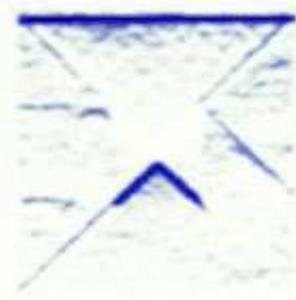
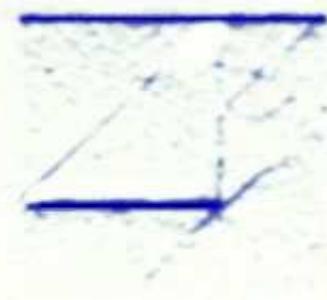
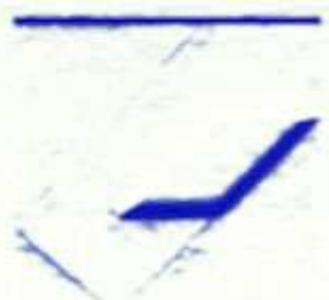
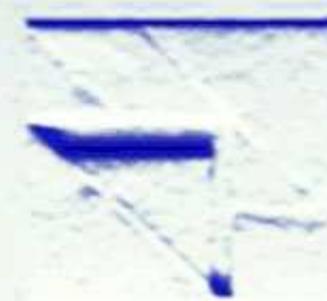
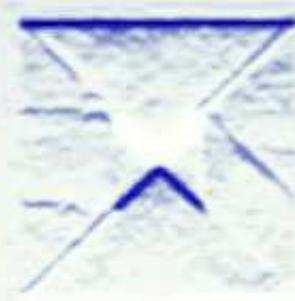
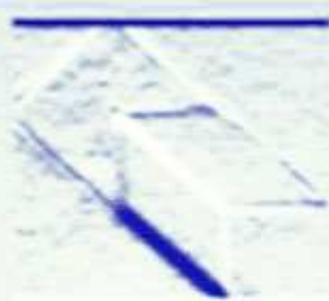


Revel Nr. 3

Revista Eletrônica do IBPI



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.ibpibrasil.org

ISSN – 2176-5057

Editorial

Direção acadêmica – *Karin Grau-Kuntz*

Direção Internacional – *Gert Würtenberger*

Editorial deste número – *Karin Grau-Kuntz*

Conselho Editorial

Allan Rocha de Souza

Bruno Lewicki

Denis Borges Barbosa

Enzo Baiocchi

Guilherme Carboni

Newton Silveira

Pedro Paranaguá

Roberto Reis

Victor Albuquerque

Sumário

Apresentação

Karin Grau-Kuntz 5

Doutrina

. Liberdade de expressão, Internet e signos distintivos

Pedro Marcos Nunes Barbosa 8

. Motivo absoluto de recusa de registro de marca comunitária tridimensional – Comentários ao acórdão *Lego*, do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14.9.2010 (Processo C-48/09 P)

Enzo Baiocchi . 47

. Sobre Feitiços e Feiticeiros: a “Cruzada da Retaliação” no Comércio Internacional

Cláudio Lins de Vasconcelos . 90

. Dois criadores e duas criaturas - Da relação entre a proteção à propriedade intelectual no Brasil e os subsídios governamentais americanos aos produtores de algodão

Karin Klempp Franco 115

. The theorem of the social value of patented inventions and the happiness machine patent syndrome – Why society lets fundamental patents to be intensely attacked

Nuno Pires de Carvalho 126

. The UPOV 1991 and a new regulatory framework for new varieties of plants in Brazil

Newton Silveira / Alison Francisco 187

. Problemas do licenciamento de tecnologia não patentada

Paulo Figueiredo 215

Clássicos da Propriedade Intelectual

.Tradução: Sobre a ilegalidade da reimpressão de livros

Immanuel Kant

229

Atualidades

. EPA Decision of the Enlarged Board of Appeal of 9 December 2010 –

Case Number: G 0002/07

Gert Würtenberger

241

. O CADE e o caso das peças de reposição *must-match*

Karin Grau-Kuntz

248

Parecer

. Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo

Denis Borges Barbosa

258

Apresentação

Com a publicação deste número damos início a uma nova fase da Revista Eletrônica do IBPI.

Carolina Tinoco Ramos, nossa editora até o número anterior desta revista e uma das forças essenciais na realização do projeto de publicação de um periódico eletrônico, deixa de cuidar, por razões profissionais, da edição da Revista Eletrônica do IBPI. Eu aproveito o ensejo para, em nome da Academia do IBPI, agradecer a Carolina por sua dedicação e profissionalismo e, ainda, para expressar nossos votos de muito sucesso no alcançar seus objetivos profissionais.

Vaga a cadeira de editor, ocupo-a – ainda que transitoriamente – para editar este terceiro número da Revista Eletrônica do IBPI. Aproveito para anunciar que, a partir do próximo número, o periódico passará a contar com um novo editor, o Marcus Lessa. Eu tomo a iniciativa de desejar a ele, ainda em nome da Academia do IBPI, o nosso “seja bem-vindo”.

*

Dando continuidade à linha inovadora do trabalho iniciado pela Carolina, este número conta com uma nova seção, a de *Clássicos da Propriedade Intelectual*. O projeto que pretendemos desenvolver nesse espaço é, sem dúvida, fascinante: oferecer a tradução em língua portuguesa de textos clássicos estrangeiros para, assim, incentivar a compreensão histórico-jurídica da propriedade intelectual.

Além desta nova seção, o leitor ainda notará neste número a presença de trabalhos em inglês. Inicialmente pretendíamos editar uma revista internacional, porém, considerando a facilidade de acesso das publicações digitais, decidimos democratizar a própria Revista Eletrônica do IBPI, abrindo-a para trabalhos em inglês e espanhol.

Ainda movidos pelo desejo de melhorar a qualidade gráfica deste periódico apresentaremos, até o quinto número da revista, três novos tipos de formatação (*layouts*) de capas. Por fim, antes da publicação do sexto número, escolheremos, por votação interna, aquela que servirá como novo *layout* de capa em definitivo.

A opção por um caminho aberto e transparente na seleção do futuro *layout* de capa é uma entre várias manifestações da nossa disposição transformadora. A reflexão e discussão sobre questões prementes da propriedade intelectual, vinculadas ao processo rasante de

desenvolvimento tecnológico, demandam espaços flexíveis, ágeis e interdisciplinares. Nossos esforços aqui no IBPI estão centrados no sentido de transformar o periódico num espaço deste tipo.

Para o desenvolvimento das opções de *layout* de capa incumbimos o jovem Roberto Grau Kuntz. Roberto é o paradigma de uma geração que já nasce e cresce cercada por possibilidades tecnológicas. Para esta geração dominar a utilização de instrumentos tecnológicos é tão corriqueiro e natural como para as gerações anteriores foi saber usar o lápis, o papel ou a tinta no exercício das atividades criativa e profissional.

Para a capa deste número Roberto escolheu fotografar figuras do quebra-cabeça chinês *Tangram* que, na sua opinião, são adequadas para simbolizar o esforço intelectual de proposição e solução de um problema acadêmico. A partir daí, seguindo nossas sugestões quanto à cor e à adoção de uma linha “clássica” de edição, foi apresentada a primeira sugestão de capa, que ora é publicada. Aguardamos curiosos as sugestões para as capas dos dois próximos volumes.

Por fim, lembro os leitores que com a publicação deste número abrimos a chamada de artigos para o quarto número da Revista Eletrônica do IBPI, que estará online no primeiro semestre de 2011.

Karin Grau-Kuntz

Doutrina

Liberdade de expressão, Internet e signos distintivos

Pedro Marcos Nunes Barbosa*

Resumo: A liberdade de expressão vem, constantemente, sendo cerceada pelo exercício de direitos de propriedade intelectual nos meios convencionais e na internet. O presente trabalho aborda a ilegitimidade da vedação das manifestações culturais expressivas, consigna exemplos musicais onde os valores da personalidade e propriedades são contrapostos à liberdade de expressão, bem como alerta sobre a nova espécie de censura, agora no âmbito privado.

Palavras-chave: Liberdade de expressão, signos distintivos, internet, música, censura, tecnologia e cerceamento de manifestações culturais.

Free speech, Internet and Trademarks

Abstract: *Free speech has been constantly obstructed by the exercise of intellectual property rights in conventional media and on the internet. The present paper concern the illegitimacy of the prohibition of cultural manifestations, gives examples of musical work in which the personality entities and properties are opposed to free speech, as well as alerts about this new specie of censorship, now in the private sector.*

Keywords: *Free speech, trademarks, internet, music, censorship, technologies and cultural manifestos obstruction.*

Sumário: 1) Introdução; 2) A liberdade de expressão na Constituição; 3) A liberdade de expressão e os signos distintivos; 4) A internet como palco de conflitos entre direitos constitucionais; 5) Conclusão; 6) Bibliografia.

* Mestrando em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-RIO, cursou extensão em filosofia na Faculdade São Bento. Coordena a Pós-Graduação em Propriedade Intelectual da PUC-RIO onde leciona Conflitos Internacionais em Propriedade Intelectual. Professor de Direito Civil e Propriedade Intelectual da Graduação da PUC-RIO.

1) INTRODUÇÃO:

*“Pensei que era liberdade
Mas, na verdade, eram as grades da prisão”*

GESSINGER, Humberto¹.

Há no senso comum a percepção de que a liberdade de expressão tem sido um valor cada vez mais “tímido”² nas relações entre núcleos de interesses, especialmente na seara comercial.

*“Liberdade opõe-se a autoritarismo, à deformação da autoridade; não, porém, à autoridade legítima” e “quanto mais o processo de democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o constroem, mais liberdade conquista”*³.

O diagnóstico de um período pós-constitucional de cerceamento à livre expressão é facilmente detectado com ataques à liberdade de imprensa⁴, ao avanço dos valores proprietários num ambiente de “combate concorrencial”⁵ sobre os princípios da liberdade comunicativa, e até mesmo com o atravancamento do direito ao humor.

¹ *O preço* in Humberto Gessinger Trio. São Paulo: BMG, 1996.

² *“Nos dias de hoje, é preciso distinguir: os regimes democráticos permitem a expressão do pensamento, quer pela escrita, quer por meio de palavras ou dos gestos, quer através de quaisquer sinais exteriores idealizados pela imaginação humana, ao passo que os regimes totalitários, em qualquer das modalidades em que se apresentem, intervêm em todas as formas de manifestações do pensamento consideradas prejudiciais ao regime”* In CRETELLA JÚNIOR, J. *Comentários à Constituição 1988*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 212.

³ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 231 e 233.

⁴ Episódios ultrajantes como da proibição de um periódico paulista renomado em divulgar dados sobre o filho de um ex-presidente, bem demonstram este período obscuro: *“O desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), proibiu o jornal O Estado de S. Paulo e o portal Estadão de publicar reportagens que contenham informações da Operação Fator, mais conhecida como Boi Barrica. O recurso judicial, que pôs o jornal sob censura, foi apresentado pelo empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) - que está no centro de uma crise política no Congresso”* in <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,justica-censura-estado-e-proibe-informacoes-sobre-sarney,411711,0.htm>, acessado no dia 15.12.2010 às 16:05.

⁵ *“A força militar e seu plano de guerra de “atingir e correr” prefigura, incorpora e pressagia o que de fato está em jogo no novo tipo de guerra na era da modernidade líquida: não a conquista de novo território, mas a destruição das muralhas que impediam o fluxo dos novos e fluidos poderes globais; expulsar da cabeça do inimigo o desejo de formular suas próprias regras, abrindo assim o até então inacessível, defendido e protegido espaço para a operação dos outros ramos, não-militares, do poder. A guerra hoje, pode-se dizer (parafraseando a famosa fórmula de Clausewitz), parece cada vez mais uma*

*“Assim, como verdadeira máxima de experiência universal, de ontem, de hoje e de sempre, é possível afirmar que períodos de exagerada restrição são normalmente sucedidos por outros de exagerada abertura, sendo a recíproca verdadeira”*⁶.

Dessa forma, uma célere análise sobre a “festejada” liberdade de expressão na internet, meio comunicativo “aberto” e teoricamente democrático, parece ser pertinente ao fato de que não vivemos um momento de crise, mas a *crise do momento*.

Assim, também será enfocada a liberdade de expressão no contexto mercantil, ainda que fora do viés concorrencial, na tentativa de ponderar o direito fundamental estudado para com outros valores constitucionais.

2) A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA CONSTITUIÇÃO

*“Têm o meu destino pronto e não me deixam escolher
Vêm falar de liberdade pra depois me prender”*
RUSSO, Renato. BONFÁ, Marcelo⁷.

*“No universo espiritual e político da polis grega (séculos VII-IV a.C.), o conceito de liberdade representava a possibilidade de participação dos cidadãos na vida pública da cidade. Ser livre significava poder intervir nos interesses e assuntos políticos. Daí a preeminência do uso da palavra (discussão, argumentação, debate) como instrumento de atuação na vida social”*⁸.

“promoção do livre comércio por outros meios” in BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p 19.

⁶ GARCIA, Emerson. *A liberdade de expressão dos membros do ministério público*. In ANDRADE, André. *A Constitucionalização do Direito*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 319.

⁷ *O reggae* in Legião Urbana. São Paulo: EMI, 1985.

⁸ MENDES, Alexandre Fabiano. *Liberdade*. In BARRETO, Vicente de Paulo. *Dicionário de filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 534.

Já no movimento Renascentista, um pouco mais próximo – *mutatis mutandi* – das noções atuais, a liberdade de opinião (junto com a tolerância religiosa) marcou a evolução social no tocante as vicissitudes do *multi-princípio* Liberdade.

Mas mesmo antes de chegarmos aos – contemporâneos – conceitos de liberdade negativa e liberdade positiva, os juristas históricos já registravam que a crítica, instrumento da liberdade de expressão, – até mesmo ao soberano, ao poder constituído – servia ao engrandecimento da humanidade⁹.

Esse basilar direito fundamental possui em seu eixo o imperativo contexto social, uma vez que “*O homem não vive concentrado só em seu espírito, não vive isolado, visto que, por sua natureza, é ente social. Tem a viva tendência e necessidade imediata de expressar e trocar idéias e opiniões com os outros homens, de cultivar mútuas relações, e seria mesmo impossível vedar a exteriorização do pensamento, porque para isso seria necessário dissolver e proibir a sociedade*”¹⁰.

Em nosso sistema Constitucional o princípio da liberdade¹¹ aparece como objetivo¹² e objeto de proteção reiterada, mencionado no preâmbulo¹³, no artigo 5º, caput¹⁴, e nos demais incisos, sob diversas facetas que serão explicitadas no transcurso deste estudo.

