou com o Movimento Olímpico.**” (grifo nosso)

Apesar de o artigo 7º vedar a utilização, ainda que sem fins comerciais, dos símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016, salvo com autorização expressa do COI ou do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 não parece que essa norma possa ser interpretada de maneira absoluta.

Se assim fosse, a mera citação dos termos “Olimpíadas” e “Rio 2016” em obra literária, incluindo o presente trabalho, ou charge que parodiasse o mascote olímpico (obviamente sem denegrir esse símbolo) poderia ser considerada infração aos direitos do COI ou do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o que parece violar direitos constitucionalmente protegidos, como a liberdade de expressão.

Note-se que até mesmo o *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*, que trouxe uma maior restrição ao uso sem finalidade comercial do símbolo e lema olímpicos e de outras palavras protegidas (como, por exemplo, Olimpíadas) criou limitações aos direitos dos titulares dos bens protegidos em questão. Nesse sentido, o *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006* permitiu a inclusão incidental das “propriedades olímpicas” em obras intelectuais, por exemplo.

O artigo 7º do Ato Olímpico Brasileiro, caso aplicado de forma irrestrita, colidirá frontalmente com o artigo 132, inciso IV, da Lei da Propriedade Industrial Brasileira, pois esse dispositivo legal giza que:

“Artigo 132. O titular da marca não poderá:

[...]

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”

O artigo 132 e seus incisos⁸² possui o objetivo de limitar o direito de exclusiva concedido pela lei sobre determinada palavra ou expressão na identificação de produtos ou serviços.

É o denominado pela doutrina de “uso justo” da marca⁸³:

“O inciso IV permite a citação de marca registrada em discurso, em texto de obra científica ou literária ou qualquer outra publicação sem conotação comercial e sem prejuízo para o aspecto distintivo da marca.

(...)

Cumprido ressaltar que, ao nosso ver, o legislador não se limitou a permitir mencionado “uso justo” em obras científicas e literárias. Ao

⁸² Vale transcrever o artigo 132: “Art. 132 - O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”

⁸³ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, Op. cit., 265 p.

ampliar para “qualquer outra publicação” admite-se o “uso justo” em qualquer forma de mídia.”

O mesmo ocorre quando confronta-se a regra do artigo 7º do Ato Olímpico Brasileiro com o artigo 2º, item 4 do Tratado de Nairóbi, que como já esclarecido anteriormente limita o direito do titular do símbolo olímpico ao permitir a utilização desse símbolo nos meios de comunicação para fins informativos.

Trata-se de caso de antinomia jurídica, o qual a princípio resolver-se-ia pelo método subsuntivo de aplicação das normas, aplicando-se a regra na modalidade *tudo ou nada*⁸⁴.

Havendo conflito entre duas ou mais regras a serem aplicadas ao mesmo caso concreto, resolve-se a questão por três critérios tradicionais: (i) o da hierarquia – pelo qual a norma superior prevalece sobre a inferior; (ii) o cronológico, onde a lei posterior prevalece sobre a anterior; e (iii) e o da especialização, onde a lei mais específica prevalece sobre a lei geral.

Se fosse aplicado esse entendimento às disposições do Ato Olímpico Brasileiro, as regras previstas nesse Ato deveriam ser aplicadas em detrimento das disposições da Lei da Propriedade Industrial e do Tratado de Nairóbi.

Nesse sentido, tomando como exemplo o conflito entre o artigo 7º do Ato Olímpico Brasileiro e o artigo 132, inciso IV, da Lei da Propriedade Industrial, aplicar-se-ia sem sombra de dúvida a regra do artigo 7º, uma vez que em relação à Lei da Propriedade Industrial o Ato Olímpico é lei hierarquicamente igual, todavia mais nova e mais específica, já que trata da proteção dos direitos da propriedade industrial tão somente em relação aos símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016.

Note-se que o mesmo entendimento seria dispensado na resolução do conflito entre as disposições do Artigo 7º do Ato Olímpico Brasileiro e o artigo 2º, item 4 do Tratado de Nairóbi, quando aplicado o critério cronológico de resolução de conflito de normas.

Entretanto, é preciso lembrar que as limitações previstas na Lei da Propriedade Industrial e no Tratado de Nairóbi possuem como fins evitar o abuso de direito por parte de seu titular e promover a realização de normas constitucionais.

⁸⁴BARROSO, Luis Roberto. **Interpretação e Aplicação da Constituição**. 7 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 358.

Sob um primeiro aspecto, as limitações dos direitos do titular das “propriedades olímpicas” propulsiona a concorrência leal, sem, contudo, castrá-la, realizando a função social da propriedade⁸⁵ e promovendo a livre iniciativa⁸⁶ e a livre concorrência⁸⁷.

Sob outro prisma, essas limitações permitem a difusão de maneira mais imparcial e menos concentrada de informação do interesse de todos, promovendo a garantia constitucional da liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal).

Portanto, deve-se interpretar o artigo 7º do Ato Olímpico Brasileiro conforme a Constituição e não de maneira absoluta.

Em relação ao artigo 8º, este estende a vedação do artigo 7º e prevê cláusula aberta, deixando ao critério dos titulares dos bens protegidos determinar que tipo de marca, símbolo, emblema ou outro signo distintivo infringe os “símbolos relacionados aos Jogos 2016”.

São esses tipos de cláusulas que acabam permitindo que os titulares desses bens imateriais tutelados pratiquem atos considerados abusivos e lesivos à livre concorrência, à livre iniciativa e à liberdade de expressão⁸⁸.

Portanto, assim como o artigo 7º, o artigo 8º também deve ser interpretado conforme a Constituição para se harmonizar com os ditames constitucionais como se verá adiante.

Os arts. 6º, 7º e 8º do Ato Olímpico Brasileiro resumem a matéria de propriedade intelectual que é tratada nesse diploma.

⁸⁵ V. artigo 5º, inciso XXIII, da CRFB

⁸⁶ V. artigo 1º, inciso IV, e Artigo 170, caput, CRFB

⁸⁷ V. artigo 170 da CRFB

⁸⁸ O colunista de esporte do UOL, Erich Beting, noticiou em seu blog que o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver solicitou que um restaurante local alterasse seu cardápio para retirar a palavra “burger” já que isso violaria os interesses de um dos patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos, qual seja, o Mc Donald’s. BETING, Erich. Mc Donald’s “tira” Hambúrguer das Olimpíadas. *Net*. São Paulo, fev. 2010. Seção Esporte do UOL. Disponível em: http://negociosdoesporte.blog.uol.com.br/arch2010-02-07_2010-02-13.html. Acesso em: 10 mar. 2010. Em entrevista ao jornal canadense National Post, o representante do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver ao se pronunciar sobre o incidente esclareceu que certas marcas ou palavras criam especial associação com os patrocinadores e seus produtos. FOURNIER, Suzanne. Olympic chef renames his 'bison burgers' after McDonald's objects. *Net*. Manitoba, fev. 2010. Section News. Disponível em: <http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=2529371#ixzz0lDwHNOYZ>
<http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=2529371>. Acesso em: 06 mar. 2010.

Essas normas quando interpretadas conjuntamente e de forma absoluta suscitam dúvidas quanto à sua constitucionalidade.

Sendo assim, é imperioso analisar quais os direitos contrapostos quando da análise da constitucionalidade das disposições do Ato Olímpico Brasileiro que tratam dos direitos de propriedade intelectual do COI e do Comitê Organizador dos Jogos.

4.4.4.1. A constitucionalidade das disposições do Ato Olímpico Brasileiro em matéria de proteção aos direitos da propriedade intelectual

A uma primeira vista, o Ato Olímpico Brasileiro é plenamente aplicável às hipóteses abstratas nele previstas, já que em nosso ordenamento impera o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder público.⁸⁹

Entretanto, efervesce na doutrina e na jurisprudência brasileira uma corrente conhecida como a Nova Interpretação Constitucional, a qual defende que o sentido da norma será determinado após a conjugação das particularidades do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a serem atingidos pela norma em análise⁹⁰.

4.4.4.1.1 Os ditames constitucionais contrapostos

Em várias passagens desse trabalho foi averbado que a realização dos Jogos Olímpicos já esteve ameaçada em virtude de seu alto custo.

A revitalização da marca olímpica e a proteção ferrenha das “propriedades olímpicas”, a fim de valorizar sua exploração, foi uma das saídas encontradas pelo COI para viabilizar

⁸⁹ BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit. p. 188. Segundo o autor, a doutrina e a jurisprudência brasileira são uníssonas ao entender que a dúvida milita em favor da lei, isto é, a inconstitucionalidade da lei deve ser manifesta e não presumida. Sobre a previsão constitucional do princípio da presunção de constitucionalidade ser implícito em todo o sistema constitucional, vide artigo 103, § 3º, da CRFB, o qual designa o Advogado Geral da União para defender a constitucionalidade da lei em caso de propositura de ação direta de inconstitucionalidade e o artigo 97 da CRFB, o qual requer maioria absoluta para que um tribunal declare a inconstitucionalidade de lei.

⁹⁰ Loc. Cit.

financeiramente esse evento esportivo, que representa a *união dos cinco continentes e o encontro dos atletas de todo o mundo*⁹¹.

Nas palavras da própria Carta Olímpica⁹², a finalidade do Olimpismo é colocar o esporte a serviço do desenvolvimento harmonioso do homem, com vistas a promover uma sociedade pacífica, cuja preocupação seja a preservação da dignidade humana, a qual, aliás, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil⁹³.

Outro princípio norteador do Olimpismo, e que também se encontra expressamente desenhado na Carta Olímpica, é a promoção do esporte sem discriminação de qualquer tipo, o que requer um mútuo entendimento sobre o espírito de amizade, solidariedade e *fair play*. Pode-se citar dois objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil que se coadunam com a filosofia do Olimpismo: o de construir uma sociedade livre, justa e solidária⁹⁴ e o de promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação⁹⁵.

Também em sintonia com esses preceitos, nossa Constituição Federal, em seu artigo 4º, inciso IX, dispõe que o Brasil rege-se em suas relações internacionais pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Decerto que a promoção dos Jogos Olímpicos e da filosofia que ele representa traduz na prática o princípio insculpido na norma constitucional apontada.

Há ainda a norma prevista no artigo 217, caput e inciso IV, da Constituição Federal, a qual também confere robustez à constitucionalidade das regras do Ato Olímpico Brasileiro, pois prevêem que é dever do Estado fomentar as práticas esportivas como direito de cada um, observando-se a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Se for levado em conta que a criação de instrumento legislativo para proteção das “propriedades olímpicas” é aspecto essencial para permitir a continuidade dos Jogos Olímpicos, cuja importância para o progresso da humanidade e para concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil já foi explorada, o Ato Olímpico também realiza as normas constitucionais e nelas encontram validade.

⁹¹ V. parte final do preâmbulo da Carta Olímpica.

⁹² V. capítulo **Princípios Fundamentais do Olimpismo** da Carta Olímpica.

⁹³ V. texto do artigo 1º, inciso III, da CRFB.

⁹⁴ V. texto do artigo 3º, inciso I, da CRFB.

⁹⁵ V. texto do artigo 3º, inciso IV, da CRFB.

Portanto, as normas que tratam do desporto olímpico e da sua regulamentação, incluindo-se nesse rol o Ato Olímpico Brasileiro, possuem respaldo constitucional, mais especificamente nos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I e IV, 4º, inciso IX, e 217, caput e inciso IV, todos da Constituição Federal.

Por fim, quanto às regras do Ato Olímpico Brasileiro que tratam especificamente da proteção dos direitos da propriedade industrial - artigos 6º, 7º e 8º - a norma constitucional que as validam encontra-se delineada no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, a qual determina que deve ser assegurada por lei a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

Apesar de encontrar fundamento de validade em normas constitucionais, inevitavelmente a aplicação no caso concreto das regras do Ato Olímpico Brasileiro, particularmente dos artigos 6º, 7º e 8º, gerará tensão dialética entre normas constitucionais do nosso ordenamento⁹⁶, em decorrência do alto grau de restritividade que essas regras possuem.

Pode-se utilizar o exemplo do caso envolvendo o Comitê Organizador dos Jogos de Inverno de Vancouver - 2010 que pediu que um restaurante excluísse de seu cardápio a palavra *burger* por considerar que tal palavra gerava associação indevida com um dos patrocinadores oficiais do evento, a rede de *fast food* Mc Donald's.

A luz do artigo 8º do Ato Olímpico Brasileiro, essa situação poderia se repetir no Brasil, já que esse dispositivo veda o uso de termos e expressões que, apesar de não se enquadrarem no rol de símbolos expressamente protegidos por esse ato, com estes possuam semelhança suficiente para provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços, ou mesmo de alguma empresa, negociação ou evento, com os Jogos Rio 2016 ou com o Movimento Olímpico.

É nítido que essa restrição imposta a um terceiro limitará, em alguma medida, a livre concorrência, a livre iniciativa e a liberdade de expressão, os quais também são interesses protegidos constitucionalmente.

Caso a situação envolvendo a vedação do uso do termo *burger* ocorresse no Brasil sob o argumento de aplicação do artigo 8º do Ato Olímpico Brasileiro, seria tal restrição necessária

⁹⁶ Como exemplos pode-se citar o conflito entre o artigo 7º do Ato Olímpico Brasileiro Vs. Artigo 132, inciso IV, da Lei da Propriedade Industrial ou entre o Artigo 5º, XIX e o. Artigo 5º IX, ambos da CRFB.

para atingir as normas constitucionais que respaldam o Ato Olímpico? Por fim, a aplicação das normas constantes dos artigos 7º e 8º do Ato Olímpico Brasileiro buscou o equilíbrio desejável entre as diferentes normas constitucionais em conflito (proteção das criações industriais, das marcas, etc. *versus* livre iniciativa e livre concorrência)?

As mesmas indagações devem ser feitas no caso que envolve a utilização da expressão **RIO 2016**, cujo uso exclusivo e em todas as classes foi conferido ao COI, COB e ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Seria necessário para atender aos ditames constitucionais que respaldam o Ato Olímpico vedar a utilização dessa expressão pela indústria do turismo ou tal restrição ultrapassaria o próprio fim do Ato Olímpico?

Parece que para preservar a constitucionalidade das regras do Ato Olímpico Brasileiro haveria a necessidade de interpretá-las conforme a Constituição.

O autor constitucionalista Luis Roberto Barroso explica que dentre mais de uma interpretação possível da norma dever-se-á buscar aquela que se compatibilize com a Constituição. Ainda segundo esse autor, a interpretação conforme a Constituição pode ser definida como a “exclusão de uma determinada interpretação da norma, uma “ação corretiva” que importa em declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto.”⁹⁷

Dito isso, seria incompatível com a Constituição interpretar os artigos 7º e 8º do Ato Olímpico Brasileiro de forma absoluta, pois isso geraria um desequilíbrio desnecessário entre princípios constitucionais de mesma carga axiológica.

Na lição de Luis Roberto Barroso⁹⁸:

“À vista dos elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a serem realizados é que será determinado o sentido da norma, com vistas a produção da solução constitucionalmente adequada para o problema a ser resolvido”.

⁹⁷ BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit. p. 373

⁹⁸ Ibid. p. 348

E ainda⁹⁹:

“(...) há situações em que uma regra, perfeitamente válida em abstrato, poderá gerar uma inconstitucionalidade ao incidir em determinado ambiente, ou, ainda, há hipóteses em que a adoção do comportamento descrito pela regra violará gravemente o próprio fim que ela busca alcançar.”

Já foi destacado que será inevitável a tensão dialética entre normas constitucionais quando da aplicação das regras do Ato Olímpico Brasileiro (liberdade de expressão *versus* proteção de marcas, por exemplo). Note-se que cada norma apontará para uma solução diferente para o caso concreto.

Veja o caso da vedação absoluta do uso, para qualquer fim, da expressão **RIO 2016** e de tantas outras que podem vir a representar uma afronta aos direitos e interesses dos organizadores dos jogos e de seus patrocinadores.

Se aplicarmos a norma constitucional do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, ninguém poderá utilizar essa expressão, pois ela é protegida por lei como marca das Comissões Organizadoras dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Se, ao revés, aplicarmos a norma dos artigos 5º, inciso IX e 170 da Constituição Federal, a vedação absoluta do uso de determinadas expressões atentaria contra a livre iniciativa e a livre concorrência, o que levaria a crer que a regra em comento seria inconstitucional.

Portanto, é diante das peculiaridades de cada caso concreto que caberá ao intérprete fazer escolhas fundamentadas entre os princípios e normas em xeque, sempre tentando preservar ao máximo o núcleo de cada princípio e norma em confronto, por força do Princípio Instrumental da Unidade da Constituição¹⁰⁰.

Para evitar que os dispositivos do Ato Olímpico gerem uma situação de inconstitucionalidade, dever-se-á aplicar os princípios em confronto através do método da ponderação.

⁹⁹ Ibid. p.357

¹⁰⁰ É por força do Princípio da Unidade da Constituição que se assevera que não existe hierarquia entre as normas da Constituição, cabendo ao intérprete harmonizá-las nos casos em que se contraponham.

Para tanto, deverá ser detectada no sistema as normas relevantes para solução do caso, identificando os eventuais conflitos entre elas (i.e., artigo 5º, inciso XXIX, artigo 4º, inciso III, artigo 217, inciso IV, *versus*. artigo 5º, inciso IX, artigo 170, todos da Constituição Federal).

Em uma segunda etapa, caberá examinar as peculiaridades do caso concreto e sua interação com as normas detectadas do sistema.

Por fim, caberá ao intérprete sopesar as normas em conflito para decidir qual deve se sobrepor a outra no caso concreto e com que intensidade cada norma será aplicada, tentando se preservar ao máximo todas as normas constitucionais em análise¹⁰¹.

Insta salientar que o princípio que sempre deverá nortear o emprego do método da ponderação é o da proporcionalidade em sentido estrito, cuja uma das finalidades é servir de instrumento ao magistrado para graduar o peso da norma evitando-se que ela produza um resultado indesejado pelo sistema¹⁰².

A vista do exposto sobre o método de ponderação das normas constitucionais, cabe uma última reflexão sobre as regras atinentes ao direito da propriedade intelectual trazidas pelo Ato Olímpico Brasileiro.

Quando se pensa especificamente no símbolo olímpico e no nome do evento esportivo em análise - *Jogos Olímpicos* ou *Olimpíadas* - parece razoável conceder a tais signos distintivos uma qualificação idêntica a dada à marca de alto renome, isto é, em exceção à regra geral do princípio da especialidade, a proteção desses sinais se daria em qualquer ramo de atividade.

Isso se deve a excessiva fama e penetração desses sinais na mente do público.

Dessa forma, a proteção ampla conferida ao símbolo olímpico e aos termos *Jogos Olímpicos* e *Olimpíadas*, sem restrição de ramo de atividade, não depõe contra a livre concorrência, mas ao contrário, evita a prática de atos de concorrência desleal ou de aproveitamento parasitário por aqueles que se utilizam indevidamente de sinais prestigiados para cuja fama não contribuíram.

Entretanto, quando se trata de outros termos que o Ato Olímpico veio proteger em razão da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, a ampla e irrestrita proteção aparentemente dada pela lei se mostra excessiva.

¹⁰¹ BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit., p. 360 *et seq.*

¹⁰² Ibid. p. 375

Isso porque se a proteção de algumas marcas e expressões protegidas pelo Ato Olímpico Brasileiro for alargada para todo e qualquer ramo de atividade (i.e. **RIO 2016**), pode-se contribuir para o aniquilamento da liberdade de expressão nas campanhas publicitárias e da livre iniciativa e livre concorrência.

A proposta que se faz para solucionar a questão é que para essas expressões protegidas especialmente em decorrência dos Jogos Olímpicos de 2016, a proteção seja restrita aos produtos ou serviços especificamente relacionados diretamente com a realização dos Jogos Olímpicos. Além disso, devem ser observados os critérios elencados pela AIPPI sobre a criação de direitos *sui generis* para eventos esportivos de grande porte, como já delineado no capítulo anterior, em especial no que tange a efemeridade desses direitos *sui generis*.

5. O MARKETING DE ASSOCIAÇÃO

O tema marketing de associação¹⁰³ (também vulgarmente conhecido como *Ambush Marketing* ou Marketing de Emboscada) é um dos mais estudados quando se trata de violação de direitos da propriedade intelectual no âmbito dos eventos esportivos de grande visibilidade, como é o caso dos Jogos Olímpicos.

Pode-se dizer tranquilamente que a severidade das legislações mais recentes sobre a proteção das “propriedades olímpicas” se deve à preocupação dos organizadores dos Jogos Olímpicos com a difusão dessas práticas.

Cabe aos organizadores do evento esportivo coibir essas práticas para proteger os investimentos que algumas seletas empresas fazem a compra de cotas de patrocínio, as quais pagam altas somas para terem o direito exclusivo de se associarem aos Jogos Olímpicos.

É notório que sem os investimentos dos patrocinadores não seria possível realizar esse evento esportivo. Isso significa que se qualquer pessoa pudesse se associar livremente aos Jogos Olímpicos não haveria o porquê de as empresas investirem em patrocínio e conseqüentemente colocar-se-ia em risco a realização dos jogos.

¹⁰³ Concorde-se com a opinião de José Eduardo de V. Pieri de que a terminologia “marketing de associação” é mais adequada do que “marketing de emboscada” ou “ambush marketing”, pois essas últimas sempre pressupõem a ilicitude da conduta do terceiro, enquanto o primeiro termo também abarca campanhas de marketing lícitas que utilizam os Jogos Olímpicos apenas como mote. PIERI, José Eduardo de V. Propriedade Intelectual Frente ao Ambush Marketing e Broadcasting da Copa do Mundo. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n° 96, p. 11, set/out 2008.

Apesar de nosso ordenamento carecer de norma específica sobre o tema¹⁰⁴, existem diversas leis que dão guarida aos direitos da propriedade intelectual dos organizadores dos Jogos Olímpicos e que podem ser invocados para coibir práticas ilícitas de marketing de associação. Insta destacar, no entanto, que nem sempre o marketing de associação é ilícito.

Dito isso, é importante lembrar que os direitos dos organizadores dos Jogos Olímpicos devem ser respeitados, mas o exercício desse direito não pode se dar de forma abusiva.

O marketing de associação não possui um conceito tradicional proclamado de forma uníssona pela doutrina especializada.

No entanto, para que se esteja diante do marketing de associação deve haver uma campanha de marketing, cujo mote seja um grande evento cultural (no caso, os Jogos Olímpicos), realizada por pessoa não patrocinadora desse evento, mas que com ele deseja se associar.

Os exemplos mais conhecidos de prática de marketing de associação são¹⁰⁵: (i) Compra de espaço publicitário durante as transmissões das competições; (ii) Exibição de campanha publicitária nos arredores do estádio onde estão sendo realizadas as competições; (iii) Distribuição gratuita de material promocional da marca de empresa não patrocinadora dos jogos, o que transforma os consumidores em *outdoors* ambulantes; (iv) Uso de palavras que tenham associação com o evento esportivo; (v) Distribuição de *tickets* para as competições dos jogos como prêmios em campanhas publicitárias; e (vi) Patrocínio de atletas, times ou cidades ao invés de patrocínio do evento esportivo em si.

Todas as normas jurídicas citadas no capítulo anterior, o qual tratou da legislação brasileira sobre a proteção dos direitos da propriedade industrial, são aplicáveis às práticas de marketing de associação ilícitas, pois estas sempre envolverão o uso de sinais distintivos alheios ou condutas consideradas como concorrencialmente desleais.

¹⁰⁴ A pedido do COB, o especialista em matéria de Propriedade Intelectual Denis Borges Barbosa elaborou recentemente uma proposta de alteração da Lei Pelé para incluir dispositivos de proteção expressa dos símbolos olímpicos contra o *ambush marketing*. BARBOSA, DENIS B. Proposta para proteção dos símbolos olímpicos contra a *ambush marketing*. **Net**. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/proposta.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2010.

¹⁰⁵ VASSALLO, Edward; BLEMASTER, Kristin; WERNER, Patricia. *An international look at ambush marketing*. **The Trademark Reporter**. New York, v.95, n.6, p.1338-1356, Nov./Dec. 2005.

Sendo assim, uma pessoa física ou jurídica não pode, por exemplo, se utilizar das “propriedades olímpicas” se não é patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos.

O artigo 31 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária soma-se aos direitos elencados no capítulo 5 desse trabalho, servindo também como mecanismos de defesa dos interesses e bens dos organizadores e patrocinadores dos Jogos Olímpicos.

Esse dispositivo infralegal é a única referência expressa ao fenômeno do marketing de emboscada em nosso ordenamento e dispõe que:

“Artigo 31 - Este Código condena os proveitos publicitários indevidos e ilegítimos, **obtidos por meio de "carona" e/ou "emboscada"**, mediante invasão do espaço editorial ou comercial de veículo de comunicação.

Parágrafo único - Consideram-se indevidos e ilegítimos os proveitos publicitários obtidos:

- a. mediante o emprego de qualquer artifício ou ardil;
- b. sem amparo em contrato regular celebrado entre partes legítimas, dispondo sobre objeto lícito;
- c. sem a prévia concordância do Veículo de comunicação e dos demais titulares dos direitos envolvidos.” (grifo nosso)

Ainda que exista essa referência infralegal ao marketing de associação em nosso ordenamento, ele não é suficiente para abarcar todas as situações provocadas por aqueles que tentam pegar um carona na atratividade e prestígio dos Jogos Olímpicos.

O Brasil, assim como a grande maioria dos países participantes dos Jogos Olímpicos, está longe de possuir regras sólidas que regulamentem o marketing de associação, sendo que a licitude da prática de terceiros é definida casuisticamente.

Um exemplo claro dessa assertiva é o caso que envolve o marketing de associação e os comerciais de TV.

Já foi ressaltado que a quantia aferida com a negociação dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos constitui a fonte de renda mais importante para os organizadores dos jogos. Os canais de televisão pagam milhares de dólares pelos direitos de transmissão dos jogos e visam retorno financeiro superior ao investimento, com a venda de espaço publicitário durante a realização dos jogos.

A compra desses espaços publicitários durante as competições por determinada empresa não patrocinadora oficial pode gerar na mente do público uma associação entre a empresa anunciante e os jogos.

Todavia não há ilicitude na conduta da empresa anunciante, apesar de ter praticado conduta de marketing de associação.

Nessa conjuntura, indaga-se: poderiam os organizadores dos jogos selecionar os anunciantes nos espaços publicitários que permeiam as competições olímpicas sob a alegação de que essa seria uma conduta inibidora de atos de concorrência desleal por associação indevida com os jogos?

Não parece que seria legítimo esse tipo de intervenção dos organizadores dos jogos em nome da proteção dos interesses dos patrocinadores oficiais.

Ainda que se reconheça que patrocínio é a alavanca propulsora do evento olímpico, cuja realização promove várias normas constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o progresso da humanidade, a medida restritiva aventada se sobreporia de maneira injustificada sobre as normas constitucionais que versam sobre a livre concorrência e a livre iniciativa, as quais indiretamente também promovem a dignidade da pessoa humana por meio da valorização do trabalho.

Além disso, a seleção de anunciantes não é meio necessário para proteger os direitos dos organizadores dos jogos e os interesses dos patrocinadores, pois não coloca em risco os direitos da propriedade intelectual protegidos pela legislação infraconstitucional e pela própria Constituição Federal.

Deve-se lembrar que os organizadores do evento, assim como seus patrocinadores, devem agir dentro do seu direito, visando sempre salvaguardar seus interesses e bens

juridicamente protegidos, sem que isso cause danos a terceiros ou vá contra a fim social e econômico do direito subjetivo do qual aqueles são titulares. Caso contrário, os titulares do direito, organizadores e patrocinadores, estariam cometendo ato ilícito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, o qual prevê que: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

O que seria razoável nessa conjuntura seria oferecer preferencialmente, e não exclusivamente, aos patrocinadores os espaços publicitários durante as transmissões dos jogos,.

Outra situação envolvendo o marketing de associação e que, dependendo das peculiaridades do caso concreto, pode ou não ser considerada como conduta ilícita, é aquela praticadas por empresas que distribuem gratuitamente ao redor dos locais das competições materiais publicitários para que os expectadores se tornem verdadeiros *outdoors* ambulantes. Isso faz com que durante os jogos as marcas contidas nesse material publicitário tenham grande visibilidade durante as transmissões das competições.

O curioso é que o TOP, plano de marketing do COI, não permite que os próprios patrocinadores dos Jogos Olímpicos exponham suas marcas no estádio e nem nas suas imediações.

Cria-se, portanto, uma situação de desvantagem para o próprio patrocinador, o qual se vê privado por contrato de expor sua marca nos locais de competição, enquanto seus concorrentes criam campanhas maliciosas para expor suas marcas.

Apesar de a atitude das sociedades empresárias não patrocinadoras oficiais ser condenável do ponto de vista concorrencial, é preciso chamar a atenção para a liberdade de expressão do público, caracterizado pelo direito de decidir o que vai usar no estádio¹⁰⁶ ou que tipo de comida ou bebida vai consumir no estádio, sejam os itens de vestuário ou alimentação provenientes de patrocinadores oficiais ou não.

De outro lado, também há situações que se caracterizam pela ilicitude da conduta por restar claro o intuito do terceiro de se locupletar indevidamente às custas do esforço alheio.

¹⁰⁶ WOLTZENLOGEL, Constanza. Uma Breve Visita ao Marketing de Emboscada. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, vol. 84, p. 38, set/out 2006.

Obviamente que os organizadores sabem que existe um limite para o controle das estratégias de marketing de associação. No ordenamento jurídico brasileiro tal limite é estabelecido em norma geral (artigo 187 do Código Civil) e em normas especiais (artigo 132 da Lei nº 9.279/96 e artigo 2, item 4, do Tratado de Nairóbi).

Na ausência de legislação específica, e para minimizar os impactos do marketing de associação, os organizadores dos grandes eventos esportivos decidiram adotar algumas medidas preventivas, as quais são elencadas por Constanza Woltzenlogel¹⁰⁷ em artigo especializado sobre a matéria: (i) apoiar publicamente os patrocinadores, aumentando o valor agregado do patrocínio oficial; (ii) vincular contratualmente o patrocínio do evento com o patrocínio da transmissão (os patrocinadores do evento teriam preferência na veiculação de campanhas publicitária nos horários próximos aos jogos); (iii) controlar a venda e distribuição de *souvenirs* e de material publicitário nas imediações dos locais de competição; (iv) fiscalizar estabelecimentos comerciais para impedir a venda de produtos não licenciados que ostentem a marca do evento esportivo; (v) imprimir ingresso com cláusulas de adesão para obrigar contratualmente os adquirentes a não repassarem o ingresso de forma desautorizada, impedindo a distribuição desses ingressos como prêmios em campanhas de empresas não patrocinadoras oficiais (promover campanhas educativas); e (vi) incentivar a edição de leis especiais visando a proteção das diversas “propriedades olímpicas”, conforme debatido extensamente nesse estudo.

6. CONCLUSÃO

Após a exposição do tema faz-se algumas reflexões em torno do Direito Olímpico, em especial em relação à sua interferência no Direito Brasileiro.

A primeira conclusão a que se chega diz respeito à submissão do Estado Brasileiro ao Direito Olímpico, dada a sua natureza.

Como esclarecido, parte da doutrina afirma que o Direito Olímpico teria *status* de Direito Consuetudinário Internacional. Essa abordagem parece ter raiz na própria origem do Direito Olímpico, o qual não era positivado, mas sim emanava de princípios morais e sociais respeitados por todos os participantes dos jogos, e também no fato de o Direito Olímpico emanar de pessoa jurídica internacional, não governamental e sem fins lucrativos.

¹⁰⁷ Loc. cit.

Como o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o Costume Internacional possui força coercitiva no ordenamento jurídico brasileiro, parece razoável sustentar que as normas emanadas da Carta Olímpica, as quais muitas vezes são cumpridas espontaneamente pelos Estados, são aplicáveis no Brasil.

As únicas exceções seriam nos casos em que as normas da Carta Olímpica contrariassem frontalmente normas constitucionais ou infraconstitucionais, prevalecendo, em caso de conflito, a norma interna do Estado Brasileiro.

Outra conclusão a que se faz, na verdade uma constatação, é que se tornou praxe que a cidade-sede dos Jogos Olímpicos crie direitos especiais para salvaguardar as “propriedades olímpicas”, como ocorreu no ordenamento chinês, britânico e brasileiro.

Essas regras especiais são editadas adicionalmente às normas locais preexistentes de proteção aos direitos da propriedade intelectual, as quais muitas vezes se mostram suficientes para proteger os bens e interesses dos organizadores dos Jogos Olímpicos e de seus patrocinadores.

No ordenamento jurídico brasileiro esses direitos específicos de proteção das “propriedades olímpicas”, consolidados no Ato Olímpico Brasileiro, encontram validade na Constituição Federal, particularmente nos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I e IV, 4º, inciso IX, e 217, caput e inciso IV.

Entretanto, a aplicação das normas do Ato Olímpico Brasileiro no caso concreto pode gerar uma situação de inconstitucionalidade, eis que outras normas constitucionais, em particular as que tratam da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade de expressão, podem sofrer violação.

Para promover as normas constitucionais que tratam do desporto e da propriedade intelectual sem sacrificar as normas constitucionais que representam garantias individuais (liberdade de expressão) e que suportam a ordem econômica (livre iniciativa e livre concorrência) é preciso aplicar no caso concreto o método de ponderação das normas constitucionais, como instrumento de resolução de conflitos.

Além disso, haveria menos conflito entre normas e interesses se os países que optam por editar leis especiais que tratam da proteção das “propriedades olímpicas” seguissem as ponderações efetuadas pela AIPPI em relação a esses direitos *sui generis*.

Como já foi exposto no corpo desse estudo, cada país deveria criar mecanismos para limitar tais direitos *sui generis* no tempo e condicionar sua aplicação à ocorrência de obtenção de injusta vantagem por terceiro, advinda de uma associação com o evento esportivo, respeitando-se sempre o direito de propriedade intelectual preexistente.

Outro ponto que merece destaque é aquele trata de situações que envolvam o marketing de associação. Isso porque nesses casos repetir-se-á o conflito dialético entre as normas que protegem os direitos da propriedade intelectual e o desporto e as normas que dão guarida à liberdade de expressão, livre concorrência e livre iniciativa.

Cabe, portanto, aos Julgadores perquirir casuisticamente quais as normas constitucionais devem imperar no caso concreto e quais normas devem ter sua eficácia restringida.

Por fim, restou esclarecido neste trabalho que a recente safra legislativa que trata particularmente da proteção das “propriedades olímpicas” advém do temor dos organizadores desses eventos esportivos com as práticas marketing de associação, as quais são comuns na proximidade de eventos esportivos de grande porte.

Insta salientar que o marketing de associação não é uma conduta ilícita em sua origem. Há aqueles que usam o esporte apenas como mote de campanha publicitária, sem fazer associação indevida entre seus produtos ou serviços, ou a si próprio, e o evento esportivo que não patrocina ou apoia. Nesse caso, a conduta do terceiro é lícita, não sendo passível de contestação pelos organizadores ou patrocinadores do evento esportivo em questão.

Portanto, a tentativa de impedir campanhas publicitárias concorrencialmente saudáveis configura abuso de direito por parte desses organizadores ou patrocinadores, conduta que é classificada como ato ilícito pelo Código Civil Brasileiro.

Diante das considerações delineadas acima, percebe-se que muitas normas do Direito Olímpico¹⁰⁸ no que tange a matéria de propriedade intelectual, em função de seu alto grau de restritividade, entrarão em choque com normas preexistentes do ordenamento brasileiro.

Todavia, não existe equação predefinida que solucione esses conflitos, pois foi visto que para pacificar as disputas que emergirão da aplicação das diferentes normas de proteção da

¹⁰⁸ O Direito Olímpico engloba todas as regras que tratam do Movimento Olímpicos, seja a Carta Olímpica ou as legislações locais sobre os jogos, como o é o Ato Olímpico Brasileiro.

propriedade intelectual e do desporto caberá aos julgadores debruçarem-se sobre as particularidades de cada caso a fim de ponderarem os princípios e interesses em jogo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROSO, Luis Roberto. **Interpretação e Aplicação da Constituição**. 7 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009.

BYRNE, Joanne, FRITH, Clare. *Ambush Marketing...No longer a surprise attack?* **Trademark World**. London, n.197, May. 2007.

CUSHLEY, Declan. *Can you trademark a year? London Olympics & ambush marketing*. **Trademark World**. London, n.183, Dec./Jan. 2006.

DA SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 15ª ed. rev. São Paulo: 1998, Malheiros.

FERGUSON, Nikki. *FIFA tackles ticket touts*. **Trademark World**. London, n. 186, April 2006.

GILL, David. *Sports Mascots*. **Trademark World**, London. n. 218, jun 2009.

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

LLOYD, Charles, BROOKS, David. *A non-runner for 2012*. **Trademark World**. London, n. 188. June 2006.

LLOYD, Charles, BROOKS, David. *Foiling the ambush. Ambush Marketing - Event organizers fight back*. **Trademark World**. London, n. 201. Oct 2007.

MARQUES, Erickson Gavazza. *Proteção de emblemas, Logotipos e Sinais Distintivos Pertencentes às Entidades Esportivas*. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 13, nov/dez 1994.

MENDES, Paulo Parente Marques. *Reflexões sobre o marketing de emboscada*. **Revista Propriedade Ética**. Rio de Janeiro, Ano 1, n.5, p.52-55, set./out. 2008 .

MESTRE, Alexandre Miguel. **Direito e Jogos Olímpicos**. 1ª ed. Coimbra: Almedina, 2008.

MORRISON, Coleen, PARTINGTON, Gary. *Olympian Hurdles*. **Trademark World**, London. n. 218, jun 2009.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de A. **Constituição Federal Comentada e Legislação Constitucional**. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais., 2009.

PAYNE, Michael. **A Virada Olímpica: como os Jogos Olímpicos tornaram-se a marca mais valorizada do mundo**. Tradução Dayse Batista. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006.

PIERI, José Eduardo de V. Propriedade Intelectual Frente ao Ambush Marketing e Broadcasting da Copa do Mundo. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 96, set/out 2008.

STEADMAN, Robert. Setting an Ambush. **Trademark World**, London. n. 207, may 2008.

VASSALLO, Edward; BLEMASTER, Kristin; WERNER, Patricia . *An international look at ambush marketing* . **The Trademark Reporter**. New York, v.95, n.6, p.1338-1356, Nov./Dec. 2005 .

VIEGAS, Juliana L.B.; SIEMSEN, Peter Dirk; PIERI, José Eduardo de V. Marketing de Associação. *O Brasil Preparado para Receber as Olimpíadas de Verão de 2016*. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 99, mar/abr 2009.

WOLTZENLOGEL, Constanza. *Uma Breve Visita ao Marketing de Emboscada*. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, vol. 84, p. 38, set/out 2006.

INTERNET

BARBOSA, DENIS B. Proposta para proteção dos símbolos olímpicos contra a *ambush marketing*. **Net**. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/proposta.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2010.