⁹ “*Longe de pensar em diminuir a autoridade legítima (...) se engrandecerá, de fato, quando a opinião pública for mais poderosa do que a força, quando a indulgência e a humanidade fizerem que se perdoe aos príncipes o seu poder*” in BECCARIA, Cesare. *Dos Delitos e Das Penas*. Bauru: EDIPRO, tradução OLIVEIRA, Paulo M. 2ª edição, 2010, p. 18.

¹⁰ In CRETELLA JÚNIOR, J. *Comentários à Constituição 1988*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 207.

¹¹ “*‘Livre’, no que se refere à manifestação do pensamento, é sinônimo de ‘incensurado’, ‘inaprisionado’.* Pensamento livremente manifestado é o que se projeta no mundo – fato -, primeiro, depois no mundo jurídico. O pensamento, no mundo, pode ser intransitivado (interno) ou transitivado (externo) e este último é o que interessa ao mundo jurídico”. In CRETELLA JÚNIOR, J. *Comentários à Constituição 1988*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 204.

¹² “*Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária*”.

¹³ “*Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL*”.

¹⁴ “*Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes*”

Dentre os vários feixes, o legislador constituinte registrou as liberdades¹⁵ de manifestação do pensamento¹⁶ e da expressão intelectual criativa (científica ou artística)¹⁷ no rol dos direitos fundamentais, e, entre o capítulo que regula a Cultura¹⁸ e a Comunicação Social¹⁹.

Tais previsões constitucionais apenas referendam os dispositivos XVIII²⁰ e XIX²¹ da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dando maior concretude ao axioma normativo internacional.

¹⁵ “*Liberdades, no plural, são formas da liberdade, que, aqui, em função do Direito Constitucional positivo, vamos distinguir em cinco grandes grupos: (1) liberdade da pessoa física (liberdades de locomoção, de circulação); (2) liberdade de pensamento, com todas as suas liberdades (opinião, religião, informação, artística, comunicação do conhecimento); (3) liberdade de expressão coletiva em suas várias formas (de reunião, de associação); (4) liberdade de ação profissional (livre escolha e de exercício de trabalho, ofício e profissão); (5) liberdade de conteúdo econômico e social (liberdade econômica, livre iniciativa, liberdade de comércio, liberdade ou autonomia contratual, liberdade de ensino e liberdade de trabalho), de que trataremos entre os direitos econômicos e sociais, porque não integram o campo dos direitos individuais, mas o daqueles*”. In SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 234.

¹⁶ “*IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato*”. “*A liberdade de pensamento - segundo Sampaio Dória - "é o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pense em ciência, religião, arte, ou o que for". Trata-se de liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contacto do indivíduo com seus semelhantes, pela qual "o homem tenda, por exemplo, a participar a outros suas crenças, seus conhecimentos, sua concepção do mundo, suas opiniões políticas ou religiosas, seus trabalhos científicos." É Pimenta Bueno que arremata: "O homem, porém não vive concentrado só em seu espírito, não vive isolado, por isso mesmo que por sua natureza é um ente social. Ele tem a viva tendência e necessidade de expressar e trocar suas idéias e opiniões com os outros homens, de cultivar mútuas relações, seria mesmo impossível vedar, porque fora para isso necessário dissolver e proibir a sociedade"* In SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p.240.

¹⁷ “*IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença*”.

¹⁸ “*Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão*”

¹⁹ “*Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º - Nenhuma lei conterà dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística*”.

²⁰ “*Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular*”.

²¹ “*Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras*”.

Contudo, não se desconhece a distância entre a liberdade planejada como meta do sistema jurídico e aquela praticada no mundo *real*, eis a diferença entre os projetos e mitos sócio-jurídicos.

“Em cada período histórico os legisladores constituintes, de regra, incorporam nas Leis Fundamentais aquilo que no período correspondente se consagrou como a mais generosa expressão do ideário da época. Fazem-no, muitas vezes, com simples propósito retórico ou porque não se podem lavar [rectius, deixar] de consigná-los”²².

No entanto, não será na perspectiva de palavras afeitas – somente – ao plano retórico que abordaremos as questões jurídicas, mas no viés de que a multifacetada liberdade, agora na ótica da manifestação das expressões do pensamento, é princípio previsto em norma de eficácia direta, imediata²³.

E como axioma edificador dos ideais democráticos²⁴, qualquer violação ao seu núcleo implicará em frontal desrespeito à essência da Constituição da República, pois *“é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque*

²² MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais*. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 9.

²³ Mesmo se assim não o fosse, caso algum intérprete classificasse tal princípio-norma entre aquelas de eficácia contida, ainda assim diversos direitos surgiriam desta: *“Sem embargo, como ao adiante melhor verá, permitem aos interessados contraporem-se aos atos legislativos e infralegislativos praticados e antagonismo com a previsão constitucional. Vale dizer: se não proporcionam sacar uma utilidade positiva, fruível a partir da simples norma constitucional, proporcionam, entretanto, empecer comportamentos antinômicos ao estatuído. Além disto, e por força disto, surtem a consequência de impor ao exegeta, na análise de quaisquer atos ou relações jurídicas, contenciosas ou não (portanto, submetidas ao Poder Judiciário ou apenas dependentes de aplicação administrativa), o dever jurídico irrecusável de interpretá-los na mesma linha e direção estimativa, para que aponte o dispositivo constitucional”* in MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais*. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 14.

²⁴ *“Citando de Le délabrement de l'Occident, de Cornelius Castoriadis, uma sociedade autônoma, uma sociedade verdadeiramente democrática, é uma sociedade que questiona tudo o que é pré-determinado e assim libera a criação de novos significados. Em tal sociedade, todos os indivíduos são livres para escolher criar para suas vidas os significados que quiserem (e puderem)”* In BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 242.

representa insurgência contra todo o sistema, subversão dos seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra”²⁵.

A doutrina sociológica bem explana que uma das questões mais complexas da atualidade cuida da relação entre sociedade e liberdade: *“é a possibilidade de que o que se sente como liberdade não seja de fato liberdade; que as pessoas poderem estar satisfeitas com o que lhes cabe mesmo que o que lhes cabe esteja longe de ser "objetivamente" satisfatório; que, vivendo na escravidão, se sintam livres e, portanto, não experimentem a necessidade de se libertar, e assim percam a chance de se tornar genuinamente livres. O corolário dessa possibilidade é a suposição de que as pessoas podem ser juízes incompetentes de sua própria situação, e devem ser forçadas ou seduzidas, mas em todo caso guiadas, para experimentar a necessidade de ser "objetivamente" livres e para reunir a coragem e a determinação para lutar por isso. Ameaça mais sombria atormentava o coração dos filósofos: que as pessoas pudessem simplesmente não querer ser livres e rejeitassem a perspectiva da libertação pelas dificuldades que o exercício da liberdade pode acarretar”²⁶.*

Mas o direito constitucional positivado opera com o proselitismo necessário ao respeito – jurídico – pelos pensamentos e opiniões manifestados por qualquer interlocutor no Brasil.

“Se [alguém] crê em certas idéias é levado a desejar o seu implemento, a conformar o mundo segundo sua visão, necessitando destarte de liberdade para exprimir suas crenças e opiniões. A liberdade de pensamento nesta seara já necessita da proteção jurídica. Não se trata mais de possuir convicções íntimas, o que pode ser atingido independentemente do direito. Agora não. Para que possa exercitar a liberdade de expressão do seu pensamento, o homem, como visto, depende do direito. É preciso, pois, que a ordem jurídica lhe assegure esta prerrogativa e, mais ainda, que regule os meios para que se viabilize esta transmissão”²⁷.

²⁵ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais*. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 14.

²⁶ BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 25.

²⁷ BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Ed. Celso Bastos, 2002, p. 330.

Portanto uma das premissas basilares dos dispositivos constitucionais é a proibição de censuras *a priori*, evitando a perpetuidade de uma prática comum em recentes regimes autoritários.

Em relação à revogada Carta Magna, a doutrina constitucionalista já asseverava: “A manifestação mais comum do pensamento é a palavra falada, pela qual alguém se dirige a pessoa ou pessoas presentes para expor o que pensa. Essa liberdade é consagrada pelo art. 150, § 8º. Na verdade, é ela uma das principais de todas as liberdades humanas por ser a palavra uma das características fundamentais do homem, o meio por que este transmite e recebe as lições da civilização. A liberdade de palavra, todavia, não exclui a responsabilidade pelos abusos sob sua capa cometidos”²⁸.

Nesse diapasão, “compreende-se por censura o expediente maléfico e execrável, contrário ao regime constitucional das liberdades públicas. Reveste-se numa ordem, num comando, proveniente do detentor do poder, o qual deseja impedir a circulação de idéias e ideais, que se entrechocam com determinados valores, tidos como imutáveis, perenes, insuscetíveis de contrariedades, considerados verdadeiros dogmas pelos seus defensores”²⁹.

No entanto, a vedação ao senso de censura não implica na inexistência da responsabilidade (civil, penal, administrativa) do agente que, usando de sua prerrogativa constitucional, viole a esfera jurídica de outrem.

Como bem aponta a doutrina, “é inadmissível que alguém, ou algum órgão, revista-se na proibição à censura, visando praticar ato ou veicular mensagem, seja qual for, agressiva ao padrão mínimo de respeito mútuo. Uma faixa musical ou um depoimento de um determinado agente formador de opinião, concitando à prática do racismo, deve ter a sua exibição proibida, porquanto a manifestação do pensamento não se presta à violação de outros pórticos constitucionais, garantidos expressamente”³⁰.

Nesse sentido alguns julgados mais recentes à promulgação do texto constitucional já prestigiavam a liberdade de expressão com conteúdo crítico:

²⁸ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1975, p. 276.

²⁹ BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal Anotada*. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001, p. 102.

³⁰ Op cite, p. 102.

"Censura artística. Inexistência no novo Texto Constitucional. Letra de música contendo velada crítica à Administração Federal. I- Abolida do novo Texto Constitucional a prévia censura ou licença para a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, e inexistindo na letra da canção impugnada ofensa à dignidade pessoal de autoridade pública, confirma-se a concessão da ordem, presente ainda o interesse de radiofundir [sic] a música"

TRF, 5ª Região, Inq. 500093/PE, rel. Juiz Hugo Machado, Tribunal Pleno, DJ 03.02.1995.

Portanto, pode-se afirmar que a tutela da manifestação do pensamento e o “cerceamento” da censura não significa a supressão da tutela preventiva e/ou punitiva daquilo que ultrapassar o uso adequado da prerrogativa³¹. Aliás, é corolário da liberdade de expressão que o objeto da manifestação interpessoal poderá não agradar seu(s) interlocutor(es). Por sinal, se de fato a expressão, *per se*, fosse sempre agradável à unanimidade, de pouca utilidade teria sido o desenvolvimento do direito à tutela.

“A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de idéias e pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo”³².

No entanto, mais próximos da zona *gris* ficam os discursos de ódio, conclamações de minorias (ou majorias) racistas, organizações de culto a supremacia ariana, etc. Para estes casos

³¹ “Esse preceito consagra a irrestrita manifestação do pensamento, seja qual for a forma, o processo ou o veículo pelo qual ela se dissemina. Convém ser interpretado em harmonia com todo o ordenamento jurídico, para não extrapolar os padrões de moralidade aferidos para um convívio social sadio. Daí a advertência que o funda: “observado o disposto nesta Constituição”. Op cite, p. 1.218.

³² MORAES, Alexandre. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*. São Paulo: Atlas, 2002, p. 206.

não será uma simples ponderação de valores constitucionais que poderá solver todas as hipóteses.

Caso interessante a respeito do conflito de tais prerrogativas constitucionais é o do pastor norte-americano Fred Phelps, que passou a comparecer aos funerais dos soldados mortos na guerra do Iraque com seguidores de sua igreja.

Em tais “visitas” indesejadas, o líder religioso ostenta cartazes de ódio aos homossexuais, mesmo que os *de cujus* não o fossem, para protestar contra a presença de gays no exército.

Na cristalina prática de vilipêndio ao defunto e de desrespeito às famílias, Fred Phelps tem uma caravana móvel à espera de publicações nos principais jornais americanos sobre os enterros de soldados mortos para, junto com seus fiéis, viajarem rumo ao próximo piquete.

Além das “diligências pessoais”, o pastor Phelps tem um sítio na internet (<http://www.godhatesfags.com/>), onde divulga seu *hate speech* para o internauta curioso.

Indignados com a conduta do “ícone religioso” que aproveita a vulnerabilidade alheia para a sua autopromoção, a família de um dos mortos ajuizaram demanda contra Phelps, e o caso será julgado pela Suprema Corte Norte-Americana³³.

Pelas divergências culturais com o paradigma brasileiro, não se pode prever se a Corte Constitucional norte-americana irá privilegiar a liberdade de expressão ou a dignidade dos familiares, mas aparenta estar claro que se está diante de um uso inadequado da espécie de liberdade.

Por outro lado, “*proibir a livre manifestação de pensamento é pretender alcançar a proibição ao pensamento e, conseqüentemente, obter a unanimidade autoritária, arbitrária e irreal*”³⁴. Contudo é razoável esperar que a Corte não cerceie completamente o protesto de Phelps, desde que o mesmo se dê em local público, e condicionado à transmissão de interlocução verídica, e razoável.

³³ Tais fatos foram, inclusive, objeto de matéria na Folha de São Paulo do dia 16.10.2010, também disponível em: <http://supremoemdebate.blogspot.com/2010/10/audiencia-do-caso-phelps-na-corte.html>, acessado no dia 23.12.2010, às 12:32.

³⁴ MORAES, Alexandre. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*. São Paulo: Atlas, 2002, p. 607.

Não obstante, o exercício abusivo do direito à liberdade de expressão poderá colidir com outros valores constitucionalmente assegurados, não havendo uma fórmula mágica conhecida *a priori*³⁵.

*“Os limites a considerar são apenas os limites imanentes resultantes da sua colisão com outros direitos fundamentais ou bens constitucionalmente protegidos. Estes limites referem-se, a maior parte das vezes, ao domínio da comunicação e irradiação da criação cultural, e não propriamente ao domínio da atividade de criação. A atividade criadora situa-se no domínio da esfera privada, sendo a sua limitação concebível apenas em casos excepcionais. Quando o «domínio da criação» se conexiona indissoluvelmente com o «domínio da irradiação» ou este último assume relativa autonomia, os casos de limites imanentes são já mais frequentes (ex.: limites à criação musical em virtude do direito ao silêncio, limites à invenção científica impostos pelo direito à vida e integridade física e moral em experiências médicas)”*³⁶.