BEIJING Olympic organizers vow to punish online spoof of Olympic symbols. **Net**. People's Daily. 17 jan. 2007. Disponível em http://english.peopledaily.com.cn/200701/17/eng20070117_342158.html. Acesso em: 02 mar 2010

BETING, Erich. Mc Donald's "tira" Hambúrguer das Olimpíadas. **Net**. São Paulo, fev. 2010. Seção Esporte do UOL. Disponível em: http://negociosdoesporte.blog.uol.com.br/arch2010-02-07_2010-02-13.html. Acesso em: 10 mar. 2010.

CHINA. Provisions of the Beijing Municipality on Protection of Olympic Intellectual Property Rights. 01 de novembro de 2001. **Net**. Beijing Municipal Intellectual Property Office: Police & Law: OlympiC Regulations. Beijing, 01 de novembro de 2001. Disponível em <http://aoyun.bjipo.gov.cn/web/english/public/articleDetail.jsp?cmArticleID=12091053070001>. Acesso em: 04 mar. 2010.

ETINGER, David J. The Legal Status of the International Olympic Committee. **Net**, Nova Iorque, 1992, p. 100. Pace International Law Review. Disponível em

<http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=intlaw>. Acesso em: 12 mar. 2010

FOURNIER, Suzanne. Olympic chef renames his 'bison burgers' after McDonald's objects. **Net.** Manitoba, fev. 2010. Section News. Disponível em: <http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=2529371#ixzz0IDwHNQYZ>

<http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=2529371>. Acesso em: 06 mar. 2010.

REINO UNIDO. Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995. 19 de julho de 1995. **Net.** Office of Public Sector Information. Legislation. Acts. Disponível em

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1995/ukpga_19950032_en_1#Legislation-Preamble. Acesso em: 04 mar. 2010.

REINO UNIDO. London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006. 30 de março de 2006. **Net.** Office of Public Sector Information. Legislation. Acts. Disponível em

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060012_en_1. Acesso em: 04 mar. 2010.

RIO vence e será sede das Olimpíadas de 2016. **O Globo**, versão on-line, Rio de Janeiro, 02 out. 2009. Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/rio2016/mat/2009/10/02/rio-de-janeiro-vence-sera-sede-das-olimpiadas-de-2016-767879632.asp>. Acesso em 07 mar. 2010.

SCHIAVON, Fabiana. Advogados reclamam que Ato Olímpico fere concorrência. **Net.** Rio de Janeiro, fev. 2010, Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-fev-20/advogados-afirmam-ato-olimpico-brasileiro-fere-livre-concorrenca>. Acesso em: 05 mar.2010.

TSOI, Annie. China IP Bulletin. **Net**, Hong Kong, apr. 2008. Disponível em: http://www.deaconslaw.com/eng/knowledge/knowledge_302.htm#1. Acesso em: 04 mar. 2010.

DIREITO DE AUTOR E CONCORRÊNCIA

Karin Grau-Kuntz*

Resumo: O presente artigo analisa a interação entre o direito de autor e o direito antitruste com referência particular a Alemanha e a União Européia.

Palavras-chave: direito de autor; direito antitruste; Alemanha; União Européia.

COPYRIGHT AND COMPETITION LAW

Abstract: *The present work analyzes the interaction between copyright and competition law, with particular reference to Germany and European Union.*

Keywords: *copyright; competition law; Germany; European Union.*

1. Em comparação com outros institutos jurídicos, o direito de autor é relativamente jovem. As sementes deste instituto, que tem por fim por um lado garantir ao criador da obra proteção de seus interesses ideais, enquanto que por outra banda cuida de emprestar à criação intelectual um valor econômico, tiveram de aguardar o momento histórico adequado para germinarem.¹

* Dr. jur, LLM (MunIQUE), IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual

¹ A afirmação “o direito de autor é relativamente jovem” pode parecer a alguns “lugar comum”. A impressão é, porém, equivocada. Em outra ocasião, analisando as origens históricas do direito de autor (GRAU-KUNTZ, Karin: *Direito de Autor: um ensaio histórico*, no prelo) nos insurgimos contra o costume de muitos autoristas de buscarem em causas isoladas, ou em fatores individuais destacados de seus conteúdos culturais, o fundamento histórico do direito de autor. Assim, não raro vemos, por exemplo, o fato de já na Antiguidade ter-se reconhecido um vínculo ideal entre autor e obra ser considerado como indício do reconhecimento de proteção ideal ao autor. Ocorre, porém, que o conteúdo cultural do vínculo ideal na Antiguidade em nada se assemelhava ao conteúdo do vínculo ideal moderno. O que hoje entendemos como *direito moral de autor* pressupõe o conceito jurídico - moderno - de personalidade, ou seja, pressupõe a noção de aptidão humana geral para adquirir direitos e deveres. Ademais, o vínculo entre autor e obra não era idealizado na Antiguidade em razão de ser esse produto de uma criação individual –essa valoração pressupõe uma postura social antropocentrista - mas antes em razão do vínculo que se cria ter o autor com os deuses – esses faziam daquele seu instrumento, i.e. o valor do autor não restava em seu talento pessoal, mas antes na sua capacidade de compreender e reproduzir o sentimento estético dos deuses. Vide nesse sentido DURANTAYE Katharina de la. *Ruhm und Ehre. Der Schutz literarischer Urheberschaft im Rom der klassischen Antike*, 2006, publicado no *Forum Historiae Juris*, <http://www.forhistiur.de/zitat/0604deladurantaye.htm>. Ao lançar mão da afirmação “o direito de

Como instituto que garante proteção aos interesses ideais do criador intelectual, o direito de autor só logrou se desenvolver no momento em que a noção de indivíduo passou a ser tomada como ponto central do pensamento filosófico; em outras palavras, no momento em que o indivíduo passou a ser considerado como a medida das coisas.²

E como instituto que cuida de garantir à criação intelectual um valor econômico, o direito de autor teve de aguardar a formação de um mercado liberal, que tem na concorrência e na liberdade de exercício da indústria o princípio organizador de seus acontecimentos para, finalmente, ganhar corpo. Em outras palavras, os bens intelectuais só ganharam relevância econômica a partir do momento em que a sua proteção foi garantida a todos os indivíduos sujeitos a uma determinada ordem jurídica, e não mais apenas a alguns “privilegiados”.³ O direito de autor, bem como os direitos que garantem proteção a outras categorias de bens intelectuais, são produtos do mercado liberal, da emancipação burguesa e do individualismo.⁴

autor é relativamente jovem” na primeira frase desse ensaio adotamos uma linha crítica e *necessária* em relação aos muitos autores que têm por acertado descobrirem em antecedentes de um fenômeno as razões que explicam o fenômeno (vide aqui GRAU-KUNTZ, Karin, ob.cit., em referência ao método de análise histórica proposto por ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Formação do Estado e civilização. Volume II. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., (1993), pág. 36.

² Ainda no intuito de esclarecer a importância da determinação do direito de autor como um fenômeno relativamente moderno, notamos em representativa parte da literatura especializada a afirmação de que já no período do Império Romano seria possível detectar noções de *direitos* não patrimoniais do autor (vide nesse sentido a título meramente exemplificativo ABREU CHINELLATO, Silmara Juny de: *Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil*. Tese para concurso de Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008, pág. 40). Tal afirmação deve ser recebida com muito cuidado. O Direito Romano não reconheceu, em momento algum, *proteção jurídica* à obra intelectual. Isto quer então dizer, já de plano, que a menção a um *direito de autor não patrimonial* não é tecnicamente adequada.

³ LEHMANN, Michael. *Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte* (1983), pág. 359.

⁴ Contra o entendimento que o *direito patrimonial de autor* seria produto do mercado liberal da emancipação burguesa e do individualismo encontramos na literatura nacional e internacional pesquisas que querem concluir pela existência de traços de um direito patrimonial em fase histórica anterior ao período acima descrito (vide por exemplo ABREU CHINELLATO, ob.cit., pág. 41, em recepção ao proposto por MARIE CLAUDE D’OCK; vide também a discussão entre POHLMANN e BAPPERT na Alemanha: BAPPERT. *Wider und für den Urheberrechtsgeist des Privilegienzeitalters - 2. Teil - Auseinandersetzung mit dem Versuch einer Revision des Geschichtsbildes*, in GRUR 1961, pág. 503; BAPPERT, *Wider und für den Urheberrechtsgeist des Privilegienzeitalters - 3. Teil - Auseinandersetzung mit dem Versuch einer Revision des Geschichtsbildes*, in GRUR 1961, pág. 553; POHLMANN. *Zur notwendigen Revision unseres bisherigen Geschichtsbildes auf dem Gebiet des Urheberrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes - Zugleich: Widerlegung von Bapperts Behauptung einer urheberrechtlichen Unmündigkeit der "Privilegienzeit"*, in GRUR 1962, pág. 9). Contra o entendimento defendido nos trabalhos citados e no que tange o período do Império Romano destaca-se que os romanos diferenciavam as ocupações dignas do cidadão livre, as chamadas *artes liberales*, das outras atividades. Esse sistema elitista só era possível uma vez que se contava com escravos para exercerem todas aquelas atividades

O progresso tecnológico, que propiciou e continua a propiciar novas categorias de obras e que abriu e continua a abrir novas possibilidades de exploração da criação intelectual, é um fator importante na determinação do valor econômico da criação intelectual no mercado. O caminho deste progresso tecnológico desde a invenção de Gutenberg, que podemos pontuar recordando a invenção da fotografia, do rádio, do cinema, do vídeo, do DVD, do satélite, do software, da tecnologia de digitalização e da internet é extenso e faz saltar aos olhos a crescente importância econômica destes bens intelectuais.⁵

2. O direito de autor garante ao seu criador um direito exclusivo de exploração da obra intelectual. Ao contrário do direito exclusivo que recai sobre bens materiais, o direito sobre os bens intelectuais admite, por conta da natureza imaterial desses bens, que sua exploração possa ser fracionada. O titular de um direito exclusivo sobre um bem material, sobre um carro, por exemplo, não poderá locá-lo ao mesmo tempo para diferentes pessoas, pois o uso de um excluiria o uso do outro. Com relação ao bem intelectual a situação é diferente: seu caráter imaterial possibilita ao titular do direito exclusivo sobre ele dar em locação os produtos onde a obra é fixada concomitantemente a diferentes pessoas.

indignas do cidadão livre. O exercício das atividades das *artes liberales*, por sua vez, não admitia uma contraprestação financeira, mas apenas e no máximo um presente de gratidão, o chamado *honorarium* (presente de honra). O *honorarium*, assim, não representava uma prestação com um valor equivalente ao serviço prestado, mas antes, no sentido exato da palavra honorário, um agradecimento honroso. O fato de não se agregar ao trabalho do autor um valor econômico impossibilitou o desenvolvimento de concepções propícias ao surgimento de noções referentes à proteção de eventuais interesses patrimoniais do autor ou do editor. Faculdades patrimoniais do autor como hoje as conhecemos não devem sua existência apenas à possibilidade da obra incorporada em um suporte físico poder ser oferecida por um preço determinado ao mercado. Muito pelo contrário. As faculdades patrimoniais do autor estão intrinsecamente ligadas à *valorização econômica do trabalho*. Neste sentido, o fato de se reconhecer a utilidade econômica da obra literária durante o Império Romano – o *Volumen* e posteriormente o *Codex* eram de fato comercializados – não fornece *nenhum* indício no sentido do desenvolvimento de noções referentes a uma “*propriedade literária*” em Roma. A mera utilidade econômica do *Volumen* ou do *Codex* no mercado poderia, quando muito, ter levado ao desenvolvimento de noções de um direito de editor. Mas nem disso se tem notícia. No que toca essa questão, bem como a discussão entre BAPPERT e POHLMANN relativa à existência ou não de um direito patrimonial de autor na Idade Média, vide GRAU-KUNTZ, Karin, ob.cit., no prelo. O exposto serve ainda para rebater a afirmação que a determinação temporal do direito de autor no período moderno seria trivial.

⁵ Nesse sentido Marc Getty, filho do magnata do petróleo Paul Getty e fundador da Getty Images, agência fotográfica que detém direitos patrimoniais de autor sobre um arquivo com mais de 70 milhões de fotografias e ilustrações, bem como com mais de 30.000 horas de filmes, já afirmava há dez anos: “*a propriedade intelectual é o petróleo do século XXI*” (vide Spiegel online, http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/4971/bill_gates_bildergott.html).

A natureza imaterial dos bens protegidos pelo direito de autor, bem como a regra da territorialidade das legislações nacionais, emprestam a estes bens a característica potencial de entrave à circulação de mercadorias. Os contratos que versam sobre direito de autor, por exemplo, podem conter determinadas cláusulas, cujo conteúdo seja passível de gerar um conflito com o princípio da livre concorrência. Especialmente aquelas cláusulas que venham a proibir ou a dificultar a concorrência, impondo no mercado, por exemplo, entraves de natureza temporal, territorial ou quantitativa, poderão cair no âmbito de aplicação da legislação antitruste. No mesmo sentido o exercício exclusivo do direito sobre bens intelectuais poderá colocar o seu titular em uma posição dominante no mercado, posição esta que poderá vir a ser nociva ao princípio da livre concorrência.

A questão que aqui se coloca é a de determinar se e até que ponto podemos lançar mão do direito antitruste para a análise e para a definição do alcance dos efeitos dos direitos sobre os bens protegidos pelo direito de autor. Em outras palavras, pergunta-se se a faculdade garantida pelo direito de autor de disposição exclusiva dos direitos patrimoniais sobre a criação intelectual sofre limitações de natureza antitruste, ou não.

O objetivo deste trabalho é procurar uma resposta a esta questão. Como veremos a seguir, apesar do importante e crescente papel dos bens intelectuais no sistema econômico moderno, ainda persistem uma série de inseguranças quando se trata de estabelecer os limites do direito autoral (e da propriedade intelectual em geral) e do direito antitruste.⁶

3. O problema do (pseudo) conflito entre direito de autor (ou entre direitos de proteção sobre bens intelectuais) e direito antitruste já vem sendo há tempos tema de controvertidas discussões e de diversas decisões dos tribunais americanos e europeus.

A tendência inicial, tanto nos Estados Unidos como na Europa, foi de, frente ao direito antitruste, privilegiar as limitações permitidas pelo direito autoral (ou pelo direito sobre bens intelectuais), ou seja, nas hipóteses de conflito entre os dois direitos o direito antitruste deveria recuar. A essência da garantia do direito de exploração exclusiva da obra seria impossibilitar a

⁶ Neste sentido HEINEMANN, Andreas. *Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung* (2002), pág. 30.

concorrência,⁷ o que geraria um conflito natural entre o direito de autor e o direito antitruste, cujo fim é viabilizar e proteger a concorrência.⁸ Neste sentido, entendia-se que as cláusulas dos contratos sobre direito de autor, que porventura viessem a entravar a concorrência, não estariam sujeitas a uma análise a partir dos princípios e regras do direito antitruste. Essa posição vem bem expressa na frase, “*o que o legislador deu com uma mão não pode ser tirado com a outra*”.⁹ O exclusivo garantido pelo direito de autor criaria assim uma ilha no oceano do âmbito de aplicação do direito antitruste, expressando uma posição especial do direito autoral frente ao direito antitruste.

Porém, quanto maior o progresso tecnológico, maior a importância econômica dos bens intelectuais e, conseqüentemente, maior o campo de conflito entre os direitos de proteção de bens intelectuais e o direito antitruste. Frente a esta nova dinâmica, a solução radical de defesa de uma prioridade absoluta do direito de autor frente ao do antitruste não era mais suficiente para compor os interesses envolvidos nos conflitos deste tipo. A necessidade de se desenvolver parâmetros que levassem a uma solução equilibrada era premente.

Considerando os limites impostos pelas dimensões deste trabalho optamos, para ilustrarmos o desenvolvimento de soluções teóricas, por discorrer sobre o desenvolvimento da matéria na Alemanha. Tal decisão não se justifica apenas por razões de comodidade, pelo fato de termos acesso a um vasto material em língua alemã, mas antes e especialmente por que a discussão naquele país reflete, como obviamente não poderia deixar de ser, o processo de desenvolvimento da doutrina e jurisprudência no âmbito comunitário.¹⁰ A União Européia é

⁷ A essência da garantia do direito de exploração exclusiva não é excluir a concorrência, mas antes proteger a obra intelectual contra a concorrência de imitação.

⁸ Neste sentido RUPP, Hans Heinrich, *Gewerblichen Schutzrechte im Konflikt zwischen nationalen Grundrechten und Europäischen Gemeinschaftsrecht* (1976), pág. 993 ss.

⁹idem, pág. 996.

¹⁰ Como mencionado *supra*, a natureza imaterial dos bens protegidos pelo direito de autor, bem como a regra da territorialidade das legislações nacionais, emprestam a estes bens a característica potencial de entrave à livre circulação de mercadorias. As discussões que envolveram e envolvem o direito de autor, e a propriedade intelectual como um todo, no âmbito dos países parte da União Européia e no âmbito unionista estão em relação de simbiose. Isso ocorre por razões óbvias: se a Alemanha se propôs a integrar a União Européia e essa tem por fim a livre circulação de mercadorias, então o país deve se abster a se comportar internamente de maneira contrária aos fins do compromisso unionista assumido. O auge da interação entre os países unionistas e os objetivos da União Européia encontrou expressão nos instrumentos europeus de harmonização das legislações nacionais.

uma união de natureza essencialmente econômica¹¹ e, por esta razão, as soluções fornecidas para os conflitos entre os direitos autorais dos países membros e princípio comunitário basilar de livre circulação de mercadorias têm o mérito de ilustrar de forma límpida a importância das normas de proteção da concorrência como um instrumento de implementação de políticas públicas.¹² Como demonstraremos no desenvolver deste trabalho, o direito patrimonial de autor

¹¹ Na versão original desse trabalho dizíamos “a União Européia é uma união de natureza *puramente* econômica”. O emprego do adjetivo “*puramente*” foi motivo de crítica no processo de avaliação desse ensaio. No intuito de evitar polêmica trocamos o “puramente” por “essencialmente”, mas isso não nos livra da obrigação de prestar alguns esclarecimentos em relação à estrutura da União Européia. O *objetivo* maior por trás da União Européia é a *integração européia* (aqui abstermo-nos de entrar na discussão que envolve a definição do território que poderia ser considerado europeu, ou não). O caminho inicialmente adotado para o processo de integração européia foi o *econômico, e não o político ou o cultural*. As razões que levaram à escolha desse caminho são fáceis de compreender quando temos em mente a pluralidade cultural do território da União Européia. A integração econômica acontece em um nível onde a falta de identidade européia no âmbito cultural e político não surge como um empecilho ao processo de integração. O que afirmamos desponta evidente quando lembramos o furor que a expressão “*integração política*” causa quando colocada em oposição ao conceito de soberania nacional dos países membros da EU. No mesmo sentido a questão da integração cultural, um problema que os países europeus nem mesmo logram solucionar internamente. Mas o leitor poderá argumentar que a União Européia persegue também fins políticos. Para concluir nesse sentido basta um lançar de olhos no Tratado de Lisboa de 2007. Ocorre, porém, que há uma diferença entre perseguir fins políticos dentro de um processo de integração de natureza econômica e perseguir fins políticos em consonância com um processo de integração de natureza política. Para compreender as diferenças entre o papel do político nesses processos integrativos é essencial ter em mente a distinção entre instrumentário e objetivo de cada um desses tipos de processos. Esses – instrumentário e objetivo de cada tipo de processo de integração – são tão distintos entre si que muitas vezes até mesmo contraditórios. O que se afirma surge mais do que evidente em tempos de crise econômica, quando a política homogênea de integração econômica faz patente o grau distinto de desenvolvimento econômico dos países membros da União Européia, deixando às claras as “classes” internas compostas por países economicamente fortes e fracos. Essa situação econômica desigual leva a população dos países perdedores – *parte da base necessária para um processo de integração política* – a desenvolverem um sentimento geral negativo em relação ao processo de integração. Nessas condições integração política é impraticável (a não ser que não se pretenda alcançá-la através de um processo democrático). Aqui a integração política só será possível se forem consideradas as diferenças sócio-econômicas dos membros nacionais o que, por sua vez, pressupõem necessariamente uma política econômica diferenciada, i.e. não integrada. Em outras palavras, quanto mais radical e homogêneo o grau desejado de integração econômica, menor as chances de integração política verdadeira ou, em outras palavras, quanto maior o grau de eficiência econômica desejada, mas difícil o equilíbrio social e, conseqüentemente, menor a identificação política (é necessário sempre ter mente: eficiência econômica pode ser ótima, mas ela tem o grande defeito de não ser solidária). Assim, que o leitor não se deixe iludir: a integração política hoje almejada pela União Européia é a integração política feita com base em regras econômicas homogêneas, i.e., é não se trata de integração de natureza política. Apesar do discurso dos partidários do sonho de uma Europa integrada em todos os aspectos – econômico, político e cultural – a União Européia continua sendo uma união de natureza essencialmente (ou ainda puramente) econômica. Para aqueles que se interessam pelo assunto e que leiam alemão o IEP – Institut für Europäische Politik oferece gratuitamente no endereço <http://www.iep-berlin.de> uma série de estudos com diferentes enfoques críticos sobre a União Européia.

¹² Sobre a função das normas antitruste como instrumento de implementação de políticas públicas reportamos ao trabalho de FORGINI, Paula. *Os fundamentos do antitruste* (1998). Essa função público-ordenadora das normas antitruste, bem como os seus efeitos práticos, têm passado despercebidos a grande

garante ao seu titular um direito exclusivo de natureza concorrencial, que se estenderá até o momento em que encontrar os limites do direito antitruste, limites estes que têm por fim não só proteger a concorrência, mas também dirigir a economia. Estas noções são elementares para compreendermos a amplitude, o dinamismo, a importância e o potencial político-econômico dos conflitos que aqui nos propomos a analisar.

4. Passando à análise da questão na Alemanha, no fim dos anos 50 e início dos anos 60, a tendência dominante naquele país era a de ver no direito de autor uma *limitação formal* da concorrência, expressa no conteúdo da posição jurídica exclusiva do autor em relação à exploração de sua obra, que seria praticada na vida econômica através das diferentes formas de contratos de direito de autor. O direito de exclusivo em si não estaria sujeito às limitações de natureza antitruste, mas antes apenas o seu exercício abusivo.¹³ Neste sentido, a violação da concorrência como instituição só se caracterizaria no momento em que o titular do direito sobre a criação intelectual viesse a exercer as faculdades exclusivas que lhe são garantidas de forma a ultrapassar a esfera do conteúdo daqueles direitos. Com relação àquela tendência inicial, a inovação destas teorias aparece aqui expressa no reconhecimento da possibilidade de aplicação do direito antitruste ao direito autoral.

Sob esta perspectiva, no que diz respeito aos contratos de direito de autor, enquanto as cláusulas acordadas correspondessem às faculdades intrínsecas daquele direito, as normas antitruste não poderiam ser invocadas e a limitação da concorrência daí decorrente seria legal. Apenas naqueles casos em que as cláusulas fossem além do conteúdo do direito de autor estaria-se diante de uma violação do princípio da livre concorrência.¹⁴

parte dos cientistas brasileiros dispostos a estudar a intersecção da propriedade intelectual com o direito antitruste. O presente ensaio, como será visto a seguir, se preocupa em demonstrar como, no âmbito da União Européia, as normas de direito de autor vêm sofrendo limitações do direito antitruste como um instrumento de implementação de política pública definida, quer dizer, como instrumento voltado a garantir a preservação do mercado comunitário. Isso significa que os problemas gerados pela intersecção da propriedade intelectual com direito antitruste não são resolvidos no âmbito da União Européia exclusivamente sob uma perspectiva técnico-jurídica. Por essa razão as construções jurídico-teóricas que apresentaremos no decorrer desse breve ensaio são complexas e, talvez como consequência da complexidade, belíssimas. O leitor não receptivo para além da perspectiva técnico-jurídica terá dificuldade em compreender o presente ensaio.

¹³ Neste sentido BRUGGER, *Kartellrecht und Urheberrecht* (1959), pág. 220.

¹⁴ *Ibidem*, pág. 220.

Enquanto a jurisprudência do Tribunal Europeu desenvolvia a noção de que a existência dos direitos autorais dos países membros – ou a “forma” emprestada a eles em cada um dos países da então Comunidade Européia – não seria alcançada pelo direito comunitário, mas antes apenas o exercício das faculdades garantidas por estes direitos nacionais, quando estas fossem exercidas de modo a ultrapassar o “objeto específico”¹⁵ do direito de autor,¹⁶ a doutrina alemã deixava de procurar no aspecto formal o critério de determinação das limitações concorrenciais do direito de autor e, partindo do pressuposto de que o direito de exploração exclusiva garantido ao titular da obra não formaria de plano um campo livre da aplicação do direito antitruste, passava a defender que o critério de análise deveria ser o de caráter material.

5. O direito de autor cumpre dentro da ordem jurídica o papel de possibilitar ao autor, por meio da garantia do direito exclusivo de exploração de sua obra, colher os frutos econômicos de seu esforço intelectual ou, em outras palavras, o papel de garantir ao autor participação econômica e ideal na exploração da obra. Aqui o que Loewenheim (1977) denominou como “função ordenativa do direito de autor”.¹⁷ A idéia central da função ordenativa do direito de autor seria a de premiação do autor que coloca à disposição da sociedade a sua obra, enriquecendo assim a vida cultural da generalidade.

Considerando que para poder tirar o máximo proveito econômico da obra (e também por razões ideais) o autor tem um interesse legítimo que o maior número possível de pessoas venha a tomar conhecimento de sua criação intelectual, e considerando que o autor geralmente não tem condições de organizar por si só a exploração da sua obra e, conseqüentemente, de controlar esta exploração, ele seria obrigado a valer-se da concessão de licenças de exploração

¹⁵ Assim a decisão do Tribunal Europeu na decisão Terrapin/Terranova, de 22 de junho de 1976: “1. It is clear from article 36 of the ECC Treaty, in particular the second sentence, as well from the context, *that the whilst the treaty does not affect the existence of rights recognized by the legislation of a member state in matter of industrial and commercial property, yet the exercise of those rights may nevertheless, depending on the circumstances, be restricted by the prohibitions in the treaty. Inasmuch as it provides an exception to one of the fundamental principles of the common market, Article 36 in facts admits exceptions to the free movement of goods only to the extent to which such exceptions are justified for the purpose of safeguarding rights which constitute the specific subject-matter of that property*” (*grifo nosso*).

¹⁶ De acordo com o documento de constituição da União Européia, a ordem de propriedade nos Estados Membros e, conseqüentemente a ordem sobre bens imateriais, não é abrangida pelo direito comunitário. Neste sentido, se no âmbito da União fosse decidido questionar o conteúdo do direito nacional, estar-se-ia ferindo aquele princípio. Assim, para evitar este conflito, fala-se em limitação do exercício do direito sobre bens imateriais ao invés de se questionar a sua existência (seu conteúdo).

¹⁷ LOEWENHEIM, Ulrich, *Urheberrecht und Kartellrecht*, pág. 195.

para, assim, poder garantir que venha de fato vir a gozar dos frutos do sucesso de sua criação intelectual. Neste sentido, um traço típico do direito de autor (e dos direitos sobre bens intelectuais em geral): a exploração da obra depende necessariamente da limitação da concorrência.

O caráter comutativo neste sistema de exploração da criação intelectual estaria no fato de que a garantia do exclusivo viabilizaria a sobrevivência do autor, o que por sua vez viria a justificar a limitação da concorrência. Seguindo este raciocínio, somente as limitações que extrapolassem os limites desta função ordenativa do direito autoral estariam sujeitas à aplicação do direito antitruste.¹⁸

Estudos posteriores vieram a acrescentar a estes argumentos a noção econômica de eficiência. A função ordenativa do direito de autor justificaria as limitações concorrenciais não só por conta daquele argumento ético-comutativo – limitação da concorrência seria justificável uma vez que, por conta das características típicas do direito de autor, seria a única forma de garantir ao titular da obra o seu sustento – mas antes por estas perseguirem objetivos econômicos e estarem pautadas em vantagens sociais que seriam revertidas em um aumento de bem estar social e progresso.¹⁹

6. Nos anos 90, foi a vez de *Fikentscher* analisar de forma detalhada a dinâmica entre direito de autor e antitruste.²⁰ Este autor, partindo da argumentação acima exposta, que se entendeu por denominar de “teoria do conteúdo”²¹ (a nível nacional) e “teoria do objeto

¹⁸ Neste sentido os argumentos de LOEWENHEIM, idem, pág. 195.

¹⁹ Neste sentido SCHNEIDER, *Softwareutzungsverträge*, apud ZEIDLER, Simon-Alexander, *Urhebervertragsrecht und Kartellrecht (2007)*, pág. 57. Traça-se aqui um paralelo com a lógica econômica da proteção das patentes: a limitação da concorrência gerada pela concessão do direito de patente não feriria o princípio da livre concorrência, uma vez que a generalidade, que tem um interesse em um melhor abastecimento de bens, estaria, durante a vigência da patente, abrindo mão das vantagens imediatas expressas na possibilidade de imitação da novidade técnica por um grande círculo de produtores para, a longo prazo, gozar de uma vantagem expressa em um contínuo desenvolvimento tecnológico. Neste sentido a concessão de uma patente, ou a garantia de proteção a qualquer bem intelectual, não limitaria a concorrência, mas, pelo contrário, tal concessão estaria na verdade viabilizando a concorrência. Veja LEHMANN, *Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte*, págs. 356 ss.

²⁰ FIKENTSCHER, Wolfgang. *Urhebervertragsrecht und Kartellrecht (1995)*.

²¹ A “teoria do conteúdo”, que define o âmbito da propriedade intelectual dentro do qual o direito antitruste não pode ser aplicado, foi desenvolvida tendo como exemplo a “inherency doctrine” do direito americano. Nesse sentido FIKENTSCHER, HEINEMANN; KUNZ-HALLSTEIN, *Das Kartellrecht des Immaterialgüterschutzes im Draft International Antitrust Code (1995)*, pág. 762.

específico”(no âmbito comunitário), seguiu defendendo, a princípio, a posição de que, enquanto a limitação da concorrência estiver abrangida pelo conteúdo do direito de autor, ela seria legal. Se a limitação vier a extrapolar os limites do conteúdo do direito de autor, então caberia a aplicação do direito antitruste. Considerando, porém, a experiência comunitária, ele cuidou de observar que nem toda extrapolação dos limites do conteúdo do direito de autor gera necessariamente uma violação a ser perseguida pelo direito antitruste. E, por outro lado, admite que uma determinada limitação, apesar de coberta pelo conteúdo do direito de autor, possa vir a ser aplicada de forma a violar o princípio da livre concorrência e, especialmente, o princípio da livre circulação de mercadorias no âmbito da União Européia. Em outras palavras: as prerrogativas garantidas pelo direito de autor podem em alguns casos ser exercidas de forma abusiva, de modo a gerar, por exemplo, uma posição dominante no mercado, o que deve ser coibido pelo direito antitruste. E seguindo o mesmo raciocínio em direção inversa, um comportamento que vá além dos limites do conteúdo do direito autoral não deve ser de plano caracterizado como um comportamento ilegal mas, pelo contrário, ele só será ilegal quando tipificado pelas condutas descritas na legislação antitruste.

7. A teoria do conteúdo, bem como também a teoria do objeto específico, partem de uma relação tensa e de antinomia entre direito de autor e direito antitruste e do princípio de que o conteúdo do direito de autor, ou o seu objeto específico, por ter sido definido pelo legislador, já conteria em seu bojo as considerações necessárias entre a liberdade de concorrência e aquelas razões que deporiam a favor da limitação da concorrência. As consequências que daqui se tiram são rígidas e impermeáveis, pois não deixam espaço para considerações que envolvem os mecanismos do mercado.²²

O direito de autor, bem como os outros direitos de proteção sobre bens intelectuais, só terá importância para o direito antitruste, quando o exercício das faculdades por ele garantidas lograrem de fato exercer no mercado uma influência de natureza concorrencial negativa. Condição aqui é a existência de concorrência, que por sua vez pressupõe um mercado específico, ou, em outras palavras, oferta e procura para o produto que materializa o bem intelectual. O fato do criador intelectual ser titular de um direito exclusivo não significa

²² LORENZ, Moritz. *Die Beurteilung von Patentlizenzvereinbarungen anhand der Innovationstheorie* (2006), pág. 1015.

necessariamente que haja procura pelo seu bem econômico. Nestes casos, onde não há procura, não há mercado e onde não há mercado, não há concorrência. O direito exclusivo aqui não limita absolutamente nada. E outras vezes existem no mercado produtos aptos a substituir o bem econômico objeto da proteção exclusiva, o que nos impediria de falar em uma limitação da concorrência.

Ao levarmos em consideração a dinâmica econômica percebemos que o titular do direito de autor só poderá limitar a concorrência quando encontrar no mercado condições propícias ao exercício abusivo de sua posição conquistada no mercado às custas daquele direito exclusivo. Estes casos não são regra, mas antes exceção e, neste sentido não há de se falar em um caráter limitador da concorrência (ou monopolista) inerente à essência do direito de autor.²³

Aqui desponta claro: a teoria do conteúdo, ou a do objeto específico, não é capaz de fornecer uma resposta para a complexa interação entre a proteção dos bens intelectuais e a liberdade de concorrência.

8. Na verdade, frente à complexidade da matéria e dos possíveis fatores que poderão envolver cada caso específico, não parece ser sequer possível o desenvolvimento de uma fórmula, cujo teor seja capaz de fornecer uma lista de critérios a serem usados na composição de interesses deste porte. Pelo contrário, a prática de solução destes conflitos no âmbito comunitário, que por conta da constituição econômica da União Européia desponta como o palco fornecedor dos melhores exemplos da dinâmica do tema em questão, traduz uma maleabilidade que, como já dito anteriormente e como demonstraremos a seguir, tem em primeira linha servir aos objetivos político-econômicos.

Direitos sobre bens intelectuais são direitos de natureza concorrencial e a concorrência, no âmbito da União Européia, não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas *o meio* de consecução dos objetivos político-econômicos. Entre os direitos nacionais de proteção dos bens intelectuais e o direito antitruste comunitário não há uma relação de antinomia, mas sim uma relação de interação. Os objetivos comunitários estabelecem os limites do exercício das prerrogativas dos direitos sobre bens intelectuais. Se estas prerrogativas encontrarem no mercado condições propícias para serem exercidas de forma a criarem entraves à concorrência

²³ Neste sentido LORENZ, *ibidem*, pág. 1015 ss.

efetiva, e se assim de fato vierem a ser exercidas, então caberá ao direito antitruste comunitário reprimir este mau uso sob pena, de se assim não o fizer, colocar em risco a própria existência do mercado comunitário. Aqui, aquele conhecido mecanismo de autopreservação dos mercados.

A questão que aqui se coloca é então a de se separar o joio do trigo, ou seja, separar aquele uso abusivo que cria entraves à concorrência efetiva do exercício legal das prerrogativas exclusivas garantidas pelo direito de autor. A análise deverá ser feita levando em consideração as características específicas do caso concreto. A título exemplificativo, valemo-nos a seguir de dois casos decididos pelo Tribunal Europeu.

9. No caso Warner Brothes/Christiansen²⁴, a Warner Brothers Inc., detentora no Reino Unido do *copyright* sobre o filme “*Never say never again*”, colocou no comércio daquele país fitas de vídeo contendo cópias daquela obra. E. V. Christiansen, proprietário de uma videolocadora em Copenhagen, na Dinamarca, adquiriu legalmente em uma viagem ao Reino Unido algumas fitas do filme em questão e, retornando à Dinamarca, passou a alugar estas fitas de vídeo em sua locadora. A Warner Brothers Inc., por sua vez, havia cedido o direito de exploração de sua obra na Dinamarca para a empresa Metronome Video Aps. Warner e Metronome foram a juízo pedindo a proibição do aluguel das fitas importadas.

A empresa ré argumentou com o princípio da exaustão comunitária dos direitos sobre bens intelectuais, frente ao qual o titular do exclusivo não poderia valer-se deste seu direito para impedir dentro dos limites da União Européia a circulação de produtos oriundos de um outro país-membro, quando o produto havia sido introduzido por ele mesmo ou com sua autorização em país da comunidade. Dentro desta linha de argumentação, a Warner não poderia impedir a utilização econômica das fitas de vídeo na Dinamarca, uma vez que seu direito exclusivo haveria se esgotado com a colocação das fitas de vídeo no mercado do Reino Unido.

Se a questão tivesse por objeto a revenda destas fitas adquiridas no Reino Unido no mercado dinamarquês, o Tribunal Europeu daria razão à empresa ré, pois os exclusivos garantidos pelos direitos de autor dos Estado-membros não podem ser usados como entrave à circulação de mercadorias dentro dos limites do território da União Européia. Se as fitas de vídeo tivessem todavia sido adquiridas no Brasil, por exemplo, a solução a ser dada a questão

²⁴ Tribunal Europeu (EuGH), decisão de 17.05.1988, in GRUR Int. 1989.

seria outra. Nesta hipótese, a Warner poderia sim vir a se opôr com relação à comercialização das fitas pela empresa dinamarquesa.

Voltando ao teor da decisão no caso Warner Brothers/Christiansen, o Tribunal Europeu decidiu a querela levando em consideração o fato de que o advento dos aparelhos de vídeo havia criado um novo mercado econômico, nomeadamente o de locação de fitas de vídeo, e que este mercado não deveria ser confundido com o mercado de vendas destas fitas. De acordo com a argumentação daquele tribunal, este novo mercado alcançaria uma grande parcela de público, significando para o titular dos direitos de autor sobre a obra fixada nas fitas de vídeo uma fonte significativa de rendimentos. O titular dos direitos de autor sobre o filme teria um direito legítimo de receber uma compensação financeira pela locação das fitas. Neste sentido e diante da importância econômica do mercado de aluguel de filmes, o direito nacional dinamarquês havia inclusive introduzido no bojo de sua legislação autoral um dispositivo que garantia ao produtor da obra cinematográfica um direito exclusivo de locação. Permitir a locação das fitas independentemente da autorização do titular da obra intelectual nelas fixadas significaria negar àquele a substância do direito exclusivo ou, em outras palavras, negar a ele a chance de tirar proveito econômico sobre aquela modalidade de exploração da obra.

10. De acordo com o direito alemão, o titular do direito de autor poderá dispor deste direito por meio de licenças limitadas territorialmente. Neste sentido, a legislação alemã admite que o titular do direito se oponha dentro do território daquele país às importações e exportações que venham a violar o seu direito exclusivo.

Por outro lado, como vimos acima, o direito comunitário adota o princípio da exaustão comunitária e, uma vez que este goza de prioridade em relação aos direitos nacionais dos Estados-membros, o titular do direito alemão não poderá exercer o seu direito para impedir a importação paralela daqueles produtos oriundos do território comunitário, mas poderá assim agir se os produtos forem oriundos de um país não membro da União Européia.

No âmbito comunitário então só são permitidas as licenças exclusivas “abertas”, ou seja, aquelas licenças que apesar de seu caráter exclusivo não podem ir tão longe ao ponto de proibir que os produtos colocados no mercado no exercício desta exclusividade sejam comercializados por terceiros. O direito comunitário não proíbe que os Estados-membros venham a admitir em suas legislações nacionais as licenças exclusivas “absolutas”, ou seja,

aquelas que geram uma proteção absoluta em determinado território, mas ele proíbe que tais licenças sejam aplicadas no âmbito comunitário.

Se esta diferenciação entre o conteúdo do direito nacional e o seu exercício no âmbito comunitário tem o mérito de fornecer uma solução teórica plausível para o problema do conflito entre a proteção sobre bens intelectuais e o direito antitruste comunitário, na prática não se mostra útil. Se assim fosse seria fácil responder qual é o critério que leva o Tribunal Europeu a aplicar por um lado o princípio do esgotamento comunitário, impedindo desta forma o exercício de prerrogativas garantidas pelos direitos nacionais dos países membros, enquanto que por outro lado admite a aplicação do direito nacional no caso da locação das fitas de vídeo.

A comercialização exclusiva dos produtos que fixam a criação intelectual é tão prerrogativa do direito de autor quanto a faculdade de tirar proveito econômico da locação daqueles produtos. Mas diante da situação de concorrência e com relação aos produtos importados paralelamente de países membros da União, a situação que se coloca na prática é a de que o titular do direito de autor gozará de uma posição privilegiada frente aos produtos importados paralelamente de um país não membro da União. Qual é o critério que justifica este tratamento diferenciado? O critério aqui é o de preservação do mercado comunitário, e por esta razão os conflitos entre os direitos de autor nacionais e direito antitruste comunitário não podem ser resolvidos por meio de fórmulas gerais, mas antes pedem uma análise cuidadosa de cada caso específico.

11. Lorenz²⁵ defende que o direito antitruste comunitário não tem como objetivo apenas a proteção da concorrência em si, mas antes que este serve também como o instrumento potencialmente adequado a ser empregado para se alcançar determinados objetivos político-econômicos. Em referência ao artigo 81, parágrafo 3, do antigo Tratado que constitui a União Européia o autor lembra que o dispositivo permite acordos que entrem a concorrência, se e quando estes venham a contribuir para o progresso técnico ou econômico, e conclui então que o progresso técnico e econômico também expressam objetivos do direito antitruste comunitário. E ainda lançando mão do Regulamento 240/96, destaca que a Comissão Européia teria inclusive trazido ao bojo do antitruste comunitário a noção de eficiência econômica, ao defender o ponto de vista de que aquele instituto deve ser empregado se a limitação da concorrência é

²⁵ LORENZ, *ibidem*, pág. 1019.

indispensável para a consecução do efeito inovador, de forma a garantir um mercado eficiente, onde melhores produtos são oferecidos por preços mais baixos.

Partindo do pressuposto de que a inovação tecnológica é um dos fatores mais importantes para o crescimento econômico, o autor defende que sob a perspectiva do antitruste comunitário a análise das licenças que tenham por objeto as patentes deve ser procedida questionando: a) se a limitação da concorrência é indispensável para a consecução do efeito inovador; b) se a licença garante aos consumidores uma participação adequada no resultado positivo que se espera; c) se a licença não esconde em seu bojo a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa.

Lorenz defende assim uma análise dinâmica das hipóteses que envolvam o conflito entre o direito exclusivo sobre as patentes e o direito antitruste comunitário. Os parâmetros de análise por ele proposto são parâmetros reais, que consideram a natureza concorrencial do direito exclusivo sobre o bem intelectual, os efeitos deste direito exclusivo em relação ao consumidor e em relação à concorrência como um instrumento de organização político-econômica da União Européia. Em outras palavras, a análise dos efeitos do exercício do direito exclusivo sobre os bens intelectuais deve ser feita levando-se em conta o contexto do mercado onde este direito será exercido, no caso o contexto da União Européia. O mote aqui é analisar cada caso tendo em vista o objetivo de evitar um processo autofágico dentro do mercado.

Os parâmetros que *Lorenz* apresenta para a análise das licenças que têm por objeto o direito exclusivo sobre as invenções podem e devem, com as devidas adaptações, também serem considerados para aquelas hipóteses que versem sobre uma possível posição econômica dominante no mercado, gerada pela titularidade de exercícios exclusivos sobre bens intelectuais. No mesmo sentido, feitas as adaptações necessárias, as considerações de *Lorenz* são plenamente aplicáveis aos casos que envolvam direitos exclusivos sobre bens protegidos pelo direito autorial. Aqui, ao invés de perguntarmos se a limitação da concorrência é indispensável para a consecução do efeito inovador, um pressuposto do crescimento econômico, perguntaremos se ela é indispensável para a consecução do efeito econômico que faz do bem intelectual protegido pelo direito de autor, nas palavras de Marc Getty, o petróleo do século XXI.²⁶

²⁶ Vide nota 5 *supra*.

12. Na decisão proferida no caso “Magill”²⁷ o Tribunal Europeu esclareceu de forma definitiva, que a disposição contida no artigo 86 (hoje artigo 101) do Tratado de Constituição da Comunidade Européia é aplicável aos direitos de natureza intelectual.²⁸ Neste sentido, o teor da decisão:

“b) Quanto ao abuso

48. No que se refere ao abuso, é de realçar que a argumentação das recorrentes e da IPO pressupõe erradamente que, quando o comportamento de uma empresa em posição dominante deriva do exercício de um direito qualificado como “direito de autor” pelo direito nacional, este comportamento estaria subtraído a qualquer apreciação, à luz do artigo 86. do Tratado.”

E seguindo com transcrição da argumentação do Tribunal:

49. “É, na verdade, exacto que, na falta de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e das modalidades de proteção de um direito de propriedade intelectual compete às normas nacionais e que o direito exclusivo de reprodução faz parte das prerrogativas do autor, de forma que uma recusa de autorização, mesmo quando proveniente de uma empresa em posição dominante, não pode constituir em si mesma um abuso desta posição (acórdão Volvo, já referido n.os. 7 e 8).

50. Não obstante, tal como resulta do mesmo acórdão (n. 9), o exercício do direito exclusivo pelo titular pode, em circunstâncias excepcionais, dar lugar a um comportamento abusivo.”

²⁷ Tribunal Europeu, decisão de 06.04.1995, Rs. C-241/91 (Magill), Slg. 1995, I-743.

²⁸ Art. 101: “.1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente as que consistam em: a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transacção; b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.”

Nesta decisão, o Tribunal Europeu reconhece que a faculdade de decidir pela concessão de uma licença de exploração, ou não, é uma das prerrogativas do direito de autor e que, a princípio, a recusa na concessão da licença não caracteriza uma posição dominante no mercado. O Tribunal reconhece porém que, frente a determinadas circunstâncias excepcionais, o exercício desta prerrogativa poderá sim vir a violar o princípio da livre concorrência, devendo assim ser coibido pela aplicação da norma do antitruste comunitário.

De uma maneira bastante simplificada, para a solução da questão no caso “Magill” foram consideradas as necessidades do consumidor no mercado e o fato de que a recusa de concessão de licença justificada pelo direito de autor nacional impediria entrada de um novo produto no mercado. A análise destas “circunstâncias excepcionais” nada mais foi do que a análise dos efeitos no mercado da recusa de concessão de licença de exploração do bem intelectual do caso específico. Uma vez que estes efeitos não se mostravam condizentes com os objetivos político-econômicos do mercado comunitário, o Tribunal decidiu licenciar compulsoriamente as informações em questão.

13. Ao fim da exposição deste longo e controvertido caminho traçado pela doutrina e jurisprudência européia, cabe agora responder a questão proposta no início deste ensaio.

Rejeitando o entendimento de que a relação entre direito autoral e o direito antitruste seja de tensão, que estes dois institutos ocupem em razão de suas naturezas posições antagônicas nos ordenamentos jurídicos, e afirmando a complementaridade destes dois institutos na ordem econômica, não há de se falar em uma “limitação” do direito de autor (ou dos outros direitos sobre bens intelectuais) pelo direito antitruste. Pelo contrário, a relação entre estes dois institutos é de interação.

O direito de autor, bem como os direitos que recaem sobre os outros bens de natureza intelectual, emprestam através da garantia de exploração exclusiva um valor econômico àqueles bens viabilizando, desta sorte, a própria concorrência o que, por sua vez, como princípio ordenador do mercado e instrumento de realização de políticas públicas, deve ser protegida contra as inevitáveis tendências autofágicas, que sabemos tendem a se desenvolver no mercado liberal.

BIBLIOGRAFIA

BRUGGER, Gustav. Kartellrecht und Urheberrecht. UFITA, Volume 27, 1959.

FIKENTSCHER, Wolfgang. Urheberrecht und Kartellrecht, *F.K. Beier (organizador), Urhebervertragsrecht, Festgabe Gerhard Schricker zum 60. Geburtstag*, München: 1995, C.H. Beck.

FIKENTSCHER, Wolfgang; HEINEMANN, Andreas; KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter. Das Kartellrecht des Immaterialgüterschutzes im Draft International Antitrust Code. *GRUR Int.*, 1995.

FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Editora dos Tribunais, 1998.

HEINEMANN, Andreas. Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung. Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums. *JUS PRIVATUM Beiträge zum Privatrecht*, Volume 65, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002.

LEHMANN, Michael. Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte. Property Rights als Wettbewerbsbeschränkungen zur Förderung des Wettbewerbs. *GRUR Int.* 1983.

LOEWENHEIM, Ulrich. Urheberrecht und Kartellrecht. Überlegungen zur Anwendung des GWB bei der Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. UFITA, Volume 79, 1977.

LORENZ, Moritz. Die Beurteilung von Patentlizenzvereinbarungen anhand der Innovationstheorie. *WRP*, 2006.

RUPP, Hans Heinrich. Gewerbliche Schutzrechte im Konflikt zwischen nationalen Grundrechten und Europäischen Gemeinschaftsrecht. *NJW*, 1976.

ZEIDLER, Simon-Alexander. Urhebervertragsrecht und Kartellrecht. Berlin: Verlag Dr. Köster, 2007.

**A UPOV 1991 E UM NOVO MARCO REGULATÓRIO PARA AS CULTIVARES NO
BRASIL[∞]**

*Newton Silveira**

*Alison Francisco***

Resumo: O presente artigo trata da adesão do Brasil ao Tratado da UPOV em obediência aos termos do artigo 27.3 (b) do TRIPS. Relata a adesão do Brasil ao texto da UPOV de 1978. Trata, principalmente, de projeto de lei que visa a adesão do Brasil à UPOV na versão de 1991.

Palavras-chave: UPOV; TRIPS; desenvolvimento; cultivares.

***THE UPOV 1991 AND A NEW REGULATORY FRAMEWORK FOR NEW
VARIETIES OF PLANTS IN BRAZIL***

Abstract: *This article is about accession of Brazil to the UPOV Treaty in according to the terms of article 27.3 (b) of TRIPS . It reports accession of Brazil to the 1978 UPOV's text. This article is mainly about a bill of law that aims accession of Brazil to the 1991 UPOV.*

Keywords: *UPOV; TRIPS; development; new varieties of plants.*

Sumário: 1. Introdução. 2. O sistema de proteção *sui-generis*. 3. O artigo 27.3 (b) do TRIPS. 4. UPOV. 5. Prazo para assinatura e adesão ou ratificação ao texto de 1991. 6. Coexistência de dois diferentes textos. 6.1. A adesão ao texto de 1978. 6.2. Direito ao desenvolvimento. 7. Evolução da proteção de cultivar no Brasil. 8. Adesão à UPOV de 1991. 9. Convenção da UPOV: versão de 1991 e o anteprojeto de lei – intersecções e pontos sensíveis. 9.1. Definições. 9.2. Formas, implementação e amplitude de proteção. 9.3. Tratamento nacional, reciprocidade e critérios técnicos. 9.4. Forma e prazos para requisição de exclusividade e direito

[∞] Trabalho de autores convidados.

* Professor Doutor pela Faculdade de Direito da USP, onde leciona propriedade intelectual na pós-graduação.

** Mestre em Direito Comercial pela USP. Graduado em Direito pela USP. Especialista em Direito Tributário.

de prioridade. 9.5. Extensão da proteção. 9.6. Exceções ao direito do obtentor. 9.7. Derivação essencial e exceção do melhorista. 9.8. Restrições e fim do direito do obtentor. 9.9. Prazos de proteção. 9.10. Nulidade do direito do obtentor. 9.11. Relações entre Estados vinculados a diferentes textos. 9.12. A obtenção no texto de 1991. 10. Uma nova lei de cultivares: um novo horizonte.

1. INTRODUÇÃO

Abraham Lincoln, *in* *Speeches and Writings 1859/1865*, Library of Americas, Washington DC, 1989, pp. 99-100, escreveu (tradução livre):

“Não conheço nada tão reconfortante para a mente como o descobrimento de algo que seja novo e valioso de uma só vez; nada que suavize e torne mais agradável uma tarefa árdua, como a esperançosa busca da descoberta. E quão vasto e variado é o campo da agricultura para tal descoberta. A mente, já treinada para pensar, na escola rural, ou na universidade, não pode deixar de encontrar uma fonte inesgotável da proveitosa satisfação. Até a mais microscópica grama pode ser objeto de estudo; e fazer crescer duas, onde no solo havia apenas uma, é ao mesmo tempo um benefício e um prazer. E não apenas a pastagem, como também os solos, sementes e estações do ano; as cercas vivas, os fossos e cercados, a drenagem, as secas e a irrigação – os arados, a enxada e o rastelo; a colheita, o transporte e a debulha; a preservação das colheitas, as pragas das colheitas, a prevenção contra as mesmas e a cura para o problema; os implementos, utensílios, maquinário, seus méritos relativos e como melhorá-los; os suínos, eqüinos e bovinos; os ovinos, os caprinos e as aves; as árvores, arbustos, frutas, plantas e flores; os milhares de coisas das quais estes são espécimes...cada um, um mundo de estudo em si mesmo.”

Como se sabe, a lei brasileira de cultivares de 1997 ficou pressionada entre a adesão do país ao acordo TRIPS e o prazo limite para a adesão à UPOV pela versão de 1978.

Temia-se que a versão de 1991, mais protetiva e abrangente, pudesse ser prejudicial ao Brasil como país em desenvolvimento. Ocorre que a agricultura brasileira não mais pode considerar-se em desenvolvimento, ombreando-se atualmente com a União Européia e os Estados Unidos.

Assim, a experiência de pouco mais de uma década com o tema de proteção das cultivares vem eliminando os temores à propriedade intelectual no campo e surgem vozes propondo uma adesão mais ampla e atualizada à UPOV.

No Brasil a proteção às cultivares é exercida através da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que instituiu a Lei de Proteção de Cultivares, regulamentada pelo Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997. Esta lei estabelece regime específico para a proteção de novas variedades vegetais em âmbito nacional, não ficando sujeito o direito de proteção, no caso da cultivar, ao sistema de patentes.

A opção pela elaboração de um sistema de proteção a cultivares específico, não incluindo sua proteção sob a legislação de patentes, foi resultado de diversos anos de discussões sobre o tema no país, em diversos segmentos da sociedade, incluindo aí grupos representantes de diversas classes, melhoristas, empresas, produtores, e outros tantos, culminando com a elaboração da lei referida e a entrada do país no grupo da UPOV.

Contudo, quando da elaboração da lei, a opção não foi só elaborar ou não um marco regulatório para a proteção de cultivares, mas também como elaborá-lo. E entre as escolhas, cabia definir se seria feito um documento compatível com as regras internacionais de proteção de cultivares mais difundidas no cenário mundial (no caso, a UPOV), ou não; e ainda, optando-se pela UPOV, se seriam adotados os níveis regulatórios de seu texto de 1978 ou de 1991, e através do sistema de patentes, *sui generis* ou misto de ambos, de acordo com as opções oferecidas no tratado. Assim, optando o país pelo sistema *sui generis* de proteção de cultivares, e com base na versão de 1978 da UPOV, surgiu a lei atual de proteção de cultivares no país.

No ano de 2009, contudo, foi apresentado um anteprojeto de lei que propõe novos parâmetros de regulamentação da proteção de cultivares no país e procura elevar o Brasil a um nível mais alto de proteção das cultivares, aproximando a nossa legislação dos termos propostos na UPOV 1991. Assim, para uma maior compreensão de todos os termos e nível de regulamentação que envolvem a proteção às cultivares, a seguir discorreremos sobre alguns aspectos relevantes da formação do marco regulatório atual e das perspectivas a serem

alcançadas com as alterações propostas para uma nova legislação no país, de acordo com a UPOV 1991 e suas proposições.

2. O SISTEMA DE PROTEÇÃO *SUI GENERIS*

“*Sui generis*” é termo de origem latina que significa “sem igual, singular”¹. No caso de um “sistema de proteção *sui generis*”, o termo é utilizado para designar sistemas únicos, que não tenham pares. No sentido empregado aqui, como sistema de proteção da propriedade intelectual, indica que o sistema qualificado como *sui generis* não segue um padrão já consagrado e pré-estabelecido, rígido de proteção, mas sim possui uma forma mais livre, flexível, com maiores opções para a sua formação, podendo ou não o Estado que o elabora e dele faz uso vincular seu conteúdo a padrões mínimos de proteção exigidos para determinada categoria de propriedade intelectual, ou ainda mesclar modelos e formas, de modo que estas resultem em um novo formato de proteção da propriedade intelectual.

Este sistema, para a proteção de cultivares, é contemplado pelo Acordo TRIPS, em seu artigo 27.3 (b), no qual é explícita a exceção ao sistema de patentes para a proteção de alguns tipos específicos de invenção. Ao afirmar, no referido artigo, que não são patenteáveis, nos países membros da OMC, plantas e animais (evita-se aqui a discussão sobre microorganismos serem plantas ou animais, e todas as outras vertentes da discussão), estabelece no mesmo artigo a exceção, afirmando a possibilidade de proteção de variedades vegetais, concedendo aos países membros opções para a estruturação de sistema de proteção, quais sejam: i) o sistema de patentes; ii) o sistema *sui generis*; e iii) um sistema misto dos dois sistemas.

3. O ARTIGO 27.3 (b) DO TRIPS

O texto do 27.3 (b) determina expressamente:

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) (...);

¹ HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. **Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

b) plantas e animais, exceto microorganismos, e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

O Artigo 27.3 (b) determina que tipo de invenção não deve ser objeto de patenteamento, estabelecendo também algumas exceções a esta regra. Alguns dos termos utilizados na redação do 27.3 (b) têm gerado grandes polêmicas em razão de uma alegada falta de precisão e de maior definição sobre os seus reais significados na frase, não sendo abordado neste artigo o mérito de tais discussões.

Em razão não só da necessidade de uma maior definição dos seus termos, mas também pelo seu conteúdo, têm ocorrido nos últimos anos reuniões de membros do TRIPS, além da colaboração de outras instituições, como a OMPI e a própria UPOV, para tratar da revisão do texto do Artigo 27.3 (b) do TRIPS, tendo como principal item de pauta a impossibilidade de patentear animais e plantas, e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, e o entendimento de todos estes termos.

4. UPOV

A UPOV (do francês *Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales*) é uma organização internacional que tem como fim principal promover e unificar os sistemas de proteção de obtensões vegetais pelo mundo. A UPOV é uma instituição independente, com personalidade jurídica e sede em Genebra, na Suíça, e tem como membros Estados de todos os continentes do mundo, além da Comunidade Européia, como entidade intergovernamental de personalidade internacional.

As origens remotas da UPOV datam dos anos 50, quando se iniciou na Europa, principalmente na França e Alemanha, um movimento para a criação de órgão de defesa para

novas obtenções vegetais que tivesse abrangência mundial². Historicamente se justifica o início do movimento por estes países em razão de eles, aquela época, já serem detentores de tecnologia considerável voltada à área de cultivares, e assim necessitavam proteção em nível mundial para a tecnologia por eles desenvolvida. Foi fundada no ano de 1961, e de suas reuniões originaram-se três textos: o primeiro, de 1961, que, em razão de diversas implicações na sua aceitação pelos países signatários e por países que pretendiam a ela aderir, foi emendada em 1972, resultando assim em um texto misto; a versão de 1978, que contou com uma grande reformulação do texto; e a versão de 1991, totalmente remodelada para atender às novas necessidades do mercado, que, mesmo após todas as mudanças, sofreu para entrar em vigor, pela falta de adesões e ratificações³.

A criação da UPOV foi resultado direto de pressões exercidas por obtentores e pessoas ligadas à cultura e comércio de cultivares no mercado internacional, em razão do entendimento de que o sistema de patentes apresentava deficiências para a proteção efetiva de novas obtenções vegetais, e não atendia às necessidades específicas da área⁴.

Entre as duas últimas versões da UPOV – a de 1978 e a versão de 1991 – há uma significativa diferença de comandos e normas aplicadas à proteção de novas cultivares, sendo que, quando da elaboração da versão de 1991, as principais reivindicações que motivaram as alterações do texto do tratado diziam respeito à atualização do texto normativo, e sua adequação às novas dinâmicas econômico-sociais do mundo globalizado, frente a uma crescente interação dos países e outras instituições internacionais no comércio internacional, e os reflexos destas interações dentro das economias dos países envolvidos, principalmente dos países detentores de tecnologia, que se consideravam expostos e vulneráveis frente à legislação existente, sendo que esta reivindicação tinha como embasamento principalmente as experiências dos membros durante o período de vigência do texto anterior⁵.

² VELHO, Paulo Eduardo. **Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: implicações socioeconômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento**. Campinas: Unicamp, São Paulo, 1995. 273 fls. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas.

³ Informações obtidas no site da UPOV: <www.upov.int.br>. Acesso em: 14 out. 2008.

⁴ VELHO, Paulo Eduardo. **op. cit.**

⁵ VELHO, Paulo Eduardo. **op. cit.**

A primeira versão do texto da UPOV, de 1961, entrou em vigor apenas no ano de 1968, quando então foram preenchidos todos os requisitos para a sua vigência. Esta versão foi revista no ano de 1972, em que foram reformuladas algumas disposições de seu texto referentes a critérios burocráticos e estruturais da Convenção, incluindo finanças e formas de decisão dentro da organização.

A segunda versão, resultado da Convenção de 1978, em que foi totalmente reformulado o texto da Convenção, passou a vigorar na data de 08.11.81, quando então não foi mais permitida a nenhum outro Estado a adesão à Convenção de 1961, com as emendas de 1972. Já a versão de 1991 entrou em vigor apenas no ano de 1998, quando foram preenchidos os requisitos para que o tratado entrasse em vigor.

Esta última versão teve uma adesão muito menor de membros, em um primeiro momento, em razão justamente dos critérios mais complexos e abrangentes do regime de proteção, somados à maior rigidez do sistema imposta a todos os seus membros, com relação à proteção dos direitos dos obtentores e garantias oferecidas aos mesmos. Em razão da baixa adesão inicial, e da demora na ratificação pelos países que, em princípio, haviam assinado o tratado, o mesmo acabou por entrar em vigor apenas no ano de 1998. Assim, todas as outras providências de que o texto tratava, e que tinham datas certas no tempo como referência, foram também proteladas, como, por exemplo, o limite no tempo para a adesão de outros países ao texto de 1978, após a entrada em vigor do texto de 1991: este limite, em princípio, para países considerados em desenvolvimento, seria até o último dia do ano de 1995, e para quaisquer outros países, até 31 de dezembro de 1993. Contudo, como o texto de 1991 entrou em vigor apenas no ano de 1998, também foram estas datas alteradas.

Assim, podemos afirmar que a UPOV surgiu para a proteção de direitos de obtentores, pregando a uniformização não só da proteção destes direitos, mas também as suas exceções, possibilitando assim que sempre que houvesse uma quebra lícita destes direitos de exclusividade em algum país membro da união, haveria uma razão pré-conhecida dos obtentores, podendo então ser calculados os riscos quando da introdução de variedades vegetais nos países membros da UPOV. Era garantida então a segurança e proteção dos direitos de obtentores sobre as cultivares, ao mesmo tempo em que eram protegidos valores específicos através destes mecanismos de exceção disponibilizados nos textos.

Com o texto de 1991 houve alteração no nível de proteção conferido às cultivares, bem como feitas alterações na abrangência das exceções constantes no texto. Contudo, um dos pontos mais importantes, que deve ser ressaltado sobre este texto, e que expressa novo direcionamento com relação aos propósitos da UPOV, é a abertura de exceção à obrigatoriedade de adesão ao texto de 1991, e a via mantida de acesso ao texto de 1978 pelos países em desenvolvimento.

Neste momento a UPOV altera o enfoque de proteção apenas aos direitos do obtentor e abre espaço, em seu regime, para valores como direito ao alimento e ao desenvolvimento, principalmente. Mesmo considerando que as versões anteriores da UPOV (a de 1961/72 e a de 1978) fossem mais brandas com relação aos direitos protegidos, não possuíam elas mecanismo similar que consagrasse valor semelhante ao constante no texto de 1991. Expressamente então, na UPOV, é reconhecida a diferença existente entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, entre os níveis de proteção que podem ser oferecidos, entre os mecanismos disponíveis para controle por parte dos Estados, a dependência das novas variedades para o desenvolvimento da agricultura e do povo, a importância do acesso do agricultor às novas variedades vegetais. Todos estes valores, entre outros, são consagrados através deste dispositivo, pois quando foi aberta a exceção de adesão ao texto de 1978, mesmo após a entrada em vigor do texto de 1991, foram trazidas à tona todas as alterações de conteúdo dos textos, e o que estas alterações significaram com relação ao texto anterior (em razão de seu regime de restrições), do ponto de vista social e econômico.

5. PRAZO PARA ASSINATURA E ADESÃO OU RATIFICAÇÃO AO TEXTO DE 1991

Há de se notar que em ambos os textos em questão (tanto o de 1978 quanto o de 1991) há previsão de prazo limite para que a versão fosse assinada. A versão de 23 de outubro de 1978 poderia ser assinada até 31 de outubro de 1979, não só pelos Estados que já eram membros da União, mas estendia o direito de assinatura também àqueles Estados que tiveram representantes na Conferência que gerou o texto, mas que não eram membros anteriormente; já a versão de 19 de março de 1991 poderia ser assinada até 31 de março de 1992, esta apenas pelos já membros da União.

Apesar do prazo limite para assinatura dos respectivos tratados, constantes em seus textos, ainda foi previsto o direito, em ambos os tratados, de outros Estados requererem a

adesão aos seus respectivos textos, tanto no de 1978 quanto no de 1991. Neste tópico, o texto de 1991 inovou, já de acordo com as tendências da época, e permitiu expressamente que organizações intergovernamentais participassem da União, através da adesão ao seu texto, desde que respeitados todos os requisitos para tanto previstos⁶.

O texto de 1991 determina que não haverá a possibilidade de reservas com relação aos seus termos, quando de sua adoção pelos Estados, com apenas uma exceção: aqueles Estados que fossem vinculados à UPOV pelo texto de 1978, e que têm um sistema de proteção de variedades vegetais de reprodução assexuada a título de propriedade industrial, além do sistema de proteção de direitos de obtentores, pode continuar utilizando-se desse sistema com relação às espécies a ele submetidas, desde que providencie a notificação da UPOV sobre tanto. Assim, estabelece-se uma exceção à disposição do Artigo 3(1), em que os Estados possuem prazos e condições para a implementação dos termos da UPOV 1991.

6. COEXISTÊNCIA DE DOIS DIFERENTES TEXTOS

6.1. A adesão ao texto de 1978

É importante ressaltar sobre a versão da UPOV 1991, e que acaba por gerar incertezas no cenário internacional, a permissão de coexistência de dois regimes de regulação de direitos de obtentores no mundo: o regime do texto de 1978 e o regime do texto de 1991.

De acordo com o artigo 37 do texto da UPOV 1991, esta versão entraria em vigor um mês após cinco Estados, no mínimo, depositarem seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão ao seu texto perante a Secretaria Geral da UPOV, e desde que pelo menos três destes Estados já fossem membros da UPOV, vinculados à versão de 1961/72 ou 1978. E para os Estados, particularmente, estes ficam obrigados ao texto um mês após o depósito dos instrumentos acima citados.

Contudo, determina o item (3) deste artigo que nenhum instrumento de adesão ao texto de 1978 poderia ser depositado após a entrada em vigor do texto de 1991, nos termos acima, apenas com uma exceção: os Estados considerados pelas Nações Unidas como países em desenvolvimento poderiam aderir à UPOV, versão de 1978, até a data de 31 de dezembro de 1995, e que quaisquer outros Estados poderiam depositar seus instrumentos de vinculação ao

⁶ Artigo 34, UPOV 1991.

texto de 1978 até 31 de dezembro de 1993 (o que posteriormente foi alterado, permitindo que Estados aderissem à UPOV de 1978 até o ano de 1999, inclusive com posteriores exceções permitidas pelo Conselho da UPOV, permitindo ainda a adesão de outros países à UPOV 1978).

Desse modo, foi dada a oportunidade de os países que não fossem ainda membros da UPOV, dentro das condições estabelecidas no tratado e que tivessem interesse em fazer parte da União, mas que ainda não tivessem condições de assumir o regime e obrigações constantes no texto de 1991, de poderem aderir ao texto de 1978. O intuito principal, apesar de o texto de 1978 possuir regras menos rígidas, do ponto de vista da proteção conferida ao obtentor, seria introduzir no país ingressante proteções conferidas aos obtentores nas relações entre países membros da UPOV, mesmo que em nível menor, mas vinculados por textos diferentes, como regulamentadas na própria convenção.

6.2. Direito ao Desenvolvimento

Não é possível argumentar que a possibilidade de adesão ao texto de 1978 seja um retrocesso, como poderiam querer alguns, por manter ainda em vigor a possibilidade de opção por dispositivos considerados antiquados até 1999, incluindo ainda algumas exceções após esta data, quando já tivera sido feita a revisão daquele texto. Mas deve sim ser reconhecido um grande salto na evolução da proteção da cultivar como instrumento de desenvolvimento dos povos, afirmando a importância social da cultivar como elemento transformador das sociedades.

Logicamente, nesta argumentação, não podemos desconsiderar que, também, um dos propósitos desta exceção seria a introdução e preparo de um nível, mesmo que menor, de proteção, para a entrada posteriormente em outro nível, estabelecendo-se assim “degraus” para o alcance de um nível maior de proteção efetiva.

Como a busca da UPOV é justamente a proteção “efetiva” dos direitos sobre cultivares, desse modo reconheceram-se as diferenças existentes entre as nações e seus povos, as diferentes necessidades de cada Estado, e permitiu-se o acesso em níveis diversos, mas condizentes com a realidade de cada Estado, às diversas cultivares protegidas sob a legislação da UPOV.

Nesse sentido, podemos afirmar que o dispositivo contido na UPOV 1991, permitindo o acesso de Estados considerados em desenvolvimento à UPOV 1978, aplica claramente o

princípio da isonomia, ao tratar de forma diferente os diferentes, na razão de suas diferenças. Tal afirmativa vai de encontro com o que afirma Franco Montoro, *ipsis literis*⁷:

O direito ao desenvolvimento, afirmado no preâmbulo do texto de 1948, e erigido pela Assembléia das Nações Unidas em imperativo mundial para a década de 1960 a 1970 (“a década do desenvolvimento”), atingiu a plenitude de sua significação no conceito feliz da *Populorum Progressio*: o desenvolvimento é o novo nome da paz.

O segundo direito, ligado ao anterior, é o que tem cada homem de participar ativamente no processo de desenvolvimento. Não se trata, simplesmente, de receber passivamente os benefícios do progresso, mas de tomar parte nas decisões e no esforço para a sua realização. Em lugar de ser tratado como objeto das atenções paternalistas dos detentores do poder, o homem tem o direito de ser considerado pessoa consciente e responsável, capaz de ser sujeito e agente no processo do desenvolvimento.

O ingresso na UPOV, para qualquer nação, é incontestavelmente benéfico, por diversas razões, entre elas o acesso à tecnologia, por parte de seus agricultores, e a facilitação e provável incremento do fluxo comercial. Contudo, mais importante ainda foi a possibilidade de adesão, pelos Estados em desenvolvimento, à ata de 1978, que tornou acessível a diversos países o ingresso na UPOV (uma vez que o texto da UPOV 1991 possuía mecanismos mais sofisticados e amplitude maior de proteção dos bens por ela tutelados), e reconheceu a diferença entre os Estados e o seu nível de desenvolvimento.

Como apontado por Amartya Sen, sempre que a liberalização comercial e tecnológica entre os povos não estiver cumprindo o papel de colaborar com o desenvolvimento econômico e humano, este, mesmo que em consequência do primeiro, não está colaborando com a consecução do fim principal hoje procurado pelas nações, que é o bem-estar dos povos, ou, nas palavras do autor, “libertação das privações”⁸.

7. EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO DE CULTIVAR NO BRASIL

O Brasil teve um longo caminho trilhado na proteção da propriedade intelectual na sua história. Desde a chegada da Família Real ao que era até então apenas uma colônia portuguesa,

⁷ MONTORO, André Franco. **Estudos de filosofia do direito**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

⁸ SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 18.

até a atual Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Proteção a Cultivares, entre outros, foram ao longo dos tempos sendo sedimentados valores que vão desde a proteção à propriedade intelectual propriamente dita até os conceitos de acesso às invenções e licenças compulsórias, com base em valores sociais vigentes e de acordo com as dinâmicas sociais prevaletentes em cada época no país.

No Brasil, a atual proteção a cultivares foi o cume de uma discussão que se travou ao longo de décadas. Entre as opções existentes para o Brasil, destacam-se a opção pela proibição de patenteamento de seres vivos, com exceção de microorganismos transgênicos⁹, e a escolha de um sistema *sui generis* no país para a proteção de cultivares.

As opções do Brasil tiveram como base o acordo TRIPS, mais especificamente o artigo 27.3 (b). O TRIPS possui apenas normas orientadoras para a elaboração de legislação nacional, e em razão disso a sua interpretação e orientações nesse sentido tornam-se essenciais para a harmonização do comércio internacional e fluxo de tecnologia entre países. O Brasil tem tido participação ativa nas discussões realizadas perante o Conselho do TRIPS, na OMC, com referência aos entendimentos e eventuais normas regulamentadoras referentes ao artigo 27.3 (b) do TRIPS. Este trajeto na regulamentação da proteção às variedades vegetais ainda inclui o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945¹⁰, que previa em seu artigo 3º que “a proteção da propriedade industrial se efetua mediante: a) concessão de privilégio de: patente de invenção; modelos de utilidade; desenhos ou modelos industriais e *variedades novas de plantas*”.

Apesar de a regulamentação do direito de proteção às variedades vegetais nunca ter sido elaborada, durante anos houve discussões entre setores representativos da sociedade – principalmente entre produtores e obtentores – incluindo empresas multinacionais e governo, a

9 Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96: Art. 18. Não são patenteáveis:

I – (...);

II – (...); e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

¹⁰ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 53.

respeito da efetiva elaboração e implementação da legislação sobre cultivares no país, o que culminou na elaboração da atual Lei de Proteção de Cultivares. Segundo Paulo Eduardo Velho, os maiores atores envolvidos nessas discussões, durante as décadas que antecederam a elaboração da atual lei, foram o Centro Nacional de Recursos Genéticos (Cenargem) da Embrapa, o Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), a Agroceres, a Abrasem, a Copersucar, o Ministério da Agricultura e a IPB.

Os principais argumentos utilizados nos debates durante a elaboração e aprovação da LPC foram (i) a importância da LPC como medida de proteção aos obtentores, e consequentemente atrativo para as empresas privadas aumentarem seus investimentos em pesquisa no país; (ii) incentivo para o aumento de investimento do setor público na pesquisa, por meio de suas instituições; (iii) contribuição para o aumento e melhoria das variedades de plantas à disposição dos agricultores; e (iv) o impacto da legislação sobre o controle, intercâmbio e uso de germoplasma científico¹¹. Também podemos citar, como complemento, os efeitos políticos, no âmbito internacional, em aderir a um movimento de âmbito multinacional, incorporado pela UPOV, e, com todas as ressalvas, consagrar em seu ordenamento interno os valores elegidos por um tratado multilateral.

8. ADESÃO À UPOV 1991

O Anteprojeto de Lei de Cultivares pretende elevar o Brasil a um patamar mais rígido a abrangente de proteção a cultivares. Faz isso através da incorporação de conceitos e princípios consagrados na UPOV de 1991 ao ordenamento nacional. Os reflexos na economia podem ser profundos, principalmente em razão do aumento da abrangência dos direitos (incluindo direitos sobre produtos derivados das cultivares) e alterações nas exceções ao direito do obtentor (uso público restrito e licença compulsória), o que poderá aumentar ou diminuir a produção de certos produtos no território nacional, e também alterar o fluxo de capitais no país, tanto de fora pra dentro quanto de dentro para fora, ou seja, impactos de âmbito social e econômico.

No caso de o Brasil ter a intenção de ser considerado oficialmente como optante pela versão de 1991 da UPOV perante a comunidade mundial, primeiramente deve ser elaborada a legislação nacional que atenda aos critérios estabelecidos pela versão do tratado. Para aderir

¹¹ VELHO, Paulo Eduardo. *op. cit.*

hoje a esta versão, o país ainda deve submeter sua legislação nacional à análise do Conselho da UPOV, para que este verifique se a mesma encontra-se em conformidade com as normas do tratado. Caso não esteja em conformidade, o Conselho dirá quais são as inconsistências, possibilitando ao país saná-las.

Caso a lei nacional esteja de acordo com as normas da UPOV 1991, o Estado poderá depositar um instrumento de adesão à UPOV perante a Secretaria Geral da União. Assim, o país será oficialmente considerado membro da UPOV versão de 1991, e em consequência será subentendido que suas normas internas de proteção de cultivares atendem aos critérios mínimos de proteção elencados na versão de 1991.

9. CONVENÇÃO DA UPOV: VERSÃO DE 1991 E O ANTEPROJETO DE LEI – INTERSECÇÕES E PONTOS SENSÍVEIS

A versão da Convenção da UPOV de 1991 foi mais rigorosa na proteção a direitos de exclusividade sobre variedades vegetais, introduzindo alterações nas condições, extensão e prazos de proteção das variedades.

Enfaticamente, o texto de 1991 já demonstra em seu artigo 2 o seu propósito, determinando que os membros do Tratado deverão atribuir e proteger (“*shall grant and protect*”), o que determina postura ativa de seus redatores. Diferentemente dispôs o texto de 1978, quando determinou que os Estados membros “poderão reconhecer o direito” do obtentor (“*may recognize the right*”). Isto, de forma emblemática, define os propósitos das diferentes versões: a de 1978, reconhecendo direitos; a de 1991, trabalhando ativamente para a sua proteção.

9.1. Definições

A versão de 1991 da UPOV, utilizando-se de boa técnica, define no início do texto o significado de palavras-chave utilizadas na lei, não deixando, em princípio, margem à interpretação extensiva ou confusão quanto às palavras e termos ali contidos, o que limita conteúdo e mitiga entendimentos diversos dos que pretendeu o legislador. Também assim o fez tanto a LPC quanto o projeto de lei analisado.