Nesse aspecto nosso direito Constitucional apresenta diversas semelhanças com a Carta Magna de outros países, em especial a Lei Maior de Portugal³⁷. Não obstante, a opção do

³⁵ “Se excessos forem detectados, múltiplos são os mecanismos existentes para a punição do infrator, os quais em nada se confundem com a desarrazoada e arbitrária restrição de um direito fundamental. Restringir a liberdade de expressão com a farisaica explicação de que se busca prevenir uma prática ilícita é o mesmo que conferir ares de normalidade a uma determinação que proíba a comunicação entre as pessoas para que possíveis ofensas não possam ser proferidas”. in GARCIA, Emerson. *A liberdade de expressão dos membros do ministério público*. In ANDRADE, André. *A Constitucionalização do Direito*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 336.

³⁶ in CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa*. Coimbra: Editora Coimbra, 1984, p. 254.

³⁷ “Corolário da liberdade de expressão e da liberdade de informação é a proibição da censura (nº 2), pois esta é uma negação qualificada daquelas. A fórmula constitucional (qualquer tipo ou forma) é suficientemente enfática para exigir um conceito amplo de censura, que não apenas a típica censura administrativa preventiva. Assim, o conceito constitucional de censura abrange, não apenas a censura prévia à expressão ou informação originária, mas também a censura posterior (a posteriori), que se traduz no impedimento da sua difusão ou divulgação (proibição *ele index*). Por outro lado, cabem no conceito, não apenas os meios jurídicos (exame prévio, apreensão de publicações, proibição de divulgação de notícias), mas também os meios de fato, diretamente dirigidos aos mesmos objetivos (cfr. art. 38º-6). Idêntica consideração vale para o abuso de meios de polícia administrativa no controlo de algumas formas de expressão (cartazes, grafitti, meios de difusão sonora), condicionando-os a autorização administrativa” in

CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa*. Coimbra: Editora Coimbra, 1984, p. 235.

constituente em não circunscrever a liberdade de expressão ao capítulo da Comunicação Social demonstra a amplitude de tal Direito, como também foi feito alhures. Também não foi feita qualquer delimitação ao direito de liberdade para uma forma de comunicação, como realizado no passado³⁸.

A falsa defesa da liberdade de expressão há poucas décadas atrás dependia de registro público da obra, como numa espécie de autorização oficial³⁹.

“A colocação da proibição da censura no artigo respeitante à liberdade de expressão e informação, e não nos artigos referentes à liberdade de imprensa, significa que a proibição constitucional é de âmbito geral. Extensional e intencionalmente a proibição de censura aplica-se a toda e qualquer forma de expressão e informação e não apenas à que tem lugar através dos meios de comunicação social.

Por outro lado, quanto aos seus destinatários, a proibição da censura não vale apenas perante o Estado, mas sim perante toda e qualquer entidade ou poder que esteja em condições de impedir a expressão ou divulgação de idéias ou de informações (cfr. art. 18º-1). Isto é relevante sobretudo para os «poderes sociais» (igrejas, partidos, organizações profissionais, etc.), mas é de alcance geral”⁴⁰.

Como direito fundamental de âmbito geral⁴¹, também contém repercussão individual na sua contra-face, o direito de resposta⁴², que não⁴³ ficou prejudicado com a não recepção da Lei de Imprensa⁴⁴.

³⁸ “A Constituição brasileira (art. 153, § 8º) veda a censura da palavra escrita” in FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1975, p. 276.

³⁹ “Em razão da grande mutação que liberdades como esta implementaram no organismo social, cujo saldo, não obstante a presença de erros e acertos, certamente é positivo, muitos “saudosistas” clamam pelo volver ao registro de outrora, no qual a liberdade de expressão em muito se assemelhava a um mito do folclore brasileiro (v.g.: o saci pererê): todos o conhecem, todos são capazes de descrevê-lo, mas ninguém nunca o vê” in GARCIA, Emerson. *A liberdade de expressão dos membros do ministério público*. In ANDRADE, André. *A Constitucionalização do Direito*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 320.

⁴⁰ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa*. Coimbra: Editora Coimbra, 1984, p. 235.

⁴¹ “O Tribunal Constitucional Federal - que, desde as suas primeiras decisões, nunca colocou em dúvida o caráter garantidor de direitos subjetivos do art. 211, § 1º -, com sua interpretação do livre desenvolvimento da personalidade como uma ‘liberdade de ação humana no sentido mais amplo’,

Contudo, apesar de se aplicar também aos entes privados, a prática demonstra um tipo de censura específico nos meios de comunicação, derivada do aporte pecuniário.

Ou seja, muitas vezes, temerosos em perder os contratos com grandes patrocinadores, os veículos comunicativos evitam a publicização de quaisquer fatos desabonadores de seus “parceiros comerciais”, praticando uma censura inversa, privada e velada. A partir do momento em que o Estado se afasta do controle dos interlocutores midiáticos, o “silêncio adquirido” pelos *donos do poder* pode importar num outro tipo de domínio e acesso ao conhecimento.

Alguns doutrinadores defendem a divergência de intensidade entre a liberdade de expressão e a liberdade de criação cultural, posto que a segunda exigiria uma maior participação omissiva e comissiva do Estado⁴⁵.

enfrentou o problema e se decidiu por uma teoria extremamente ampla e ao mesmo tempo subjetiva: por um direito geral de liberdade” in ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2006, p. 343.

⁴² “A manifestação do pensamento não raro atinge situações jurídicas de outras pessoas que corre o direito, também fundamental individual, de resposta” In SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003. Sobre a eficácia desta forma de reparação importante frisar feliz passagem doutrinária: “As cortes brasileiras, por exemplo, têm se valido com relativa frequência do instrumento da retratação pública, contemplado pela Lei de Imprensa (...). Além de escapar ao contraditório binômio lesão existencial-reparação pecuniária, a retratação pública tem se mostrado extremamente eficaz em seus efeitos de desestímulo à conduta praticada (a festejada deterrence), sem a necessidade de se atribuir à vítima somas pecuniárias punitivas para cujo recebimento ela não possui qualquer título lógico ou jurídico”. In SCHREIBER, Anderson. *Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil*. Da Erosão dos Filtros da reparação à Diluição dos Danos. Editora Atlas, São Paulo, 2009. p. 192.

⁴³ *Mutatis mutandi*, bem assevera a doutrina: “Assim, não se poderá, com efeito, negar tutela a quem requeira garantia sobre um aspecto de sua existência para o qual não haja previsão específica, pois aquele interesse tem relevância ao nível do ordenamento constitucional e, portanto, tutela também em via judicial. Eis aí a razão pela qual as hipóteses de dano moral são tão freqüentes, porque a sua reparação está posta para a pessoa como um todo, sendo tutelado o valor da personalidade humana. Os direitos das pessoas estão, assim, todos eles, garantidos pelo princípio constitucional da dignidade humana, e vêm a ser concretamente protegidos pela cláusula geral de tutela da pessoa humana” in MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 127.

⁴⁴ Se não fosse possível sua aplicação por uma interpretação sistemática, basta se usar, por analogia, o artigo 7º, da Lei 8.906/94, que trata da prerrogativa dos advogados a uma resposta: “XVII - ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela”.

⁴⁵ “A liberdade de criação cultural (cfr. epígrafe) é uma manifestação particular da liberdade de expressão do pensamento (art.37.0). Todavia, a liberdade de criação intelectual, artística e científica pode exigir um reforço da proteção em relação à simples liberdade de manifestação do pensamento. A criação artística do nu, as intervenções científicas no corpo humano, etc. exigem um tratamento especial, que se reconduz a uma maior liberdade do que a que está implícita no direito geral de expressão do pensamento. A liberdade de criação cultural é aqui configurada, pela sua colocação sistemática e íntima conexão com a liberdade de consciência e com a liberdade de expressão, fundamentalmente como um direito de defesa, como direito à livre criação cultural sem impedimentos ou ingerências. Mas, ao lado

Outro ponto de grande relevância é que o Constituinte felizmente não adentrou ao crivo do “mérito” da expressão comunicativa/criativa para salvaguardá-la de eventual censura⁴⁶.

A evolução e as vicissitudes jurídicas que regulam a matéria tendem a afastar um controle prévio, público ou privado, em homenagem à liberdade como um direito geral.

“Segundo Grabitz, sintetizando o entendimento do Tribunal Constitucional Alemão, ‘quanto mais a intervenção afeta formas de expressão elementar da liberdade de ação do homem, tanto mais cuidadosamente devem ser ponderados os fundamentos justificativos de uma ação cometida contra as exigências fundamentais da liberdade do cidadão’”⁴⁷.

No eixo infraconstitucional, um dos dispositivos mais importantes – e polêmicos – é o artigo 20 do Código Civil.⁴⁸ Tal norma realiza uma ponderação *ex lege* entre as liberdades, a honra⁴⁹ e o direito de imagem⁵⁰ que não se confunde com sua mera reprodução gráfica⁵¹.

desta dimensão negativa, a Constituição garante também uma dimensão positiva do direito à criação cultural, justificando a existência de imposições constitucionais dirigidas ao Estado (arts. 78º-2 e 81º/m). Garantia especial da liberdade de criação cultural é a proibição de direção estadual da cultura (cfr. art. 43º-2)” in CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa*. Coimbra: Editora Coimbra, 1984, p. 254.

⁴⁶ A doutrina tradicional, referindo-se à antiga Carta Magna, destacou esse sensível problema: “A Constituição não menciona, ao menos expressamente, os critérios dessa censura. Pode-se depreender da proibição de certas propagandas que impedi-las é o objeto dessa censura, assim como o combate à pornografia e a todos os modos de corrupção de juventude. A distinção entre arte e pornografia muitas vezes não é fácil, tendo ensejado polêmica e pleitos célebres” in “A Constituição brasileira (art. 153, § 8º) veda a censura da palavra escrita” in FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1975, p. 276.

⁴⁷ in GARCIA, Emerson. *A liberdade de expressão dos membros do ministério público*. In ANDRADE, André. *A Constitucionalização do Direito*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 328.

⁴⁸ “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

⁴⁹ “O direito ao bom nome e reputação consiste essencialmente no direito a não ser ofendido ou lesado na sua honra, dignidade ou consideração social mediante imputação feita por outrem, bem como no direito a defender-se dessa ofensa e a obter a competente reparação. Neste sentido, este direito constitui um limite para outros direitos (designadamente, a liberdade de informação e de imprensa)”. CANOTILHO, J.J. Gomes. MOREIRA, Vital. *Constituição da República Portuguesa Anotada*. Coimbra: Editora Coimbra, 2ª Edição, 1984, p. 195

Certamente como os dois valores⁵² da personalidade supracitados são extremamente frágeis⁵³, a intenção do legislador certamente foi excelente; o que já não se pode dizer da qualidade da redação textual.

Provavelmente aflito em tutelar o *círculo mínimo*⁵⁴ de valores necessários à dignidade humana, a Lei acabou por dar azo a uma leitura paternalista e inadequada. Aliás, “*grande parte da doutrina identificava nestes direitos [os valores da personalidade] um meio de tutela de um*

⁵⁰ “O direito à imagem tem um conteúdo assaz rigoroso, abrangendo, primeiro, o direito de cada um de não ver o seu retrato exposto em público sem seu consentimento, e, depois, o direito de não o ver apresentado em forma gráfica ou montagem ofensiva e malevolamente distorcida ou infiel”. in CANOTILHO, J.J Gomes. MOREIRA, Vital. *Constituição da República Portuguesa Anotada*. Coimbra: Editora Coimbra, 2a Edição, 1984, p. 196. Ainda nesse sentido: “Através do direito à imagem, protege-se a representação física de uma pessoa, seja esta fixada em fotos, filmes, vídeos, pinturas e outros meios que reproduzam o rosto da pessoa ou partes de seu corpo, sinais físicos ou gestos que possam servir à sua identificação e reconhecimento”. In BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. *Dos direitos da personalidade*. In LOTUFO, Renan. NANNI, Giovanni Ettore. *Teoria Geral do Direito Civil*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 267. “O entendimento de que a imagem tutelada pelo Direito apenas compreende a representação gráfica particulariza em excesso o escopo da proteção, deixando a descoberto uma série de hipóteses em que a imagem da pessoa é violada sem que se elabore uma reprodução gráfica da mesma. (...) Assim, a fisionomia e a sua reprodução, bem como os atributos comportamentais da pessoa, devem ser entendidos como objeto de proteção pelo Direito”. In TEPEDINO, Gustavo; Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes. *Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República*. Vol. I. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p. 51.

⁵¹ “No mesmo contexto de proteção à intimidade e à imagem, hoje se assegura o direito à voz. A prática das irradiações, das dublagens e de outras modalidades de comunicação aliam uma pessoa à sua emissão vocal, e vice-versa, de tal modo que constitui atentado contra o direito à imagem a utilização por outrem, da voz de uma pessoa, que por ela se identifique” in PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil*. Vol 1. Rio de Janeiro: Forense, 23a Edição, 2010, p.219

⁵² “A personalidade é, portanto, não um direito, mas um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela. O fato de a personalidade ser considerada como valor unitário, tendencialmente sem limitações, não impede que o ordenamento preveja, autonomamente, algumas expressões mais qualificantes como, por exemplo, o direito à saúde” in PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 155.

⁵³ “A honra é o bem jurídico mais frágil, dentre todos os outros protegidos pelos direitos de personalidade. Seu abalo é praticamente irrecuperável e os instrumentos jurídicos à disposição do titular são, em nossa opinião, insuficientes para uma tutela adequada, pois há sempre o medo de, através de uma tutela preventiva, incorrer-se no pecado da censura”. In BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. *Dos direitos da personalidade*. In LOTUFO, Renan. NANNI, Giovanni Ettore. *Teoria Geral do Direito Civil*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 269.

⁵⁴ “São direitos gerais (todos deles gozam), extrapatrimoniais (embora as suas violações possam originar uma reparação em dinheiro, não têm, em si mesmos, valor pecuniário) e absolutos. É este um círculo de direitos necessários; um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa” in PINTO, Carlos Alberto da Mota. *Teoria Geral do Direito Civil*. Coimbra: Editora Coimbra, 2005, p. 209.

mínimo essencial, a salvaguarda de um espaço privado que proporcionasse condições ao pleno desenvolvimento da pessoa”⁵⁵.

Até mesmo a mais clássica doutrina nacional já deu interpretação questionável sobre seu núcleo: *“A regra pertinente ao direito à imagem, contida no artigo 20 do Código Civil, peca de sensível obscuridade. Ao se referir à proibição das divulgações, alude a requerimento. Não pode ser interpretado como requisito, pois que a lei, na defesa da privacidade, proíbe que sejam publicadas, salvo autorização (...) Não se compreende, também, que a divulgação seja proibida somente quanto atinja a honra, a boa fama ou a respeitabilidade do indivíduo, ou para fins comerciais. A divulgação é proibida sempre, salvo autorização*”⁵⁶.