Na definição do direito à cultivar, diferentemente à LPC, o anteprojeto não declara serem bens móveis os direitos de proteção às cultivares. Contudo, bens imóveis são *numerus clausus*, conforme expressamente definidos em lei, em nosso ordenamento nacional, sendo, por critério residual, todos os outros bens móveis. Apesar da possível confusão em razão dos termos do artigo 79 do Código Civil brasileiro (“tudo que se possa incorporar ao solo”), as plantas incorporadas ao solo são entendidas pela doutrina, de forma pacífica, como bens móveis por antecipação (serão colhidos no futuro, destacados da terra, atendendo assim ao seu fim). E ainda os direitos à indenização em caso de utilização de tecnologia transgênica alheia persistem, não só por ser direito à “indenização” (*royalties* serão pagos somente com autorização, as outras hipóteses incidem em indenização), como também o anteprojeto, uma vez aprovado, seria lei específica, que derrogaria a lei genérica em sua especificidade.

Desta diferença colhem-se todas as outras consequências relacionadas a bens móveis e imóveis, principalmente com relação a garantia, apreensão, transferência de propriedade, sucessão, e tantas outras.

9.2. Formas, Implementação e Amplitude de Proteção

De início, como fortalecimento do sistema de proteção, a ata da Convenção de 1991 permite que o Estado Membro proteja os direitos de obtentores através do sistema de patentes, do sistema *sui generis*, ou através de uma combinação de ambos os sistemas. Ou seja, é permitida por esta versão a opção pelo sistema de proteção ao direito do obtentor, sob sistemas diversos. O Brasil, apesar das opções apresentadas, ainda opta pelo sistema *sui generis*.

9.3. Tratamento nacional, reciprocidade e critérios técnicos

Foram mantidos os conceitos de tratamento nacional, definindo-se, contudo, que nacional de um Estado membro, quando o contratante for um Estado, são os nacionais daquele Estado, ou no caso de ser uma entidade intergovernamental, são os nacionais dos membros daquela entidade intergovernamental. Esta inovação, que constava na UPOV 1991, foi incorporada ao anteprojeto de lei.

9.4. Forma e prazos para requisição de exclusividade e direito de prioridade

Foi alterado o prazo após o termo de prioridade de quatro para dois anos, para o fornecimento de maiores informações e documentos adicionais requeridos pelos órgãos dos Estados na ata de 1991, cujo novo termo foi incluído no anteprojeto de lei.

A forma de requisição da exclusividade e o direito de prioridade foram mantidos. Contudo, o prazo para a entrega de documentação no caso de requerimento de exclusividade após o primeiro requerimento, para obtenção do benefício de prioridade, passa de até três meses a não menos que três meses (Artigo 11 (2)) na ata da UPOV 1991, bem como a entrega de amostras da variedade objeto da proteção, conferindo-se assim um prazo mínimo como parâmetro para as legislações nacionais, para o cumprimento das formalidades exigidas, de forma a viabilizar a coleta de informações para entrega perante o órgão responsável. Assim, no anteprojeto é mantido o prazo de três meses, considerado como mínimo no tratado (art. 33, par. 2º).

9.5. Extensão da proteção

Na versão de 1991 houve alteração na extensão dos direitos protegidos, estendendo-se sobre a produção, reprodução, acondicionamento para reprodução ou multiplicação, oferta para a venda, venda efetiva, exportação, importação, e estocagem para quaisquer dos fins previstos nos elementos elencados (artigo 14 UPOV 1991).

Tais direitos, a partir do texto de 1991, estendem-se aos produtos colhidos, incluídos aí plantas inteiras e suas partes, obtidos através de uso não autorizado de material propagativo das espécies que assim requerem, nos termos da lei. E ainda, segundo o item 3 do artigo 14, a proteção estende-se também aos produtos feitos diretamente de produtos primários protegidos pelo tratado, obtidos sem a prévia autorização do obtentor. Observa-se que tais provisões não se aplicam nos casos de exceção ao direito do obtentor e de perda de direitos pelo obtentor¹². Estas medidas não são aplicáveis, entretanto, quando o obtentor tenha tido oportunidade para o exercício de seus direitos, mas não tenha feito uso da mesma.

Ou seja: no caso de o detentor da exclusividade ter conhecimento do uso agrícola de sua cultivar protegida, e deixar de tomar qualquer medida em determinado local ou país para, em

¹² Artigo 15, (1), (iii).

outro momento, e em outro local, à sua conveniência, tomar medidas para o exercício do seu direito, tais medidas serão contestáveis, uma vez que já teria existido a oportunidade para a manifestação do obtentor sobre seus direitos, e não foi assim feito. Dessa forma, é vedado que o detentor da exclusividade se abstenha de manifestar-se sobre seus direitos, para apenas em momento que considerar conveniente opte pelo ordenamento jurídico em que entraria com pedido de indenização pelo uso desautorizado da cultivar, que não é o fim da garantia. É salutar tal posicionamento, uma vez que dessa forma confere-se também segurança jurídica para as relações que envolvam cultivares, e a oportunidade de sedimentação das relações consolidadas.

Tais medidas foram reproduzidas no anteprojeto de lei de cultivares, em seu artigo 8. Os termos utilizados na redação do artigo do anteprojeto diferem dos utilizados na UPOV 1991¹³, mas, em nosso entender, não no conteúdo, e englobam, na redação atual, todas as atividades que possam envolver cultivares e seus derivados, e que estão incluídas no texto em inglês da UPOV.

Aplicam-se também as disposições acima referentes à proteção a variedades essencialmente derivadas da espécie protegida¹⁴; as espécies que não sejam claramente distinguíveis da espécie protegida, com base nos critérios contidos no tratado; e a variedades que necessitem do uso reiterado da espécie protegida, estando assim disposto tanto no texto da UPOV quanto no texto do anteprojeto de lei.

Apesar destas disposições, o anteprojeto inova ao incluir em seu texto dispositivo em que é excluída a responsabilidade de terceiro que, “no segmento da produção comercial, agiu de boa-fé”. Assim, aquele que, sem ter conhecimento da infração aos direitos do obtentor no elo anterior da cadeia comercial, adquirir de boa-fé produto agrícola ou processado, para fins comerciais, cuja matriz seja uma cultivar protegida, será eximido de responsabilidade, não sendo parte legítima, inclusive, para figurar no pólo passivo em ação de indenização por uso não-autorizado de cultivar, uma vez que a própria lei exclui sua responsabilidade.

¹³ Utilizada a versão em inglês para a elaboração do presente estudo.

¹⁴ O conceito de variedade essencialmente derivada foi incluído no texto, sendo que o conceito abrange as espécies que sejam derivadas de espécies protegidas. A variedade essencialmente derivada, nos termos do Artigo 14, (5), (b), (i) e (ii), são aquelas derivadas predominantemente de uma variedade inicial, ou de uma variedade que seja essencialmente derivada de uma variedade inicial, e que mantenha as características essenciais de genótipo ou combinação de genótipos da variedade inicial, e cumulativamente seja distinguível da variedade inicial.

9.6. Exceções ao direito do obtentor

É importante que fiquem claros os direitos à proteção das cultivares e seus limites conferidos na ata de 1991, em razão de ter sido considerada insuficiente a proteção conferida pela versão de 1978 do tratado, o que provocou a reformulação dos termos da UPOV, além de diversas discussões em instituições e órgãos envolvidos com comércio internacional e cultivares ao redor do mundo, principalmente na OMC.

A versão de 1978, de acordo com algumas entidades envolvidas na cadeia de exploração das variedades vegetais, era deficiente na proteção dos direitos que conferia. Dessa forma, na versão de 1991, foram dadas possibilidades a cada Estado-membro para que estabelecessem limitações diferentes aos direitos dos obtentores. A ata de 1991 estabelece, em seu Artigo 15, exceções (estas compulsórias e uma opcional) aos direitos do obtentor, e posteriormente determina as obrigações aos Estados-membros com relação aos direitos a serem protegidos.

As exceções compulsórias¹⁵ têm como fim principal a função de garantir o acesso pela comunidade científica ao conhecimento já adquirido, com propósito não comercial, experimental e para a obtenção de novas variedades vegetais, com observância das proteções referidas no item 14 (5), que protege variedades essencialmente derivadas da espécie protegida; espécies que não sejam claramente distinguíveis da espécie protegida; e variedades que necessitem do uso reiterado da espécie protegida.

Nesse contexto, no artigo 15.2, a versão da Convenção de 1991 faculta a cada parte contratante, nas relações de produção que envolvam obtenções vegetais, que estabeleça, com a devida parcimônia, o direito de cada agricultor de reter o produto de sua produção, para efeito de reprodução ou de multiplicação, nas suas próprias terras. Sobre este item, especificamente, existe uma recomendação da própria UPOV¹⁶, que determina que tal privilégio, referido, em

¹⁵ *Article 15 – Exceptions to the Breeder's Right*

(1) *[Compulsory exceptions] The breeder's right shall not extend to:*

(i) *acts done privately and for non-commercial purposes,*

(ii) *acts done for experimental purposes and*

(iii) *acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) apply, acts referred to in Article 14 (1) to (4) in respect of such other varieties.*

¹⁶ Recomendação incluída ao final do texto da Convenção da UPOV, 1991. Disponível em: <www.upov.int>.

inglês, como “*farmer’s privilege*”, não seja estendido a setores de produção agrícola, que comumente não percebem tal privilégio no país em questão. Entende-se, assim, que quando o país apenas confere o privilégio de produção de material reprodutivo a pequenos produtores rurais, não seria em razão do texto de 1991 da UPOV que tal privilégio deveria ser estendido a grandes produtores rurais, uma vez que esta versão estabelece a possibilidade – ou não – de atribuição de tal privilégio, cabendo apenas à discricção do Estado membro a sua previsão ou não no ordenamento legal.

Aos Estados membros fica então a possibilidade de restrição dos direitos dos obtentores de cobrança de *royalties* pela reprodução das variedades vegetais sobre as quais possuem exclusividade, nas condições estipuladas acima, e considerando-se a recomendação da própria UPOV.

Assim, cabe a cada Estado-membro determinar, através de sua legislação nacional, quais os privilégios a serem conferidos ao agricultor, tornando-se então uma decisão política e estratégica. Desse modo, exclui-se a hipótese de ser considerada uma obrigação assumida pelos países signatários do tratado, mas uma opção de cada um deles em nível interno, incluída aí também a extensão desse privilégio, a determinação dos limites das exceções. Também permite a legislação que o Estado membro possa adaptar a sua legislação à sua realidade, sem, contudo, que o Estado membro contrarie as suas obrigações assumidas no tratado.

Nesse sentido, no Brasil, em seu anteprojeto de lei, são incluídas as exceções compulsórias bem como a exceção opcional. Contudo, com relação às exceções compulsórias, a opção nacional foi não utilizar o termo “atos privados e sem fins comerciais”¹⁷ (Artigo 15, 1 (i)), e abrir esta opção em diversos itens. Com isso, no anteprojeto consta a possibilidade de utilização de cultivares como alimento para consumo próprio, limitando de certa forma o conteúdo da exceção imposta pelo tratado. Com certeza tal opção poderá ser questionada, uma vez que, caso o Brasil tenha interesse real na adesão à UPOV 1991 perante a União, deverá a lei ser submetida à análise do Conselho da UPOV, que poderá questionar o conteúdo dos termos utilizados ou sugerir redação diversa da presente.

Contudo, a exceção que diz respeito aos pequenos agricultores, agricultores familiares e comunidades tradicionais está minuciosamente regulada no texto do anteprojeto, extrapolando sobremaneira as disposições tanto do texto da UPOV 1991 quanto da legislação anterior,

¹⁷ Tradução livre.

deixando claro qual o significado de diversos termos e conceitos incluídos na redação do artigo, como requisitos para ser considerado pequeno agricultor e limites de propriedade de terras, o que é extremamente positivo para a aplicação dos institutos consagrados em uma lei.

9.7. Derivação Essencial e exceção do melhorista

Já com relação à acessibilidade de tecnologia para o desenvolvimento de novas variedades vegetais (derivação essencial), o artigo 14.5 determina quais são os critérios de proteção para que sejam utilizadas espécies vegetais protegidas:

14.5. Variedades essencialmente derivadas e outras certas variedade

a) as disposições dos parágrafos (1) a (4) devem aplicar-se também

(i) a variedades essencialmente derivadas de uma variedade protegida, desde que a variedade protegida não seja ela mesma uma variedade essencialmente derivada;

(ii) a variedades que não sejam claramente distintas, de acordo com o artigo 7, da variedade protegida; e

(iii) a variedades cuja produção requeira a utilização repetida da variedade protegida.

b) Para os efeitos do subparágrafo (a)(i), a variedade deve ser considerada essencialmente derivada de uma outra variedade (a “variedade inicial”) quando

(i) ela for predominantemente derivada da variedade inicial, ou de uma variedade que seja predominantemente derivada da variedade inicial, mantendo a expressão das características essenciais que resultam do genótipo ou combinação de genótipos da variedade inicial;

(ii) ela se distinguir claramente da variedade inicial; e

(iii) com exceção das diferenças resultantes do ato de derivação, ela corresponda à variedade inicial na expressão de características essenciais que resultam de um genótipo ou combinação de genótipos da variedade inicial.

c) Variedades essencialmente derivadas podem ser obtidas, por exemplo, pela seleção de uma variedade mutante natural ou induzida, ou de uma variação somaclonal¹⁸, pela seleção de um indivíduo variante selecionado entre plantas da variedade inicial, retrocruzamento, ou transformação por engenharia genética.

A versão da UPOV de 1978 permitia o acesso por cientistas e melhoristas a espécies vegetais protegidas para o desenvolvimento de novas cultivares derivadas, conforme já exposto acima, sem oferecer nenhuma garantia para o obtentor da espécie primária. Contudo, diferentemente dispôs esta versão da UPOV, justamente em razão da propagação de práticas que utilizam outras espécies protegidas para obtenção de novas espécies, e garantiu direitos ao obtentor da primeira espécie, obrigando que o melhorista que desenvolva espécie essencialmente derivada deva assim requerer autorização do obtentor original para explorá-la.

Houve a supressão da exceção do melhorista, contemplada no texto de 1978, e em contrapartida houve o aumento de garantia de direitos do obtentor original sobre variedades essencialmente derivadas da espécie sobre a qual possui exclusividade. Diminui-se, assim, umas das diferenças entre o sistema de proteção de variedades vegetais sob o regime de patentes e o sistema *sui generis*, este que é reconhecidamente mais independente e flexível que o sistema patentário.

A versão do anteprojeto de lei incorpora literalmente tais conceitos ao seu texto, sendo que o item 14 (5) (a), incisos (i), (ii) e (iii) são reproduzidos no parágrafo 4º, incisos (I), (II) e (III) do art. 8º, e o item 14 (5) (b), incisos (i), (ii) e (iii) são reproduzidos no art. 3º, inciso V, itens (a), (b) e (c)¹⁹.

9.8. Restrições e fim do direito do obtentor

Os direitos do obtentor garantidos pela versão de 1991 não se aplicam aos casos de material propagativo, plantas ou partes de plantas, ou produtos diretamente deles derivados, provenientes da espécie protegida, comercializados pelo obtentor, ou com seu consentimento.

¹⁸ Variação somaclonal é a variação entre indivíduos regenerados de cultura de tecidos, a qual pode ser fisiológica, epigenética ou genética, como resultado do processo de cultivo *in vitro* (in BOREM, Aluizio, Melhoramento de espécies cultivadas. Viçosa: UFV, 1999).

¹⁹ Utilizado o texto em inglês para o presente estudo.

Aplica-se a proteção, entretanto, no caso de o material obtido ser utilizado para multiplicação da variedade, ou no caso de exportação para país que não proteja a variedade protegida, exceto que no caso o produto seja utilizado para fins de consumo, sendo tais regras reproduzidas no anteprojeto de lei nacional, divididas em um artigo e um parágrafo único.

A exaustão do direito do obtentor constante no referido Artigo 16(1) da UPOV 1991, primeiramente, diz respeito à obviada quando dispõe que não incidirá a proteção quando os atos sobre os quais a legislação oferece proteção forem praticados pelo próprio obtentor ou com sua autorização. Seu consentimento na circulação do produto, quando posto por ele mesmo no mercado, subentende-se implícito. Já com relação ao consentimento dado a terceiro para a comercialização do produto é compreendida aqui como autorização expressa (não há previsão de autorização tácita, no nosso entender, na comercialização de cultivares). É importante frisar que tais disposições encontram-se no capítulo denominado “exaustão de direitos”, e a partir de tanto compreende-se também que, uma vez dada a autorização a terceiro, ou comercializado o produto pelo próprio obtentor, é exaurido o direito de proteção relativo àquela cultivar, individualmente considerada, posta no mercado, não podendo reclamar o obtentor, posteriormente, sua proteção²⁰.

Mas o mesmo capítulo da UPOV 1991 dispõe que incidirá o direito de exclusividade quando os atos envolverem nova propagação dos materiais, ou então quando houver a exportação das cultivares protegidas a um país que não ofereça proteção ao direito do obtentor, com a possibilidade de propagação da espécie, a não ser que esta exportação seja para fins de consumo final.

No texto do tratado, em seu artigo 16 (2), é definido que a proteção estende-se ao material propagativo, ao produto de sua colheita, e inclusive a produtos oriundos diretamente do produto colhido.

Em razão das próprias peculiaridades de cada cultivar, considerando que o termo é genérico para diversos tipos de vegetais, que se multiplicam de forma diversa, o conceito de “consumo final” gerará controvérsias. Enquanto, para casos como o dos grãos, em que o produto da cultivar é o próprio material propagativo, mas a idéia de consumo final é mais clara (o produto é consumido quando tem um fim, como alimentação ou utilização como ração, e não

²⁰ WÜRTEMBERGER, G.; VAN DER KOOIJ, P.; KIEWIET, B.; EKVAD, M.. *European Community Plant Variety Protection*. New York: Oxford University Press, 2006, p. 145.

quando é utilizado para fins de nova propagação ou como matéria-prima para outro produto), em outros casos, como do algodão o seu consumo final é a sua utilização como matéria-prima para a confecção, ou seja, não é ainda o elo final da corrente comercial. E assim com tantas outras cultivares, que são utilizadas na fabricação de medicamentos ou mobiliário, entre outras tantas opções e finalidades. Então se a relevância social da destinação da cultivar é o termômetro para a aplicação do conceito de “consumo final” (no caso de alimentos), também deve ser aplicado analogicamente tal conceito a outras cultivares não-comestíveis, por questão de justiça.

Importante lembrar que sempre que nos referirmos a uma cultivar, referimo-nos a elas individualmente, considerando sempre tempo e valores em volume ou quantidade, e não apenas ao gênero, para fins de autorização. Assim, um terceiro com autorização do obtentor, e pagos os royalties devidos pela tecnologia, põe uma cultivar em circulação com relação a um determinado volume, ou a produz por um determinado tempo, e está legalmente amparado para tanto; já um outro indivíduo, que puser a mesma quantidade da cultivar no mercado, mas sem autorização do obtentor, estará em situação irregular, e terá um débito perante o obtentor, respondendo civil e penalmente pela falta de autorização no uso da cultivar²¹.

9.9. Prazos de Proteção

Alterações também sofreram os prazos de proteção estabelecidos pela versão da UPOV de 1991, as quais também foram incorporadas ao texto do anteprojeto. Para as variedades anuais, foi ampliado o prazo de quinze para vinte anos; e para as demais espécies (árvores e videiras), de dezoito para vinte e cinco anos.

9.10. Nulidade do direito do obtentor

No que se refere à nulidade dos direitos conferidos ao obtentor, insere o texto de 1991 nova possibilidade em relação ao texto anterior, que diz respeito à nulidade de registro de exclusividade por pessoa que a ele não tem direito efetivo e legítimo. Assim, proíbe a apropriação, por parte de terceiros, de espécie desenvolvida por outra pessoa.

²¹ WÜRTEMBERGER, G.; VAN DER KOOIJ, P.; KIEWIET, B.; EKVAD, M.. *op.cit.*, p. 145

No anteprojeto de lei, sabiamente, e atento a comentário já feito à versão anterior da Lei de Proteção de Cultivares²², além da inclusão da nova hipótese de nulidade de direito de obtentor (concessão de direito a terceiro que a ele não faz jus), o texto esclarece que a nulidade será declarada administrativamente nos casos elencados acima. Ainda inclui o texto do anteprojeto, em caráter complementar e norteador, porém brevemente, instruções sobre o procedimento administrativo, seu início, legitimidade e prazo.

9.11. Relações entre Estados vinculados a diferentes textos

Em razão da existência de duas versões de tratados da UPOV vigentes na atualidade, e a necessidade de regulamentação das relações entre os Estados signatários da UPOV, devemos aqui destacar os diversos perfis de relacionamento entre os seus membros, vinculados a diferentes versões do tratado, e quais as normas que regem tais relacionamentos, como disposto no texto da UPOV 1991:

(i) Relacionamento entre países vinculados apenas pelas versões da Convenção anteriores ao texto de 1991: serão regidos pelas disposições do texto de 1978 da UPOV;

(ii) Relacionamento entre países vinculados apenas pela versão da Convenção de 1991: serão regidos pelas normas do texto de 1991, apenas;

(iii) Relacionamento entre países vinculados pela versão da Convenção de 1991, e que tenham sido signatários de alguma versão anterior (1961/72 ou de 1978): serão regidos pelas normas do texto de 1991, apenas;

(iv) Relacionamento entre país não vinculado pela versão de 1991 e membros vinculados somente pelo texto de 1991: podem ser aplicadas as normas constantes na última versão a que os não signatários do texto de 1991 tenham se obrigado (a versão de 1961/72 ou a de 1978), porém mediante envio de notificação para o Secretário Geral a respeito de sua aplicação em tais relações; contudo, quando a relação for na mão inversa (ou seja, quando a parte ativa na relação for o Estado signatário apenas da versão de 1991), este deverá aplicar as normas da Convenção de 1991 nas relações com o Estado não signatário da versão de 1991. Assim, deve-se considerar, como norma que regulamenta o surgimento ou não de obrigações

²² SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares**. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Manole, 2005.

relacionadas a cultivares, a lei do país onde os fatos ocorreram, para a verificação da existência da obrigação, e em qual amplitude esta surge. Ou seja: em país com lei baseada no texto de 1991, não podem ser alegadas, pelo produtor nele localizado, as exceções constantes em texto de lei de país vinculado à versão de 1978 da UPOV, mesmo que o país com o qual se fará comércio seja vinculado a este texto, isso em razão de o produtor ser regido pelas leis constantes em seu ordenamento, e o local de sua produção (critério de territorialidade).

Não regulamenta o texto da UPOV 1991, contudo, o relacionamento entre não-signatários da versão de 1991 e signatários da versão de 1991, que tenham, porém, sido obrigados também por versões anteriores, ou seja, pelas versões de 1961/72 ou a de 1978. Por analogia, considerando-se o item (2) do artigo 31 da UPOV 1991, poderíamos chegar à conclusão de que seriam aplicáveis então a última versão a que o não-signatário do texto de 1991 tenha se obrigado. Contudo, ainda aí teríamos um eventual conflito de normas, uma vez que há duas versões anteriores ao texto de 1991, quais sejam: a versão de 1961/72 e a de 1978.

Como exemplo: um país que é signatário da versão de 1978 poderia ter alguma espécie de relacionamento comercial com um país signatário da versão de 1991, que tenha anteriormente sido signatário apenas da versão de 1961/72. Neste caso específico, nenhum dos textos das convenções supriria tal necessidade, uma vez que os textos de 1978 e 1991 são específicos naquilo que dispõem.

No caso de o Brasil optar pela adesão à versão da UPOV 1991 perante a União, as suas relações com os outros países signatários do tratado serão regidas de acordo com as regras aqui dispostas.

9.12. A Obtenção no texto de 1991

Quando a UPOV foi revisada em 1991, apesar do fato de o processo de seleção entre variedades pré-existentes ter sido considerado atividade de obtenção, incluiu-se ainda a definição de obtentor no texto para dar ênfase ao fato de que a UPOV também conferia proteção para variedades que teriam sido objeto de “descobertas”. Quando da revisão da UPOV 1978, os países estavam conscientes de que descobertas eram importante fonte de melhoramento de variedades. Em razão disso que a UPOV de 1991 manteve, no Artigo 1(iv), a noção de obtentor, incluindo a pessoa que obteve, ou “descobriu e desenvolveu” uma variedade. A referência a “origem”, natural ou artificial da variedade da qual a nova variedade surgiu no Artigo 6(1)(a) no

texto de 1978 não mais consta no tratado. Na UPOV 1991, “descoberta” é considerada como a atividade de “seleção dentro de uma variação natural” enquanto “desenvolvimento” refere-se ao processo de “propagação e avaliação”²³.

Foi sugerido que o critério de “desenvolvimento” só é satisfeito se a própria planta descoberta é posteriormente alterada de algum modo, e que a propagação da planta não alterada não seria considerado desenvolvimento. Este entendimento requereria que a planta descoberta fosse propagada sexualmente e que a seleção de linhagem demonstrasse desenvolvimento. Foi sugerido que este entendimento não pode estar correto desde que a seleção de linhagem constituiria uma obtenção vegetal (“*breeding*”). Este entendimento também negaria proteção à maioria das mutações, desde que a mutação é usualmente propagada sem alterações.

A definição de obtentor tornou possível a simplificação dos termos caracterizadores de distinção. As provisões relevantes constantes no texto de 1991, com relação à obtenção, são as seguintes:

(a) Artigo 1(iv):

Para os fins deste Tratado:

(...)

(iv) “obtentor” significa

- a pessoa que obteve, ou descobriu e desenvolveu, uma variedade,

(vi) “variedade” significa um grupo de plantas compreendido em uma única classificação taxonômica botânica no menor nível conhecido, grupo o qual, independentemente das condições para a concessão do direito de obtentor tenha sido completamente preenchidas, pode ser

- definida pela expressão das características resultantes de um certo genótipo ou combinação de genótipos;

- distinta de qualquer outro grupo de plantas pela expressão de pelo menos uma das ditas características e

²³ UPOV Council. *The notion of Breeder and common knowledge in the plant variety protection system based upon the UPOV Convention*. Disponível em: <www.upov.int>. Acesso em 18 out. 2008.

- considerada como uma unidade com relação à sua adequação para propagação sem alteração;

(b) Artigo 7:

A variedade deve ser considerada distinta se é claramente distinguível de qualquer outra variedade cuja existência é de conhecimento comum ao tempo da requisição da proteção.

(...)

(c) Artigo 15(1)(iii):

O direito do obtentor não deve se estender

(...)

(iii) aos atos realizados com o propósito de desenvolvimento de outras variedades e, com exceção dos casos em que as disposições do Artigo 14(5) se aplicam, e atos referidos no Artigo 14(1) a (4) com relação a tais variedades.

10. UMA NOVA LEI DE CULTIVARES: UM NOVO HORIZONTE

Uma nova lei de cultivares para o Brasil que siga os moldes de proteção contemplados na UPOV 1991, por si só, ocasionará grandes alterações não só na regulamentação dos direitos relacionados às cultivares, mas também no âmbito econômico e social. Os mecanismos incluídos no anteprojeto de lei demandarão maior controle e fiscalização, tanto de órgãos vinculados à administração, quanto de entidades de caráter privado, com o objetivo de fiscalizarem os fluxos e dinâmicas das cultivares, e garantir tanto os direitos dos obtentores quanto os direitos de pequenos agricultores, melhoristas, comunidades que destas cultivares também façam uso.

A opção de oficialmente aderir à versão de 1991, caso ocorra (como deixa subentendido o texto do anteprojeto de lei) trará diversos impactos na economia do país, principalmente com relação à extensão da proteção (os direitos sobre a proteção estenderem-se sobre produtos que tiverem utilizado como matérias-primas cultivares protegidas), como também com relação ao tratamento entre países que possuem legislações com base nas diferentes versões da UPOV. Não só o Brasil terá um nível de reciprocidade de direitos pleno com outros países optantes pela

versão de 1991 (entre eles, diversos países desenvolvidos, em cujos territórios encontram-se as sedes das principais empresas detentoras de tecnologia em cultivares do mundo), como também terá que aceitar a aplicação das normas da UPOV de 1978 na relação entre o Brasil e outros países optantes pelas normas da versão de 1978.

Ainda existem outros pontos sensíveis no anteprojeto de lei que não estão diretamente ligados à UPOV 1991, como os tocantes às alterações nas licenças compulsórias e no uso público restrito, e a exclusão do regime especial da cana-de-açúcar, mas estes são opções do legislador nacional que devem ser avaliadas quando comparado o anteprojeto à lei anterior.

O aumento do nível de proteção de cultivares é um movimento pioneiro na América Latina. Até a data de 22 de outubro de 2009, apenas República Dominicana (aderiu em 16.06.2007) e Costa Rica (aderiu em 12.01.2009), em toda a América Latina, eram membros da UPOV vinculados pela versão de 1991. Todos os outros países na América Latina, membros da União, são optantes pela versão de 1978. Verifica-se assim que, entre os países que têm produção agrícola relevante na região, o Brasil seria o primeiro país a aderir a esta versão mais recente.

A motivação e consequências reais de tanto não poderiam ser verificadas neste instante, mas podem estar ligadas a diversos fatores, como outrora já estiveram: pressão externa de detentores de patentes, pressão interna de diferentes classes da sociedade, verdadeiro interesse em ser pioneiro na proteção a cultivares transgênicas em um nível maior, assumir papel de liderança regional e paradigma no setor. Cabem aqui apenas divagações, mas o cenário certamente alterar-se-á no caso da aprovação do referido projeto e da promulgação da referida lei, não apenas em nível nacional, mas também em nível regional e mundial, principalmente se ocorrer a posterior (e previsível) adesão ao texto de 1991 perante a UPOV.

Podemos concluir então que o texto prega grandes alterações tanto em âmbito interno quanto externo, na sociedade do país, economia e comércio internacional, no fluxo de capitais (incluindo tributos) e relações institucionais. Contudo, vale lembrar sempre que todas estas alterações não bastam constar apenas no texto legal, mas serem implementadas na vida cotidiana, o que demandará um esforço bem maior por parte da administração do que aquele empenhado em elaborar e aprovar um determinado texto de lei.

É interessante notar, de encontro com o que acabamos de concluir, que a própria versão de 1991 da UPOV determina, em seu Artigo 18, que os direitos do obtentor são independentes (ou seja, não se submetem) das ações reguladoras tomadas pelas Estados-membros da União em

nível interno, sobre produção, certificação ou negociação de material protegido ou importação ou exportação do material, não prejudicando assim a aplicação da Convenção.

Aparentemente, com essa disposição, o que objetiva a UPOV é garantir que os direitos do obtentor sejam reconhecidos mesmo perante regulamentos nacionais que tentem mitigar ou suprimir disposições do texto da UPOV, ou que não tomem medidas efetivas de proteção da propriedade intelectual de cultivares. Tenta assim garantir a eficácia das normas do tratado.

Concluimos então que o que importa, na realidade, é a proteção efetiva da tecnologia, mesmo considerando suas exceções. Desse modo, para o atendimento das normas da UPOV 1991, será necessário mais do que normas, mas ações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORÉM, Aluizio. **Melhoramento de espécies cultivadas**. Viçosa: UFV, 1999.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.

HOUAISS, Antônio; e VILLAR, Mauro de Salles. **Minidicionário Houaiss da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

MONTORO, André Franco. **Estudos de filosofia do direito**. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares**. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Manole, 2005.

VELHO, Paulo Eduardo. **Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: implicações socioeconômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento**. Campinas: Unicamp, São Paulo, 1995. 273 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas.

WÜRTEMBERGER, G.; VAN DER KOOIJ, P.; KIEWIET, B.; EKVAD, M.. **European Community Plant Variety Protection**. New York: Oxford University Press, 2006.

**A NOÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E OS BENEFÍCIOS FISCAIS DA LEI
11.196/05[∞]**

*Marcelo Gustavo Silva Siqueira**

Resumo: O presente artigo discorre sobre a noção de inovação tecnológica e sobre os incentivos fiscais a pesquisa e desenvolvimento tecnológico previstos na Lei 11.196/05.

Palavras-chave: inovação tecnológica; pesquisa e desenvolvimento (P&D); benefícios fiscais; Lei 11.196/05.

***THE CONCEPT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION AND THE TAX INCENTIVES
OF LAW 11.196/05***

Abstract: *The following article refers to the concept of technological innovation and the research and development tax incentives of Law 11.196/05.*

Keywords: *technological innovation; research and development (R&D); tax incentives; Law 11.196/05.*

Sumário: 1) A previsão constitucional de incentivo a pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. 2) As limitações (no âmbito interno) à instituição de benefícios fiscais para a P&D. 3) A P&D no Brasil antes da Lei 11.196/05. 4) Noção de inovação tecnológica para fins dos benefícios fiscais. 4.1) A definição de inovação tecnológica na Lei 10.973/04 (Lei de Inovação). 4.2) A definição de inovação tecnológica na Lei 11.196/05 (Lei do Bem) – o benefício fiscal a pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. 4.3) Pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produto e processo de fabricação. 5) Dos custos e despesas compreendidos no benefício fiscal à P&D. 5.1) Gastos ativáveis, segundo as normas contábeis, como referentes a criação de ativo intangível. 5.2) Despesa e Custo – Gastos a serem deduzidos ou ativados. 5.2.1) Despesas operacionais. 5.2.2) Despesas de capital – gastos ativáveis. 5.3) Benefícios em relação aos gastos com P&D. 6) Alíquota

[∞] Trabalho de autor convidado.

* Bacharel em Direito pela PUC-RJ 2002; Especialização em Direito de Empresa – CEPED/UERJ, 2004; LLM em Direito Societário e dos Mercados Financeiro e de Capitais – IBMEC, 2005; Pós-Graduação em Direito Tributário – Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, 2009; Mestrando em Direito Internacional pela UERJ, 2010; Advogado da área tributária e societária.

zero do IRRF para o registro e proteção de direitos de propriedade industrial, incluindo marcas, e outros possíveis reflexos tributários. 7) Conclusão.

1. A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE INCENTIVO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A Constituição Federal de 1988 (“CF 1988”) prevê que o Estado deve incentivar o desenvolvimento científico, assim como a pesquisa e capacitação tecnológicas¹:

“CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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.

¹ “(...) O incentivo ao desenvolvimento tecnológico é política indispensável ao desenvolvimento nacional, que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II, da CF/88). Ao Estado compete promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas (art. 218-CF/88); no plano da educação (art. 214, V, idem) deve buscar a "promoção humanística, científica e tecnológica do País"; sua política agrícola (art. 187, III) será planejada levando em conta "o incentivo à pesquisa e à tecnologia". Todos esses dispositivos estão a realçar a relevância que tem a capacitação tecnológica para o desenvolvimento do País. (...).” (TRF 4, AMS 2003.71.00.077700-0, Rel. Des. Antônio Albino Ramos de Oliveira, DJ 22/02/06)

§ 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.”

O texto (art. 218) indica tanto o desenvolvimento científico, “a pesquisa científica caracterizada como básica – ou seja, não aplicada à solução de problemas técnicos específicos, voltados à atividade econômica –”², quanto a pesquisa e capacitação tecnológica, “ou seja, a atividade cognitiva voltada à solução de problemas técnicos voltados ao setor produtivo”.³

A pesquisa tecnológica deve destinar-se, de forma preponderante, à solução de problemas nacionais, com “ênfase no apoio à solução dos problemas reativos ao setor produtivo – como fator de replicação ao desenvolvimento econômico”⁴, visando o desenvolvimento do sistema produtivo local, já que “a acumulação de saber e tecnologia” é tão determinante quanto o capital para o crescimento e desenvolvimento nacional.⁵

Em resumo, deve-se “incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País à luz dos Arts. 218 e 219⁶ da Carta”⁷, já que “um país não pode prescindir do esforço tecnológico próprio”⁸, ou seja, deve-se buscar o “desenvolvimento de capacitação tecnológica, ou de novos produtos e serviços”⁹ no Brasil, sempre com vista às demais finalidades, princípios e valores constitucionais.

² BARBOSA, Denis Borges. Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. In: Rev. Jur., Brasília, v. 8, n. 83, fev./mar., 2007.

³ BARBOSA, Denis Borges e outros. Direito da Inovação – Comentários à Lei 10.973/04, Lei Federal da Inovação. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, págs. 4/5.

⁴ *Ibidem*, p. 5.

⁵ GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8ª Ed., Malheiros, 2003, p. 233. BARBOSA, Denis Borges e outros. *Op. cit.*, págs. 219/220.

⁶ “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.”

⁷ BARBOSA, Denis Borges e outros. *Op. cit.*, p. 266.

⁸ RIBEIRO, Maria Teresa Franco. Paulo Bastos Tigre: Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil. In: Revista Brasileira de Inovação, Volume 5, Número 2, Julho/Dezembro 2006, p. 483. Disponível em http://www.finep.gov.br/revista_brasileira_inovacao/decima_edicao/08_resenha.pdf. Acesso em 09 de junho de 2010.

⁹ BARBOSA, Denis Borges e outros. *Op. cit.*, p. 223.

A legislação infraconstitucional deverá apoiar e estimular as empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao nosso País, assim como na formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos.

2. AS LIMITAÇÕES (NO ÂMBITO INTERNO¹⁰) À INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS PARA A P&D

André Elali destaca que a extrafiscalidade (sempre junto com a fiscalidade, característica inerente aos tributos¹¹) é um dos meios que o Estado possui para regular a economia e interferir no comportamento de agentes econômicos, em decorrência do efeito que a tributação produz sobre os mesmos. Essa interferência no comportamento dos agentes, uma intervenção sobre o domínio econômico, pode ocorrer, como destaca Eros Roberto Grau, por indução (o agente pode ou não atuar conforme a finalidade pretendida pelo legislador) ou direção (e.g. controle de preços)¹².

A intervenção mediante normas tributárias requer uma causa motivada, ou seja, se o mercado já satisfaz a finalidade pretendida não deve o Estado intervir com as mesmas¹³, já que a regra é a neutralidade fiscal¹⁴, presente em nossa Constituição Federal por meio do princípio da isonomia¹⁵:

“No caso brasileiro, pode-se dizer que a neutralidade representa a regra geral: a tributação deve tratar todos igualmente, admitindo a circulação de capital e o desenvolvimento econômico de

¹⁰ A eventual inobservância a normas internacionais não será analisada no presente.

¹¹ “(...) na construção jurídica de todos e de cada tributo, nunca mais estará ausente o finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. Ambos *coexistirão* sempre – agora de um modo *consciente e desejado* – na construção jurídica de cada tributo; apenas haverá maior ou menor *prevalência* neste ou naquele sentido (...)” BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. Saraiva, São Paulo, 1963, p. 545. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Tributário Brasileiro (Coordenador Flávio Bauer Novelli) – Volume II, Tomo II – Sistemas Constitucionais Tributários. Forense, Rio de Janeiro, 1986, p. 633/634. BUFFON, Marciano. A extrafiscalidade e direitos fundamentais: a introdução do interesse humano na tributação. In: Direito Tributário em Questão – Revista da FESDT n° 3. FESDT, Porto Alegre, 2009, p. 153. CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito – Uma visão crítica. Elsevier, 2009, p. 100.

¹² GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 127 a 129. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 41 a 46. ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais – concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise do Estado. Quartier Latin, São Paulo, 2010, p. 55/56 e 105 a 107.

¹³ ELALI, André. Op. cit., 2010, p. 68/69. CALIENDO, Paulo. Op. cit., p. 118.

¹⁴ DA SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso. Direito Tributário e análise econômica do Direito: contribuições e limites. In: Direito Tributário em Questão – Revista da FESDT n° 3. FESDT, Porto Alegre, 2009, p.186 e 202 a 204. CALIENDO, Paulo. Op. cit., p. 117.

¹⁵ CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. Renovar, 2004, p. 31.

forma imparcial, ou seja, sem beneficiar agentes econômicos especificamente. Constitui-se, então, em corolário da igualdade, do princípio da isonomia.” (ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais – concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise do Estado. Quartier Latin, São Paulo, 2010, p. 137).

Conforme a prevalência da finalidade da norma (fiscal ou extrafiscal) deve-se observar, na hipótese de finalidade fiscal, em decorrência do princípio da igualdade, a generalidade, a capacidade contributiva¹⁶ e a universalidade na instituição de tributos, vedado o excesso, enquanto na hipótese de finalidade extrafiscal, apesar do interesse público¹⁷, deve-se observar a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito¹⁸.

No presente estudo destacaremos as normas com interesse extrafiscal, mais especificamente as normas tributárias indutoras, que são uma espécie do gênero extrafiscalidade segundo Luís Eduardo Schoueri¹⁹. Tais normas podem prever benefícios fiscais²⁰, sempre objetivando um interesse público, mas que ainda assim possuem limites²¹, entre os quais se incluem os decorrentes dos princípios da ordem econômica²².

Qualquer tributo, seja tido como preponderantemente fiscal ou extrafiscal, afeta não apenas a escolha dos agentes econômicos²³ (sendo um custo de transação, para Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira²⁴), mas também o direito de propriedade²⁵, que deve atender a sua função social, e, no caso

¹⁶ Idem.

¹⁷ SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico dos direitos fundamentais. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 138, 21 nov. 2003. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4531>>. Acesso em: 12 mar. 2010. SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 277.

¹⁸ “(...) Os referidos fins consistem em fins externos: eles pressupõem uma relação de causalidade, no sentido de que a medida escolhida pelo Estado deve “causar” um resultado social ou econômico. (...) O afastamento da igualdade deve servir à promoção de uma finalidade constitucionalmente estabelecida.” ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. Saraiva, 2004, p. 86 e 345. SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 273 a 281.

¹⁹ Ibidem, p. 32 a 34.

²⁰ Ibidem, p. 204. BUFFON, Marciano. Op. cit., p. 155/156.

²¹ ELALI, André. Tributação e Regulação Econômica – Um Exame da Tributação como Instrumento de Regulação Econômica na busca da redução das Desigualdades Sociais. MP Editora, 2007, p. 123. ELALI, André. Op. cit., 2010, p. 105 a 107, 129 e 142. CATÃO, Marcos André Vinhas. Op. cit., p. 29/30 e 42.

²² SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 90/91, 231 e 310/311.

²³ SCHMÖLDERS, Günter. Teoria General Del Impuesto (Traduzido por Luis A. Martín Merino o S.A.). Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1962, p. 138. ELALI, André. Op. cit., 2010, p. 129.

²⁴ DA SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso. Op. cit., p. 191 a 195.

das empresas, a livre iniciativa, o livre exercício da atividade econômica²⁶ e a livre concorrência²⁷, que também constituem limites para a atuação do legislador. Todos decorrem da livre iniciativa, como ressalta Eros Roberto Grau ao discorrer sobre a significação extremamente ampla²⁸ da mesma:

“Inúmeros sentidos, de toda sorte, podem ser divisados no princípio, em sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e enquanto liberdade de concorrência. A este critério classificatório acoplando-se outro, que leva à distinção entre liberdade pública e liberdade privada, poderemos ter equacionado o seguinte quadro de exposição de tais sentidos:

a) liberdade de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico):

a.1) faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado – liberdade pública;

a.2) não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei – liberdade pública;

b) liberdade de concorrência:

b.1) faculdade de conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal – liberdade privada;

b.2) proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência – liberdade privada;

b.3) neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade de condições dos concorrentes – liberdade pública.” (GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 8ª Ed., Malheiros, 2003, p. 184)

No âmbito extrafiscal, portanto, a intervenção mediante normas tributárias é uma medida excepcional, de modo que a finalidade pretendida com a norma deve ser examinada em face de sua eficiência econômica²⁹, que se alcançada, resultará na desnecessidade de sua continuidade,

²⁵ DE OLIVEIRA, José Marcos Domingues. *Direito Tributário: Capacidade Contributiva – Conteúdo e Eficácia do Princípio*. 2ª Ed., Renovar, 1998, p. 119. SCHOUEIRI, Luís Eduardo. *Op. cit.*, p. 91 a 93.

²⁶ CUNHA PONTES, Helenilson. *O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário*. Dialética, São Paulo, 2000, p. 184/185. NABAIS, José Casalta. *Algumas Reflexões sobre o actual Estado Fiscal*. In: *Revista Virtual da AGU*. Ano II nº 09, abril de 2001, p. 11. SCHOUEIRI, Luís Eduardo. *Op. cit.*, p. 102/103.

²⁷ SCHOUEIRI, Luís Eduardo. *Op. cit.*, p. 94 a 96.

²⁸ GRAU, Eros Roberto. *Op. cit.*, p. 181.

²⁹ ELALI, André. *Op. cit.*, 2007, p. 105.

comprometendo a sua legalidade, como bem destacou Helenilson Cunha Pontes no âmbito das contribuições de intervenção no domínio econômico:

“(...) o critério de validação dinâmico, inerente à norma de competência das contribuições, permite que, com o passar do tempo, a finalidade que justifica e valida constitucionalmente uma determinada contribuição, em um dado momento histórico, desapareça ou perca relevância, retirando, portanto, o fundamento de validade da mesma.” (CUNHA PONTES, Helenilson. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário. Dialética, São Paulo, 2000, p. 186)

O fomento à P&D tem dado resultado positivo em outros países³⁰ e é essencial para o desenvolvimento nacional, de modo que ao fazê-lo por meio de benefícios fiscais³¹ devem ser observadas determinadas regras gerais, em especial sua instituição por lei (art. 150, parágrafo 6º da CF 1988), a observância das normas constitucionais pertinentes (algumas delas destacadas acima) e a observância de determinado limite temporal³². Luís Eduardo Schoueri ainda ressalta que ao optar por normas tributárias indutoras, o Estado perde a flexibilidade inerente e necessária para intervir sobre a economia, passando a estar sujeito a legalidade tributária³³.

3. A P&D NO BRASIL ANTES DA LEI 11.196/05

O relatório da *United Nations Conference on Trade and Development – Unctad* denominado *World Investment Report 2005 – Transnational Corporations and the Internationalization of R&D* (“WIR05”), foram analisados os gastos globais em P&D, a participação relevante e essencial das empresas transnacionais nos mesmos e a realização de P&D, visando a inovação, em países diversos das sedes dos grupos:

“Global R&D expenditure has grown rapidly over the past decade to reach some \$677 billion in 2002. It is highly concentrated. The top ten countries by such expenditure, led by the United States, account for more than four-fifths of the world total. Only two developing countries (China and the Republic of Korea) feature among the top ten.

³⁰ ELALI, André. Op. cit., 2010, p. 192.

³¹ CATÃO, Marcos André Vinhas. Op. cit., p. 120 a 122.

³² CATÃO, Marcos André Vinhas. Op. cit., p. 43. FERRAZ, Roberto. Incentivos Fiscais. Revista de Estudos Tributários nº 28 – Nov-Dez/2002. Síntese/IET, p. 102. CALIENDO, Paulo. Op. cit., p. 118.

³³ SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 239 a 242 e 261 a 264.

(...)

TNCs are key players in this process. A conservative estimate is that they account for close to half of global R&D expenditures, and at least two-thirds of business R&D expenditures (estimated at \$450 billion). These shares are considerably higher in a number of individual economies. In fact, the R&D spending of some large TNCs is higher than that of many countries. Six TNCs (Ford, Pfizer, DaimlerChrysler, Siemens, Toyota and General Motors) spent more than \$5 billion on R&D in 2003. In comparison, among the developing economies, total R&D spending came close to, or exceeded, \$5 billion only in Brazil, China, the Republic of Korea and Taiwan Province of China. The world's largest R&D spenders are concentrated in a few industries, notably IT hardware, the automotive industry, pharmaceuticals and biotechnology.” (WIR05, p. xxv e xxvi)

Os gastos globais de P&D (cerca de US\$ 677 bilhões em 2002, sendo que em 2006 foi de US\$ 818 bilhões³⁴) – com destaque para as indústrias de tecnologia da informação (hardware), automobilística, farmacêutica e de biotecnologia – estão concentrados entre poucos países, tanto que em 2002 os dez países com mais gastos foram responsáveis pela fatia de mais de 86% do total. Tendo como base os gastos em P&D no ano de 2002, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com um montante bem acima dos US\$ 100 bilhões, que é extremamente superior ao dos demais países. Entre os países em desenvolvimento, apenas China e Coreia do Sul (sexto e sétimo, respectivamente) apareciam entre os dez maiores (WIR05, p. xxv, xxvi e 105).

Na listagem específica dos países em desenvolvimento o Brasil ficou em quarto lugar com quase US\$ 4,6 bilhões gastos (em 2003)³⁵, atrás de China, Coreia do Sul – os únicos acima de US\$ 10 bilhões – e Taiwan. O valor também é bem abaixo do gasto pela Suécia, décima colocada da lista geral com gastos de US\$ 9,4 bilhões (WIR05, p. 105).

No rol das 700 empresas transnacionais com maiores gastos em P&D em 2003, as 13 primeiras (Ford Motor, Pfizer, DaimlerChrysler, Siemens, Toyota Motor, General Motors, Matsushita Electric, Volkswagen, IBM, Nokia, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson e Microsoft), gastaram montantes superiores ou próximos (entre US\$ 6,8 e 4,2 bilhões) ao Brasil.

³⁴ Science, Technology and Industry Outlook 2008, OECD.

³⁵ As notícias mais recentes (2010) sobre gastos em P&D no Brasil e, especialmente, dos gastos governamentais para incentivar a P&D, destacam que, em relação ao último, boa parte dos montantes se referem a benefícios da lei de informática (1991).

Entre as companhias brasileiras, apenas a Petrobras (em 317, com US\$ 183 milhões) e a Embraer (em 349, com US\$ 158 milhões) apareceram na lista, enquanto a Coréia do Sul é o país em desenvolvimento que possui o maior número de empresas e as mais bem colocadas, com destaque para a Samsung Electric em 33º, com US\$ 2,740 bilhões (WIR05, p. 119 a 121).

O relatório ainda destacou um relevante aumento nos gastos em P&D das afiliadas das empresas transnacionais, em maior escala nos países desenvolvidos, mas ainda assim China (3º), Índia (6º), Singapura (9º) e Brasil (11º) aparecem com destaque entre as destinações de P&D realizadas por afiliadas de empresas estrangeiras (WIR05, p. 133).

Nesse panorama, cabe ressaltar que quase metade (47,9%) dos gastos brasileiros em P&D (cerca de US\$ 4,6 bilhões) decorreu de despesas de afiliadas de empresas estrangeiras (WIR05, p. 127), que apesar de normalmente priorizarem a P&D adaptativa, começaram a alterar suas políticas:

“In Brazil, adaptive R&D³⁶ dominates, although some change has been noted in the strategies of some TNCs since the late 1990s. They include Brazilian affiliates in their strategy of globalization of R&D, upgrading their technological activities and giving them new R&D responsibilities (Costa 2005). This has occurred mainly in the auto parts and automotive industries (box IV.9) as well as in the electronics industry³⁷. In these industries some TNCs have reversed previous downsizing of local R&D activities, following their loss of market share either locally or regionally (Costa 2005, Queiroz et al. 2003, Furtado et al. 2003, Consoni and Quadros 2003, Galina 2003). The pharmaceuticals industry displays a different pattern: few pharmaceutical TNCs do R&D in Brazil, despite the

³⁶ “*Adaptive R&D* to support foreign production and customize technologies to local conditions has been the main form of R&D abroad (see also chapter IV). Even today, local adaptation remains the dominant type of foreign R&D undertaken by TNCs (Edler et al. 2002, OECD and Belgian Science Policy 2005, Roberts 2001, Ambos 2005). But even local adaptive R&D in a foreign affiliate is economical only under certain conditions (Voelker and Stead 1999). The host economy must be sufficiently different from the home economy to make a major adaptive effort necessary; the scale of operations (a large domestic market or production aimed at export markets) must be sizeable enough; and the host country must possess the necessary human resources and institutional framework.” (WIR05, p. 158)

³⁷ “Brazilian Tax-Based R&D Incentives

The Brazilian government has historically offered tax-based incentives in the form of excise tax exemptions for R&D to manufacturers investing in computer and information technology areas. Several restrictions are placed on the eligibility rules. For example, recipients must invest at least 5 percent of their gross sales in qualified R&D activities in Brazil. (40) At a minimum, a portion of such sales must be for cooperative research with universities, research centers or in certain research programs that are considered to be in priority areas of technology. Recently, the tax benefits and the eligibility rules were relaxed for manufacturers of personal computers.” BILLINGS, Anthony B. Are U.S. tax incentives for corporate R&D likely to motivate American firms to perform research abroad? - research and development. The Tax Executive. July-August, 2003.

availability of local capabilities and public laboratories (Costa 2005, Furtado et al. 2003).” (WIR05, p. 143)

A instituição de benefícios fiscais é vista como um atrativo para a P&D, visando, em relação às transnacionais, induzir tal alteração política. Em 2005, um estudo da *United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD*³⁸ denominado *Taxation and Technology Transfer: Key Issues* destacou que as políticas fiscais dos países importadores e exportadores de tecnologia influenciam a forma e o modo como a transferência de tecnologia ocorre. Sobre incentivos fiscais, foi inicialmente realçada a cautela e pouca efetividade de incentivos especiais. Todavia, nesse caso específico (P&D), as condições de mercado (caso contrário pouco se investe em P&D) justificam e exigem tal medida:

“Market incentives alone are insufficient to produce an adequate supply of R&D, making it crucial for governments to stimulate private R&D spending. As with any investment decision, R&D is not undertaken by firms unless there is an opportunity for profit. By changing the relative costs of research investments -- through subsidies, taxes, trade or other policies -- governments can influence the generation of research and knowledge for economic growth.” (Tax Incentives for Research and Development: Trends and Issues. OECD, 2002, p. 7)

Inúmeros países (desenvolvidos³⁹ e em desenvolvimento⁴⁰) possuem benefícios fiscais nesse sentido. A intenção é que as empresas locais sejam inovadoras por meio de P&D. Porém, no Brasil dos benefícios fiscais anteriores ao da Lei 11.196/05, a tendência das transnacionais realizarem P&D no

³⁸ Taxation and Technology Transfer: Key Issues. Nações Unidas (*United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD*), 2005. Estudo elaborado pela UNCTAD, sendo parte das séries sobre *Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy*.

³⁹ SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 61/62.

⁴⁰ “China grants a R&D “super deduction” (of 150 per cent) for incremental R&D expenditure. A variety of other tax privileges are granted to specially established R&D centres. India allows a “super deduction” (of 125 per cent) of certain scientific research expenses and for R&D-related capital expenditures. Malaysia grants a five-year tax holiday for approved research companies or institutions, and a double deduction of research expenditure may be claimed in some circumstances. Mexico allows a tax credit of 30 per cent on total R&D expenses and on investments in R&D of technology. Nigeria grants a 20 per cent additional investment allowance for qualifying capital expenditure for companies engaged in R&D activities. As an alternative to “pioneer” privileges, Singapore grants an investment allowance (an additional deduction over and above the normal capital allowance claimable) of up to 100 per cent of the fixed capital expenditure incurred for R&D projects. A double deduction may be claimed for current R&D expenses. Turkey allows R&D expenses to be deductible at 1.4 times the original expense amount.” Taxation and Technology Transfer: Key Issues. United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD, 2005, p. 30.

país parecia pequena. Para o período 2005-2009, uma pesquisa destacou forte tendência ao investimento em P&D por empresas estrangeiras, além de eleger (nessa ordem) China (61,8%), Estados Unidos (41,2%), Índia (29,4%), Japão (14,7%), Reino Unido (13,2%), Rússia (10,3%) e França (8,8%) como os locais mais atrativos para a realização de P&D. O Brasil ficou junto com inúmeros outros países em 18º (entre os últimos), com apenas 1,5% da preferência (WIR05, p. 153).

A China, com 61,8% da preferência, foi a primeira colocada com ampla vantagem, o que nos leva a questionar as razões para o sucesso também nesse segmento. O próprio WIR05 tenta responder de forma resumida, apresentando alguns pontos interessantes:

“A recent study on R&D investment by major TNCs in China, conducted for the Industrial Research Institute in the United States highlights some of the perceived advantages of locating industrial R&D in China, many of which are the result of government policies (Armbrrecht, 2003):

- The supply of talented manpower exceeds demand, at least by foreign firms;
- Universities and research institutes are eager to get funding from private firms;
- The possibility of entering into IPR agreements with top Chinese universities;
- A large number of high-technology parks;
- Incentives; and
- The potential for cost reduction across all stages of the R&D value chain.” (WIR05, p. 166)

O WIR05 também buscou esclarecer a preferência pela Índia, que teve 29,4% da preferência e ficou em 3º lugar:

“These TNCs were attracted for several reasons (Reddy 2000), the most important being the availability of qualified scientists and engineers. For instance, in 2004, more than 340,000 students were admitted to bachelor degree education in engineering. India annually produces about 120,000 chemists and chemical engineers. A second attractive feature is the existence of internationally reputed R&D institutes such as the Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science, Indian Institute of Chemical Technologies and Centre for Drug Research. Many of the TNC R&D units in India collaborate with these institutes and several TNCs that do not have an R&D presence in India outsource R&D to them.

(...)

In a survey conducted at the end of the 1990s, the availability of R&D personnel was ranked by TNCs as the most important reason for locating R&D in India (4.12 out of 5) (Reddy 2000). For TNCs in new technology industries this factor was even more important (4.31), followed by low costs of performing R&D in India (3.25). Conversely, for conventional industries, proximity to manufacturing (4.56) and to the Indian market (4.06) were more important reasons. Government incentives were relatively unimportant for both groups of companies (1.78).” (WIR05, p. 167)

Em ambos os casos, a disponibilidade de pessoal para a pesquisa e desenvolvimento foi identificado como um item extremamente relevante, tanto que nossa CF 1988 ressaltou a importância da formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos das empresas. Curioso que, apesar do disposto acima, o WIR05 apresentou o *UNCTAD Innovation Capability Index (UNICI)*⁴¹ de 2001, no qual o Brasil (49°), China (74°) e Índia (83°) não estavam bem colocados, sendo que enquanto os dois primeiros estavam no nível médio do índice, a Índia estava no nível baixo.

O referido índice guarda proporção com a educação dispensada à população e países, como Brasil, China e Índia, de proporções continentais, extremamente populosos, com grande desigualdade social e ainda em desenvolvimento, possuem uma dificuldade maior em estabelecer políticas educacionais uniformes e eficazes nacionalmente. As primeiras colocações possuem países desenvolvidos, em especial os nórdicos (Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega), que possuem um sistema educacional invejado (WIR05, p. 114). Portanto, não são apenas os benefícios fiscais que tornarão o Brasil um mercado de inovação tecnológica⁴². A educação é questão central.

A própria *Unctad* em seu *The Least Developed Countries Report 2007 – Knowledge, Technological Learning and Innovation for Development*, destaca como políticas explícitas de inovação (capital humano em primeiro lugar) e seus respectivos exemplos:

a) “Human resource development - General education systems, universities and polytechnics, technical and vocation, education and training, apprenticeship schemes”;

⁴¹ “The UNICI measures two critical dimensions: (i) innovative activity (the *Technological Activity Index*) and (ii) the skills availability for such activity (the *Human Capital Index*).” “Components of the UNCTAD Innovation Capability Index: (i) Technological Activity Index - R&D personnel per million population, United States patents granted per million population, Scientific publications per million population; (ii) Human Capital Index - Literacy rate as % of population; Secondary school enrolment as % age group; Tertiary enrolment as % of age group; (iii) UNCTAD Innovation Capability Index - Technological Activity Index, Human Capital Index.” (WIR05, p. 111 e 113)

⁴² SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 60.

b) “Science and technology infrastructure - Public research laboratories, research associations, research grants, technology centres”;

c) “Information - Networks, advisor centres, consultancy services, specialist libraries, databases”; e

d) “Technology import policy - FDI policy, licences”.

O referido relatório demonstra a extrema importância da formação de pessoal qualificado para as atividades de pesquisa e desenvolvimento; o fomento a uma educação de qualidade é requisito essencial, como demonstram os dados acima e o sucesso da Coreia do Sul⁴³.

O Brasil deve aproveitar que em termos de investimento externo direto é o país em desenvolvimento com a presença de mais transnacionais (75, entre as 100 maiores), seguido da China com 60 (WIR05, p. 18)⁴⁴, e que as afiliadas de empresas estrangeiras contribuem com parcela significativa dos gastos em P&D para buscar o aumento de tais montantes.

O relatório ainda destaca uma pesquisa com especialistas e as transnacionais em relação aos mercados mais atrativos, onde o Brasil ficou em 4º colocado (atrás de China, Estados Unidos e Índia)⁴⁵ na visão dos especialistas e em 5º na visão das transnacionais (atrás de China, Índia, Estados Unidos e Rússia)⁴⁶ (WIR05, p. 34), o que demonstra a tendência de continuidade do investimento estrangeiro.

Nosso país, portanto, se encontra em uma posição privilegiada em relação a captação de investimento externo direto, além de gozar de estabilidade econômica, com, inclusive, algumas de suas empresas atuando e investindo ainda mais no exterior. Com isso, nosso país também começa a se preocupar com o tratamento dado aos investimentos das mesmas, e agora busca a inovação tecnológica, tida como o grande diferencial entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento,

⁴³ SÁNCHEZ-ANCOCHEA, Diego. Capitalismo, Desarrollo y Estado. Una Revisión Crítica de La Teoría del Estado de Schumpeter. In: Revista de Economía Institucional, Vol. 7, nº 13, Segundo Semestre/2005, p. 95. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923852. Acesso em 09 de junho de 2010.

⁴⁴ No quadro geral, a Holanda (notoriamente escolhida como sede das afiliadas detentoras de direitos – ou das licenças, para posterior sub-licenciamento – de propriedade industrial dos grupos) é o país onde a maior parte das transnacionais (91 das 100) possui ao menos uma sociedade afiliada, seguido do Reino Unido e do Canadá.

⁴⁵ Com a Rússia em 5º lugar, fechando a boa colocação dos países do Bric.

⁴⁶ Em ambos os casos, a China ficou em 1º com larga vantagem (mais de 85% das escolhas).

com a instituição de incentivos a P&D, visando reduzir a sua dependência a importação de tecnologia⁴⁷. Nossa CF 1988 prevê essa busca:

“A inserção da soberania nacional como primeiro dos princípios arrolados pelo artigo 170 da Constituição Federal implica uma posição do constituinte com relação à Ordem Econômica, reservando-se ao País decidir sobre a melhor alocação de seus fatores de produção. Neste sentido, pode-se falar em soberania econômica, como corolário do próprio poder soberano.

Não significa a soberania econômica, por outro lado, uma opção de nosso constituinte pelo isolamento. (...)

O princípio da soberania econômica implica, assim, a busca constante de redução da dependência do estrangeiro. (...)

Enquanto princípio, poderá a soberania econômica conjugar-se, por exemplo, com o parágrafo 4º do artigo 218 do texto constitucional, que exige o apoio e o estímulo às empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao País.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 90)

O investimento externo direto a ser atraído mediante benefícios não é mais apenas aquele destinado a exploração de atividades econômicas, mas também aquele destinado a inovação tecnológica, sendo que nessa primeira etapa a inovação pelas subsidiárias das transnacionais já aqui estabelecidas e pelas empresas de capital nacional, é extremamente relevante.

Deve-se induzir a alteração do modelo de investimento das transnacionais que optam pela constituição de subsidiárias em outros países apenas com o objetivo de manter a tecnologia dentro do seu grupo econômico e, em geral, por motivos diversos, licenciam tecnologias já defasadas nos países desenvolvidos⁴⁸, se limitando, ainda, a inovações adaptativas⁴⁹ nos países em desenvolvimento.

⁴⁷ GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 233. IZERROUGENE, Bouzid. Ganhos e Perdas do Livre Comércio – O Caso do Projeto de Acordo Mercosul / União Européia. In: AMBOS, Kai; PAULO PEREIRA, Ana Cristina (Coordenadores). Mercosul e União Européia: Perspectivas da Integração Regional. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, p. 139. ELALI, André. Op. cit., 2010, p. 189. CATÃO, Marcos André Vinhas. Op. cit., p. 121.

⁴⁸ LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Forense, Rio de Janeiro, 1997, p. 110.

⁴⁹ TREBILCOCK, Michael; HOWSE, Robert. The Regulation of International Trade. Abigdon: Routledge, 2005, 3rd, p. 443. “*Adaptive R&D* to support foreign production and customize technologies to local conditions has been the main form of R&D abroad (see also chapter IV). Even today, local adaptation remains the dominant type of foreign R&D undertaken by TNCs (Edler et al. 2002, OECD and Belgian Science Policy 2005, Roberts

4. NOÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA FINS DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Os benefícios fiscais da Lei 11.196/05 (Lei do Bem) foram instituídos visando a consecução dos objetivos previstos na Lei 10.973/04, com destaque para a inovação nas empresas nacionais⁵⁰. Cabe, portanto, verificar a noção de inovação tecnológica em ambas as leis e demais normas pertinentes.

4.1. A definição de inovação tecnológica na Lei 10.973/04 (Lei de Inovação)

A Lei 10.973/04 define criação (art. 2º, inciso II⁵¹), para seus fins, incluindo direitos de propriedade industrial mas excluindo resultados não tecnológicos – apesar de discussão em relação ao desenho industrial –, tanto que a lei não indica as marcas⁵², sendo que “os graus e características dessas criações variam em larga escala, segundo sua regulamentação legal: desde a solução técnica para um problema técnico novo e dotada de atividade inventiva, implicando mutação dos estados da natureza (invenção) até o simples conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada sem qualquer requisito de novidade nem atividade inventiva.”⁵³

Ressalta-se que a criação também pode resultar em “objeto de nenhum direito de exclusiva: a simples inovação incremental, a superação do risco tecnológico, a criação de uma fonte alternativa de suprimento, ou mesmo a invenção que, por razões táticas, se pretenda manter em segredo. Na dicção legal, “qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de

2001, Ambos 2005). But even local adaptive R&D in a foreign affiliate is economical only under certain conditions (Voelker and Stead 1999). The host economy must be sufficiently different from the home economy to make a major adaptive effort necessary; the scale of operations (a large domestic market or production aimed at export markets) must be sizeable enough; and the host country must possess the necessary human resources and institutional framework.” (WIR05, p. 158)

⁵⁰ “A empresa nacional é, *em princípio*, a constituída sob as leis brasileiras e que tem aqui sua sede e administração. Leis especiais podem ainda e sempre distinguir essa definição. Não havendo qualquer definição do que seja tal entidade na Constituição, será no campo da lei ordinária que se buscará tal conceito. Assim, por exemplo, no caso de empresas relativas à assistência à saúde, a empresa nacional será, necessariamente, a de capital integralmente nacional.” BARBOSA, Denis Borges e outros. Op. cit., p. 191.

⁵¹ “II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;”

⁵² Ibidem, págs. 20/21.

⁵³ Ibidem, p. 21.

novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.”⁵⁴ Nesse ponto, serão tidos como desenvolvimento de caráter tecnológico aqueles que observem pelo menos um dos seguintes requisitos: “a) acarreta ou possa acarretar o surgimento de um novo produto; ou (b) acarrete ou possa acarretar o surgimento de um novo processo; ou c) implique aperfeiçoamento incremental em produto ou processo.”⁵⁵

A inovação (art. 2º, inciso IV da Lei 10.973/04), por sua vez, é a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”. Aproveitamos a noção dada por Denis Borges Barbosa:

“(…) inovação será um passo no procedimento que vai desde a *criação* até o uso social desta; representa o estágio em que essa criação chega ao *ambiente produtivo ou social*. Não é qualquer novidade ou aperfeiçoamento; uma nova *obra de arte*, ou *proposta teórica* relativa à epistemologia, conquanto nova ou aperfeiçoada, não será, à luz desta Lei 10.973/2004, *inovação*. Inovação é também a chegada de uma *utilidade* no ambiente social, com ou sem efeitos no sistema produtivo. (...) Ainda que imprecisa, a definição é crucial para definir o alcance, limites, e interpretação da Lei. O fim de suas normas é propiciar esse processo que leva as criações *tecnológicas* ao estágio de utilidade social.

Assim, excluem-se do âmbito da lei os trabalhos científicos ou mesmo de cunho técnico que não participem direta e medularmente desse processo. Trabalhos de prospecção de campo de pesquisa, processos de aperfeiçoamento de gestão tecnológica, ainda que contribuindo, indiretamente, para a inovação, não se enquadrarão nesta Lei.” (BARBOSA, Denis Borges e outros. Direito da Inovação – Comentários à Lei 10.973/04, Lei Federal da Inovação. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, págs. 22/23)

4.2. A definição de inovação tecnológica na Lei 11.196/05 (Lei do Bem) – o benefício fiscal a pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica

É essencial estabelecermos parâmetros que possibilitem a delimitação das atividades sujeitas ao benefício fiscal, como bem destaca o *International Bureau of Fiscal Documentation – IBFD* em seu *International Tax Glossary* ao dispor sobre as diferentes significações do termo pesquisa e desenvolvimento (“P&D”), incluindo as definições que podem ser dadas pelas legislações de cada país:

⁵⁴ Ibidem, p. 15.

⁵⁵ Ibidem, p. 21.

“Any systematic or intensive study carried out in the manufacturing and industrial fields, the results of which are to be used for the production or improvement of products and processes. As a general proposition, R&D only extends from the laboratory or drawing board to prototype status, i.e. so long as an activity still contains an element of uncertainty/technical risk it is within the realm of R&D. Quality control, routine product testing, data collection, efficiency surveys, management studies, market research and sales promotion are normally not considered R&D activities. Not all countries define R&D in their national legislations; some define it in considered regulation, others rely on commercial law, accounting principles, case law, etc. In many countries the definition of R&D for deduction purposes is broader than the definition of R&D credits and incentives. Expenditure on institutions servicing a taxpayer may, for tax purposes, be allowed either as a current deduction, for instance where it relates to existing products and processes, or as a depreciation deduction, for instance where it results in the creation of a new product or process.” (IBFD International Tax Glossary. 15 ed., The Netherlands: IBFD, 2005, p. 341)

Benefícios fiscais para P&D

Os benefícios fiscais instituídos pela Lei 11.196/05 têm como finalidade dar eficácia ao artigo 28 da Lei 10.973/04:

“Art. 28. A União fomentará a inovação na empresa mediante a concessão de incentivos fiscais com vistas na consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei.”

Os objetivos da Lei 10.973/04 estão previstos em seu artigo 1º:

“Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.”

Denis Borges Barbosa destaca “cinco grandes grupos de normas” na Lei 10.973/04: (i) “Constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas”; (ii) “Estímulo à participação de instituição de ciência e tecnologia no processo de inovação”; (iii) Normas de incentivo ao pesquisador-criador”; (iv) “Incentivo à inovação na empresa”; e (v) “Apropriação de tecnologias”. E, depois, conclui listando os “objetivos específicos

da norma”, de onde destacamos apenas aqueles que nos interessam: (i) “Incentivar a pesquisa (...) tecnológica e a inovação”; (ii) “Incentivar a cooperação entre os agentes de inovação”; (iii) Estimular a formação de empresas de base tecnológica; e (iv) Estimular o investimento em empresas inovadoras”.⁵⁶

Portanto, os objetivos da Lei 10.973/04 também servem de parâmetros para definirmos a amplitude dos benefícios fiscais da Lei 11.196/05. Nessa última lei, a indicação apenas da expressão “inovação tecnológica” como suscetível de benefício fiscal causa certa confusão. Não é a inovação em si que é passível de benefício fiscal. O risco tecnológico, a grande possibilidade de não se alcançar o êxito pretendido, que diminui o interesse do particular em gastar vultosos recursos para desenvolver uma tecnologia é que resulta na instituição de benefícios fiscais para induzi-lo a atuar dessa forma. Temos, portanto, uma norma tributária indutora. O benefício é para a busca, não se exigindo êxito, da criação, da melhoria substancial dessa tecnologia, o seu desenvolvimento, ou seja, a realização de P&D.

A CF 1988 (art. 218, parágrafo 4º) dispõe que a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia e a Lei 11.196/05 sempre destaca os benefícios como referentes a “pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica”, além de assim definir a inovação tecnológica (art. 17, parágrafo 1º):

“Considera-se inovação tecnológica a **concepção** de novo produto ou processo de fabricação, bem como a **agregação** de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.” (grifos nossos)

A partir da definição acima temos benefícios fiscais para a **pesquisa tecnológica** e para **desenvolver, conceber, gerar, criar** um novo produto ou processo de fabricação, assim como para **agregar, crescer, reunir** novas funcionalidades ou características a produto ou processo já existente. A parte final se refere ao êxito das mesmas (a inovação), o que porém não é requisito para os benefícios fiscais, salvo para o percentual final (20%) referente ao êxito na proteção das patentes e cultivares eventualmente criadas ou substancialmente melhoradas.

⁵⁶ Ibidem, p. 1 a 3.

Ao apresentar tal definição a lei vincula o intérprete⁵⁷, de modo que o referido benefício fiscal, portanto, se limita a P&D⁵⁸, não incluindo os gastos necessários para a sua efetiva introdução e utilização pela empresa, tanto que o Decreto 5.798/06 (art. 2º, inciso II), que regulamenta a Lei 11.196/05, define tais atividades, além de outras que serão destacadas mais abaixo:

“II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:

a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores;

b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas;

c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos;”

Os contornos da P&D resultarão ainda da análise, no que cabível, do Manual de Oslo⁵⁹ e, especialmente, do Manual Frascati⁶⁰, ambos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (indicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT como parâmetro para

⁵⁷ GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4ª ed., Malheiros, 2006, p. 237/238.

⁵⁸ “R&D involves novelty and the resolution of scientific and technological uncertainty. It includes basic and applied research along with development (United States, NSB 2004):

- *Basic research*. The objective of basic research is to gain a more comprehensive knowledge or understanding of the subject under study without specific applications in mind. In industry, basic research is defined as research that advances scientific knowledge but does not have specific immediate commercial objectives.

- *Applied research*. The objective of applied research is to gain the knowledge or understanding to meet a specific, recognized need. In industry, applied research includes investigations to discover new scientific knowledge that has specific commercial objectives with respect to products, processes, or services.

- *Development*. Development is the systematic use of the knowledge or understanding gained from research directed towards the production of useful materials, devices, systems or methods, including the design and development of prototypes and processes.” (WIR05, p. 103)

⁵⁹ Manual de Oslo – Diretrizes para a Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação. 3ª Edição, OCDE, 2005, tradução sob responsabilidade da Finep.

⁶⁰ Manual Frascati – Proposta de Práticas Exemplares para Inquéritos sobre Investigação e Desenvolvimento Experimental. OCDE, 2002. Tradução em português de Portugal.

tanto). Cabe a ressalva de que o Manual de Oslo indica a inovação de produto (bens e serviços) e de processo, além da inovação de marketing e a organizacional, sendo que apenas a inovação de produto (bens) e a de processo são realmente tecnológicas. A Receita Federal, inclusive, já se pronunciou sobre esse ponto específico:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ementa: O incentivo à inovação tecnológica de que trata o capítulo III da Lei nº 11.196, de 2005, não é aplicável ao desenvolvimento de projetos relacionados à comercialização, gestão e distribuição de produtos. Fundamentos Legais: Lei nº 11.196, de 2005, arts. 17 a 27; Lei nº 10.973, de 2004, art. 28.” (MF/SRF/Disit 09, Solução de Consulta nº 372, de 19/10/2007)

Não consideramos que a Receita Federal ao emitir tal resposta tenha extrapolado sua competência para definir o que é ou não é sujeito aos benefícios fiscais, o que, caso contrário, seria restrito ao MCT⁶¹, já que a lei requer a prestação de informação anual pela empresa (que deverá estar fiscalmente regular) ao MCT (até 31 de julho de cada ano), que, por sua vez, remeterá informações à Receita Federal⁶². Como destacaremos mais a frente, é, em especial, a falta de corpo técnico especializado sobre o tema que impede uma resposta mais específica sobre se determinada atividade se sujeita ou não ao regime dos benefícios fiscais.

A Receita Federal pode, como o fez, por exclusão, delimitar os contornos genéricos das atividades sujeitas aos benefícios fiscais. Como demonstramos, a própria legislação limita os benefícios fiscais à busca de tecnologia e o fisco simplesmente excluiu as atividades tidas como não tecnológicas, mas que são indicadas no Manual de Oslo como referentes a inovação. O Manual de Oslo, portanto, vai além da definição sujeita aos benefícios fiscais ao dispor que:

“As atividades de inovação incluem todas as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que realmente conduzem, ou que pretendem conduzir, à **implementação de inovações**. Algumas dessas atividades podem ser inovadoras em si, enquanto outras não são novas mas são necessárias para a implementação. **A inovação compreende várias atividades que não se inserem em P&D**, como as últimas fases do desenvolvimento para pré-produção, produção e distribuição, atividades de desenvolvimento com um grau menor de novidade, atividades de suporte

⁶¹ ROCHA, Sergio André. Aplicação dos Inventivos à Inovação Tecnológica Previstos na Lei nº 11.196/05. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 171. Dialética, Dezembro – 2009, p. 139 a 141.

⁶² O relatório enviado à RFB apenas consolida os dados das empresas, sendo meramente informativo, sem qualquer caráter vinculativo.

como treinamento e preparação de mercado, e atividades de desenvolvimento e implementação para inovações tais como novos métodos de marketing ou novos métodos organizacionais que não são inovações de produto nem de processo. As atividades de inovação podem também incluir a aquisição de conhecimentos externos ou bens de capital que não são parte da P&D.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 25) (grifos nossos)

A noção de P&D é extraída pelo mesmo do Manual Frascati:

“P&D: define-se P&D no Manual Frascati (OCDE, 2002) e estão incluídas as seguintes propriedades:

i) a empresa pode engajar-se em pesquisa básica ou aplicada para adquirir novos conhecimentos e em pesquisas diretas em busca de invenções específicas ou modificações de técnicas já existentes;

ii) a empresa pode desenvolver novos conceitos de produtos ou processos ou outros métodos novos para estimar se eles são factíveis e viáveis, um estágio que pode compreender: a) desenvolvimento e teste; e b) pesquisas adicionais para modificar desenhos ou funções técnicas.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 44)

O Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, por sua vez, no Anexo à Portaria MCT nº 943/06 (posteriormente revogada pela Portaria MCT nº 327 de 29/04/10) repetiu a definição de inovação tecnológica contida na Lei 11.196/05 e a complementou para indicar que:

“Se refere a produto e/ou processo novo (ou aprimorado) para a empresa, não sendo, necessariamente novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter sido desenvolvida pela empresa ou por outra empresa/instituição.