Pela exegese literal da norma, pareceria aos mais desatentos que a regra seria a proibição da exibição, o que gerou sérias críticas quanto a sua constitucionalidade. No entanto, não se pode concluir pela vedação apriorística, ou mesmo na existência de uma fórmula pronta, ou um critério inflexível preestabelecido⁵⁷.

“Tais critérios não encontram amparo constitucional, motivo pelo qual já se observou, em doutrina, que para evitar a declaração formal de inconstitucionalidade do dispositivo há de se utilizá-lo somente em situação excepcional, para a proibição prévia de divulgações “quando seja possível afastar, por motivo grave e insuperável, a presunção constitucional de interesse público que sempre acompanha a liberdade de informação e de expressão””⁵⁸.

⁵⁵ DONEDA, Danilo. *Dos direitos da personalidade no Código Civil*. In TEPEDINO, Gustavo. *A parte geral do novo código civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 3a Edição, 2007, p.41.

⁵⁶ PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil*. Vol 1. Rio de Janeiro: Forense, 23a Edição, 2010, p.219.

⁵⁷ *“Se houver conflito de interesses envolvendo o titular do direito à imagem e um alegado interesse público pela informação, ou um conflito entre direito à imagem e liberdade de imprensa ou liberdade de expressão, não há uma fórmula a priori que estabeleça qual interesse deve prevalecer. Apenas no caso concreto será possível obter-se uma solução, ponderando-se os interesses e, com auxílio do princípio da proporcionalidade”* in BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. *Dos direitos da personalidade*. In LOTUFO, Renan. NANNI, Giovanni Ettore. *Teoria Geral do Direito Civil*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 267.

⁵⁸ TEPEDINO, Gustavo. *A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro*. In *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, Tomo I, 4ª Edição, 2008, p. 40.

No campo da hermenêutica jurisprudencial, também não nos parece ter havido uniformidade ou qualidade elogiável na aplicação da norma aos casos em concreto⁵⁹.

Portanto, nessa preliminar análise sobre a tratativa constitucional, e no célere estudo da disposição legal do Código Civil, pode-se estabelecer que na dúvida entre o cerceamento à expressão e o Princípio Geral do Direito de *non altere laedere*, não se prestigiará a censura.

Entretanto, tal assertiva é por demais vaga para responder ao tema proposto. Nos capítulos a seguir será exposto como essa primeira conclusão lida com o veículo midiático internet e os signos distintivos.

3) LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OS SIGNOS DISTINTIVOS

*“Won't you help to sing,
These songs of freedom?”*

MARLEY, Bob⁶⁰.

Uma vez pontuadas breves linhas sobre a liberdade de expressão, enquanto valor fundamental de nossa democracia representativa, insta aprofundar a abordagem sobre a relação do valor fundamental com os signos distintivos, especialmente no âmbito cultural.

⁵⁹ “Vocês não imaginam a tristeza que me deu ver as MENTIRAS q o advogado do Dr. Max escreveu na contestação, dizendo que era maltratado e ao mesmo tempo dizendo que o cliente não era nosso, mesmo com a rubrica dele na Ficha de Visitas.....Infelizmente o Brasil é assim... Zangões, proprietários picaretas...” (...) O fato de ter o réu demonstrado sua indignação com um texto contendo expressões como “MENTIRAS” e “proprietários picaretas”, em um “site” de relacionamento (ORKUT), como se observa dos documentos de fls. 25/28, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, pelo que evidente a generalidade e sutileza empregadas no texto”.in BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 5ª Câmara Cível, Des. Antonio Saldanha Palheiro, AC 2009.00157296, DJ 16.11.2009. Em sentido diametralmente oposto, apesar da proximidade do caso: “Lugar de ladrão é na cadeia!!!! Descrição: NÃO PERMITA que esse BABACA faça com você o que vem fazendo com os outros. Dê o GRITO, pois o LUGAR DE LADRÃO É NA CADEIA!!!! Para você que conheceu essa pessoa, sabe do seu passado sujo e do risco que ele oferece para a nossa sociedade, entre aqui e junte-se a nós. Se também foi roubado ou enganado por ele, ou conhece quem foi, entre aqui e conte-nos sua história. (..) dá-se provimento ao agravo, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, para que seja excluída a comunidade denominada "Lugar de ladrão é na cadeia" do site de relacionamentos ORKUT., bem como forneça os dados referentes ao chamado Protocolo de Internet (IP) capazes de auxiliar na tentativa de identificação do seu criador” in BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Minas Gerais, Des. Francisco Kupidowski, AC 1.0024.07.448859-4/001(1), DJ 28.09.2007.

⁶⁰ *Redemption song* in *Uprising*. Kingston: Island Records e Tuff Gong, 1980.

Conforme leciona a experiente doutrina, temos hoje que o “registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, **cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos**. Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular”⁶¹.

Portanto, na perspectiva do conteúdo de sua tutela jurídica, percebe-se que a proteção marcária concede um espaço de exclusiva ao titular para, num *contexto preciso*, identificar seus produtos e serviços. É limitada e constituída, portanto, dentro do nicho mercadológico que a comporta⁶².

Nessa ótica, poderia aparentar que um titular marcário – ou de outra espécie de signo distintivo – apenas poderia sofrer danos advindos do feixe concorrencial atuante.

Mesmo porque, por princípio, “*todos podem produzir obras intelectuais, científicas ou filosóficas, e divulgá-las, sem censura e sem licença de quem quer que seja. Determinadas expressões artísticas gozam de ampla liberdade, como as das artes plásticas, a música e a literatura*”⁶³.

Contudo, não é incomum titulares proprietários sentirem-se “atingidos” por manifestações culturais expressas em diversos meios. Aliás, músicas com letras “afiadas” rotineiramente fazem menção a produtos, serviços, marcas conhecidas para realizar sua crítica.

Tais músicos, compositores e poetas, exercem – por sinal – direito expresso advindo da própria Lei 9.279/96, conforme disposto no artigo 132, IV, da Lei 9.279/96: “*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*”.

⁶¹ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 9.

⁶² Os dois últimos parágrafos foram extraídos do nosso artigo “*As marcas de alto renome perante o princípio da função social*”, no prelo.

⁶³ In SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 252.

O dispositivo demonstra que a marca é delimitada pela sua função distintiva, não abarcando o uso do signo em si. Entretanto, titulares de signos registrados poderiam averbar que uma crítica ácida importaria em prejuízo ao caráter distintivo da marca.

Para melhor ilustrar possíveis conflitos entre a liberdade de expressão e o direito do titular proprietário, elegemos algumas canções brasileiras onde os compositores, algumas vezes de forma velada, outras de modo explícito, fazem clara menção a marcas registradas de modo não elogioso.

Uma extinta banda de rock do início dos anos noventa, em diversas canções fazia menção a um protagonista humilde, engraçado, e cafona, que dirigia um antigo veículo da Volkswagen.

Além de nítida crítica a suposta má-qualidade do carro – que consta até no refrão –, o grupo musical realizou uma paródia com o símbolo da marca alemã nos CDs, com as iniciais da banda, Mamonas Assassinas:



*“Minha Brasília amarela
Tá de portas abertas
Pra mode a gente se amar
Pelados em Santos (...)*

Comprei um Reebok e uma calça Fiorucci, ela não quer usar”⁶⁴.

⁶⁴ DINHO. *Pelados in Santos* in Mamonas Assassinas. São Paulo: EMI, 1995.

Outras vezes, conjuntos e artistas fazem menção à determinada empresa como sinal de pobreza extrema, precariedade, o que poderia associar o titular – e sua marca – a uma idéia indesejável.

Nessas duas composições, autores diferentes se referem a uma popular loja de eletrodomésticos de forma sarcástica (no primeiro caso), e de maneira a constatar o “sofrimento” da personagem musical (na segunda obra):

*“A minha felicidade
É um crediário
Nas Casas Bahia”⁶⁵.*

*“Mama África
A minha mãe
É mãe solteira
E tem que
Fazer mamadeira
Todo dia
Além de trabalhar
Como empacotadeira
Nas Casas Bahia”⁶⁶.*

Por sua vez, um conhecido conjunto de rock brasileiro fez sucesso nos anos 80 com uma música que utilizava de designação do famoso refrigerante norte-americano. Longe de tecer comentários discretos, o próprio título da canção e seu texto demonstram como o produto era – dentre outros – utilizado na *lavagem cerebral cultural* sofrida com o ambiente norte-americano:

⁶⁵ DINHO e RASEC, Júlio. *Chopis Centis* in Mamonas Assassinas. São Paulo: EMI, 1995.

⁶⁶ CESAR, Chico. *Mama africa* in Aos Vivos. São Paulo: Velas, 1995.

*“Quando nascemos fomos programados
A receber o que vocês
Nos empurraram com os enlatados
Dos U.S.A., de nove as seis.
Desde pequenos nós comemos lixo
Comercial e industrial
Mas agora chegou nossa vez
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola”⁶⁷.*

Se nas canções supra eventual ofensa a distintividade marcária parece diminuta, ou razoável dentro do parâmetro cultural crítico nacional, nem sempre a exteriorização musical pode significar ausência de danos a eventual titular.

Como exemplo paradigmático temos uma empresa de eletrodomésticos que estava há alguns anos investindo para alterar seu público padrão, até então, mais forte entre as classes “D” e “C”. Seu objetivo era ampliar suas vendas para um público financeiramente mais amparado, tendo contratado artistas famosos⁶⁸ para promover esse “upgrade” de imagem.

Num popular funk carioca, dois anos após o aumento dos investimentos da empresa DAKO, a compositora e intérprete Tati Quebra Barraco ficou famosa com uma canção que além de citar o signo distintivo supra, o mencionava num contexto sexual.

Apesar da leitura liminar do texto não parecer ofensiva, na canção a letra é “declamada” de modo a incidir em cacofonia:

⁶⁷ RUSSO, Renato. LEMOS, Fê. *Geração coca-cola* in Legião Urbana. Rio de Janeiro: EMI, 1985.

⁶⁸ “O ator Rodrigo Santoro é o garoto-propaganda da Dako” in <http://www.dako.com.br/empresa/imprensa/tedezembro.shtml>, acessado em 27.12.2010 às 16:33. *Tal intensidade dos investimentos iniciou em 2002 e “coincidentemente” após a divulgação da música DAKO É BOM, diminuiu vertiginosamente.*

*“Entrei numa loja, estava em liquidação.
Queima de estoque, fogão na promoção.
Escolhi da marca dako porque dako é bom!

Dako é bom!
Dako é bom!
Calma minha gente, é só a marca do fogão!!
Calma minha gente, é só a marca do fogão!!
Dako é bom!”⁶⁹.*

Nesse caso, é nítida a possibilidade de prejuízo pelo titular da marca, ora nacionalmente citada num contexto diametralmente contrário ao ideal proclamado pela empresa titular.

No entanto, a mera incidência da diluição⁷⁰, na modalidade *tarnishment*⁷¹, fora do eixo concorrencial – ainda que existente um interesse comercial do artista/intérprete – não é suficiente para justificar a tutela irrestrita do signo distintivo apropriado.

Tal se dá pelo fato de que a própria previsão constitucional de tutela das marcas prevê uma cláusula finalística atenta ao *interesse social* que se aproxima das manifestações culturais (ainda que de qualidade duvidosa)⁷².

Mutatis mutandi, uma recente decisão do STF sobre dois dispositivos da Lei Eleitoral que vedavam a prática de paródias ou sketches humorísticos com candidatos e partidos na época eleitoral, deixou claro estar vedada qualquer censura prévia.

⁶⁹ LOURENÇO, Tatiana dos Santos. (vulgo Tati Quebra Barraco). *Dako é bom* in *Boladona*, Rio de Janeiro: Unimar Music, 2004.

⁷⁰ “A diluição ocorre, assim, quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca junior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda de distintividade relativa (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior” in BARBOSA, Denis Borges. *Do direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 115

⁷¹ “maculação, que atinge à reputação do sinal pela associação deste com produto ou serviço de baixa qualidade ou pela sugestão de um vínculo com um conceito moralmente reprovado pela sociedade” in BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC2002.51.01.514660-7, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 04.09.2006.

⁷² Artigo 5º, XIX, da CRFB: “XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Não obstante, também foi reforçado o aspecto humorístico, cômico, e crítico como íntimos à liberdade de expressão. Pela sua importância e pertinência, se faz mister destacar alguns trechos:

*“pontuo, de saída, não caber ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Dever de omissão que inclui a própria atividade legislativa, pois é vedado à lei dispor sobre o núcleo duro das atividades jornalísticas, assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu. Vale dizer: **não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o Poder estatal de que ela provenha.** (...) Liberdades, enfim, que bem podem ser classificadas como **sobredireitos**, sendo que a última delas (acesso à informação) ainda mantém com a cidadania o mais vistoso traço de pertinência (...) Um abrir mão que repercute pelo modo mais danoso para a nossa ainda jovem democracia, necrosando o coração de todas as outras liberdades. Vínculo operacional necessário entre a imprensa e a Democracia que Thomas Jefferson sintetizou nesta frase lapidar: “Se me coubesse decidir se deveríamos ter um governo sem jornais, ou jornais sem um governo, não hesitaria um momento em preferir a última solução”. (...) Pensamento crítico, diga-se, que é parte integrante da informação plena e fidedigna. Como é parte, acresça-se, do estilo de fazer imprensa que se convencionou chamar de **humorismo** (tema central destes autos). Humorismo, segundo feliz definição atribuída ao escritor Ziraldo, que não é apenas uma forma de fazer rir. Isto pode ser chamado de comicidade ou qualquer outro termo equivalente. O humor é uma visão crítica do mundo e o riso, efeito colateral pela descoberta inesperada da verdade que ele revela (cito de memória). Logo, a previsível utilidade social do labor jornalístico a compensar, de muito, eventuais excessos desse ou daquele escrito, dessa ou daquela charge ou caricatura, desse ou daquele programa. (...) Dando-se que **o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado.** (...) Equivale a dizer: a crítica jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura”⁷³*

⁷³ BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Min. Ayres Brito, ADI 4451, DJ 26.08.2010, decisão liminar posteriormente referendada pelo Pleno.

Essa feliz decisão – ainda não meritória – do Supremo Tribunal Federal serve para iluminar o caminho a ser trilhado na hipótese de conflito entre as propriedades de signos distintivos e a liberdade de expressão. No entanto, o precedente é claramente dirigido a ligação entre Estado e entes privados, o que difere, sensivelmente, das hipóteses aqui traçadas.

Em primeiro lugar não se pode afirmar que o mero *laissez faire* do Estado seja suficiente a salvaguardar a liberdade de expressão, posto que entes privados podem fazer uso de títulos proprietários para angariar liminares *de censura*⁷⁴, ou até mesmo ganhar causas, contra aqueles que proferem discursos “desagradáveis”.