A inovação pode resultar de novos desenvolvimentos tecnológicos, de novas combinações de tecnologias existentes ou da utilização de outros conhecimentos adquiridos pela empresa.”

Em face do exposto, o benefício fiscal para a P&D não compreende, a título exemplificativo, a construção de uma nova planta (salvo se piloto e tenha a P&D como principal objetivo) e o início da produção de um produto⁶³, mas inclui a produção experimental e a construção de um protótipo⁶⁴.

Denis Borges Barbosa, em palestra sobre o tema, também destacou algumas atividades tidas como não inovadoras tecnologicamente pela FINEP: “(i) modernização ou ampliação da capacidade de produção (pura e simples); (ii) ampliação dos canais de distribuição pura e simples; (iii) construção de novas instalações; (iv) implementação de novas técnicas, bem como novos métodos de gestão, já disponíveis no mercado (leia-se: já em domínio público); (v) design de produto apenas com apelos estéticos.”

A questão do risco tecnológico

A Lei 10.973/04 em seu artigo 20⁶⁵ também nos auxilia na significação dos benefícios fiscais a pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica ao tratar da contratação pela administração pública de particulares para a “realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico”, conforme destaca Denis Borges Barbosa:

⁶³ “A produção experimental insere-se na P&D se ela implicar em testes de escala máxima e em concepções e técnicas de engenharia subseqüentes, enquanto as plantas piloto são consideradas P&D caso seja a P&D seu objetivo principal.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 109)

⁶⁴ “Classificam-se como P&D a construção e o teste de um protótipo se seu objetivo principal é a realização de novos melhoramentos. Essa é geralmente a fase mais importante do desenvolvimento experimental de uma inovação. Um protótipo é um modelo original (ou uma situação de teste) que inclui todas as características técnicas e as funções do novo produto ou processo. A aceitação de um protótipo significa frequentemente o término da fase de desenvolvimento experimental e o início de uma nova fase do processo de inovação (as diretrizes adicionais podem ser encontradas abaixo e no *Manual Frascati*).” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 106)

⁶⁵ “Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.

§ 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.”

“Problema técnico ou obtenção de produto ou processo

O objeto da atividade é a resolução de um problema técnico, vale dizer, de um obstáculo da ordem do conhecimento, pertinente à área técnica. Tomando a noção do âmbito da Propriedade Intelectual, onde ela é particularmente desenvolvida como requisito de patenteabilidade, entende-se como tal a solução que seja *concreta* e técnica. Concreta como oposto a uma solução abstrata, por exemplo, de um problema matemático, ou de contabilidade. Técnico como oposto ao estético ou, geralmente, expressivo. Não se trata aqui de um problema científico, mesmo pela qualificação do risco da atividade: *tecnológico*.

A distinção entre o problema técnico e o *produto ou processo inovador* é relevante. A obtenção do produto ou processo é seguramente a resolução de um problema técnico. Mas estes últimos configuram uma *utilidade* ou um *meio* inovador, enquanto a superação de problema técnico percorre todo o contínuo da otimização, da melhora de produtividade, etc. Ou, como se mencionará, a criação de uma *fonte alternativa de fornecimento*.” (BARBOSA, Denis Borges e outros. Direito da Inovação – Comentários à Lei 10.973/04, Lei Federal da Inovação. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, p. 215)

O Manual de Oslo, com base no Manual Frascati, também ressalta a necessidade de um elemento significativo de novidade e/ou a resolução de uma incerteza tecnológica:

“Os critérios básicos para a distinção das atividades de inovação baseadas em P&D das atividades não baseadas em P&D são “a presença em P&D de um elemento de novidade considerável e a resolução da incerteza científica e/ou tecnológica” ou o fato de que essas atividades “resultam em novos conhecimentos ou no uso dos conhecimentos para projetar novas aplicações” (ver Manual Frascati, § 84⁶⁶ e § 146). Esses critérios implicam “que um projeto particular pode ser considerado P&D se ele for empreendido por uma dessas razões, mas não se ele for efetuado por outra razão” (Manual Frascati, § 85). Recomenda-se que as diretrizes do Manual Frascati, §§ 110-130 e §§ 145-151, sejam aplicadas em pesquisas sobre inovação.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 112)

⁶⁶ “O critério básico que permite distinguir a ID de actividades afins é a existência no seio da ID de um elemento apreciável de novidade e a resolução de uma incerteza científica e/ou tecnológica; ou seja, a ID aparece quando a resolução de um problema não é evidente para alguém que tenha o conjunto básico de conhecimentos da área e conheça as técnicas habitualmente utilizadas nesse sector.” Manual Frascati – Proposta de Práticas Exemplares para Inquéritos sobre Investigação e Desenvolvimento Experimental. OCDE, 2002, p. 48. Tradução em português de Portugal.

Cabe, ainda, a indagação se a busca pela melhoria de um processo ou produto para a superação de um risco de produção (no caso específico, o seu custo de produção), é ou não objeto dos benefícios para P&D. Na mesma linha, indaga-se sobre a viabilidade do novo produto ou processo, ou seja, se a sua busca termina com a superação do risco tecnológico, sem, porém, considerar o seu custo de produção. O empresário considera o custo de produção um item determinante que pode, dependendo, inviabilizar a introdução da inovação tecnológica no ambiente produtivo ou social.⁶⁷ No primeiro caso, o próprio MCT destacou tal justificativa no Anexo à Portaria nº 943/06:

“Melhoria incremental de produto (bem ou serviço industrial) refere-se a um produto previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente aumentado ou aperfeiçoado. Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de se obter um melhor desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias primas ou componentes de maior rendimento. Um produto complexo, com vários componentes ou subsistemas integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos componentes ou subsistemas.” (grifos nossos)

Considerando as noções destacadas acima e a referida Portaria do MCT, apesar da redução do custo de produção ter inicialmente impulsionado a busca pela melhoria, nos parece que tal procedimento somente será objeto de benefício fiscal se a busca for por uma melhoria substancial, o que resultará na necessidade de se buscar resolver uma nova incerteza tecnológica para consegui-la. Lembramos que o êxito nessa busca não é requisito para grande parte dos benefícios fiscais.

Portanto, a vontade inicial de reduzir o custo de produção deve ser concomitante a tentativa de resolução de uma nova incerteza tecnológica. Destacamos que não se trata de um jogo de palavras, sendo aconselhável um procedimento prévio que delimite os objetivos da pesquisa a ser realizada. Na hipótese de não se considerar previamente a superação de um risco tecnológico, a eventual busca sem êxito de uma melhoria substancial que possa resultar em um novo direito de propriedade industrial

⁶⁷ “No caso do investimento em P&D, que busca a inovação tecnológica, o empresário se defronta com uma incerteza ainda maior associada à longa maturação e ao risco do negócio ou iliquidez do investimento. A atividade de pesquisa pode não ter o resultado esperado, tanto em termos de viabilidade técnica do protótipo, como de sua viabilidade econômica, ou seja: “(...) à incerteza comumente presente na decisão empresarial convencional de investir em bens de capital, soma-se uma nova incerteza, referente ao resultado do processo inventivo” (Sicsú e Motta Albuquerque, 1998, p. 677).” DE FREITAS, Maria Cristina Penido. O papel do Estado na promoção do desenvolvimento tecnológico: análise de algumas experiências nacionais. Disponível em http://www.sep.org.br/artigo/FREITAS_MARIA_CRISTINA.pdf?PHPSESSID=e38bdc3de5b5ee5c50b7a50fb4462232, Acesso em 22/10/09.

passível de proteção conforme sua legislação específica, ou *know how*, poderá não estar sujeita aos benefícios fiscais.

Essa definição prévia é importante, já que os benefícios fiscais não exigem o êxito nessa busca, mas requerem que ela tenha sido previamente fundamentada pela tentativa de superação de um risco tecnológico. Nesse sentido, o Manual Frascati destaca algumas indagações a serem efetuadas visando identificar se determinado projeto é ou não referente a P&D:

“Tabela 2.1. Critérios suplementares para diferenciar a ID⁶⁸ de outras actividades científicas, tecnológicas e industriais afins

A. Quais são os objectivos do projecto?

B. Existe um elemento novo ou inovador neste projecto?

Procura fenómenos, estruturas ou relações desconhecidas?

Aplica conhecimentos ou técnicas de uma nova forma?

Existe uma probabilidade significativa de que resulte um novo (maior ou mais profundo) conhecimento de fenómenos, relações ou princípios de manipulação que possam interessar mais do que uma organização?

Os resultados podem ser patenteados?

C. Que pessoal trabalha no projecto?

D. Quais são os métodos utilizados?

E. Que programa financia o projecto?

F. Em que medida as conclusões ou os resultados do projecto podem ter um carácter geral?

G. Estaria o projecto melhor classificado como uma outra actividade científica, tecnológica ou industrial?” (Manual Frascati. OCDE, 2002, p. 48)

⁶⁸ A tradução foi efetuada em português de Portugal, de modo que “ID” significa investigação e desenvolvimento, que corresponde a nossa pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A fiscalização dos benefícios fiscais pela Receita Federal

Alguns ressaltam certa insegurança em relação a desnecessidade de prévia autorização pelo MCT, mas nos parece que a Receita Federal não deverá questionar a especificidade da atividade desempenhada em si – salvo aquelas destacadas anteriormente que efetivamente não são tecnológicas –, mas apenas indicar eventuais gastos que realmente não podem ser tidos como relacionados a P&D:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ementa: PROCESSO DE CONSULTA O instituto da consulta não se afigura o meio adequado para se confirmar, ou não, se determinada empresa operacionalmente de fato cumpre programas de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica, tendo em vista que, além de não se tratar de interpretação da legislação tributária, mas, sim, de sua aplicação, cabe ao beneficiário dos incentivos fiscais prestar as informações sobre os seus programas na forma da Portaria MCT nº 943, de 2006, e atender às demais normas estabelecidas nos atos que regulamentam o incentivo.” (MF/RFB, Solução de Consulta nº 138, de 12/05/2008)

Nossa posição ganha ainda mais força se considerarmos a seguinte decisão relacionada ao tema, apesar de referente a prestação de serviços de desenvolvimento tecnológico (P&D extramuros):

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: DESPESAS. GLOSA. No caso da prestação de serviços que envolvam desenvolvimento tecnológico, as provas apresentadas pelo sujeito passivo comprovando o serviço somente podem ser desqualificadas por meio de perito, sendo incabível a imposição de lançamento de ofício com base em juízo de valor. (...). Ano-Calendário: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001” (MF/SRF/DRJ/BEL, Acórdão 01-9880, de 29/11/2007)

Atividades beneficiadas que não constituem P&D

O Decreto 5.798/06⁶⁹, que regulamenta a Lei 11.196/05, lista atividades correspondentes a P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental) e acresce

⁶⁹ O Decreto transcreve (art. 2º, inciso I) a definição de inovação da Lei 11.196/05 e lista as atividades que considera como pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (art. 2º, inciso II).

atividades que não constituem P&D⁷⁰ em seu sentido estrito (tecnologia industrial básica e serviços de apoio técnico), mas que se encontram relacionadas a mesma:

“II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:

(...)

d) tecnologia industrial básica⁷¹: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e

e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;”

⁷⁰ “Deve-se tomar o cuidado de excluir das atividades de P&D qualquer atividade que seja parte do processo de inovação mas que raramente envolva P&D (por exemplo, o trabalho de patenteamento, o licenciamento, as pesquisas de mercado, o início da produção, a reengenharia de processo, a provisão de ferramentas). Ao mesmo tempo, algumas atividades são pelo menos parcialmente consideradas como P&D (por exemplo, plantas-piloto, protótipos, desenho industrial, desenvolvimento de processo).” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 111)

⁷¹ “A Tecnologia Industrial Básica – TIB é um conjunto de ferramentas tecnológicas que provê a base tecnológica para o desenvolvimento industrial. Envolve, entre outras, a normalização, a regulamentação técnica, a avaliação da conformidade (inspeção, certificação, ensaios, etc.), a metrologia, a informação tecnológica e a propriedade industrial. Essas disciplinas técnicas são de uso comum pelos diversos setores da economia (indústria, comércio, agricultura e serviços) e são essenciais para a geração e aprimoramento de produtos, processos e serviços. (...) Em virtude da importância que os requisitos técnicos têm hoje nos mercados, os países vêm dando crescente atenção à sua infra-estrutura tecnológica e aos serviços tecnológicos utilizados para suportar as exigências do mercado. Ao mesmo tempo que a infra-estrutura de serviços tecnológicos, compreendidos pela Tecnologia Industrial Básica, reflete o status da tecnologia aplicada à produção, esta também produz impacto direto na comercialização de bens e serviços, o que traz conseqüências ao desempenho das empresas e interfere no fluxo do comércio internacional. Os impactos dizem respeito aos requisitos estabelecidos para os produtos, seja pelas normas técnicas, seja pelos regulamentos técnicos, à maneira de determinar que esses requisitos são atendidos, mediante a metrologia, seja ainda pela maneira de demonstrar esse atendimento ao mercado, pelo uso das ferramentas e métodos da avaliação da conformidade. Uma vez que é crescente a tendência para aplicação de barreiras técnicas ao comércio, tem-se elevado a importância das funções da TIB, seja como condição de acesso a mercado, seja como mecanismo de defesa do consumidor a bens de baixa qualidade.” Zapata, Germana; Abreu, Daniella; Medeiros, Joaci; Giesbrecht, Hulda; Abreu, José Augusto; Mantovani, Gustavo; Garrido, Alexandre. A Tecnologia Industrial Básica – TIB como ferramenta de Competitividade para as MPE e Instituições de Pesquisa e Tecnologia. p. 3. Disponível em http://www.abipti.org.br/otg/textos/artigos_otg/congresso/subtema5/12_tecnol_industrial_basica.pdf. Acesso em 15/05/10.

A tecnologia industrial básica visa possibilitar o cumprimento dos requisitos técnicos presentes ou impostos pelo mercado ou órgãos reguladores⁷², de modo que temos uma maior atuação do poder público visando a disponibilização e melhoria⁷³ dos serviços correspondentes.

Em relação aos serviços de apoio técnico, os mesmos devem ser inerentes às atividades de P&D, tais como o treinamento de pesquisadores, pequenos reparos e manutenção do imóvel e equipamentos destinados a P&D.

Definição de P&D para fins dos benefícios fiscais

Em face do exposto, temos benefícios fiscais para a **pesquisa tecnológica** e para **desenvolver, conceber, gerar, criar** um novo produto ou processo de fabricação, assim como para **agregar, crescer, reunir** novas funcionalidades ou características a produto ou processo já existente, assim como a atividade de tecnologia industrial básica (TIB) e serviços de apoio técnico indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados.

P&D intramuros e P&D extramuros

Considerando que a inovação deve ser desenvolvida dentro da empresa, já se exclui a mera aquisição de tecnologia, de modo que se privilegia a P&D intramuros e apenas em alguns casos autorizados pela lei a P&D extramuros, na definição dada pelo Manual de Oslo:

⁷² “É hoje um fato amplamente aceito que a integração comercial em escala global é acompanhada por progressiva redução das barreiras tarifárias. Entretanto, no sentido inverso, assiste-se ao progressivo aumento das barreiras não tarifárias, em especial das barreiras técnicas ao comércio. Cada vez mais relevantes no contexto do comércio internacional, as barreiras técnicas compreendem um conjunto de funções tecnológicas encadeadas entre si – quais sejam, metrologia, normalização e regulamentação técnica e a avaliação da conformidade, que compreende inspeções, ensaios e certificações – e têm amplo e indiferenciado uso pelos diversos setores da economia, conformando a Tecnologia Industrial Básica. Fazem também parte desse quadro – vital para o processo de inovação tecnológica, produção e competitividade comercial – as ações em tecnologias de gestão e propriedade intelectual.” Programa Tecnologia Industrial Básica e Serviços Tecnológicos para a Inovação e Competitividade. Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. Brasília, 2001. p. 9.

⁷³ Sobre o tema: (i) Programa Tecnologia Industrial Básica e Serviços Tecnológicos para a Inovação e Competitividade. Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. Brasília, 2001. (ii) Tecnologia Industrial Básica e Serviços Tecnológicos para a Inovação e Competitividade. Sumário Executivo. Programação FVA 2002–2003. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Ciência, Tecnologia e Inovação – CGEE. (iii) http://www.normalizacao.cni.org.br/principal_tib.htm.

“Pesquisa e desenvolvimento experimental

- **P&D intramuros (interna):** Trabalho criativo empreendido em uma base sistemática no interior da empresa com o intuito de aumentar o estoque de conhecimentos e usá-lo para projetar novas aplicações. Fazem parte da P&D intramuros toda a P&D conduzida pela empresa, incluindo a pesquisa básica.

- **Aquisição de P&D extramuros:** As mesmas atividades da P&D intramuros, mas adquiridas⁷⁴ de instituições de pesquisa públicas ou privadas ou de outras empresas (inclusive outras empresas no interior do grupo).” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 112/113)

A P&D extramuros (encomenda de tecnologia) pode ser efetuada mediante a contratação de:

a) Universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente (art. 2º, inciso IX da Lei 10.973/04), desde que a pessoa jurídica contratante fique com a responsabilidade, risco empresarial, gestão e controle da utilização dos resultados dos dispêndios efetuados (art. 17, inciso I, parágrafo 2º da Lei 11.196/05); ou

b) Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) (Lei Complementar 123/06) não optantes do Simples Nacional⁷⁵, desde que a P&D seja efetuada em face do interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferência das importâncias, ainda que a pessoa jurídica recebedora das mesmas venha a ter participação no resultado econômico do produto resultante.

Estamos diante da contratação por encomenda de determinada tecnologia, ou seja, da prestação de serviços de P&D por terceiros, o que leva o benefício da dedução múltipla a ser limitado aos casos previstos em lei, estando excluídos dos benefícios fiscais os pagamentos para outros beneficiários.

Vejam mais uma vez que o êxito não é requisito para a dedutibilidade. Aproveitamos a lição de Denis Borges Barbosa que, ao tratar do artigo 20 da Lei 10.973/04, ressalta que “trata-se de prestação de serviços para elaboração, por encomenda, de um bem imaterial”, mas que também é aplicável ao presente:

⁷⁴ O termo adquirido não é o mais apropriado para os benefícios fiscais em questão (a encomenda seria), pois parece presumir a mera aquisição de tecnologia (previamente de propriedade de outro), o que não aproveita qualquer dos benefícios fiscais em questão, salvo se necessária e utilizada exclusivamente para a P&D.

⁷⁵ Artigo 24 da Lei Complementar 123/06: “Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.”

“A contratação visada aqui é de *atividades de pesquisa e desenvolvimento*. Não é de um resultado certo ou bem já existente, o que caracterizaria *empreitada*. O contratado assume uma obrigação de *meio* – de dar seu máximo para chegar à solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador. Obriga-se, pois, a desempenhar *atividades*, o que na sistemática da Lei 8.666/93, configura *contrato de serviços*.”

O Art. 20 apenas se aplica quando haja *risco tecnológico*. Vale dizer, incerteza quanto a obter o resultado específico da prestação contratada.

Trata-se de licitação visando ao *contrato aleatório*, em que o Estado contratante não terá certeza se o objetivo pretendido na verdade ocorrerá. (...)

Contratos em que o resultado sempre ocorra – como o de *projeto* ou de *testes* (que sempre ocorrerão seja qual a mensuração ou conclusão) – serão regulados pelas disposições gerais de contratos com a Administração, e não por esta regra específica da Lei 10.973/2004.” (BARBOSA, Denis Borges e outros. Direito da Inovação – Comentários à Lei 10.973/04, Lei Federal da Inovação. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, págs. 217/218)

4.3. Pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produto e processo de fabricação

Produto (bens e serviços) e processo de fabricação

O termo produto, segundo o Anexo à Portaria MCT 943/06 e o Manual de Oslo, abrange em sua significação tanto bens quanto serviços⁷⁶, além de também indicar processo. Já destacamos que o

⁷⁶ “O setor de serviços é diverso. Howells e Tether (2004) classificam os serviços em quatro grupos: serviços que lidam sobretudo com produtos (como transporte e logística), os que trabalham com informação (tais como os *call centres*), serviços baseados em conhecimento, e serviços que lidam com pessoas (como cuidados com a saúde). Embora essa diversidade deva ser lembrada, diversas características gerais aplicam-se à maioria dos serviços. Um elemento fundamental acerca dos serviços é o fato de que a distinção entre produtos e processos é com frequência obscura, com produção e consumo ocorrendo simultaneamente. O desenvolvimento de processos pode ser mais informal para serviços do que para bens, com uma fase inicial consistindo de pesquisa, união de idéias e de avaliação comercial, seguida pela implementação. As atividades de inovação em serviços também tendem a ser um processo contínuo, consistindo em uma série de mudanças incrementais em produtos e processos. Isso pode eventualmente complicar a identificação das inovações em serviços em termos de eventos isolados, isto é, como a implementação de uma mudança significativa em produtos, processos e outros métodos. (...) As inovações de produtos no setor de serviços podem incluir melhoramentos importantes no que diz respeito a como elas são oferecidas (por exemplo, em termos de eficiência ou de velocidade), a adição de novas funções ou características em serviços existentes, ou a introdução de serviços inteiramente novos. São exemplos as melhorias significativas em serviços bancários via internet, tais como um grande aumento na velocidade e na facilidade de uso, ou a introdução de serviços de retirada e devolução em casa que melhoram o acesso de clientes a carros de aluguel.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 46/47 e 58)

Manual de Oslo possui uma definição mais ampla do que a Lei 11.196/05, de modo que, regra geral, quando o Manual de Oslo restringe, podemos seguir sua premissa, mas quando ele destaca que se trata de uma inovação, devemos avaliá-la.

A rigor, a inovação tecnológica estará sempre em um bem ou processo⁷⁷, mas não em um serviço. O serviço utilizará produtos e/ou processos na sua prestação. Por exemplo, a prestação de serviços de aquisição e processamento de dados sísmicos (terrestres ou marinhos, com tecnologia 2D ou 3D) requer a utilização de equipamentos para extrair tais informações e posteriormente processá-las, o que resulta na necessidade não apenas de equipamentos, mas também de softwares. Para essa empresa, o avanço tecnológico desses equipamentos resultará em uma inovação de serviços, mas se a atividade for a venda de tais bens, teremos uma inovação de produto para a mesma.

O mais usual, portanto, é a inovação tecnológica de um produto ou processo de fabricação utilizado na prestação de determinado serviço. Nesse sentido, consideramos que tecnicamente a definição da Receita Federal americana (*Internal Revenue Service – IRS*) é mais apropriada para os benefícios fiscais em questão:

“The term “product” includes any of the following: formula, invention, patent, pilot model, process, technique, similar property”⁷⁸

Porém, o MCT optou por considerar a inovação tecnológica em face da atividade desempenhada pela empresa, ou seja, do seu reflexo na consecução do objeto social da mesma. O Anexo à Portaria MCT nº 943/06 define:

“8.1 – Inovação de Produto

Produto tecnologicamente novo (bem ou serviço industrial) é um produto cujas características fundamentais (especificações técnicas, usos pretendidos, software ou outro componente imaterial incorporado) diferem significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa.

⁷⁷ HAGEDOORN, John. Innovation and Entrepreneurship: Schumpeter Revisited. In: *Industrial and Corporate Change*, Volume 5, Number 3, 1996. Oxford University Press 1996, p. 887. Disponível em <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=1542>. Acesso em 09 de junho de 2010.

⁷⁸ Disponível em <http://www.irs.gov/businesses/small/industries/article/0,,id=97640,00.html>. Acesso em 03/05/10.

Melhoria incremental de produto (bem ou serviço industrial) refere-se a um produto previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente aumentado ou aperfeiçoado. Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de se obter um melhor desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias primas ou componentes de maior rendimento. Um produto complexo, com vários componentes ou subsistemas integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos componentes ou subsistemas.”

Produto (bem) – mudança não pode ser meramente estética

A inovação de um bem pode resultar da melhoria de um produto previamente existente ou do desenvolvimento de um novo produto. Cabe diferenciar o mero desenvolvimento dos mesmos com e sem P&D. Exemplifiquemos. Uma empresa cujo objeto é a produção de telefones celulares, possuirá diversos tipos do mesmo. A mera criação de uma nova linha, ainda que resulte na produção de um protótipo, não será necessariamente uma inovação tecnológica. No âmbito do vestuário (roupas e sapatos), a mera criação de novas linhas com diferentes estampas e modelos também não será uma inovação tecnológica.

A mudança, portanto, não pode ser meramente estética. A inovação não está simplesmente no novo desenho, formato e cores do produto, mas em algum incremento que o mesmo tenha sofrido, seja em relação a uma nova tecnologia para o celular ou a utilização de um novo tecido especialmente desenvolvido para roupas esportivas, por exemplo. O próprio Anexo à Portaria MCT nº 943/06 indica alterações em produtos que não constituem inovação:

“Não são incluídas: as mudanças puramente estéticas ou de estilo e a comercialização de produtos novos integralmente desenvolvidos e produzidos por outra empresa⁷⁹.”

Em relação às indústrias de vestuário e calçados, o Manual de Oslo dispõe:

“Em algumas indústrias como vestuário e calçados há mudanças sazonais nos tipos de bens ou serviços oferecidos, que podem ser acompanhadas por mudanças na aparência dos produtos considerados. Esses tipos de mudanças de rotina no design geralmente não são inovações de produto nem de marketing. Por exemplo, a introdução de uma nova jaqueta por uma empresa de vestuário não é uma inovação de produto a menos que a jaqueta tenha, por exemplo, um revestimento com

⁷⁹ O que exclui a aquisição de tecnologia.

características substancialmente melhoradas. Entretanto, se a ocasião das mudanças sazonais é aproveitada para uma mudança fundamental na concepção de um produto que constitui um novo conceito de marketing usado pela primeira vez pela empresa, essa mudança deve ser considerada uma inovação de marketing⁸⁰.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 68)

Processo de fabricação

Nesse caso, estamos diante de um processo que resulta na fabricação de um bem. O Manual de Oslo, por sua vez, possui uma definição mais ampla, que vai além do processo de fabricação:

“Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção (...) novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. (...) Os métodos de produção envolvem as técnicas, equipamentos e *softwares* utilizados para produzir bens e serviços. (...) **As inovações de processo incluem métodos novos ou significativamente melhorados para a criação e a provisão de serviços.** Elas podem envolver mudanças substanciais nos equipamentos e nos *softwares* utilizados em empresas orientadas para serviços ou nos procedimentos e nas técnicas que são empregados para os serviços de distribuição.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 58/59) (grifo nosso)

Mudança deve ser significativa⁸¹

Inicialmente, cabe destacar que os benefícios fiscais não exigem o êxito, ou seja, a ocorrência da melhoria substancial. O que a legislação exige é que a justificativa dessa busca seja a superação de um risco tecnológico. Portanto, mesmo que não resulte na melhoria substancial desejada, a P&D realizada com essa finalidade será objeto de benefício fiscal.

⁸⁰ A inovação de marketing não é uma inovação tecnológica e portanto não possui benefícios fiscais.

⁸¹ O WIR05 (p. 102) destaca os estágios do desenvolvimento tecnológico conforme o nível da inovação (indicados a partir do vértice superior de um triângulo): (i) “FRONTIER INNOVATION - Create new technologies: as leader or follower”; (ii) “TECHNOLOGY IMPROVEMENT & MONITORING - Improve products, processes and skills to raise productivity and competitiveness, based on own R&D, licensing, interactions with other firms or institutions”; (iii) “SIGNIFICANT ADAPTATION - Change products and processes, plant layout, productivity management and quality systems, procurement methods and logistics to adapt technology to local or export-market needs. This is based on in-house experimentation and R&D as well as on search and interactions with other firms and institutions”; (iv) “BASIC PRODUCTION - Train workers in essential production and technical skills; reach plant design capacity and performance levels; configure products and processes; set up essential quality management systems; institute supervisory, procurement and inventory management systems; establish in-bound and out-bound logistics”.

Todavia, para a utilização integral dos benefícios fiscais o produto ou processo deve ser substancialmente melhorado, de modo que tal premissa deverá ser avaliada conforme a lei que regula cada direito de propriedade industrial, ou seja, se a lei possibilitar uma nova proteção em decorrência do avanço obtido estará preenchido o requisito. Nesse sentido, a questão passa a ser mais relevante para avaliar o eventual direito a dedução múltipla pela proteção do direito de propriedade industrial, o que não ocorrerá no caso do *know how*.

Alguns podem considerar que o *know how* funcionará em caráter residual, mas, além de mostrarmos que na prática o êxito não é requisito, o efeito comparativo com o processo ou produto – anterior – substancialmente melhorado assim como as razões que levaram a tal melhoria substancial servirão de suporte para avaliar a questão.

Na hipótese de se preferir manter em segredo um direito de propriedade industrial que poderia ter sido protegido, poderá ser efetuada, ainda, a análise conforme a lei de regência do mesmo.

Bens elaborados por encomenda

A mera elaboração de bens conforme indicações do cliente, em geral, não resulta em benefício fiscal, salvo se para atender a demanda do cliente a empresa teve que inovar o produto em questão e/ou o processo de fabricação do mesmo (partindo do pressuposto de que a mesma permanece como detentora da tecnologia) com gastos em P&D.

Além disso, quem será o proprietário da tecnologia referente a esse bem? Se do contratante, caberá verificar se é encomenda de tecnologia e está enquadrada na P&D extramuros prevista em lei como sujeita a dedução múltipla. Se do contratado, este poderá buscar melhorar o seu produto, aí sim, dependendo, estando sujeito aos benefícios fiscais.

Nesse sentido, destaca o Manual de Oslo que “as empresas que produzem sob encomenda fazem itens únicos e frequentemente complexos, de acordo com os pedidos dos consumidores. A menos que esse item exclusivo apresente atributos significativamente diferentes em relação aos produtos que a empresa produzia anteriormente, não se trata de uma inovação de produto”⁸², o que nos remeterá a legislação específica de cada direito de propriedade industrial.

⁸² Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 67/68.

Serviços de informática e automação

Inicialmente a Lei 11.196/05 (art. 26) excluía qualquer benefício às pessoas jurídicas que utilizassem os benefícios das Leis 8.248/91⁸³, 8.387/91 e 10.176/01, já que a redação inicial da mesma teve um dispositivo vetado, que previa a regulamentação do benefício a tais pessoas jurídicas pelo poder executivo. O argumento foi jurídico, ou seja, de que não era possível tal delegação ao poder executivo. Realmente, como dispomos anteriormente, ao optar por normas tributárias indutoras, o Estado perde a flexibilização das normas de direito econômico, ficando sujeito a legalidade tributária.

Em 2007, tivemos novo veto sobre o tema, agora na Lei 11.484/07 e em decorrência do “interesse público”. Tal lei revogaria o artigo 26 da lei do bem e permitiria a cumulação dos benefícios pelo setor. O veto⁸⁴ destacou que “as Leis n^{os} 8.248 e 8.387, ambas de 1991, condicionam que o benefício de isenção/redução do IPI tenha em contrapartida investimentos em pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação a serem realizados no País, no valor no mínimo correspondente a 5% do faturamento bruto no mercado interno dos produtos contemplados com redução/isenção do IPI, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações”, sendo que tais “investimentos compulsórios (...) são classificáveis como despesas operacionais pela legislação do IRPJ”, de modo que “a fruição simultânea dos incentivos (...) acarretaria a indesejável duplicidade de benefícios fiscais, colocando em condições muitíssimo vantajosas àquelas empresas de informática

⁸³ Artigo 16-A da Lei 8.248/91: “Art. 16A. Para os efeitos desta Lei, consideram-se bens e serviços de informática e automação: (Artigo incluído pela Lei n^o 10.176, de 11.1.2001)

I – componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os respectivos insumos de natureza eletrônica; (Inciso incluído pela Lei n^o 10.176, de 11.1.2001)

II – máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação ou apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação; (Inciso incluído pela Lei n^o 10.176, de 11.1.2001)

III – programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software); (Inciso incluído pela Lei n^o 10.176, de 11.1.2001)

IV – serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III. (Inciso incluído pela Lei n^o 10.176, de 11.1.2001)

§ 1o O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital, incluindo os constantes da seguinte relação, que poderá ser ampliada em decorrência de inovações tecnológicas, elaborada conforme nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias - SH: (Inciso incluído pela Lei n^o 10.176, de 11.1.2001)

(...)”

⁸⁴ Mensagem n^o 356, de 31 de maio de 2007, referente ao veto do artigo 63 da Lei 11.484/07.

que efetuam as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da informação, cumulativamente com a de concepção de novo produto ou processo de fabricação.”

A crítica do setor foi de que o governo teve uma visão equivocada em relação a cumulação dos incentivos, ou seja, apesar da natureza inicial dos incentivos ser a mesma (investimento em P&D), o benefício da lei de informática é em relação a industrialização, enquanto o benefício da Lei 11.196/05 é apenas para a fase de pesquisa e desenvolvimento. Nesse ponto, temos que dar razão aos empresários do setor.

Com a publicação da Lei 11.774 no dia 18 de setembro de 2008, foram inseridos 04 (quatro) parágrafos no referido artigo 26 que agora possibilitam às pessoas jurídicas beneficiadas pela lei de informática um benefício específico para P&D.

O benefício (fora do padrão geral indicado nesse artigo) é a exclusão, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, de até 160% da soma dos dispêndios efetivos realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Este valor poderá chegar a 180% (art. 16, parágrafos 2º e 3º do Decreto 5.798/06) segundo o número de pesquisadores contratados como empregados pela própria pessoa jurídica. O uso desse benefício resultará na adição às bases do IRPJ e da CSLL dos dispêndios classificados no ativo. A Lei 11.774/08 ainda dispõe:

“Art. 13-A. As empresas dos setores de tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e da comunicação - TIC poderão excluir do lucro líquido os custos e despesas com capacitação de pessoal que atua no desenvolvimento de programas de computador (software), para efeito de apuração do lucro real, sem prejuízo da dedução normal. (Incluído pela Lei nº 11.908, de 2009).

Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor do lucro real antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de apuração posterior. (Incluído pela Lei nº 11.908, de 2009).”

Software

O software, em geral, pode ser adquirido no comércio ou desenvolvido (pela própria empresa ou por encomenda a terceiro) para comercialização (incluindo a revenda) ou uso próprio. Segundo o Manual de Oslo “o desenvolvimento de *softwares* é classificado como P&D e envolve a realização de

avanços científicos e tecnológicos e/ou a resolução de incertezas científicas e tecnológicas em uma base sistemática” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 105/106).

Na hipótese de elaboração de software, a empresa que assumiu o risco do seu desenvolvimento (internamente ou por encomenda para posterior comercialização ou uso interno) poderá, dependendo, ter benefício fiscal, assim como o eventual adquirente (comercialização) do mesmo, mas por fundamentos diversos, se aplicar tal software exclusivamente em P&D. O Manual Frascati parece enfrentar mais a questão do software:

“135. Para que um projecto de desenvolvimento de software se possa classificar como ID, a sua realização deve depender de um progresso científico e/ou técnico, e **o objectivo do projecto deve ser a resolução de forma sistemática de uma incerteza científica ou técnica.**

136. Devem classificar-se como ID o software que faz parte de um projecto de ID, assim como as actividades de ID associadas a um software se este constitui um produto acabado.

137. O desenvolvimento de software, pela sua própria natureza, dificulta a identificação da componente de ID, se é que ela existe. O desenvolvimento de programas informáticos é uma parte integrante de numerosos projectos que, em si mesmos, não têm nenhuma componente de ID. Apesar disso, o desenvolvimento de software em tais projectos pode-se classificar como ID sempre que produza um avanço no campo da informática. Esses avanços são geralmente evolutivos e não revolucionários. Portanto, a actualização a uma versão, a melhoria ou a modificação de um programa ou de um sistema já existente, **podem classificar-se como ID quando trazem progressos científicos e/ou tecnológicos que dão lugar a um maior conhecimento.** A utilização de software para uma nova aplicação ou finalidade não constitui um progresso em si mesmo.

138. Pode-se conseguir um avanço científico ou tecnológico em software mesmo quando o projecto não chegue a bom termo, porque um fracasso pode trazer um maior conhecimento sobre a tecnologia do software ao mostrar, por exemplo, que mediante uma determinada abordagem não se pode conseguir os resultados satisfatórios esperados.

139. Os avanços que se obtêm noutros campos em consequência de um projecto de software não supõem que se tenham produzido avanços em matéria de software.” (Manual Frascati. OCDE, 2002, p. 64/65)⁸⁵ (grifos nossos)

⁸⁵ Ressalvamos que apenas as incertezas e conhecimentos técnicos devem ser considerados, com a exclusão dos científicos.

Para depois apresentar exemplos de P&D no setor:

“140. Os exemplos seguintes ilustram o conceito de ID na informática. Deve incluir-se em ID:

- A ID que dê lugar a novos teoremas e algoritmos na área da informática teórica.
- O desenvolvimento de tecnologias da informação no nível dos sistemas operativos, linguagens de programação, gestão de dados, programas de comunicações e ferramentas para o desenvolvimento de software.
- O desenvolvimento de tecnologias de Internet.
- A investigação em métodos de desenho, desenvolvimento, adaptação e manutenção de software.
- O desenvolvimento de software que produza avanços nas abordagens genéricas para a recolha, transmissão, armazenamento, recuperação, tratamento ou apresentação de informação.
- O desenvolvimento experimental com fim de resolver lacunas de conhecimentos tecnológicos necessários para desenvolver um sistema ou um programa informático.
- A ID em ferramentas ou tecnologias de software em áreas especializada da informática (processamento de imagens, apresentação de dados geográficos, reconhecimento de caracteres, inteligência artificial e outras).

141. As actividades informáticas de rotina e que não impliquem avanços científicos ou técnicos ou não resolvam incertezas tecnológicas não devem ser consideradas como ID. Alguns exemplos são:

- Software de aplicação comercial e desenvolvimento de sistemas de informação que utilizem métodos conhecidos e ferramentas informáticas já existentes.
- A manutenção dos sistemas existentes.
- A conversão ou tradução de linguagens informáticas.
- A adição de funções para o utilizador das aplicações informáticas.
- A depuração de sistemas informáticos.
- A adaptação de software existente.
- A preparação de documentação para o utilizador.