Portanto, o Estado não deve assegurar – tão somente – tutela indireta por meio do direito de petição, mas efetiva proteção da situação jurídica existencial⁷⁵.

Nas felizes palavras do Prof. Cristophe Geiger,

*“This is clearly the case for the freedom of expression in Art. 10 of the Convention, the European Court of Human Rights having laid down beyond all doubt that “genuine, effective exercise of this freedom does not depend merely on the state's duty not to interfere, but may require positive measures of protection, even in the sphere of relations between individuals”. This can be regarded as the logical consequence of a certain transfer of state power to the benefit of the business world, with the result that abuses of power can occasionally also come from major companies who are tempted to use legal means to achieve what they cannot achieve by means of social consensus”*⁷⁶.

⁷⁴ “It is therefore hardly surprising property rights, granting their holders a formidable “right to prohibit”, have been invoked in order to prevent criticism. Sometimes with success, since in certain cases the courts seem to have considered that the absence of express limits allows the rightholder to forbid any use of the protected sign” in GEIGER, Christophe - *Trade Marks and Freedom of Expression – The Proportionality of Criticism*. In *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 38, n.3, 2007, pp. 317 – 327.

⁷⁵ “Por esse ponto de vista, o direito geral de liberdade tem o caráter de um direito protetor da liberdade geral de ação tanto direta quanto indiretamente (por meio da proteção de situações e posições jurídicas). Se se restringisse o direito a uma liberdade geral de ação apenas à proteção direta de ações, ele representaria, então, apenas uma parte do direito geral de liberdade. Aqui, é importante apenas não perder de vista essas distinções” in ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2006, p. 344.

⁷⁶ GEIGER, Christophe - *Trade Marks and Freedom of Expression – The Proportionality of Criticism*. In *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 38, n.3, 2007, pp. 317 – 327.

Portanto, desvirtuando da finalidade constitucional, um titular marcário poderia exercer seu título de maneira abusiva e promover uma censura privada.

Mas além do ato abusivo *per se*, as marcas registradas são comumente evocativas, descritivas, genéricas, sem qualquer distintividade originária⁷⁷.

Conforme já tivemos a oportunidade de suscitar, “*quão maior a tutela à propriedade imaterial, mais celeremente se demandará por uma renovação, cada vez mais protetiva*”⁷⁸, *cada vez menos exigente com o escopo do direito*⁷⁹.

*Na seara marcária, e.g, a proliferação*⁸⁰ *de signos “distintivos” nada criativos, que pleiteiam o uso exclusivo de termos nominativos evidentemente descritivos do produto ou serviço, acabam por minar o intuito legislativo de ponderar o direito à propriedade com o sinalagma exigido*”⁸¹.

Destarte, além de obterem um registro de signo sem distintividade originária, tentam opô-lo contra o uso do termo enquanto conceito lingüístico, num claro avanço sobre o domínio público.

“A mesa foi virada, por assim dizer: a tarefa da teoria crítica foi invertida. Essa tarefa costumava ser a defesa da autonomia privada contra as tropas avançadas da ‘esfera pública’: soçobrando sob o domínio opressivo do Estado onipotente e impessoal e de seus muitos tentáculos burocráticos ou réplicas em escala menor. Hoje a tarefa é defender o evanescente domínio público, ou, antes, reequipar e repovoar o espaço

⁷⁷ Que é requisito essencial à concessão do registro marcário, exigido em Lei, mas de realidade dissonante.

⁷⁸ Se compararmos o prazo de vigência que era assegurado na égide do revogado Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, para com a nova Lei de Propriedade Industrial, número 9.279/96, perceberemos que os privilégios monopolísticos tiveram seu lapso total majorado em cinco anos, de quinze para vinte.

⁷⁹ No viés patentário farmacêutico, destacamos as patentes de Segundo uso, de combinação, as patentes de seleção, os polimorfos, todas essas hipóteses utilizando um objeto já conhecido, introduzindo pequenos aperfeiçoamentos.

⁸⁰ Como exemplo temos empresas denominadas “Casa do Pão de Queijo”, “Companhia do Terno”, “Casa do Biscoito”, que são titulares de registros marcários para, respectivamente, alienar pães de queijo, trajes masculinos finos e guloseimas.

⁸¹ Trechos do artigo BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, Revista Criação, Volume 3, 2010.

público que se esvazia rapidamente devido à deserção de ambos os lados: a retirada do ‘cidadão interessado’ e a fuga do poder real para um território que, por tudo que as instituições democráticas existentes são capazes de realizar, só pode ser descrito como um ‘espaço cósmico’. Não é mais verdade que o ‘público’ tente colonizar o ‘privado’. O que se dá é o contrário: é o privado que coloniza o espaço público, espremendo e expulsando o que quer que não possa ser expresso inteiramente, sem deixar resíduos, no vernáculo dos cuidados, angústias e iniciativas privadas”⁸².

Portanto, a liberdade de expressão seria essencial à defesa não só da amplitude criativa, mas como corolário do domínio público das palavras e expressões enquanto conceitos.

No entanto, o Prof. Geiger enfatiza que sequer seria necessário invocar a liberdade de expressão para conter esse “avanço” proprietário, pois não seria da finalidade da tutela marcária a incidência sobre núcleos não competitivos. Ou seja, a marca não pode ser usada para proibir porque simplesmente seu poder de titularidade não abarca modalidades extra-concorrenciais⁸³.

“O grande Pimenta Bueno já dizia no século passado que “a liberdade não é pois exceção, é sim a regra geral, o princípio absoluto, o Direito positivo; a proibição, a restrição, isso sim é que são as exceções, e que por isso mesmo precisam ser provadas, achar-se expressamente pronunciadas pela lei, e não por modo duvidoso, sim formal, positivo; tudo o mais é sofisma. ”Em dúvida [conclui] prevalece a liberdade, porque é o direito, que não se restringe por suposições ou arbítrio, que vigora, porque é facultas ejus, quod facere licet, nisi quid jure prohibet”⁸⁴.

⁸² BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 49.

⁸³ “However, it must be asked if it is really necessary to have recourse to freedom of expression in order to justify these uses. Certain authors rightly emphasise that trade mark law is not intended to prohibit this type of use since it is not part of its function. In effect, the sign classified as a trade mark is only the subject of property rights as a distinctive sign and not sign “in itself”. This involves two consequences. The trade mark right only exists with respect to the products and services referred to in the registration and is only protected against competing uses, i.e, uses in the economic sector” in GEIGER, Christophe - *Trade Marks and Freedom of Expression – The Proportionality of Criticism*. In *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 38, n.3, 2007, pp. 317 – 327.

⁸⁴ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, 235.

Na doutrina estrangeira tal relação entre a espécie proprietária e a liberdade é resumida numa feliz metáfora: “A propriedade intelectual é uma ilha de exclusividade num oceano de liberdades”⁸⁵.

Portanto, resta patente que a proibição do uso de signos registrados em manifestações culturais artísticas/científicas, constitui hermenêutica desajustada e desproporcional do texto constitucional, em nítida violação do direito geral de liberdade⁸⁶.

4) A INTERNET COMO PALCO DE CONFLITOS ENTRE DIREITOS CONSTITUCIONAIS

“As the internet has been integrated into ordinary life, it has changed things”.

LESSIG, Lawrence⁸⁷

Uma vez apurados alguns dos conflitos entre signos distintivos registrados e diversas espécies de manifestações culturais, abordaremos sucintamente os embates entre diversos valores constitucionalmente assegurados, no amplo espectro da rede mundial de computadores.

Essa mídia historicamente recente, é um “*eficiente canal de distribuição para empresas de menor porte, que teriam poucas chances de sucesso se restringissem sua atuação ao mercado ‘tradicional’*”⁸⁸.

⁸⁵ “*To use a metaphor, intellectual property rights constitute islands of exclusivity in an ocean of liberty*” in GEIGER, Christophe - *Trade Marks and Freedom of Expression – The Proportionality of Criticism*. In International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 38, n.3, 2007, pp. 317 – 327.

⁸⁶ “*Quanto mais a intervenção legal afetar expressões elementares da liberdade de ação humana, tanto mais cuidadosamente devem ser sopesadas as razões utilizadas como fundamentação contra a pretensão básica de liberdade dos cidadãos*”. Esse postulado corresponde, com exceção do aspecto relativo ao cuidado, à lei de sopesamento formulada anteriormente, segundo a qual o aumento no grau de afetação de um princípio exige um correspondente aumento no grau de importância na satisfação do princípio colidente” in ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2006, p. 343.

⁸⁷ LESSIG, Lawrence. *Free culture – the nature and future of creativity*. Nova Iorque: Penguin Books, 2004, p. 7.

Contudo, a internet não representa um acesso democrático apenas às empresas e comerciantes, mas também facilitou⁸⁹ a publicização de manifestações culturais independentes (através de blogs, redes sociais e outros) pela amplitude de sua difusão, e pela *quase gratuidade*⁹⁰ em seu uso.

Com um maior número de *players* divulgando criações de seu espírito, naturalmente a internet serviu de catalisador de conflitos como, *verbi gratia*, nomes de domínio e marcas, signos distintivos e liberdade de expressão, e valores da personalidade para com todos os anteriores.

Aliás, os sistemas proprietários tradicionais (direitos Autorais, marcas, e outras espécies de propriedade intelectual) bem como a clássica responsabilidade civil não foram elaborados tendo em vista os avanços tecnológicos, e alteração – destarte – de paradigma, trazidos pela internet⁹¹.

Ao mesmo tempo em que *o mundo virtual* habilitou acesso à divulgação de dados culturais de mais agentes, também se elevou a sofisticação dos softwares de busca que facilitam

⁸⁸ FORGIONI, Paula. *Nome de domínio e título de estabelecimento: nova função para um antigo instituto* in: Alessandra de Azevedo Domingues ; Maria Eugênia Finkelstein. (Org.). *Direito e Internet. Aspectos jurídicos relevantes*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, v. Vol 2, p. 513

⁸⁹ “*Some of these changes are technical – the internet has made communication faster, it has lowered the cost of gathering data and so on*” in LESSIG, Lawrence. *Free culture – the nature and future of creativity*. Nova Iorque: Penguin Books, 2004, p. 7.

⁹⁰ Pode-se falar, factualmente, em receita indireta da maioria dos sites, pois através do número de cliques, os sítios são valorizados para com a venda de publicidade: “*Não pode ser esquecido que o valor comercial de um site depende, em proporção direta, de sua popularidade, ou seja, do número usuários que o visitam. Quanto mais elevado for esse número, mais valorizado será o espaço publicitário ali oferecido e, por consequência, maiores serão os lucros destinados ao titular do site. (...) Diante de tais formas de contratação, cuja gratuidade é infirmada pela existência de um correspectivo prestado pelo consumidor, pode-se falar em uma nova moeda, entendida como instrumento de pagamento e troca, que consiste, diretamente, nas informações pessoais e econômicas que nos pertencem e, indiretamente, no nosso poder aquisitivo, contribuindo para aumentar a capacidade de penetração dessas empresas no mercado*” in baseada na presença de uma vítima concreta e de um responsável passível de identificação” in MARTINS, Guilherme Magalhães. *Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na Internet*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 80 e 83.

⁹¹ “*Mais do que isso, os conceitos e as categorias tradicionais da responsabilidade civil não foram idealizados para um ambiente aberto, caracterizado pela participação de múltiplos sujeitos e organizações freqüentemente amparados pelo anonimato, perfazendo-se a comunicação por meio de protocolos. Logo, deve ser abandonada a visão individualista, baseada na presença de uma vítima concreta e de um responsável passível de identificação*” in MARTINS, Guilherme Magalhães. *Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na Internet*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 56.

o *scanning* de expressões “indesejadas”, popularizou-se a prática do *notice and take down*⁹² imotivado, banalizou-se o controle – factual – da cultura.

*“The technology that preserved the balance of our history – between uses of our culture that were free and the uses of our culture that were only upon permission – has been undone. The consequence is that we are less and less a free culture, more and more a permission⁹³ culture”*⁹⁴. Portanto o espaço da liberdade, o *sermus communis omnium*, deu lugar a apropriação cultural, invadiu-se e apropriou-se o que já fora coisa pública⁹⁵.

Longe de se propor o mesmo rigor aos entes privados face aos requisitos de validade das sentenças judiciais, mister se faz reconhecer que ante as tecnicidades do mundo virtual, a realidade é feita de uma série de decisões de empresas que “retiram do ar” páginas, músicas,

⁹² Prática comum nas redes sociais como o youtube, facebook e outros, onde qualquer conteúdo “ofensivo” pode ser rapidamente retirado de circulação mediante “denúncia” de quaisquer ofendidos, ainda que de forma abusiva ou sem qualquer motivação. Não adentraremos ao mérito da prática ser (in)suficiente a imunidade dos provedores no âmbito da responsabilidade civil, mas apenas tratamos aqui do poder censurador de tal “política virtual”.

⁹³ Um diagnóstico que confirma a hipótese é o disposto na Lei 9.610/98, em seu artigo 29: “*Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário*”.

⁹⁴ LESSIG, Lawrence. *Free culture – the nature and future of creativity*. Nova Iorque: Penguin Books, 2004, p. 7.

⁹⁵ “*There has never been a time in our history where more of our “culture” was as “owned” as it is now. And yet there has never been a time when the concentration of power to control the uses of culture has been as unquestioningly accepted as it is now*” in LESSIG, Lawrence. *Free culture – the nature and future of creativity*. Nova Iorque: Penguin Books, 2004, p. 12.

manifestações de todo tipo, sem qualquer base legal (ou com uma leitura tacanha⁹⁶ da Lei de Direitos Autorais) ou justa motivação, em afronta a teleologia do artigo 93, IX⁹⁷, da CRFB.

Uma das formas mais comuns do exercício da neocensura, ou censura privada, é o uso dos direitos autorais para atravancar as transformações criativas⁹⁸, verdadeiras práticas da especificação⁹⁹ civil no âmbito evanescente.

No entanto, o exercício de expressões criativas, a troca de dados, a divulgação cultural se dá na maioria das vezes em espaços privados, o que não exclui – mas ressalta – o fator dos usos serem primordialmente livres¹⁰⁰, na forma do artigo 220 da Constituição da República.

⁹⁶ Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro”. Além da previsão legal, a doutrina conservadora não hesita em promover uma hermenêutica literal: o “legislador procura dar os instrumentos legais necessários para que se ponha fim à lesão, suspendendo-se a comunicação da obra ao público, seja qual for o meio utilizado, aí incluindo-se a INTERNET e as fontes de acesso remoto via computador” in CABRAL, Plínio. *A nova Lei e Direitos Autorais*. São Paulo: Harbra, 4ª ed., 2003, p. 14-15 e 136-137.