142. Na área da informática de sistemas, os projectos individuais podem não ser considerados como ID, mas a sua integração num projecto mais amplo pode justificar a sua inclusão. Assim, por exemplo, certas modificações da estrutura de ficheiros e nas interfaces com o utilizador num processador de linguagem de quarta geração podem tornar-se necessárias devido à introdução de tecnologia relacional. Estas modificações poderiam não ser consideradas ID quando vistas isoladamente, mas o projecto de adaptação no seu conjunto pode dar lugar à resolução de uma incerteza científica ou técnica e, por conseguinte, merecer a sua classificação como ID.” (Manual Frascati. OCDE, 2002, p. 65/66) (grifos nossos)

5. DOS CUSTOS E DESPESAS COMPREENDIDOS NO BENEFÍCIO FISCAL À P&D

Conforme destacado, a Lei 11.196/05 não prevê um benefício a industrialização ou a mera introdução da novidade no ambiente produtivo da sociedade. O benefício fiscal previsto na referida lei é para a busca pela empresa, ou por terceiros contratados pela mesma, quando autorizado pela lei, mediante pesquisa e desenvolvimento (P&D) de criação ou melhoria substancial em produtos ou processos, que se alcançados com sucesso resultarão em inovação tecnológica. A inovação pretendida pela nossa legislação, portanto, envolve o risco e incerteza tecnológica inerente ao procedimento para a obtenção desse novo, ou melhorado, produto ou processo e não requer o êxito nessa busca, salvo para o aproveitamento integral das deduções múltiplas previstas.

Como regra geral, somente os gastos com P&D (entendido na forma da lei) que podem levar ao processo ou produto novo serão dedutíveis. É com base nessa noção de inovação tecnológica que devemos delimitar os limites da utilização dos benefícios fiscais previstos na Lei 11.196/05. Todavia, ainda assim, a legislação inclui no benefício, como destacamos, determinadas atividades que não são de P&D.

A própria definição de P&D gera algumas dúvidas, o que reflete em relação às despesas tidas como dedutíveis. Nem no âmbito contábil a questão é simples.

5.1. Gastos ativáveis, segundo as normas contábeis, como referentes a criação de ativo intangível

Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível (IAS 38-Intangible Assets)

O IAS 38 – *Intangible Assets*, de responsabilidade do *International Accounting Standards Board* – IASB, foi adaptado ao Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC mediante o

Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível (“Pronunciamento”), aprovado pelo próprio CPC em 03 de outubro de 2008 e pela Comissão de Valores Mobiliários em 11 de novembro de 2008 (tornado público e com efeito para as companhias abertas a partir de 2009 pela Deliberação CVM nº 553, de 12/11/08)⁸⁶.

Ao tratar da pesquisa e desenvolvimento, ou seja, de um ativo intangível gerado internamente na empresa, o Pronunciamento divide e considera essencial que a empresa consiga diferenciar a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento do ativo intangível, caso contrário todo o gasto deve ser tido como efetuado na fase de pesquisa e reconhecido como despesa, já que nenhum ativo intangível resultante da fase de pesquisa deve ser ativado.

A premissa é de que durante a fase de pesquisa, a empresa ainda não consegue demonstrar a existência de um ativo e, conseqüentemente, se o mesmo será rentável. Como exemplos de atividades da fase de pesquisa são indicadas (item 55): “(a) atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento; (b) busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros conhecimentos; (c) busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços; e (d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados.”

Na fase de desenvolvimento, o Pronunciamento destaca que o ativo intangível deverá ser reconhecido se preencher todos os requisitos abaixo (item 56):

“(a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda;

(b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo;

(c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível;

(d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso este se destine ao uso interno, a sua utilidade;

(e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e

⁸⁶ Entre 2008 e 2009, outras autarquias (CFC, SUSEP, ANEEL, ANTT e ANS) também aprovaram o referido Pronunciamento, conforme disponível em <http://www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php>. Acesso em 05/05/10.

(f) capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento.”

Para depois destacar alguns exemplos de atividades da fase de desenvolvimento (item 58): “(a) projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-utilização; (b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam nova tecnologia; (c) projeto, construção e operação de fábrica-piloto, desde que já não esteja em escala economicamente viável para produção comercial; e (d) projeto, construção e teste da alternativa escolhida de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados.”

Em resumo – apesar do item 42 dispor sobre um projeto de pesquisa e desenvolvimento adquirido de terceiros e já em andamento ele também é aplicável a P&D intramuros:

“42. A aplicação das disposições dos itens 53 a 61 significa que os gastos subsequentes de projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento, adquirido separadamente ou em uma combinação de negócios e reconhecido como ativo intangível, devem ser reconhecidos da seguinte maneira:

(a) gastos de pesquisa – como despesa quando incorridos;

(b) gastos de desenvolvimento que não atendem aos critérios de reconhecimento como ativo intangível, previstos no item 56 – como despesa quando incorridos; e

(c) gastos de desenvolvimento em conformidade com referidos critérios de reconhecimento do item 56 – adicionados ao valor contábil do projeto de pesquisa ou desenvolvimento em andamento adquirido.”

Em relação a demonstração da existência de recursos para concluir o ativo intangível e de mercado e conseqüente rentabilidade futura, o Pronunciamento destaca que o mesmo pode ser comprovado (item 60) “por um plano de negócios que demonstre os recursos técnicos, financeiros e outros recursos necessários, e a capacidade da entidade de garantir esses recursos. Em alguns casos, a entidade demonstra a disponibilidade de recursos externos ao conseguir junto a um financiador indicação de que ele está disposto a financiar o plano.”

A questão da segurança para se estipular os custos referentes ao ativo intangível também são uma preocupação relevante, cabendo transcrever o disposto sobre o tema (itens 64 a 66):

“64. O custo de ativo intangível gerado internamente que se qualifica para o reconhecimento contábil nos termos deste Pronunciamento como estabelecido no item 24⁸⁷ se restringe à soma dos gastos incorridos a partir da data em que o ativo intangível atende os critérios de reconhecimento contidos nos itens 21, 22⁸⁸ e 56. O item 71⁸⁹ não permite a reintegração de gastos anteriormente reconhecidos como despesa.

65. O custo de ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente atribuíveis, necessários à criação, produção e preparação do ativo para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Exemplos de custos diretamente atribuíveis:

- (a) gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível;
- (b) custos de benefícios a empregados relacionados à geração do ativo intangível;
- (c) taxas de registro de direito legal; e
- (d) amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível.

66. Os seguintes itens não são componentes do custo de ativo intangível gerado internamente:

- (a) gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais gastos (b) puderem ser atribuídos diretamente à preparação do ativo para uso;
- (c) ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais incorridos antes do ativo atingir o desempenho planejado; e
- (d) gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo.”

O presente demonstra como a vinculação de gastos com a criação de um ativo intangível é complexa. Apesar da preocupação contábil se referir a sua ativação para posterior amortização, requerendo uma possibilidade de êxito da P&D (em sentido totalmente contrário aos benefícios fiscais

⁸⁷ “24. Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo.”

⁸⁸ “21. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se: (a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e (b) o custo do ativo possa ser mensurado com segurança.

22. A entidade deve avaliar a probabilidade de geração dos benefícios econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo.”

⁸⁹ “71. Gastos com um item intangível reconhecidos inicialmente como despesa não devem ser reconhecidos como parte do custo de ativo intangível em data subsequente.”

objeto do presente, de modo que o Pronunciamento não é apropriado para a finalidade da Lei 11.196/05), o que resulta em uma restrição maior dos valores passíveis de vinculação ao ativo intangível, o presente demonstra que a delimitação dos critérios passíveis de serem utilizados para a definição dos gastos visando o aproveitamento da dedução múltipla de 20% em caso de patente concedida ou cultivar registrado deve ser efetuada com cautela. Fica claro que as despesas com pesquisa básica, por exemplo, muitas vezes não serão passíveis de tal benefício. Retornaremos a tal questão mais a frente.

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM também destacou sua preocupação com a ativação dos gastos em P&D no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP nº 01/2007:

“No ativo, além da separação entre circulante e não circulante, a inclusão do "Intangível" é a principal novidade. Nesse item serão agrupadas as contas que anteriormente estavam classificadas em outros subgrupos do ativo permanente. Exemplos: marcas e patentes e direitos autorais anteriormente classificadas no imobilizado; ágio por mais valia de expectativas futuras de lucros, anteriormente classificada em investimentos; gastos com pesquisa e desenvolvimento, anteriormente classificada no diferido.

(...)

24. Ativos Intangíveis

24.1 Tratamento contábil dos ativos intangíveis no Brasil⁹⁰

Os ativos intangíveis no Brasil são, geralmente, considerados como ativos diferidos que, no inciso V do artigo 179 da lei societária, são definidos como "as aplicações de recursos que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício social, (...)". O pronunciamento NPC nº VII do Ibracon estabelece a condição para a ativação desses gastos, geralmente direitos vinculados ao destino da entidade, e a sua recuperabilidade, ou seja, o seu vínculo com receitas a serem obtidas em períodos futuros. Caso isso não seja possível, o referido pronunciamento (no item b do parágrafo 2) determina que "os montantes ativados deverão ser imediatamente amortizados na sua totalidade".

O pronunciamento internacional IAS 38 define um ativo intangível como "um ativo não monetário identificável sem substância física, mantido para uso na produção do fornecimento de bens ou serviços, para ser alugado a terceiros, ou para fins administrativos". Condiciona essa definição à

⁹⁰ Antes previsto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP Nº 01/2005.

definição geral de ativos, ou seja, (a) um ativo é controlado por uma empresa como resultado de eventos passados e, (b) do qual espera-se que sejam gerados benefícios econômicos futuros para a entidade. Para o reconhecimento e contabilização de um ativo intangível, **o IAS 38 condiciona à exigência de preencher a definição de um ativo intangível (citado anteriormente) e a possibilidade de estimar o custo desse ativo com segurança.** Além disso a entidade deve avaliar a probabilidade da geração de benefícios econômicos futuros por esses ativos "que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo".

Observa-se que, em essência, tanto as normas brasileiras quanto as internacionais reconhecem o ativo diferido, **desde que seja provável a geração de receitas incrementais futuras decorrentes da existência desses ativos.** Essa, entretanto, não é a posição dos pronunciamentos americanos que, no SFAS nº 2 – Accounting for Research and Development Costs, determinam que os gastos com pesquisa e desenvolvimento – P& D – sejam apropriados ao resultado como despesa⁹¹, o que obriga as empresas brasileiras listadas nas bolsas americanas a evidenciar essa divergência.

No caso de uma empresa em fase pré-operacional, não existiriam dúvidas em afirmar que, na ausência de indicação de perda de substância econômica do respectivo projeto e mantidas as premissas do plano de negócios que levou a companhia aberta a iniciá-lo, tais despesas poderiam, ou melhor, deveriam ser ativadas. Tal afirmação está fundamentada na premissa de que referido plano de negócios já contemplou que as receitas a serem obtidas, durante um certo período de tempo, estarão inequivocamente vinculadas àquele esforço (sacrifício) inicial materializado pelos dispêndios ocorridos. Além disso, também podemos afirmar que estas, quando realizadas, serão incrementais, ou seja, capazes de aumentar a capacidade de geração de receitas, além de serem específicas à condição do ativo, como nos casos de gastos com a "partida" (start-up) e pré-operacionais, que devem ser capitalizados, a menos que sejam necessários para trazer o ativo para as condições de trabalho.

Os mesmos fundamentos aplicam-se à empresa em marcha, ou seja, para que uma despesa reúna as condições necessárias para ser diferida, deve estar inequivocamente vinculada com a obtenção de receita incremental no futuro, deve ser reconhecido o período de tempo em que esta será realizada, devem inexistir evidências de perda de substância econômica do projeto ou de alteração, para pior, de premissas fundamentais do respectivo plano de negócios que justificou o projeto e deve ser, a receita incremental, plenamente demonstrada. Portanto, o foco é a receita incremental sobre a

⁹¹ "12. All research and development costs encompassed by this Statement shall be charged to expense when incurred."

qual deve recair a vinculação da despesa que se pretende diferir. **O contrário dessa situação seria a ativação incorreta de gastos regulares para manter o departamento de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, o que não configura a formação de ativos capazes de serviços não ordinários e geradores de receitas incrementais.** Na mesma direção, gastos genéricos e não específicos relacionados ao funcionamento geral da empresa não devem, por esta razão, ser capitalizados (ativados) porque não são custos relacionados especificamente a um ativo qualificável.

Não é suficiente afirmar apenas narrativa e genericamente que a despesa foi incorrida com o objeto de contribuir para a formação de resultados futuros, pois essa é a essência ou a razão de existir de uma despesa. A despesa representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas ou, em outras palavras, deve ficar claro que todo e qualquer dispêndio realizado por uma companhia objetiva a obtenção de receita futura de maior valor. Portanto, os pontos para o juízo de valor sobre os gastos diferidos a serem enfatizados são: (i) a inexistência de fato ou evento que indique a deterioração das perspectivas de rentabilidade futura do projeto, tal como enunciadas no plano de negócios que justificou o engajamento da companhia aberta no projeto, e (ii) a vinculação desses gastos com receitas incrementais futuras, específicos do ativo ao qual estão relacionados. Esses são os pontos cruciais a serem considerados no exercício de julgamento quanto ao diferimento de gastos incorridos.” (grifos nossos)

Resumo da questão contábil

Denis Borges Barbosa destacou a questão da ativação ao tratar dos “bens empresariais autogerados”:

“Não se pode deixar de considerar com mais atenção a questão dos ativos que, pelas limitações da arte contábil, deixam de ser reconhecidos nos livros da empresa. Com efeito, nem todos os bens da empresa são reconhecidos pela contabilidade. Só o serão aqueles que representarem *créditos* ou *débitos*, eis que tradicionalmente a contabilidade não se volta à introspecção da vida econômica da empresa.

Fábio Konder Comparato nota a importância da noção de “bens empresariais”, diversos dos que foram adquiridos de terceiros ou dados em aporte de capital à empresa pelos subscritores. São eles bens gerados pelo próprio negócio. Ora, sendo o balanço uma estrutura de compensação de crédito e débitos a terceiros, o capital próprio integralizado (ou o patrimônio líquido, já num sentido mais

econômico) figura como o índice de débito aos sócios; em princípio, não há, nele, lugar para os valores autogerados, como, por exemplo, o próprio potencial de lucratividade.

A ativação de uma patente ou marca autogerada se fará somente pelo valor de seu custo, os das retribuições do INPI e honorários de advogado; salvo, evidentemente, reavaliação do ativo com seus consentâneos legais.

(...)

Ora, se os *bens empresariais* de Fábio Konder Comparato são ligados à empresa enquanto organismo vivo (*going concern*, na doutrina norte-americana), eles não são contabilizáveis, porque não atribuíveis a crédito ou a débito de ninguém; e porque, autogerados, não terão valor de troca até serem postos no mercado.” (BARBOSA, Denis Borges. Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas. Revista de Direito Empresarial do Ibmecc, v. 3, 2002)

5.2. Despesa e Custo – Gastos a serem deduzidos ou ativados

Os dispêndios tidos como despesas serão deduzidos, enquanto os referentes a aquisição e aumento da vida útil de um ativo serão ativados e posteriormente depreciados ou amortizados conforme o caso. Denis Borges Barbosa assim destaca a diferença entre custos e despesas:

“2.2 Custo ou despesa

A segunda indagação é se o dispêndio implicou em contrapartida no ativo; quando se compra um bem para a revenda, a baixa na rubrica financeira sofrerá correspondência no valor do estoque, mantendo-se o equilíbrio das contas. Mas se o dispêndio se faz, por exemplo, no pagamento de um contínuo, há um desequilíbrio nas contas, pois retirou-se um valor financeiro sem contrapartida no ativo. No primeiro caso se tem um custo, no segundo uma despesa; são destas que adiante se falará.

Assim é que, se o pagamento visar a aquisição de uma patente, que será registrada no ativo imobilizado, o balanço como um todo permanecerá equilibrado; o pagamento é custo, e não despesa. A perda do valor do direito adquirido é, como visto, dedutível, mas tal dedução não se confunde com as das despesas.” (BARBOSA, Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. RT/INPI, São Paulo, 1984, p. 18)

Analogia com o Custo dos Produtos Vendidos e Custo dos Serviços Prestados

A contabilidade ainda efetua outra segregação, mediante a alocação do gasto como um item específico de determinada receita:

“Portanto, todos os gastos no processo de industrialização, que contribuem com a transformação da Matéria-prima (fabricação), entendemos como Custo: Mão-de-obra, Energia Elétrica, Desgaste das Máquinas utilizadas para a produção, Embalagem, etc.

Portanto, numa indústria, identificamos como Custo todo o Gasto de dentro da fábrica, seja ele Matéria-prima, Mão-de-obra, Desgaste de Máquina (depreciação)... aluguel de fábrica, imposto predial da fábrica, pintura da fábrica, etc.

Outros gastos que não contribuem ou não se identificam com a transformação da Matéria-prima, ou não são realizados dentro da fábrica, mas que não deixam de ser um sacrifício financeiro para obter Receita, são as Despesas: Comissão de Vendedores, Juros, Aluguel do Escritório, Honorários Administrativos, etc. Portanto, os gastos identificáveis ao processo de produção são custos, enquanto os identificáveis à administração, os financeiros e os relativos às vendas, são despesas.

Numa empresa industrial ao emprego da Matéria-prima, da Mão-de-obra e de outros gastos para transformá-la em produtos (gastos na fábrica) denominamos, no momento da venda do produto transformado, de Custos dos Produtos Vendidos (CPV).

(...)

Numa empresa prestadora de serviço, no momento da entrega do serviço realizado, ao emprego da mão-de-obra e, se houver, do material consumido na prestação de serviço, denominamos Custo dos Serviços Prestados (CSP). Portanto, Custo numa empresa prestadora de serviço é a mão-de-obra, o material e outros gastos aplicados aos serviços prestados.

Uma empresa que presta serviços de limpeza terá como custo o salário da faxineira, do supervisor de faxina, do material de limpeza etc. Porém, o salário do pessoal de escritório, do departamento de pessoal, de gerência etc., será despesa.” (MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 8a Ed., Atlas, São Paulo, p. 90/91)

Consideramos que podemos utilizar, em parte, uma analogia com o disposto acima, ou seja, substituindo o objeto social pela P&D, porém com uma limitação maior na atribuição dos gastos à mesma.

Em relação a P&D extramuros, ressaltamos, porém, que não se trata de considerar os gastos com a mesma como custo dos eventuais produtos criados, tanto que a Receita Federal já se posicionou no sentido de não considerar tais gastos como insumos, o que impossibilita o creditamento em face do Pis/Cofins-não-cumulativo⁹².

5.2.1. Despesas operacionais

Denis Borges Barbosa, em relação ao artigo 349 do RIR/99⁹³ (correspondente ao art. 53 da Lei 4.506/64), dispôs que “o benefício se resume na dedutibilidade das despesas de pessoal próprio, o que

⁹² “Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Ementa: COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. CONSULTORIA. Os gastos efetuados com a aquisição de serviços de consultoria nas áreas técnicas industriais, como engenharia industrial, pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, controle de qualidade, projetos e afins, não constituem insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda para fins de creditamento na forma do art. 3º, II, da Lei nº 10.833, de 2003.” (MF/RFB, Solução de Consulta 390, de 03/11/08) “Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ementa: PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. CONSULTORIA. Os gastos efetuados com a aquisição de serviços de consultoria nas áreas técnicas industriais, como engenharia industrial, pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, controle de qualidade, projetos e afins, não constituem insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda para fins de creditamento na forma do art. 3º, II, da Lei nº 10.637, de 2002.” (MF/RFB, Solução de Consulta 390, de 03/11/08) “Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ementa: Os gastos efetuados com aquisição de serviços de consultoria nas áreas técnicas industriais, como engenharia industrial, pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, controle de qualidade, projetos e afins, não constituem insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda para fins de creditamento na forma do art. 3º, II, da Lei nº 10.833, de 2003.” (MF/RFB/Disit 09, Solução de Consulta 157, de 31/05/05) “Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ementa: Os gastos efetuados com aquisição de serviços de consultoria nas áreas técnicas industriais, como engenharia industrial, pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, controle de qualidade, projetos e afins, não constituem insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda para fins de creditamento na forma do art. 3º, II, da Lei nº 10.637, de 2002.” (MF/RFB/Disit 09, Solução de Consulta 157, de 31/05/05)

⁹³ “Art. 349. Serão admitidas como operacionais as despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas, inclusive com experimentação para criação ou aperfeiçoamento de produtos, processos, fórmulas e técnicas de produção, administração ou venda (Lei nº 4.506, de 1964, art. 53).

§ 1º Serão igualmente dedutíveis as despesas com prospecção e cubagem de jazidas ou depósitos, realizadas por concessionários de pesquisa ou lavra de minérios, sob a orientação técnica de engenheiro de minas (Lei nº 4.506, de 1964, art. 53, § 1º).

§ 2º Não serão incluídas como despesas operacionais as inversões de capital em terrenos, instalações fixas ou equipamentos adquiridos para as pesquisas referidas neste artigo (Lei nº 4.506, de 1964, art. 53, § 2º).

§ 3º Nos casos previstos no parágrafo anterior, poderá ser deduzida como despesa a depreciação ou o valor residual de equipamentos ou instalações industriais no período de apuração em que a pesquisa for abandonada por insucesso, computado como receita o valor do salvo dos referidos bens (Lei nº 4.506, de 1964, art. 53, § 3º).”

o empresário na prática já teria. Em suma, o incentivo consiste em equiparar a atividade de pesquisa às outras atividades de produção da empresa.”⁹⁴

A Lei 11.196/05 (art. 17, inciso I) também possui dispositivo nesse sentido. Seria o dispositivo mera repetição do art. 53 da Lei 4.506/1964? Sob a égide da legislação anterior, a Receita Federal assim se pronunciou sobre o tema:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: O art. 39 da Lei n° 10.637, de 2002⁹⁵, não instituiu incentivo fiscal⁹⁶, reafirmando tão-somente o teor do art. 53 da Lei n° 4.506, de 1964⁹⁷, quanto à possibilidade de dedução como despesas operacionais, na apuração do lucro contábil, dos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos, bem assim estabelecendo a possibilidade de sua dedução para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.” (MF/SRF/COSIT, Solução de Consulta n° 16, de 20/12/2004)

Ainda que a dedução simples não seja benefício fiscal, é inegável que as deduções múltiplas, por meio de exclusão do lucro líquido, além da depreciação e amortização aceleradas o são.

Alguns podem considerar, com o mesmo raciocínio de uma despesa necessária a manutenção da fonte produtora, apenas substituindo a fonte produtora pelo setor de P&D – como destacamos acima –, que todas as despesas de custeio⁹⁸, desde que referentes direta ou indiretamente a P&D, seja

⁹⁴ BARBOSA, Denis Borges, *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*. RT/INPI, São Paulo, 1984, p. 10.

⁹⁵ Também foi esclarecido que se tratava de dedução como despesa operacional e não exclusão do lucro líquido: “Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ementa: LUCRO LÍQUIDO. APURAÇÃO. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. O art. 39 da Lei n° 10.637, de 2002, enquanto vigente, não autorizava excluir do lucro líquido, para efeito de determinação da base de cálculo da CSLL, os dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de produtos, mas tão-somente permitia a dedução desses dispêndios diretamente como despesas operacionais na apuração do próprio lucro líquido.” (MF/SRF/Disit 10, Solução de Consulta n° 12, de 27/01/2006) “Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: LUCRO LÍQUIDO. APURAÇÃO. DEDUÇÕES. LUCRO REAL. EXCLUSÕES. O art. 39 da Lei n° 10.637, de 2002, enquanto vigente, não autorizava excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, os dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de produtos, mas tão-somente permitia a dedução desses dispêndios diretamente como despesas operacionais na apuração do próprio lucro líquido.” (MF/SRF/Disit 10, Solução de Consulta n° 12, de 27/01/2006)

⁹⁶ O parágrafo único do artigo 42 da Lei 10.637/02, porém, indicava o referido artigo 39 como benefício fiscal.

⁹⁷ Vejam que a Solução de Consulta não considera a revogação do art. 53 da Lei 4.506/64.

⁹⁸ “6- O valor solicitado a FINEP deve somente ser relativo às despesas de custeio? (...) os recursos de subvenção econômica só podem ser utilizados em despesas de custeio. Desse modo, as despesas de capital, que se façam necessárias para a consecução dos objetivos do projeto, devem figurar como contrapartida. **São**

em relação ao pessoal (incluindo aqueles não relacionados a atividade e ainda que terceirizados, como seguranças, pessoal de limpeza, etc, ou aqueles que apenas a gerenciam, talvez até incluindo o responsável por indicar as despesas específicas do setor de P&D), ao local físico (e.g. aluguel, água, luz, etc) onde a P&D é realizada e os demais bens (não ativáveis) relacionados seriam dedutíveis. A Unesco, por exemplo, indica definição extremamente ampla:

“Current costs are composed of:

- *labour costs of R&D personnel* (annual wages and salaries and all associated costs or fringe benefits) and

- *other current costs* (non-capital purchases of materials, supplies and equipment to support R&D, including water, gas and electricity; books, journals, reference materials, subscriptions to libraries, scientific societies, etc.; materials for laboratories such as chemicals or animals, costs for on-site consultants, administrative and other overhead costs (e.g. office, post and telecommunications, insurance), costs for indirect services (e.g. security; storage; use, repair and maintenance of buildings and equipment; computer services; and printing of R&D reports), labour costs of non-R&D personnel).

Current costs may be prorated if necessary to allow for non-R&D activities within the same statistical unit.” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Unesco. Measuring Research and Experimental Development – Workshop on Science, Technology and Innovation Indicators: Trends and Challenges in South Eastern Europe. 27-31 March, 2007, Skopje, p. 48)

Outros, porém, podem considerar o problema irrelevante, pois grande parte ou a totalidade dessas despesas já seria dedutível. Todavia, a grande questão não está na dedução simples, mas nas deduções múltiplas. Quais despesas serão tidas como de P&D e conseqüentemente sujeitas a dedução múltipla automática, a dedução múltipla conforme o incremento de empregados pesquisadores e a dedução múltipla conforme a proteção de direitos de propriedade industrial? O último incremento da

despesas de custeio aquelas destinadas à manutenção dos serviços, como por exemplo, pessoal, material de consumo, insumos, serviços de terceiros e gastos com pequenas obras de conservação e adaptação. São despesas de capital as necessárias ao planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.” (Finep – Edital de Subvenção Econômica – 2007 / Dúvidas mais frequentes)” (grifo nosso)

dedução é ainda mais relevante, pois serão sobre os custos referentes ao desenvolvimento da tecnologia que vier a ser protegida.

A dedução como despesa operacional é um benefício a ser escolhido em face da possível amortização do desenvolvimento de determinada tecnologia, logo a visão inicial seria a de que são exatamente tais montantes que, se não ativados, deveriam estar sujeitos ao benefício fiscal da dedução múltipla. Porém, os critérios contábeis da ativação de intangíveis são diversos, já que não priorizam a incerteza tecnológica, exigindo resultado exatamente contrário, de modo que a lei possui amplitude diversa e não deve observar tais critérios contábeis.

Como destacamos em item anterior, consideramos que uma analogia com os gastos com o Custo dos Processos Vendidos e o Custo dos Serviços Prestados em face das despesas gerais da empresa nos permite uma melhor visualização e consideração dos gastos com P&D passíveis de benefício fiscal, com, porém, uma maior limitação na atribuição dos gastos a tal finalidade. Portanto, as atividades inerentes e necessárias à realização de P&D pela empresa servirão de subsídio para a identificação das despesas e, conseqüentemente, aquelas passíveis de benefício fiscal.

A partir dessa premissa, tentaremos buscar a visualização dessas despesas de uma forma extremamente simples e acadêmica. Imaginemos um centro de P&D fisicamente segregado do restante da empresa. Vamos imaginar que chegamos ao referido centro e somos recebidos pelos seguranças do local, que permitem a nossa entrada e solicitam que nos identifiquemos ao pessoal da recepção⁹⁹. Depois, com os crachás de identificação, ingressamos na área reservada e passamos pelas copeiras servindo café, pelo pessoal de limpeza em uma sala, pelo setor de recursos humanos exclusivo do centro de P&D, pelo setor de contabilidade que também cuida exclusivamente dos gastos com P&D e pelo pessoal administrativo do centro de P&D. Subimos um andar e passamos por terceirizados do suporte de informática do centro de P&D, pelo setor de compra de equipamentos, material de

⁹⁹ “As despesas correntes com inovações compõem-se de custos do trabalho e outros custos correntes:

– os custos do trabalho compreendem as remunerações e os salários anuais bem como todos os custos associados aos benefícios adicionais como os pagamentos de bônus, férias, contribuições de fundos de pensão e outros pagamentos de seguridade social e encargos da folha de pagamentos. Os custos do trabalho de pessoas não envolvidas nas atividades de inovação (como o pessoal de segurança e os funcionários da manutenção) devem ser excluídos dessa rubrica e incluídos em outros custos correntes;

– os outros custos correntes compreendem as compras de materiais que não configuram bens de capital, suprimentos, serviços e equipamentos de suporte às atividades de inovação desenvolvidas pela empresa em um dado ano.” (Manual de Oslo. 3ª Edição, OCDE, 2005, p. 117/118) (grifo nosso)

escritório e insumos para a P&D, de análise da viabilidade econômica¹⁰⁰ e de marketing das criações e substanciais melhorias porventura alcançadas, até chegarmos a uma área onde uma secretária pede que aguardemos. Até aqui, em nossa opinião, não vimos qualquer despesa sujeita aos benefícios fiscais de P&D.

Após aguardarmos, somos recebidos pelo gerente de pesquisas do centro, que nos apresenta as salas destinadas a pesquisa básica e aos diferentes projetos já individualizados com a apresentação dos pesquisadores e pessoal de suporte administrativo, o que não quer dizer que esse corte nos permite concluir que todos os gastos aqui são beneficiados. Os gastos com pesquisadores são beneficiados, mas os com o pessoal administrativo não. Os computadores e demais equipamentos específicos para cada pesquisa e projeto de desenvolvimento também são ativáveis e beneficiados, mas os utilizados pelo pessoal administrativo não. A lei ainda destaca gastos ativáveis com “máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos”, logo não nos parece que os gastos ativáveis não inseridos entre os mesmos serão objeto de benefício. Somos apresentados a protótipos que estão sendo construídos, também beneficiados com todas as peças necessárias para a montagem dos mesmos.

Consideramos que o disposto acima parece se adequar aos benefícios fiscais da Lei 11.196/05. O padrão é exatamente considerar apenas as atividades intrinsecamente relacionadas e necessárias à P&D como passíveis de benefício fiscal. Nos EUA¹⁰¹, por exemplo, o benefício inclui:

¹⁰⁰ “IRPJ – DESPESAS COM PESQUISAS - DESPESAS CUSTO C/PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLÓGICAS – Devidamente comprovado que a despesa incorrida com pesquisa de novos produtos é normal, usual e necessária às atividades da pessoa jurídica, restabelece-se a sua dedução, mormente quando a acusação fiscal deu-se sobre outro fundamento. (...)” (MF/Conselho de Contribuintes, Acórdão nº 101-96.083, Rel. Conselheiro Valmir Sandri, Sessão de 29/03/07) O Relator destacou no seu voto: “Quanto há hipótese de se classificar ou não as despesas incorridas pela Recorrente com o desenvolvimento de estudo, com o objetivo de apontar a viabilidade ou não de extensão de suas atividades para o Mercosul, com ênfase para a Republica Oriental do Uruguai como despesas operacionais, entendo, não restar dúvida que tais despesas subsume-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 53, da Lei n. 4.506/64, qual seja, despesas com pesquisas científicas, traduzidas no conjunto de conhecimentos adquiridos pela Contratada, dotados de universalidade e objetividade estruturados em métodos, fórmulas e teorias, visando com isso, orientar a Recorrente nos seus futuros investimentos.”

¹⁰¹ “The expenditures of Research and Development (“R&D”) are reasonable costs you incur in your trade or business for activities intended to provide information to help eliminate uncertainty about the development or improvement of a product. Uncertainty exists if the information available to you does not establish how to develop or improve a product or the appropriate design of a product.

Whether expenditures qualify as R&D expenditures depends on the nature of the activity to which the expenditures relate. Neither the nature of the product (or improvement) being developed, nor the level of technological advancement matters when making this determination.

R&D expenditures generally include all expenditures incident to the development or improvement of a product. R&D expenditures include the expenditures of obtaining a patent, such as attorney's fees expended in making and perfecting a patent application.

“According to these regulations, the deduction is for ‘research and development costs in the experimental or laboratory sense,’ including all expenditures incident to the development of an experimental or pilot model, a plant process, a product, a formula, an invention or similar property, and improvements to existing property similar to these types. It also includes the cost of obtaining a patent.

Specifically excluded from the definition of qualifying R&D expenditures are those for testing quality control, management studies, advertising and promotion, market research, sales promotion, sales service, research in the social sciences or psychology, and other nontechnological activities or routine technical services.” (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *Pharmaceutical R&D: Costs, Risks and Rewards*, OTA-H-522 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, February 1993), p. 185)

A Inglaterra, por exemplo, admite a dedutibilidade das seguintes despesas para fins dos benefícios fiscais a P&D pelas pequenas e médias empresas:

“What costs qualify?

The DTI¹⁰² guidelines state that R&D takes place when a project seeks to achieve an advance in science or technology. The eligible costs of the project are:

- staffing costs for R&D employees (CIRD¹⁰³83000)
- paying an external staff provider for R&D staff (CIRD84000)
- materials, water, fuel and power for R&D (CIRD82300)
- software directly used in the R&D (CIRD82500)

(...)

Expenditures Not Included

R&D expenditures do not include expenditures for any of the following: Quality control testing; Advertising or promotions; Consumer surveys; Efficiency surveys; Management studies; Research in connection with literary, historical, or similar projects; The acquisition of another's patent, model, production, or process.” IRS. Current-year Deduction of Research & Development Expenditures. Disponível em <http://www.irs.gov/businesses/small/industries/article/0,,id=97640,00.html>. Acesso em 30 de abril de 2010.

¹⁰² Department of Trade and Industry – DTI.

¹⁰³ Corporate Intangibles Research & Development – CIRD Manual.

- subcontracting out R&D activities (CIRD84200)

Note that these costs are only eligible when they are incurred on activities that directly contribute to the resolution of scientific or technological uncertainty. Further guidance on calculating the correct amount of qualifying expenditure within these categories is set out in the CIRD manual.” (HM Revenue & Customs. Research and development tax relief for small and medium sized companies. 2005. p. 5)

A seguir destacaremos algumas despesas gerais que em nosso entendimento são, ou possuem determinada parcela que pode ser considerada como, intrinsecamente relacionada a atividade de P&D e teriam benefício fiscal.

Ressaltamos porém que os gastos passíveis de benefício fiscal dependerão do caso concreto da empresa¹⁰⁴, sendo ela quem define¹⁰⁵ o que é necessário para a P&D que realiza. É conforme a essencialidade da despesa em face daquele que a pretende deduzir que se verifica se os requisitos para a dedutibilidade foram preenchidos.

Despesas com pesquisadores e gastos relacionados aos mesmos

O desenvolvimento de um novo ou substancialmente melhorado produto ou processo depende da P&D que, para ser realizada, deve possuir todo o pessoal necessário para tanto, o que resulta em benefício fiscal para os profissionais contratados, os pesquisadores, a serem utilizados exclusivamente em P&D e aqueles que se dediquem parcialmente a tal atividade, hipótese em que deve ser avaliado um critério de rateio das despesas (e.g. número de horas por projeto, utilizando o disposto no parágrafo 3º do art. 8º do Decreto 5.898/06 como parâmetro¹⁰⁶).

¹⁰⁴ ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 6ª Ed., Atlas, São Paulo, 2009, p. 157 e 160/161.

¹⁰⁵ “A necessidade de gastos que são, por natureza, inerentes à atividade empresarial, só o empresário pode definir. (...) Realmente a compreensão adequada da expressão *despesas necessárias*, na legislação do imposto de renda, exige que se considere que a obtenção do acréscimo patrimonial é fruto da atividade exercida em regime de livre iniciativa econômica, razão pela qual o legislador ordinário não é livre para estabelecer restrições ao conceito de despesas operacionais, e que as únicas restrições legais admissíveis são as decorrentes dos critérios de pertinência e da veracidade.” MACHADO, Hugo de Brito. Despesas Necessárias na Determinação da base de Cálculo do Imposto de Renda. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 162, p. 12.

¹⁰⁶ “§ 3º Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para o cálculo dos percentuais de que trata este artigo, também poderão ser considerados os sócios **que atuem com dedicação de pelo menos vinte horas semanais na atividade de**

Nossa opinião é de que o pessoal deve se enquadrar na definição do Decreto 5.798/06 (art. 2º, inciso III): “pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado, tecnólogo ou técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa jurídica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica”. Todavia, para fins de subvenção de parte da remuneração dos pesquisadores, consideram-se apenas mestres e doutores¹⁰⁷.

Portanto, não apenas a consideração da P&D como objeto social da empresa, mas também uma relação com os gastos que os pesquisadores necessitem para realizar a P&D constitui um filtro ainda maior para identificar as despesas sujeitas ao benefício fiscal.

Podemos considerar, partindo do pressuposto de que tais pesquisadores, ainda que em relação a projetos e pesquisas diversas, realizam atividades exclusivamente relacionadas a P&D, que praticamente todos os gastos referentes aos mesmos serão beneficiados, já que utilizados em P&D.

Nesse sentido, podemos, por exemplo, incluir os insumos e materiais (não ativáveis) utilizados pelos mesmos, as viagens¹⁰⁸ para se encontrarem com prestadores de serviços que também realizem

pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica explorada pela própria pessoa jurídica.” (grifo nosso)

¹⁰⁷ Decreto 5.798/06: “Art. 11. A União, por intermédio das agências de fomento de ciência e tecnologia, poderá subvencionar o valor da remuneração de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em atividades de inovação tecnológica em empresas localizadas no território brasileiro.

§ 1º O valor da subvenção de que trata o caput deste artigo será de:

I - até sessenta por cento para pessoas jurídicas nas áreas de atuação das extintas SUDENE e SUDAM; e

II - até quarenta por cento, nas demais regiões.

§ 2º A subvenção de que trata o caput deste artigo destina-se à contratação de novos pesquisadores pelas empresas, titulados como mestres ou doutores.

§ 3º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão objeto de programação orçamentária em categoria específica do Ministério ao qual a agência de fomento de ciência e tecnologia esteja vinculada, sem prejuízo da alocação de outros recursos destinados à subvenção.

§ 4º A concessão da subvenção de que trata o caput deste artigo será precedida de aprovação de projeto pela agência de fomento de ciência e tecnologia referida no § 3º, e respeitará os limites de valores e forma definidos pelo Ministério ao qual esteja vinculada.”

¹⁰⁸ “Ementa: DESPESAS DE VIAGEM – PASSAGENS – DEDUTIBILIDADE - Provada, por documentação hábil e idônea, a efetividade da utilização das passagens por funcionários da contribuinte a seu serviço, se impõe a sua dedutibilidade como despesa operacional, improcedendo a glosa. Recurso provido.” (MF/Conselho de Contribuintes, Relator Conselheiro Paulo Jacinto do Nascimento, Acórdão 103-22654, D.O.U. de 09/11/2006)

“(…) IRPJ - DESPESAS DE VIAGENS - Ficando comprovado nos autos que as viagens realizaram-se com o intuito de buscar o desenvolvimento tecnológico da empresa, incabível a sua glosa. (...)” (MF/Conselho de Contribuintes, Relator Conselheiro Paulo Roberto Cortez, Acórdão 107-04619, de 09/12/1997)

atividades complementares à P&D da empresa (TIB ou serviços de apoio técnico), assim como o treinamento dos mesmos.

A CF 1988 indica a capacitação dos recursos humanos, com o regulamento indicando expressamente o treinamento como passível de benefício fiscal (é um exemplo de serviço de apoio técnico). Não se trata da formação profissional dos empregados, mas de treinamentos específicos¹⁰⁹ e necessários para determinado projeto ou equipamentos adquiridos exclusivamente para a P&D.

Prestadores de serviços – limitação a pessoas residentes e domiciliadas no país, salvo se a Lei permitir expressamente em relação aos estrangeiros

O pressuposto dos benefícios a P&D é o desenvolvimento tecnológico do país com a menor dependência externa possível, ou seja, a crescente capacitação dos setores necessários a consecução da finalidade constitucionalmente prevista.

Nesse sentido, a Lei 11.196/05 restringe a dedutibilidade aos dispêndios efetuados com pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no país, salvo nas hipóteses em que permite a dedução de pagamentos para estrangeiros, que se limita a royalties, remuneração por assistência técnica, remuneração por serviços técnicos especializados (todos sujeitos ao INPI) – com, ainda, a possibilidade de crédito sobre o IRRF incidente.

As atividades de P&D extramuros (encomenda de criação) beneficiadas são apenas aquelas autorizadas expressamente pela lei¹¹⁰.

¹⁰⁹ “Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: (...). SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO. DEDUTIBILIDADE. Somente é dedutível na apuração do lucro real o serviço de treinamento se for comprovada a efetiva prestação do contratado. A comprovação pode ser feita mediante a apresentação do manual objeto do treinamento, bem como da relação dos funcionários treinados. (...)” (MF/SRF/DRJ/RJOI, Acórdão 12-14330, de 14/06/2007) “Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: (...). DESPESAS COM TREINAMENTO DE PESSOAL - As despesas realizadas com treinamento de empregados são dedutíveis para efeito de apuração do IRPJ, não as descaracterizando o fato de terem sido classificadas como despesas de propaganda. (...)” (MF/Conselho de Contribuintes, Relatora Conselheira Márcia Maria Lória Meira, Acórdão 108-05761, Sessão de 09/06/1999)

¹¹⁰ “Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: DESPESAS. GLOSA. No caso da prestação de serviços que envolvam desenvolvimento tecnológico, as provas apresentadas pelo sujeito passivo comprovando o serviço somente podem ser desqualificadas por meio de perito, sendo incabível a imposição de lançamento de ofício com base em juízo de valor. (...). Ano-Calendário: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001” (MF/SRF/DRJ/BEL, Acórdão 01-9880, de 29/11/2007) “(...) DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA. DEDUTIBILIDADE. No caso de despesas lançadas a título de assessoria ou consultoria, ou outra forma semelhante de prestação de serviços, impõe-se, além da demonstração do pagamento efetuado, a comprovação da imprescindibilidade da contratação, e a efetiva

Rateio de despesas

Consideramos que as despesas, ainda que apenas parcialmente referentes a P&D podem ser objeto de benefício fiscal desde que efetuado o rateio correspondente, que deve observar critérios razoáveis, fixos e previamente definidos.

Mesmo no caso de pessoal, podemos ter pesquisadores atuando em diferentes projetos, sendo, nesse caso, aconselhável efetuar um rateio com base nas horas trabalhadas em cada um conforme exemplo do parágrafo 3º do art. 8º do Decreto 5.898/06¹¹¹.

Sobre o centro de P&D – aproveitando o nosso exemplo acima –, nos parece que ao menos a energia elétrica¹¹² da parte física exclusivamente dedicada à P&D é objeto de benefício. Na Inglaterra, por exemplo:

“CIRD82300 - R&D tax relief: categories of qualifying expenditure: consumable items

(...)

The consumable items must be consumed in activity that constitutes R&D for tax purposes, which includes “qualifying indirect activities”.

The term ‘consumable items’ covers consumable or transformable items (CIRD82400). This includes water, fuel and power of any kind. Software is not within consumable items as it is not consumed or transformed (CIRD82500). (...)

Use other than directly in R&D

Consumable items employed indirectly are not qualifying expenditure.

realização dos trabalhos, que devem ter nexos causal com a atividade-fim da contratante. (...).” (MF/SRF/DRJ/REC, Acórdão 11-18787, de 30/04/2007)

¹¹¹ “§ 3º Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para o cálculo dos percentuais de que trata este artigo, também poderão ser considerados os sócios que atuem com dedicação de pelo menos vinte horas semanais na atividade de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica explorada pela própria pessoa jurídica.” (grifo nosso) BRANCO, Vinícius. Convênios de Rateio de Despesas – Disciplina Tributária. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 107. Dialética, p. 107.

¹¹² “Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. GLOSA. Comprovados, através de documentação hábil e idônea, que os custos no período de 2001 foram incorridos, que são necessários e úteis para a manutenção da atividade da empresa, exonera-se do crédito tributário os valores correspondentes à glosa efetuada. (...).” (MF/SRF/DRJ/SPOI, Acórdão 16-13209, de 26/04/07)

So for example, power used in a training facility would be included to the extent that the facility was providing training to directly support an R&D project (para 31(e) but not for training that was required for more general purposes

(...)

Apportionments

Where consumable items are partly employed directly in R&D an appropriate apportionment of the expenditure should be made.

For example if there was one electrical supply to a property, and the electricity used by the R&D was not separately metered, then it would be necessary to arrive at a suitable apportionment into R&D and non R&D use.

In this respect, HMRC would accept that expenditure on heating or lighting the part of the property used directly for R&D was being incurred directly on R&D, even if there were trivial non R&D activities also taking place.

How a suitable apportionment is to be achieved in practice is dependent on the particular facts of the R&D, and the premises.

Wherever possible a pragmatic approach should be adopted - for example, a broad-brush apportionment based on floor area or staff numbers may prove most suitable where there is no particularly high power consumption based on the nature of the R&D.” (Disponível em <http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD82300.htm>. Acesso em 19/05/10)

P&D extramuros (encomenda de criação)

Destacamos acima que os benefícios fiscais para a P&D (não incluindo no presente a TIB e os serviços de apoio técnico) se limitam a P&D intramuros e extramuros se efetuada aos beneficiários e nos termos previstos na lei, que no caso em questão são:

a) Universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente (art. 2º, inciso IX da Lei 10.973/04), desde que a pessoa jurídica contratante fique com a responsabilidade, risco empresarial, gestão e controle da utilização dos resultados dos dispêndios efetuados (art. 17, inciso I, parágrafo 2º da Lei 11.196/05);

Em linhas gerais, a responsabilidade requer que a própria contratante controle o andamento da P&D; o risco empresarial requer que a contratante assuma os custos da P&D, quer a mesma resulte ou não na criação e/ou conhecimentos desejados; a gestão requer que a contratante gerencie o serviço prestado; e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios efetuados que a contratante tenha a propriedade e possa usar (se for o caso, repassando os royalties ou remuneração da eventual parcela que os contratados venham a ter) a eventual criação e/ou conhecimentos obtidos com a P&D.

b) Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) (Lei Complementar 123/06¹¹³), desde que a P&D seja efetuada em face do interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferência das importâncias, ainda que a pessoa jurídica recebedora das mesmas venha a ter participação no resultado econômico do produto resultante.

O interesse requer que a contratante seja a beneficiária da P&D e tenha interesse na sua efetiva aplicação; por ordem que a contratante esteja a frente do controle e gerenciamento da P&D; por conta que a contratante assuma os custos da P&D, quer a mesma resulte ou não na criação e/ou conhecimentos desejados; e que a contratante tenha a propriedade e possa usar (se for o caso, repassando os royalties ou remuneração da eventual parcela que os contratados venham a ter) a eventual criação e/ou conhecimentos obtidos com a P&D.

Os contratos que visam a encomenda de determinada criação, em decorrência do risco inerente, costumam ser firmados em modalidades que prevêm o reembolso de despesas além de uma remuneração fixa ou prêmio ou incentivo¹¹⁴. Todavia, existe certa celeuma em relação a tributação do reembolso de despesas pelo Pis, Cofins e ISSQN e na sua inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

No âmbito dos rateios de despesas, questiona-se se a mesma pode ocorrer entre empresas de diferentes grupos econômicos e, especialmente, nega-se tal natureza aos recursos transferidos na hipótese em que o objeto social da sociedade se refere à despesa reembolsada, o que ocorre no presente caso, ou seja, aqui se discute quais despesas devem ser consideradas como integrantes do preço do serviço para fins de tributação.

¹¹³ O caput do artigo 18 da Lei 11.196/05 indica a Lei 9.841/99 (Estatuto da ME e EPP). Todavia, a Lei Complementar 123/06, por meio de seu artigo 89, revogou, com efeitos a partir de 1º de julho de 2007, a Lei 9.841/99 e a Lei 9.317/96 (Simples), consolidando o Estatuto da ME e EPP e o antigo Simples.

¹¹⁴ BARBOSA, Denis Borges e outros. Op. cit., p. 225/226.

Ocorre que no caso de P&D extramuros com ME ou EPP a dedutibilidade é efetuada pela empresa contratante¹¹⁵ e não pelas prestadoras dos serviços, conforme dispositivos da Lei 11.196/05 que prevêm:

“Art. 17. (...)”

§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo **aplica-se também aos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica contratados no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente** de que trata o **inciso IX do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios.

Art. 18. **Poderão ser deduzidas como despesas operacionais**, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei e de seu § 6º, **as importâncias transferidas** a microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a **Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, destinadas à** execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse **e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferência**, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas importâncias venha a ter participação no resultado econômico do produto resultante.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às transferências de recursos efetuadas para inventor independente de que trata o **inciso IX do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**.

§ 2º **Não constituem receita** das microempresas e empresas de pequeno porte, nem rendimento do inventor independente, **as importâncias recebidas** na forma do caput deste artigo, **desde que utilizadas integralmente na** realização da pesquisa ou desenvolvimento de inovação tecnológica.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, **para as** microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o caput deste artigo **que apuram o imposto de renda com base no lucro real, os dispêndios efetuados** com a execução de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica **não serão dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.**” (grifos nossos)

¹¹⁵ Exatamente porque apenas a contratante deduz os montantes, é que a mesma deve ter a maior parcela da eventual criação, assim como financiar o seu desenvolvimento, fiscalizar os gastos para que possa deduzi-los e possa utilizar os direitos ou conhecimentos posteriormente, cabendo somente repassar a parcela de royalties ou remuneração pelo licenciamento a terceiros aos que eventualmente também tenham parcela da mesma, sempre, porém, inferior ao da empresa contratante.

Vejam que se temos uma relação de prestação de serviços, com a ME ou EPP (ou outros indicados) agindo por conta e ordem da contratante, já se exclui a figura do *cost sharing*. Além disso, ao vedar que os gastos sejam dedutíveis pela contratada (se tributada pelo lucro real), não se pode esperar que os recursos transferidos sejam incluídos na base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, sendo que os contratados não podem ser optantes do Simples Nacional¹¹⁶, já que temos a indicação de que tais transferências não constituem receita para os mesmos (art. 18, parágrafo 2º da Lei 11.196/05). Portanto, o dispositivo visa uma neutralidade fiscal¹¹⁷.

Todavia, a legislação ainda requer que os recursos transferidos sejam utilizados integralmente em P&D. Nos parece que estamos diante da exigência de que todos os gastos devem ser controlados e comprovados pela ME ou EPP (incluindo os gastos com pesquisadores), sendo que a margem de lucro da mesma não teria comprovação, resultando na sua tributação. Não é razoável considerar que a previsão legal “desde que utilizadas integralmente na realização da pesquisa ou desenvolvimento de inovação tecnológica” exclua a margem de lucro sob pena de tributar a totalidade das transferências, nem, em sentido totalmente inverso, que tal parcela estaria isenta dos tributos federais em questão.

Da mesma forma, não nos parece razoável impossibilitar a dedução pela Lei 11.196/05, em especial a múltipla, pela contratante da eventual margem de lucro paga ao contratado, mas parece que a lei o faz. Se assim for, sua dedução pela contratante seria com base no artigo art. 53 da Lei n.º 4.506/64 (em nossa opinião ainda em vigor).

Consideramos que o dispositivo pretende garantir que a modalidade contratual mais utilizada (reembolso e/ou adiantamento de despesas + remuneração fixa ou prêmio ou incentivo) tenha a segurança de que as despesas possuirão neutralidade fiscal, pois serão comprovados os gastos correspondentes. Resta avaliar, entre as hipóteses abaixo, o tratamento dos gastos com bens ativáveis entre as despesas:

a) A mera aquisição pela contratada já resultará na sua dedutibilidade como despesa operacional (inclusive para as deduções múltiplas) pela contratante, ainda que o gasto originariamente seja referente a um bem de capital;

¹¹⁶ Artigo 24 da Lei Complementar 123/06: “Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.”

¹¹⁷ Também garante neutralidade fiscal (não incidência do IRPF) para o inventor independente.

b) Deve a contratante adquirir os ativos e ceder em comodato para a contratada (que atua por conta e ordem da contratante), hipótese em que ainda assim a contratante poderá aproveitar a dedução ou amortização acelerada já que o mesmo será exclusivamente utilizado em P&D; ou

c) Nesse caso inexistente benefício para a contratante se a contratada adquiri-lo, hipótese em que a contratada deverá ativá-lo e, caso se enquadre na Lei 11.196/05, depreciá-lo ou amortizá-lo de forma acelerada.

Consideramos que tais alternativas devem ser esclarecidas pelo fisco, mas pela finalidade dos benefícios fiscais e o disposto na norma (“não serão dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL”) nos parece que o benefício se limita a gastos não ativáveis (o que excluiria a possibilidade da alínea “a”), sendo preferível uma consulta sobre a alínea “b” ou a mera locação dos ativos.

Como a legislação é federal, resta a tributação pelo ISSQN, pois se trata de prestação de serviços. Logo, deverá ser avaliada a melhor forma de evitar a sua incidência sobre as despesas, pois não nos parece que, por exemplo, o gasto com pesquisadores empregados da ME ou EPP possam ser desconsiderados do preço do serviço¹¹⁸, o que o dispositivo parece garantir em âmbito federal, resultando na isenção para gastos que em tese fazem parte do custo do serviço, mas são passíveis de comprovação pelo contratado, o que resulta na sua dedução pelo contratante.

A eventual ativação de parte de uma criação pelos contratados também não resulta em qualquer reflexo fiscal negativo para os mesmos, mas o posterior recebimento de royalties ou remuneração pelo uso da criação ou conhecimento por terceiros será tributável.

Na hipótese de contratação de P&D extramuros com terceiros não previstos na Lei 11.196/05, nos parece que se terá direito apenas a dedução simples prevista no artigo art. 53 da Lei n° 4.506/64.

¹¹⁸ “(...) reembolsos de custos e despesas diretamente vinculados à atividade desenvolvida pelo prestador de serviços compõem o preço do serviço e assim receita tributável pelo ISS, pelo Imposto de Renda, pela Contribuição Social sobre o Lucro, pela Contribuição para o PIS e pela COFINS. Por outro lado, o reembolso de receitas incorridas por conta e ordem de terceiros, desvinculadas do objeto da atividade desenvolvida pelo prestador de serviços é mera entrada, não passível de tributação.” ROCHA, Sergio André. Aspectos Fiscais do Reembolso de Despesas e do Compartilhamento de Custos. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 132. Dialética, p. 99.

5.2.2. Despesas de capital – gastos ativáveis

O art. 20 da Lei 11.196/05 dispõe que devem ser ativados, para que sejam depreciados os dispêndios incorridos (i) em instalações fixas (não inclui terrenos) e (ii) na aquisição de aparelhos, máquinas e equipamentos, desde que referentes aos seguintes projetos:

- a) pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
- b) metrologia, normalização técnica e avaliação da conformidade, aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal;
- c) procedimentos de autorização de registros, licenças, homologações e suas formas correlatas;
- e
- d) procedimentos de proteção de propriedade intelectual.

Nesse contexto, a construção de um centro de P&D e as reformas que aumentem a vida útil do bem¹¹⁹ podem ser ativadas para posterior depreciação. Quando em funcionamento, como destacamos, não nos parece que se possa idealizar que todas as suas despesas deverão ser incentivadas. A análise dos gastos relacionados às atividades dos pesquisadores também é um item importante para identificar aqueles passíveis de benefício, em especial os equipamentos utilizados pelos mesmos. Todavia, vejam que as alíneas “b”, “c” e “d” cobrem atividades que não são estritamente de P&D, mas que estão sujeitas ao benefício fiscal em questão.

Os eventuais ativos intangíveis (e.g. patentes) adquiridos, e ativados, exclusivamente para uso em P&D serão passíveis de amortização acelerada.

Ressalta-se que os gastos ativados não estão sujeitos ao benefício da dedução múltipla¹²⁰.

¹¹⁹ “Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: (...) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS APLICADOS EM REFORMA DE IMÓVEL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS Devem ser escriturados no Ativo Permanente os gastos que, pela sua natureza, afastam o conceito de despesas com manutenção e indicam a idéia de reforma de imóvel. Ano-Calendário: 01/01/1999 a 31/12/1999.” (MF/SRF/DRJ/RJOI, Acórdão 12-12292, de 14/11/2006) “IRPJ - GLOSA DE DESPESAS COM REPAROS E CONSERVAÇÃO - Não ficando provado nos autos que as despesas realizadas a título de reparos e conservação resultaram no aumento da vida útil do imóvel em mais de um ano, não é cabível a capitalização dos dispêndios. A simples consideração de que a quantidade de bens utilizados teria sido elevada, não é o bastante para corroborar a ação fiscal. (...)” (MF/Conselho de Contribuintes, Relator Conselheiro Paulo Roberto Cortez, Acórdão 107-04619, de 09/12/1997) “(...) VALORES ATIVÁVEIS - Despesas com materiais de construção para reparos e conservação de bens imóveis cuja vida útil supera um exercício deverão ser ativadas para futuras depreciações, não constituindo-se em despesas do exercício. (...)” (MF/Conselho de Contribuintes, Relator Conselheiro Cândido Rodrigues Neuber, Acórdão 103-18878, DOU de 20/10/97)

¹²⁰ Idem nos EUA e na Inglaterra: “Only revenue expenditure qualifies for R&D tax relief, capital expenditure does not. Generally capital expenditure is incurred when you acquire or create an asset that is intended to be used

5.3. Benefícios em relação aos gastos com P&D

Dedução como despesa operacional e exclusão do lucro líquido

A legislação prevê que as empresas tributadas pelo lucro real possuem os seguintes benefícios: (i) dedução de 100% dos dispêndios classificados como despesa operacional; (ii) exclusão (automática) do lucro líquido de até 60% dos dispêndios deduzidos como despesa operacional; (iii) exclusão do lucro líquido de 10% ou 20% dos dispêndios deduzidos como despesa operacional, conforme o incremento de pesquisadores em relação ao exercício anterior; e (iv) exclusão de 20% dos dispêndios ou pagamentos vinculados a P&D que resulte em patente concedida ou cultivar registrado.

Em relação às exclusões, inexistente a possibilidade de utilização além do lucro líquido do exercício e de *carry over*, ou seja, a utilização posterior de saldo não integralmente utilizado em determinado exercício, salvo se a empresa se dedicar exclusivamente à P&D em sentido estrito.

Alguns podem indagar se tal exclusividade se limitaria a prestação de serviços de P&D, mas não nos parece razoável excluir da empresa a eventual atividade de explorar as tecnologias porventura criadas ou para ela transferidas, caso contrário inexistirão até mesmo recursos para a realização da P&D.

Critério de contabilização dos gastos em P&D que resultaram em patente ou cultivar protegidos

A contabilização dos gastos por centro de custos e projetos auxilia na identificação dos gastos tidos como referentes à criação resultante do êxito de determinada P&D. Cabe ainda destacar que os gastos devem ser alocados no próprio exercício para cada projeto, de modo que se possa garantir segurança nas atribuições efetuadas.

in the business on a continuing basis. For further information see CIR81700. • Instead, capital expenditure may qualify for a 100 per cent R&D capital allowance. This is available for most capital expenditure related to your R&D efforts, with the exception of purchases of land or dwellings. • This means that the full cost can be used to reduce your taxable profits straight away.” (HM Revenue & Customs. Research and development tax relief for small and medium sized companies. 2005. p. 5)

“CIR81700 - R&D tax relief: conditions to be satisfied: capital expenditure

CTA09/Ss 53; 1044(5), 1063(4), 1068(4) & 1074(7)

To be eligible as qualifying R&D expenditure, expenditure must be allowable as a deduction in calculating the profits of the trade. Capital expenditure is therefore excluded; it may however qualify for R&D allowances (see CA60000 onwards).” Disponível em <http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/cird81700.htm>. Acesso em 19/05/10.

Em caso que chegou a Suprema Corte dos EUA (BOEING CO. V. UNITED STATES – 537 U.S. 437 (2003)), a Boeing gastava bilhões em P&D e as dividia em *Blue Sky* (pesquisa básica) e por programa ou produto especificamente. No ponto da segurança na contabilização dos gastos referentes a determinada criação destacamos (em *oral argument* do caso):

“MR. GELLER: (...)

So, for example, in the 757 program, which was in -- which was being developed in 1982, there were no sales of the 757 in 1982, and yet there were hundreds of millions of dollars of R&D expended in that year. In our view, the regulations make it quite clear that Boeing had to allocate those deductions, that R&D and other deductions, to the 757 program.

QUESTION¹²¹: Well, what -- what do you say to at least this argument of the Government? I - I guess the Government would probably say, sure, there's -- there's a kind of factual sense in which there is the kind of relationship that you're talking about. But **if you want the closest relationship -- the most perfect relationship -- you would capitalize your R&D and you would start amortizing it when you actually have a product that is generating income that you're selling. That would be the closest match you could get.**

That match, in effect, has -- has been -- has been set aside. Instead of forcing you to do that, the law now allows you to -- to use your R&D as -- as a current expense.

Once you start using it, once you start treating it as a current expense, that very close relationship that you have, if you had capitalized it, is gone.” (grifo nosso)

Ainda que, como demonstramos, o critério contábil do Pronunciamento não seja apropriado para a finalidade da Lei 11.196/05, para fins da dedução múltipla em caso de êxito na proteção de patente ou cultivar deve-se manter anualmente o controle das despesas que em todos os exercícios contribuirão diretamente para tal criação e não aguardar que após o êxito com a patente ou cultivar sejam buscados tais gastos.

Portanto, a contabilidade deve prever os gastos por projeto e identificar em período contemporâneo ao mesmo a sua relação, de modo que posteriormente se possa verificar com

¹²¹ Pergunta efetuada pelo Justice Souter.

segurança o montante passível de benefício da dedução múltipla dos dispêndios ou pagamentos vinculados a P&D que resulte em patente concedida ou cultivar registrado.

Da mesma forma, caso, ao se individualizar determinado projeto, possa ser identificada com segurança a parcela de despesas comuns, com pesquisa básica por exemplo, que resultou no projeto, deve-se considerar tal montante, apesar de referente a exercício anterior, para fins de um possível aproveitamento no futuro em caso de êxito na proteção de patente ou cultivar.

Gastos ativáveis

Em relação aos gastos ativáveis, a lei prevê a depreciação e a amortização acelerada. Como destacado, tais despesas não estão sujeitas a dedução múltipla, devendo ser ativadas para posterior depreciação ou amortização acelerada, conforme o caso e podem incluir bens intangíveis e equipamentos importados (parág. único do art. 5º do Decreto 5.798/06¹²²), com a redução do IPI incidente¹²³.

O benefício do IPI, em nossa opinião, não requer que a adquirente seja tributada pelo lucro real:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ementa: INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - LUCRO REAL Os incentivos fiscais relacionados com a inovação tecnológica, **na parte relacionada com a tributação dos resultados da pessoa jurídica**, somente

¹²² “Art. 5º (...)

Parágrafo único. Na hipótese de importação do produto pelo beneficiário da redução de que trata o caput deste artigo, este deverá indicar na declaração de importação a finalidade a que ele se destina e o ato legal que autoriza o incentivo fiscal.”

¹²³ “Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Ementa: REDUÇÃO DO IMPOSTO. PESQUISA TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. A redução do IPI de que trata o art. 17, inciso II, da Lei nº 11.196, de 2005, para equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa tecnológica e ao desenvolvimento de inovação tecnológica, deverá ser aplicada automaticamente pelo estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, à vista de pedido, ordem de compra ou documento de adjudicação da encomenda, emitido pelo adquirente, que deverá ficar arquivado à disposição da fiscalização, devendo constar da nota fiscal a finalidade a que se destina o produto e a indicação do ato legal que concedeu o incentivo fiscal.” (MF/RFB, Solução de Consulta nº 138, de 12/05/2008) “ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI EMENTA: A aplicação do benefício de redução do IPI de que trata o art. 17, inciso II, da Lei nº 11.196, de 2005, está condicionada apenas à indicação no pedido, ordem de compra ou documento de adjudicação da encomenda, bem como na nota fiscal de venda, da finalidade a que se destina o produto e dos dispositivos legais que autorizam o incentivo. Em relação a esse incentivo, a limitação prescrita pelo art. 26 da Lei nº 11.196, de 2005, diz respeito ao seu beneficiário, ou seja, o adquirente do produto.” (MF/RFB/Disit 9, Solução de Consulta nº 3, de 11/01/08)

podem ser usufruídos pelas empresas que se encontrarem no regime de lucro real.” (MF/SRF/Disit 06, Solução de Consulta nº 46, de 06/03/2006) (grifo nosso)

Consideramos que em caso de aumento da vida útil do bem, esses novos gastos ativados também estarão sujeitos a depreciação ou amortização acelerada.

6. ALÍQUOTA ZERO DO IRRF PARA O REGISTRO E PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INCLUINDO MARCAS, E OUTROS POSSÍVEIS REFLEXOS TRIBUTÁRIOS

Apesar das marcas não representarem efetivamente uma transferência de tecnologia, sua importância deve ser ressaltada na ocasião da introdução da inovação tecnológica no ambiente produtivo ou social, como bem destaca Denis Borges Barbosa:

“2.2.2. Marca e processo inovador

A relação entre o registro de marcas e o estímulo ao processo inovador pode não parecer tão evidente ao analista econômico, em parte devido ao aforismo, geralmente repetido, de que as patentes (e o *trade secret* ou *know-how*) atuam no momento da produção industrial e as marcas se inserem no processo de circulação de mercadorias.

Mas deve-se dedicar atenção a tal sistema de proteção, porque a marca: a) é um dos mais importantes fatores de apropriação dos resultados do processo inovador; b) tem sido utilizada como veículo de transferência de técnicas entre empresas; c) constitui um paradigma de direito de exclusiva do sistema de propriedade intelectual.

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, Denis Borges. Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 25/26)

Por esse motivo, a marca possui ao menos o benefício fiscal da alíquota zero do IRRF (art. 17, inciso VI da Lei 11.196/05¹²⁴) na hipótese do seu registro e proteção no exterior:

¹²⁴ O benefício anterior previsto no art. 691, inciso VII do RIR/99 foi revogado pelo art. 1º da Lei 9.959/00.

“Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:

(...)

VI - redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.”

Alguns doutrinadores dividem a isenção em subjetiva, quando referente ao sujeito passivo (e.g. isenção do IRPF ao portador de moléstia grave), e objetiva, quando referente ao fato sujeito a incidência do tributo (e.g. isenção do IPI a determinado produto¹²⁵). Indaga-se qual das isenções ocorre no caso em questão. O dispositivo indica a pessoa jurídica, o que já exclui a pessoa física como beneficiária e parece nos levar a concluir que se trata de uma isenção subjetiva.

Não efetuaremos uma análise profunda do tema, mas nos parece razoável que o benefício ao IRRF persista ainda que as remessas sejam efetuadas por escritórios de advocacia ou agentes de PI contratados pelos detentores dos direitos de propriedade industrial a serem protegidos no exterior, já que, ainda que a isenção seja subjetiva, estarão atuando por conta e ordem de seus clientes em face dos escritórios ou agentes localizados no exterior. Todavia, permanece o risco de entendimento diverso da Receita Federal, assim como em diversos outros pontos indicados no presente.

Além disso, temos o entendimento de que se aplica a proteção de direitos de marcas, patentes e cultivares já constituídos ou desenvolvidos antes da entrada em vigor do benefício, já que o dispositivo também destaca a manutenção dos mesmos.

Em relação ao Pis/Cofins-Importação, se trata de uma hipótese de não incidência¹²⁶, já que os serviços não são prestados no Brasil e seus resultados não se verificam no mesmo, mas sim no exterior. O mesmo ocorre com o ISSQN, que não incide por não se tratar de serviço prestado no país.

¹²⁵ “Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO OBJETIVA. A isenção do IPI aplicável a produto industrializado na Zona Franca de Manaus, cujo projeto tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa, é do tipo objetiva, beneficiando o produto em todas as operações posteriores de comercialização, no varejo ou por atacado, efetuadas em qualquer ponto do território nacional. Qualquer procedimento caracterizado como industrialização realizado sobre o produto que goze dessa isenção exclui a aplicação do benefício ao produto resultante.” (MF/SRF/Disit 10, Solução de Consulta nº 81, de 23/08/02)

¹²⁶ “Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. Não incide a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação sobre os pagamentos efetuados a prestadores estrangeiros, por serviços relativos ao registro/depósito no exterior de marcas, patentes e desenhos industriais, de propriedade de residentes ou domiciliados no Brasil, por não configurarem hipóteses de serviços prestados no Brasil ou cujo resultado aqui se verifique. COFINS-IMPORTAÇÃO. Não incide a Cofins-

O IO-câmbio incide sobre a operação de câmbio que visa a remessa de valores ao exterior¹²⁷, tendo sido sujeito a um aumento, praticamente geral, de 0,38% (Decreto 6.306/07) após o término da CPMF¹²⁸. Porém, cabe verificar na época da remessa a eventual existência de algum benefício fiscal instituído¹²⁹.

Em relação a Cide-tecnologia¹³⁰ (Lei 10.168/00), a Receita Federal emitiu solução de consulta a favor de sua incidência:

“ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições EMENTA: CIDE -REMESSAS PARA O EXTERIOR A partir de 01/01/2002, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por pessoa jurídica sediada no País a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração de serviços técnicos sem transferência de tecnologia, entre os quais se enquadram os serviços relativos ao registro/depósito no exterior de marcas, patentes e desenhos industriais de propriedade de residentes ou domiciliados no Brasil, passaram a estar sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Remessas para o Exterior), à alíquota de 10%. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.168, de 29/12/2000; Lei nº 10.332, de 19/12/2001; Decreto nº 4.195, de 11/04/2000” (MF/SRF, Solução de Consulta nº 122, de 19/04/05)

Importação sobre os pagamentos efetuados a prestadores estrangeiros, por serviços relativos ao registro/depósito no exterior de marcas, patentes e desenhos industriais, de propriedade de residentes ou domiciliados no Brasil, por não configurarem hipóteses de serviços prestados no Brasil ou cujo resultado aqui se verifique.” (MF/SRF/Disit 10, Solução de Consulta nº 63, de 28/04/06) “Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ementa: COFINS-IMPORTAÇÃO E PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO – SERVIÇOS DO EXTERIOR A contratação junto a prestadores estrangeiros, de serviços relativos ao registro/depósito no exterior de marcas, patentes e desenhos industriais, de propriedade de residentes ou domiciliados no Brasil, não tipifica importação de serviços, conforme definida para fins da tributabilidade pela COFINS-Importação e pelo PIS/PASEP-Importação, em face do não atendimento das condicionantes legais de que o labor seja desenvolvido em território nacional, ou o resultado do trabalho nele se verifique.” (MF/SRF/Disit 07, Solução de Consulta nº 122, de 19/04/05)

¹²⁷ QUIROGA, Roberto Mosquera. Tributação no Mercado Financeiro e de Capitais. 2ª Edição, Dialética, São Paulo, 1999, p. 116 e 121.

¹²⁸ A CPMF, que nasceu provisória (Lei 9.311/96), mas sofreu sucessivas prorrogações até seu último dia de validade em 31/12/2007, incidiu sobre praticamente todas as operações bancárias à alíquota – final – de 0,38% (art. 90 do ADCT da CF 88).

¹²⁹ “Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ementa: CÂMBIO. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO E PARA O EXTERIOR. Na remessa ao exterior para pagamentos de solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, bem assim nas transferências financeiras do exterior para o país, incide o imposto sobre operações de câmbio à alíquota zero.” (MF/SRF/Cosit 13, Solução de Consulta nº 13, de 02/08/00)

¹³⁰ BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Lumen Juris, 2006, p. 643 et seq.

A alegação é de que são serviços técnicos prestados no exterior¹³¹, ainda que não sujeitos ao crivo do INPI¹³². Todavia, somos contrários a tal posição.

A Cide-tecnologia representa uma forma de intervenção do estado sobre o domínio econômico, tendo caráter extrafiscal, e nesse caso específico, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento tecnológico do país, em especial ao destinar seus recursos ao Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, além de onerar a tecnologia proveniente do exterior.

Os direitos de propriedade industrial representam, em última instância, o êxito na busca desse desenvolvimento. Todavia, apesar de tratados internacionais, é necessário que o detentor da tecnologia efetue a sua proteção em outros países, o que em nossa opinião resulta na não incidência da contribuição em questão, já que ela tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento tecnológico no país e não de dificultá-lo. Porém, diante da solução de consulta acima, cabe discutir a questão com a União.

7. CONCLUSÃO

Em face do exposto no presente artigo, concluímos que:

a) Os benefícios fiscais da Lei são para a **pesquisa tecnológica** e para **desenvolver, conceber, gerar, criar** um novo produto ou processo de fabricação, assim como para **agregar, crescer, reunir** novas funcionalidades ou características a produto ou processo já existente, assim como a atividade de tecnologia industrial básica (TIB) e serviços de apoio técnico indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados.

¹³¹ “Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ementa: CIDE. EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos estão sujeitas ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% e à Contribuição de que trata o art. 2º da Lei nº 10.168/2000, ainda que o pagamento e a contratação dos serviços prestados no exterior à consulente sejam feitos por meio de terceiros.” (MF/SRF/Disit 06, Solução de Consulta nº 114, de 05/09/02)

¹³² “Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ementa: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Serviços Técnicos A partir de 1º de janeiro de 2002, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por pessoa jurídica sediada no País a residentes ou domiciliados no exterior a título de remuneração de serviços técnicos profissionais, inclusive o de administração, estão sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, à alíquota de 10% (dez por cento), ainda que os contratos firmados não estejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI e registrados no Banco Central do Brasil-Bacen.” (MF/SRF/Disit 08, Solução de Consulta nº 96, de 19/06/02)

b) O êxito na busca da nova tecnologia não é requisito para o uso dos benefícios fiscais, salvo para o da dedução múltipla decorrente da proteção de patentes e cultivares, mas a tentativa de superação do risco tecnológico é um requisito.

c) A P&D beneficiada é a efetuada internamente pela empresa, que, porém, pode subcontratar terceiros no país para auxiliá-la em determinadas atividades da mesma (TIB e serviços de apoio técnico).

d) Gastos com não residentes no país e decorrentes de P&D extramuros se limitam ao autorizado pela Lei 11.196/05.

e) O critério contábil constante no Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível referente a contabilização dos gastos com P&D não atende aos benefícios da Lei 11.196/05, não devendo ser utilizado.

f) Ao invés do referido critério contábil, deve ser efetuada uma analogia com o custo dos produtos vendidos e o custo dos serviços prestados, com a substituição da atividade da empresa pela P&D, mas, porém, com uma limitação maior na atribuição dos gastos a mesma, razão pela qual os gastos relacionados aos pesquisadores também contribui para tal identificação. A segurança e a atribuição contemporânea dos gastos aos respectivos projetos é essencial.

g) Considerando que nem todos os gastos serão passíveis de atribuição direta a determinado projeto, devendo ser rateados entre os mesmos, o controle em um centro de custos nos parece essencial, assim como o posterior controle dos gastos por projeto.

BIBLIOGRAFIA

ÁVILA Humberto. Sistema Constitucional Tributário. Saraiva, 2004.

BALEEIRO, Aliomar (Atualizador Dejalma de Campos). Uma Introdução à Ciência das Finanças. 16ª Edição, Forense.

BARBOSA, Denis Borges. Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. In: Rev. Jur., Brasília, v. 8, n. 83, fev./mar., 2007.

BARBOSA, Denis Borges e outros. Direito da Inovação – Comentários à Lei 10.973/04, Lei Federal da Inovação. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006.

BARBOSA, Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. RT/INPI, São Paulo, 1984.

- BARRETO, Aires F.. ISS na Constituição e na Lei. 2ª Edição, Dialética, São Paulo, 2005.
- BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 2ª Ed., Saraiva, São Paulo, 1998.
- BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 2ª Edição, Saraiva, 1972.
- CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito – Uma visão crítica. Elsevier, 2009.
- CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 18ª ed., Malheiros, São Paulo, 2003.
- CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 18ª Ed., Saraiva, São Paulo, 2007.
- CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. Renovar, 2004.
- CUNHA PONTES, Helenilson. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário. Dialética, São Paulo, 2000.
- DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 11ª Ed., São Paulo, Malheiros, 1996.
- DE ANDRADE, José Maria Arruda. Interpretação da Norma Tributária. MP Editora, São Paulo, 2006.
- ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais – concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise do Estado. Quartier Latin, São Paulo, 2010.
- GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8ª Ed., Malheiros, 2003.
- GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4ª ed., Malheiros, 2006.
- GRECO, Marco Aurélio. Internet e Direito. Dialética. 2ª Edição, São Paulo, 2000.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Forense, Rio de Janeiro, 1997.
- MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª Ed., Forense, Rio de Janeiro, 2002.
- NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito, 14ª Ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997.
- NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Da Interpretação e da Aplicação das Leis Tributárias.
- PIZOLIO, Reinaldo. Competência Tributária e Conceitos Constitucionais.
- PONTES, Helenilson Cunha. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário. Dialética, São Paulo, 2000.

QUIROGA, Roberto Mosquera. *Tributação no Mercado Financeiro e de Capitais*. 2ª Edição, Dialética, São Paulo, 1999.

RIBEIRO, Ricardo Lodi. *Justiça, Interpretação e Elisão Tributária*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

RIBEIRO e ROCHA, Ricardo Lodi e Sergio André (coordenadores). *Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário*. Quartier Latin, São Paulo, 2008.

SCHOUERI, Luís Eduardo. *Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica*. Forense, Rio de Janeiro, 2005.

TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário. *Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico*, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 5, fev/mar/abr de 2006.

VANONI, Ezio. *Natureza e Interpretação das Leis Tributárias* (Tradução de Rubens Gomes de Sousa). Edições Financeiras, Rio de Janeiro.

WEISS, Fernando Leme. *Justiça Tributária*. 2ª Ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004.

XAVIER, Alberto. *Direito Tributário Internacional do Brasil – Tributação das Operações Internacionais*, 5ª Edição, Forense, Rio de Janeiro, 2002.