⁹⁷ “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

⁹⁸ “As transformações criativas que constituem basicamente de criações recombinantes realizadas no ambiente digital, que utilizam dos recursos tecnológicos para recontextualizar as informações digitais binárias em novos sons e imagens completamente distintos da base originalmente utilizada. Assim se pode observar a existência de transformações criativas em várias hipóteses, dentre as quais, exemplificase: transformação criativa de imagem - Quando por meio de recursos informáticos uma pessoa utilizando a informação digital de uma tonalidade da cor azul do quadro “A noite estrelada” de Van Gogh realize uma recombinação desta informação digital para contextualizá-la em outra obra completamente distinta da base original, com o intuito de criar algo novo e original, como por hipótese, recombinar a informação digital deste tom de azul de Van Gogh numa paisagem marítima completamente distinta. Transformação criativa de sons - Ocorre quando por meio de recursos informáticos uma pessoa utilizando uma informação digital de um timbre de uma passagem qualquer da música Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart venha realizar uma recombinação desta informação para crescer no timbre de um saxofone com a intenção de criar uma outra obra original. A informação digital terá livre fluxo possibilitando abrindo possibilidades para que, com novos estudos musicais, possam surgir novas criações que não se confundem com o bem intelectual original que tem proteção de Direitos Autorais”. in WACHOWICZ, Marcos. *A propriedade Intelectual como fatores de produção de conhecimento*. Florianópolis: Boletim da UFSC, GEDAI (Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação), Volume 5, Edição 1ª, agosto 2010, p. 3, disponível em http://www.direitoautoraleinformacao.ufsc.br/gedai/wp-content/uploads/BoletimGedai/BoletimGEDAI_Agosto2010.pdf, acessado no dia 28.12.2010 às 19:41.

⁹⁹ Código Civil, “Art. 1.269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir à forma anterior”.

Nas felizes palavras da doutrina contemporânea, “*nos espaços privados, onde não há intenção lucrativa de nenhuma parte, também devem ser permitidos todos os tipos de execução*”¹⁰¹.

Nesse sentido, um dos pontos mais interessantes sobre a internet é exatamente a majoração das possibilidades de acesso¹⁰² a obras esgotadas, indisponíveis no mercado comercial, ou o rompimento das barreiras físicas. Sacia, portanto, a necessidade de contato cultural, essencial ao desenvolvimento da pessoa humana¹⁰³.

Tal ampliação de acesso tem no conhecido caso do museu francês Louvre um feliz exemplo. Hoje, mesmo aqueles que não dispõem de possibilidades pecuniárias de ir à Paris podem apreciar, praticamente, todo o acervo de obras que ficam acessíveis – com excelente qualidade de digitalização, por sinal – em seu sítio oficial¹⁰⁴.

Entretanto, com o conhecido discurso proprietário, as editoras e produtoras retiram de circulação centenas de vídeos do www.youtube.com editados por utentes diversos, resultando em novas obras, mas cerceadas pelo uso não autorizado de parte de obra alheia¹⁰⁵.

Como substância da doutrina conservadora/empresarial, há a alegação que a disponibilização – não autorizada – de obras protegidas por direitos de exclusiva importa na minoração dos lucros dos titulares.

¹⁰⁰ “O intercâmbio de conteúdos, de terminal para terminal, é um ato de uso privado. Sob reserva do aprofundamento posterior, avançamos que em termos de Direito Autoral o uso privado é tendencialmente livre” in ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias*. in Revista de Direito Autoral, São Paulo, ano 1, número 1, ago. 2004, p. 5.

¹⁰¹ SOUZA, Allan Rocha de. *A função social dos direitos autorais*. Campos: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006, p. 290.

¹⁰² “As novas tecnologias de comunicação permitem a difusão em maior escala das obras autorais. As transmissões via cabo e satélites ampliam o acesso às obras por um maior número de pessoas em um menor controle de seus usos por parte dos titulares, confrontando-os com novas ameaças” in SOUZA, Allan Rocha de. *A função social dos direitos autorais*. Campos: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006, p. 123.

¹⁰³ Sobre a demanda humana que ultrapassa da mera alimentação fisiológica, uma feliz passagem de uma canção dos Titãs: “*Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, A gente quer comida, diversão e arte*” in ANTUNES, Arnaldo. FROMER, Marcelo. BRITTO, Sérgio. *Comida*. In “Jesus não tem dentes no país dos banguelas”. São Paulo: WEA, 1986.

¹⁰⁴ www.louvre.fr, acessado no dia 29.12.2010 às 16:16.

¹⁰⁵ A criação e divulgação de novos *videoclipes* não oficiais, paródias, críticas, são, dessa forma, cerceadas.

Porém, “o que se verifica é a possibilidade de difusão da cultura, do acesso ao conhecimento, do aumento da produção intelectual e até a divulgação das obras de terceiros podendo haver mesmo um incremento em suas vendas, e necessariamente não uma diminuição”¹⁰⁶. Não se pode circunscrever a liberdade de expressão apenas à emanção criativa, mas também a interlocução desta com o público.

Nessa toada, o sopesamento entre os interesses existenciais-culturais em face dos patrimoniais-proprietários deve resultar, categoricamente, na predominância dos primeiros contra os segundos, pois “sob o aspecto subjetivo, deve passar-se do sujeito abstrato à pessoa concretamente considerada. No objetivo, há de se dar prevalência aos interesses existenciais, sobre os patrimoniais. No formal, postula-se a forma fator limitador da autonomia privada, em favor de interesses socialmente relevantes e das pessoas vulneráveis”¹⁰⁷.

Se outrora o ‘cerceamento’ das expressões culturais tinham como ícone a “segurança nacional”, “os bons costumes”, a “moralidade pública”, hoje o equivocado – e popular – termo pirataria (mesmo que incabível), traz uma nefasta chaga sócio-política “legitimando” o atravancamento da liberdade de expressão no âmbito privado, sendo corriqueiramente acolhido pelos julgados¹⁰⁸.

¹⁰⁶ BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.4.

¹⁰⁷ BARBOZA, Heloisa Helena. *Reflexões sobre a autonomia negocial*, in TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. *O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas*. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2008, p. 423.

¹⁰⁸ “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. POSSE E PROPRIEDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA INTERNET. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DO SITE DA AUTORA. TRANSMISSÃO DE EVENTO. DANOS PATRIMONIAIS. Embora não caracterizada hipótese de violação de direito autoral, o uso indevido da transmissão gerada pela autora, sem a sua autorização, impõe o dever de indenizar. Ausência de comprovação quanto ao alegado contrato verbal. Dano consistente na redução do número de acessos à página da autora, e conseqüente implemento de acessos à da demandada, ocasionando reflexos nos contratos de publicidade. DANOS MORAIS. Não configurados no caso concreto, ausente abalo à imagem que a pessoa jurídica goza no meio social. Violação de direito autoral não caracterizada” in BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 14ª Câmara Cível, Des. Sejalmo Sebastião de Paula Nery, Apelação Cível Nº 70007110612, Julgado em 30/09/2004. “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTRAL. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS EM SITE NA INTERNET. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.610/98. O VALOR DA INDENIZAÇÃO ATENDE AOS SEUS OBJETIVOS: DE UM LADO, A PUNIÇÃO DO OFENSOR E, DE OUTRO, A COMPENSAÇÃO À VÍTIMA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” in BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 16ª Câmara Cível, Des. Artur Arnildo Ludwig, Apelação Cível Nº 70007924681, Julgado em 14/04/2004. “ORKUT - SITE DE RELACIONAMENTO DE PROPRIEDADE DA GOOGLE - DISPONIBILIDADE DE MATERIAL

Mas essa prática abusiva através do direito de exclusiva-proprietário não se adéqua à carga axiológica atual, estando desatualizada com as *cargas sociais* do plano constitucional de difusão cultural e promoção dos valores existenciais¹⁰⁹.

Tal como ocorre nos meios tradicionais (mídia física), as críticas, citações, alusões a obras e pessoas alheias são uma salutar parte do material disponível na internet.

*“The constitutional principle of the freedom of expression implies that the organisation (...) can, on its internet site, criticise, in the form that it regards appropriate, the damage to the environment and the risk caused to public health by industrial activities (the social consequences of the reorganisation plans); that while this liberty it not absolute, it can nevertheless only be subject to restrictions made necessary by the defence of the rights of others”*¹¹⁰.

A realização de paródias também é bastante comum na internet, por vezes fazendo uso de signos distintivos para a concretização do viés crítico e humorístico da natureza humana.

Nos exemplos abaixo, um sítio utiliza da chalaça para criticar os excessos dos ambientalistas da conhecida Fundação WWF; noutro site, divulga-se uma foto que estampa a

GRATUITAMENTE - OFENSA A DIREITO AUTURAL DO AUTOR - DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA - FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - QUANTUM FIXADO - REDUÇÃO. Deve ser deferida a antecipação de tutela, para retirar do site de relacionamentos de propriedade da recorrente as páginas eletrônicas que disponibilizam materiais e produtos de autoria do requerente, em razão da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação. Ausente a demonstração da urgência, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada quanto ao fornecimento de dados sobre os usuários, devendo-se observar o regular prosseguimento do feito. A imposição de multa diária objetiva assegurar o efetivo cumprimento da tutela antecipada concedida, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial” in BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Alvimar de Ávila, Apelação Cível Nº 1.0024.07.801561-7/001(1), DJ. 12.01.2009.

¹⁰⁹ “A idéia de interesse social corresponde ao início da distribuição de cargas sociais, ou seja, da previsão de que ao direito subjetivo da apropriação também correspondem deveres. Nessa esteira, passa-se a entender que esse direito subjetivo tem destinatários no conjunto da sociedade, de modo que o direito de propriedade também começa a ser lido como direito à propriedade” FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Ed. Renovar, Rio de Janeiro; 2003, p 289.

¹¹⁰ GEIGER, Christophe - *Trade Marks and Freedom of Expression – The Proportionality of Criticism*. In International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 38, n.3, 2007, pp. 317 – 327.

expressão de propaganda e o signo figurativo de uma conhecida marca de *sportswear* numa situação escatológica:



Certamente nenhum dos entes titulares dos direitos de exclusiva ficaram muito felizes com a utilização de seus signos distintivos, mas os autores dessas obras humorísticas estão exercendo sua liberdade de expressão através da paródia visual¹¹¹.

A titularidade proprietária não incide, destarte, fora do contexto comercial, especialmente perante manifestações culturais, pois “*a registered trade mark does not give an absolute monopoly to a trader; rather the monopoly is limited to the particular goods and services for which the mark is register*”¹¹².

Outras vezes nomes de domínio¹¹³ semelhantes a marcas famosas são registrados exatamente para satirizar as atividades ou a conduta política de veículos de comunicação.

¹¹¹ No direito brasileiro aplica-se *mutatis mutandi* o disposto no artigo 47 da Lei 9610/98: “São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito”.

¹¹² WAELDE, Charlotte. *Trade Marks and Domain Names. There's a Lot in a Name.* in “Law and the internet”. Edimburgo: AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, 2000.

¹¹³ “A defence of non-commercial speech and of free speech has surfaced several times in the USA. In *Jews for Jesus v. Brodsky*,⁶² Brodsky registered the domain name *JewsforJesus.com*. He used the Web site to make disparaging comments about the organisation 'Jews for Jesus' who had a registration for that phrase. When challenged, Brodsky pled non-commercial speech and free speech as defences; arguing that he was just using the domain name as an identifier to makes comments about an organisation whose policies and teachings he disagreed with. However, the court said that he had done more than just register the name; rather, the site was a conduit to another organisation that sold merchandise. Importantly the court also noted that Brodsky's actions were in bad faith (...) This was held not to dilute the mark 'Spam' which had been registered or pork and ham luncheon meat because it was said the public identification of the mark with the owner would be increased: 'the joke magnifies the mark

Num recente caso¹¹⁴, insatisfeita com as palavras ácidas de um site, a Folha de São Paulo ingressou com ação judicial visando vedar o exercício crítico da “Falha de São Paulo”, através de seu nome de domínio. Tendo habilmente travestido sua pretensão de censura através do pleito de violação marcária, o gigante paulista logrou êxito liminar em que o site www.falhadesaopaulo.com.br fosse retirado de circulação.

Contudo, os “autores” do site crítico registraram o divertido sítio www.desculpeanossafalha.com.br, e continuam a impugnar a falta de parcialidade política e supostos abusos por parte do tradicional jornal de São Paulo.

Tais condutas demonstram que mesmo os órgãos de imprensa não estão preocupados em defender a liberdade de expressão, quando o alvo crítico são os próprios veículos comunicativos. Para estes, tal prerrogativa constitucional é interessante e essencial desde que não lhes cause incômodos.

Outrossim, hodiernamente, verifica-se a fragilidade do valor constitucional da liberdade, mesmo num ambiente – supostamente – democrático da internet, perante os avanços tecnológicos, os poderes proprietários, e o exercício de controle de conteúdo pelos grandes conglomerados empresariais.

5) CONCLUSÃO

“Freedom

You've gotta give for what you take”

MICHAEL, George¹¹⁵.

No presente estudo tangenciamos o plano constitucional da liberdade de expressão enquanto direito fundamental, vinculado à noção do Estado Democrático de Direito.

because it increases the fame'. Thus there was no blurring” in WAELDE, Charlotte. Trade Marks and Domain Names. There's a Lot in a Name. in “Law and the internet”. Edimburgo: AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, 2000, p. 150 e 151.

¹¹⁴ Feito distribuído a 29ª Vara Cível do Fórum João Mendes de São Paulo, Autos de nº 583.00.2010.184534-2/000000-000,

¹¹⁵ MICHAEL, George. *Freedom 90*. In “Listen without prejudice”. Columbia: Columbia Records, 1990.

Para tanto, foi abordada a relação entre o exercício *das liberdades* enquanto valor juridicamente tutelado contra o Estado, mas também garantido pelo último. Um idealista do século XVIII, já preceituava que “*Um governo que tem necessidade de censores ou de qualquer outra espécie de magistrados arbitrários, prova que é mal-organizado e que sua constituição não tem força. Num país em que o destino dos cidadãos está entregue à incerteza, a tirania oculta imola mais vítimas do que o tirano mais cruel que age abertamente. Este último revolta, mas não avilta*”¹¹⁶.

Hoje sabemos de que na “*falta liberdade de pensamento, todas as outras liberdades humanas estão sacrificadas, desde os fundamentos*”¹¹⁷, e por isso o legislador constituinte prestigiou, textual e reiteradamente, a liberdade de criação do espírito, da emanção da criatividade e da sensibilidade humana.

Entretanto, há nítida separação entre o virtuoso texto constitucional e a realidade, numa demonstração cristalina da separação do dever-ser com o mero ser. Poder-se-ia falar, inclusive, na ausência factual de eficácia social de tais normas quando do lado oposto – daquele que pretende exercer sua liberdade – figura um *medalhão* empresarial.

Ultrapassados os tempos onde o principal foco da liberdade de expressão era de limitar o Estado-censurador, hoje vivemos a censura ‘privatizada’, o oligopólio do acesso e da difusão cultural pelos grandes veículos de comunicação, seja por meio físico, ou até pela internet vigiada e controlada.

O ‘novo inimigo’ do consagrado direito é deveras poderoso, não-estatal, indiferente a eleições democráticas, e usa do discurso proprietário para calar quaisquer palavras de eventual “oposição ideológica”.

Certo é que nenhum direito de propriedade intelectual, ou qualquer tecnologia cibernética, pode servir de empecilho ao desenvolvimento dos valores culturais garantidos pela liberdade de expressão.

6) BIBLIOGRAFIA

¹¹⁶ BECCARIA, Cesare. *Dos Delitos e Das Penas*. Bauru: EDIPRO, tradução OLIVEIRA, Paulo M. 2ª ed., 2010, p. 99.

¹¹⁷ CRETELLA JÚNIOR, J. *Comentários à Constituição 1988*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 204.

ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Tradução por SILVA, Virgílio Afonso da. São Paulo: Ed. Malheiros, 2006.

ANTUNES, Arnaldo. **FROMER**, Marcelo. **BRITTO**, Sérgio. *Comida*. In “Jesus não tem dentes no país dos banguelas”. São Paulo: WEA, 1986.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias*. in Revista de Direito Autoral, São Paulo, ano 1, número 1, p.3-33, ago. 2004.

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, Revista Criação, Volume 3, 2010.

BARBOZA, Heloisa Helena. *Reflexões sobre a autonomia negocial*, in TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. *O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas*. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2008, p. 423.

BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Ed. Celso Bastos, 2002.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001.

BECCARIA, Cesare. *Dos Delitos e Das Penas*. Bauru: EDIPRO, tradução OLIVEIRA, Paulo M. 2ª ed., 2010.

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. *Dos direitos da personalidade*. In LOTUFO, Renan. NANNI, Giovanni Ettore. *Teoria Geral do Direito Civil*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 269.

BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal Anotada*. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.

CABRAL, Plínio. *A nova Lei e Direitos Autorais*. São Paulo: Harbra, 4ª ed., 2003,

CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa*. Coimbra: Editora Coimbra, 1984.

CESAR, Chico. *Mama africa* in AOs Vivos. São Paulo: Velas, 1995.

CRETILLA JÚNIOR, J. *Comentários à Constituição 1988*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988.

DINHO. *Pelados in Santos* in Mamonas Assassinas. São Paulo: EMI, 1995.

DINHO e **RASEC**, Júlio. *Chopis Centis* in Mamonas Assassinas. São Paulo: EMI, 1995.

DONEDA, Danilo. *Dos direitos da personalidade no Código Civil*. In TEPEDINO, Gustavo. *A parte geral do novo código civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 3ª Edição, 2007.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1975.

FORGIONI, Paula. *Nome de domínio e título de estabelecimento: nova função para um antigo instituto* in: **DOMINGUES**, Alessandra de Azevedo; **FINKELSTEIN**, Maria Eugênia. (Org.). *Direito e Internet. Aspectos jurídicos relevantes*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, v. Vol 2.

GARCIA, Emerson. *A liberdade de expressão dos membros do ministério público*. In ANDRADE, André. *A Constitucionalização do Direito*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003.

GEIGER, Christophe - *Trade Marks and Freedom of Expression – The Proportionality of Criticism*. In *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 38, n.3, 2007, pp. 317 – 327.

GESSINGER, Humberto. *O preço* in Humberto Gessinger Trio. São Paulo: BMG, 1996.

LESSIG, Lawrence. *Free culture – the nature and future of creativity*. Nova Iorque: Penguin Books, 2004.

LOURENÇO, Tatiana dos Santos. (vulgo Tati Quebra Barraco). *Dako é bom* in *Boladona*, Rio de Janeiro: Unimar Music, 2004.

MARTINS, Guilherme Magalhães. *Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na Internet*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais*. São Paulo: Editora Malheiros, 2009.

MENDES, Alexandre Fabiano. *Liberdade*. In BARRETO, Vicente de Paulo. *Dicionário de filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 534.

MICHAEL, George. *Freedom 90*. In “Listen without prejudice”. Columbia: Columbia Records, 1990.

MORAES, Alexandre. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*. São Paulo: Atlas, 2002.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil*. Vol 1. Rio de Janeiro: Forense, 23ª Edição, 2010.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

PINTO, Carlos Alberto da Mota. *Teoria Geral do Direito Civil*. Coimbra: Editora Coimbra, 2005.

RUSSO, Renato. **BONFÁ**, Marcelo. *O reggae* in *Legião Urbana*. São Paulo: EMI, 1985.

RUSSO, Renato. **LE MOS**, Fê. *Geração coca-cola* in *Legião Urbana*. São Paulo: EMI, 1985.

SCHREIBER, Anderson. *Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil*. Editora Atlas, São Paulo, 2009.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003.

SOUZA, Allan Rocha de. *A função social dos direitos autorais*. Campos: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006.

TEPEDINO, Gustavo; **BARBOSA**, Heloisa Helena Barboza, e **MORAES**, Maria Celina Bodin de. *Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República*. Vol. I. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007.

TEPEDINO, Gustavo. *A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro*. In *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, Tomo I, 4ª Edição, 2008.

WAE LDE, Charlotte. *Trade Marks and Domain Names. There's a Lot in a Name*. in "Law and the internet". Edimburgo: AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, 2000.

WACHOWICZ, Marcos. *A propriedade Intelectual como fatores de produção de conhecimento*. Florianópolis: Boletim da UFSC, GEDAI (Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação), Volume 5, Edição 1ª, agosto 2010, disponível em http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/wp-content/uploads/BoletimGedai/BoletimGEDAI_Agosto2010.pdf, acessado no dia 28.12.2010 às 19:41.0

Motivo absoluto de recusa de registro de marca comunitária tridimensional – Comentários ao acórdão *Lego*, do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14.9.2010 (Processo C-48/09 P)

Enzo Baiocchi^α

Resumo: O presente artigo analisa o recente acórdão *Lego* (Processo C-48/09 P) do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14.9.2010, que trata do motivo absoluto de recusa e anulação de registro de marca comunitária tridimensional, formada por sinal composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, bem como da interpretação e aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.

Palavras-chave: Direito de Marcas da União Europeia, registro de marca comunitária tridimensional, motivo absoluto de recusa, art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.

Absolute ground for refusal of the registration of a three-dimensional Community trade mark – comments on the judgment of the European Court of Justice of 14.9.2010 (in Case C-48/09 P – Lego Juris v OHIM – Mega Brands)

Abstract: *This study analyzes the recent judgment of the European Court of Justice (in Case C-48/09 P – Lego Juris v OHIM – Mega Brands), of 14.9.2010, regarding the absolute ground for refusal and declaration of invalidity of the registration of a three-dimensional Community trade mark, which sign consists exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, as well as the interpretation and application of Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 40/94.*

^α Advogado, no Rio de Janeiro. Mestre e doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da *Ludwig-Maximilians-Universität München*, Alemanha. Assistente e docente universitário, nesta universidade. Ex-bolsista e atualmente pesquisador convidado no *Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht*, em Munique. Currículo Lattes/CNPq disponível em: <http://lattes.cnpq.br/1944923529789534>

Keywords: *Trade mark law in the European Union, registration of a three-dimensional Community trade mark, absolute ground for refusal, Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 40/94.*

Sumário: Primeira Parte: íntegra do acórdão do Tribunal de Justiça – Segunda Parte: comentários – 1. Introdução e delimitação do problema – 2. Breve resumo do litígio – 3. A estrutura do acórdão e os principais pontos controvertidos – 4. A decisão e solução do caso concreto pelo Tribunal de Justiça – 5. Análise crítica e considerações finais – I. Abreviaturas utilizadas – II. Referências bibliográficas.

Primeira Parte:

Íntegra do acórdão do Tribunal de Justiça^β

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)

14 de Setembro de 2010 (*)

«Recurso de decisão do Tribunal Geral – Regulamento (CE) n.º 40/94 – Marca comunitária – Aptidão da forma de um produto para ser registado como marca – Registo do sinal tridimensional constituído pela superfície superior e dois lados de uma peça de Lego – Anulação do referido registo a pedido de uma empresa que comercializa peças de jogo com a mesma forma e dimensões – Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento – Sinal composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico»

No processo C-48/09 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 29 de Janeiro de 2009,

Lego Juris A/S, com sede em Billund (Dinamarca), representada por V. von Bomhard e T. Dolde, Rechtsanwälte,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Botis, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

Mega Brands Inc., com sede em Montreal (Canadá), representada por P. Cappuyens e C. De Meyer, advocaten,

interveniente em primeira instância,

^β A reprodução, neste trabalho, da versão em língua portuguesa deste acórdão atende a critérios meramente informativo e académico e não substitui a publicação oficial em inglês na *Colectânea da Jurisprudência* do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). A íntegra deste e de todos os outros acórdãos citados ao longo deste texto pode ser acessada no site do TJUE: <http://curia.europa.eu>. Em todas as citações e/ou reproduções originais foi mantido o padrão linguístico original do Português europeu (eventuais erros ou imperfeições nesses textos não são de responsabilidade do autor).

* Língua do processo: inglês [nota original mantida].

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),

composto por: V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e P. Lindh, presidentes de secção, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relator), J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer, depois P. Mengozzi,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 10 de Novembro de 2009,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 26 de Janeiro de 2010,

profere o presente

Acórdão

- 1 Com o seu recurso, a Lego Juris A/S pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 12 de Novembro de 2008, Lego Juris/IHMI – Mega Brands (Título da Lego vermelho) (T-270/06, Colect., p. II-3117, a seguir «acórdão recorrido»), que negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Grande Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 10 de Julho de 2006 (processo R 856/2004-G, a seguir «decisão controvertida»), relativa a um pedido de declaração de nulidade.

Quadro jurídico

- 2 O artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), sob a epígrafe «Sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária», dispõe:

«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

- 3 O artigo 7.º do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», dispõe:

«1. Será recusado o registo:

- a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;
- b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

- c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
- d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
- e) De sinais exclusivamente compostos:
 - i) Pela forma imposta pela própria natureza do produto;
 - ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; ou
 - iii) Pela forma que confere um valor substancial ao produto;
- f) De marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;

[...]

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

- 4 Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Direito conferido pela marca comunitária»:

«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

- a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;
- b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
- c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.»

- 5 O artigo 51.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», dispõe:

«1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de pedido reconvenicional numa acção de contrafacção:

a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto [...] no artigo 7.º;

b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa fé no acto de depósito do pedido de marca.

2. Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao n.º 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.º, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.

3. Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.»

6 O Regulamento n.º 40/94 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Contudo, o litígio continua a ser regido pelo Regulamento n.º 40/94, tendo em conta a data dos factos.

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

7 Em 1 de Abril de 1996, a Kirkbi A/S (a seguir «Kirkbi»), sociedade à qual sucedeu a recorrente, apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao IHMI, nomeadamente, para produtos correspondentes à descrição «jogos, brinquedos», da classe 28 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»). A marca cujo registo foi pedido é o sinal tridimensional de cor vermelha, a seguir reproduzido:



8 O IHMI informou a Kirkbi de que tencionava indeferir o referido pedido, com o fundamento, por um lado, de que o sinal em causa representava apenas uma simples forma de peça de jogo e que, por isso, era desprovido de carácter distintivo [artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94], e, por outro, de que o referido sinal era composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico [artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento]. No entanto, o IHMI aceitou proceder à audição da Kirkbi e examinou as observações e os elementos de prova adicionais apresentados por esta. Com base nestes elementos, concluiu que o sinal cujo registo era pedido tinha adquirido carácter distintivo na União Europeia e não era exclusivamente composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.

- 9 Na sequência desse processo de exame, a marca em causa foi registada em 19 de Outubro de 1999.
- 10 Em 21 de Outubro de 1999, a Ritvik Holdings Inc. (a seguir «Ritvik»), sociedade à qual sucedeu a Mega Brands Inc. (a seguir «Mega Brands»), requereu que fosse declarada a nulidade desta marca, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, para os «jogos de construção» da classe 28 na acepção do Acordo de Nice, por considerar que o referido registo colide com os motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas a), e), ii) e iii), e f), do mesmo regulamento.
- 11 Em 8 de Dezembro de 2000, a Divisão de Anulação do IHMI suspendeu a instância, até que o Tribunal de Justiça se pronunciasse no processo que depois deu lugar ao acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. I-5475), relativo à interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), disposição cuja redacção corresponde à do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. A instância foi retomada na Divisão de Anulação, em 31 de Julho de 2002.
- 12 Por decisão de 30 de Julho de 2004, esta última declarou nula a marca em causa, para os «jogos de construção» da classe 28 na acepção do Acordo de Nice, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, por considerar que esta marca era composta exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.
- 13 Em 20 de Setembro de 2004, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Anulação.
- 14 Pela decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, considerando que estavam preenchidos, no caso em apreço, os requisitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.
- 15 A Grande Câmara de Recurso considerou, em primeiro lugar, no n.º 33 da decisão controvertida, que não se podia afastar, com base em sondagens de opinião ou em estudos de mercado, uma objecção deduzida nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que, tal como resulta do n.º 3 do mesmo artigo, a prova do carácter distintivo adquirido na sequência da utilização da marca não pode privar o sinal examinado do seu carácter funcional. No n.º 36 da referida decisão, acrescentou que uma forma cujas características essenciais desempenham uma função técnica não está excluída da proibição de registo, no caso de conter um elemento arbitrário menor, como uma cor.
- 16 No n.º 37 da decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso observou que a peça de *Lego* «se caracteriza, na sua parte superior, por duas filas simétricas de quatro [projeções] cilíndricas planas».
- 17 Seguidamente, nos n.ºs 39 e 40 da mesma decisão, a referida Câmara considerou que, embora seja verdade que a circunstância de um sinal ter sido ou ser ainda objecto de patente não constitui, em si, um obstáculo ao seu registo como marca, em particular

quando se trata de invenções cuja forma não é inteiramente funcional devido à presença de elementos ornamentais ou arbitrários, não é menos verdade que uma patente anterior é praticamente uma prova irrefutável de que as características que divulga ou reivindica são funcionais.

- 18 Seguidamente, nos n.ºs 41 a 55 da decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso confirmou a apreciação da Divisão de Anulação segundo a qual cada um dos elementos da forma da peça de *Legó*, e, por conseguinte, a referida peça no seu todo, é necessário para obter um resultado técnico. Baseou esta conclusão na análise, feita pela Divisão de Anulação, das patentes anteriores da recorrente. Segundo a Grande Câmara de Recurso, os elementos determinantes dessa análise eram os seguintes:

«42 [...] A peça de jogo de encaixe [...] original, a antepassada da peça de *Legó*, foi inventada por Harry Fisher Page e foi objecto de várias patentes no Reino Unido: a patente n.º 529 580, concedida em 25 de Novembro de 1940, a patente n.º 587 206, concedida em 17 de Abril de 1947, a patente n.º 633 055, concedida em 12 de Dezembro de 1949, a patente n.º 673 857, concedida em 19 de Julho de 1950, e a patente n.º 866 557, concedida em 26 de Abril de 1961. [Estas] patentes [...] referiam-se a uma peça que possuía as mesmas dimensões e as mesmas [projeções] circulares [...] que a peça de *Legó* [...]

- 43 No que respeita às [projeções] situadas na parte superior da peça de *Legó*, a [Divisão de Anulação] concluiu o seguinte:

‘[...] a patente [...] n.º 866 557 [...] revelava [que as peças] continham [...] [projeções] na parte superior [...], dispostas em duas filas paralelas e em pares transversais, [e] espaçadas uniformemente no sentido transversal e longitudinal. É esta, precisamente, a disposição das [projeções] na parte superior da [peça de *Legó*]: oito [projeções] em duas filas e em pares transversais, espaçadas uniformemente [...]. A finalidade destas [projeções] é de encaixar na parte inferior das peças de jogo, de modo a permitir múltiplas montagens e desmontagens.’

- 44 A [Divisão de Anulação] concluiu igualmente que a mesma invenção dotada de [projeções] na parte superior da peça de *Legó* tinha sido divulgada na patente [...] n.º 587 206. [...]

[...]

A Câmara observa que a figura 1 desta patente representa duas filas simétricas de quatro [projeções] cilíndricas situadas na parte superior da peça patenteada, que parece idêntica à peça de *Legó* em causa, mas sem a cor vermelha [...]

- 45 O próprio titular admitiu perante a Câmara que as patentes acima mencionadas descrevem os elementos funcionais da peça de *Legó* e que a existência das [projeções] é necessária para que as peças de jogo [...] de encaixe possam cumprir a sua função.

[...]

47 As duas filas simétricas de quatro [projeções] de forma cilíndrica dispostas na parte superior da peça patenteada eram a ‘forma preferida’ da invenção ilustrada na figura 1 da patente [...] n.º 587 206 [...]. De igual modo, a [Divisão de Anulação] considerou que a [...] patente [...] n.º 866 557 [...] ‘declara que o desenho das [...] projeções de forma cilíndrica [é] a ‘incorporação preferida’ das projeções [...]’ [...]

[...]

51 Além disso, a [Divisão de Anulação] considerou que a altura relativa das [projeções] em relação à das paredes da peça influencia o ‘poder de encaixe’. Se a proporção for demasiado baixa, as peças desmontam-se mais facilmente [...]. Ao invés, se a proporção for demasiado elevada [...], seria necessário [...] muita força para desmontar as peças [...] [e] uma criança a brincar sozinha poderia não conseguir separar as peças.

[...]

53 A Câmara observa que a função técnica das dimensões e da posição relativa das [projeções] [...] está descrita na patente [...] n.º 866 557, do seguinte modo:

‘As dimensões e posições relativas das [projeções] [...] devem estar inter-relacionadas de uma maneira específica e, de acordo com a característica principal da invenção, as [projeções na parte superior da peça] estão espaçadas uniformemente no sentido longitudinal e transversal [...]’

54 A [Divisão de Anulação constatou] que cada uma das diversas características da peça de *Legó* cumpre funções técnicas específicas, a saber:

- *as [projeções na parte superior da peça]:* altura e diâmetro para o poder de encaixe; número para a polivalência da montagem; disposição para as configurações da montagem;
- *as projeções [no interior da peça]:* poder de encaixe; número para um melhor poder de encaixe em todas as posições; [...]
- *os lados:* ligados aos lados de outras peças para construir uma parede;
- *parte oca:* para encaixar nas [projeções da parte superior da peça] e permitir a montagem [...];
- *forma global:* forma de um tijolo de construção; tamanho para caber na mão de uma criança.

55 A Câmara confirma as conclusões da decisão [da Divisão de Anulação], dado que são firmemente sustentadas pelas provas acima analisadas. Além disso, a Câmara concluiu que a Divisão de Anulação de maneira nenhuma tinha falseado ou interpretado erradamente as provas.

[...]

- 62 [...] [N]ão há dúvida de que [a] característica dominante [da peça de *Lego*] – as duas filas de [projeções] na parte superior – se destina a dotar uma simples peça de jogo, que possui dimensões de largura, comprimento e profundidade proporcionais às de um verdadeiro tijolo de construção, do mecanismo de encaixe polivalente e robusto [...] que estes blocos devem ter para serem manipulados por uma criança. As características da peça de *Lego* foram manifestamente adoptadas para desempenhar a função utilitária acima mencionada da peça de *Lego*, e não para fins de identificação [...]
- 63 Consequentemente [...], a Câmara [aprova] a decisão [da Divisão de Anulação], de que a peça de *Lego* é totalmente funcional, uma vez que não tem em si nada arbitrário nem ornamental. [...] Por conseguinte, a Câmara pode aplicar à peça de *Lego* [...] as seguintes palavras do acórdão Philips, [já referido,] ou seja, que ‘as características funcionais essenciais da forma [...] são atribuíveis unicamente ao resultado técnico’.»

Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

- 19 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Setembro de 2006, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão controvertida.
- 20 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento divide-se em duas partes, sendo, a primeira, relativa à interpretação errada dessa disposição e, a segunda, à apreciação errada do objecto da marca em causa.
- 21 No âmbito da primeira parte do fundamento, a recorrente sustentou que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 não visa excluir do registo como marca as formas funcionais em si mesmas. Em sua opinião, a questão determinante era a de saber se a protecção como marca criaria um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias da forma em causa.
- 22 O Tribunal de Primeira Instância considerou que esta argumentação não podia conduzir à anulação da decisão controvertida. Os motivos essenciais desta decisão são os seguintes:
- «37 [...] essencialmente, a recorrente alega que a Grande Câmara de Recurso apreciou erradamente o alcance do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, e nomeadamente o dos seus termos ‘exclusivamente’ e ‘necessária’, quando considerou que a existência de formas alternativas funcionalmente equivalentes utilizando a mesma solução técnica não é pertinente para efeitos da aplicação desta disposição.
- 38 A este respeito, importa concluir, em primeiro lugar, que a palavra ‘exclusivamente’, presente tanto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 como no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da [Directiva 89/104], deve ser lida à luz da expressão ‘características essenciais que [desempenham] uma função técnica’, utilizada nos n.ºs 79, 80 e 83 do acórdão Philips[, já referido]. Efectivamente, decorre desta expressão que a adição de características não essenciais que não tenham uma função técnica não leva a que

uma forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as características essenciais da referida forma responderem a tal função. Foi, pois, de modo juridicamente correcto que a Grande Câmara de Recurso efectuou a sua análise da funcionalidade da forma em causa por referência às características que considerava essenciais. Portanto, há que concluir que interpretou correctamente o termo 'exclusivamente'.

39 Em segundo lugar, resulta dos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips[, já referido,] que a fórmula 'necessária [para obter] um resultado técnico', presente tanto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 como no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da [Directiva 89/104], não significa que esse motivo absoluto de recusa só se aplica quando a forma em causa é a única que permite obter o resultado visado. Com efeito, o Tribunal de Justiça enunciou, no n.º 81 [desse acórdão], que a 'existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico [não é] susceptível de afastar o motivo de recusa' e, no n.º 83 [do referido acórdão], que 'o registo de um sinal constituído pela [...] forma [de um produto está excluído], mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas'. Portanto, para que esse motivo absoluto de recusa se aplique, basta que as características essenciais da forma reúnam as características tecnicamente causais e suficientes para a obtenção do resultado técnico visado, de molde a serem atribuíveis ao resultado técnico. Daqui resulta que a Grande Câmara de Recurso não cometeu um erro quando considerou que o termo 'necessária' significa que a forma é requerida para obter um resultado técnico, mesmo quando este último possa ser atingido por outras formas.

40 Em terceiro lugar, cabe salientar que, contrariamente ao que defende a recorrente, o Tribunal de Justiça excluiu, nos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips[, já referido], a pertinência da existência 'de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico', sem distinguir as formas que utilizem outra 'solução técnica' daquelas que utilizem a mesma 'solução técnica'.

[...]

43 Resulta de tudo o que precede que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 se opõe ao registo de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas suas características essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente para a obtenção do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser alcançado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solução técnica.

44 Por conseguinte, há que concluir que a Grande Câmara de Recurso não interpretou de modo errado o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.»

23 No âmbito da segunda parte do fundamento invocado em apoio do seu recurso no Tribunal de Primeira Instância, a recorrente criticou a Grande Câmara de Recurso por não ter identificado convenientemente as características essenciais da forma em causa e por ter apreciado erradamente o carácter funcional da referida forma.

24 Alegou, por um lado, que a Grande Câmara de Recurso tinha incluído no seu exame elementos irrelevantes, como a face da peça de *Lego* que não faz parte do sinal

tridimensional em causa, ou seja, a parte inferior oca da referida peça. Por outro lado, a Grande Câmara de Recurso aceitou, sem análise crítica, a peritagem proposta e financiada pela Mega Brands, ao mesmo tempo que não teve em conta, na identificação das características essenciais da forma em causa, dados pertinentes apresentados pela recorrente, como os relativos à percepção da referida forma por parte dos consumidores.

25 Esta segunda parte foi também julgada improcedente pelo Tribunal de Primeira Instância, que observou o seguinte:

«70 Em primeiro lugar, na medida em que a recorrente alega que a determinação das características essenciais da forma em causa deve ser feita do ponto de vista do consumidor e que a análise deve ter em conta os inquéritos de que foram alvo os consumidores, há que referir que esta determinação é feita, no quadro do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, com a finalidade precisa de permitir o exame da funcionalidade da forma em causa. Ora, a percepção do consumidor escolhido como alvo não é pertinente para a análise da funcionalidade das características essenciais de uma forma. Efectivamente, o consumidor-alvo pode não dispor dos conhecimentos técnicos necessários à apreciação das características essenciais de uma forma, de modo que certas características podem ser essenciais do seu ponto de vista quando não o são no contexto de uma análise da funcionalidade e inversamente. Portanto, importa considerar que as características essenciais de uma forma devem ser determinadas, para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, de modo objectivo, a partir da sua representação gráfica e das eventuais descrições apresentadas com o pedido de marca.

[...]

72 Em segundo lugar, a recorrente critica [também] a Grande Câmara de Recurso por ter omitido identificar as características essenciais da forma em causa e ter examinado, não a forma em causa, mas o tijolo da Lego no seu todo, incluindo na sua análise elementos invisíveis, tais como a face inferior oca [...]

[...]

75 Todavia, é forçoso constatar que [a] análise [feita pela Grande Câmara de Recurso] incluiu todos os elementos visíveis [no sinal em causa], cada um dos quais desempenha, [nos termos do n.º 54 da decisão controvertida], funções técnicas específicas [...]. Importa também constatar que não há qualquer elemento nos autos que permita infirmar a exactidão da identificação destas características como constituindo as características essenciais da forma em causa.

76 Ora, uma vez que a Grande Câmara de Recurso identificou correctamente todas as características essenciais da forma em causa, o facto de ter tido igualmente em conta outras características não tem incidência na legalidade da decisão [controvertida].

[...]

- 78 [Seguidamente], importa realçar que nada há que exclua, no âmbito da análise da funcionalidade das características essenciais assim determinadas, que a Grande Câmara de Recurso possa ter em conta os elementos invisíveis do tijolo da Lego, tais como a face inferior oca e as projecções secundárias, assim como qualquer outro elemento de prova pertinente. No caso em apreço, a Grande Câmara de Recurso fez referência a este propósito às patentes anteriores da recorrente, ao facto de esta última ter admitido que estas patentes descrevem os elementos funcionais do tijolo da Lego e [a] peritagens [...]
- 79 [...] No que diz respeito à peritagem [...] apresentada e financiada pela [Mega Brands], [...] as patentes anteriores corroboram as conclusões [desse perito] relativamente à funcionalidade das características do bloco da Lego [...]»

Pedidos das partes

- 26 A recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular o acórdão recorrido;
 - remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância; e
 - condenar o IHMI nas despesas.
- 27 O IHMI e a Mega Brands pedem que o Tribunal de Justiça se digne:
- negar provimento ao recurso e
 - condenar a recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso

- 28 A recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. Esse fundamento divide-se em três partes.

Quanto à primeira parte, relativa à interpretação errada do objecto e do âmbito do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 29 A recorrente alega que, embora seja verdade que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 proíbe o registo de formas cuja protecção como marca crie uma restrição ilegítima para os concorrentes, esta disposição não se destina, pelo contrário, a proibir o registo de qualquer forma que desempenhe uma função técnica. O registo de uma forma só deve ser excluído no caso de criar um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias.
- 30 A este respeito, deve distinguir-se a expressão «solução técnica» dos termos «resultado técnico», na medida em que se pode obter um resultado técnico por meio de diferentes

soluções. A recorrente sustenta que, quando há várias formas equivalentes do ponto de vista funcional, a protecção de uma forma específica como marca, a favor de uma empresa, não impede os concorrentes de aplicarem a mesma solução técnica.

- 31 O Tribunal de Primeira Instância cometeu, assim, um erro de direito ao afirmar, no n.º 43 do acórdão recorrido, pelas razões indicadas nos n.ºs 37 a 42 deste, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 se opõe ao registo de uma forma, mesmo que o resultado técnico possa ser obtido através de outra forma que utilize a mesma solução técnica. O Tribunal não teve em conta que a existência de formas alternativas é muitíssimo relevante, visto que demonstra que não há o risco de se criar um monopólio. Ao mesmo tempo, o Tribunal negligenciou o facto de que, frequentemente, uma única e mesma invenção patenteada pode ser realizada com várias formas. O presente caso enquadra-se, aliás, nesta hipótese, já que os concorrentes da recorrente podem perfeitamente aplicar a mesma solução técnica sem copiar a forma da peça de *Legó*.
- 32 A recorrente considera, além disso, que, ao pronunciar-se deste modo, o Tribunal de Primeira Instância ignorou a orientação seguida no acórdão Philips, já referido. Alega a este respeito que, no referido acórdão, o Tribunal de Justiça não considerou de modo algum que a existência de formas alternativas fosse destituída de pertinência. O Tribunal de Justiça indicou unicamente, nos n.ºs 83 e 84 do referido acórdão, que, uma vez cumpridos os requisitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, deixa de ter interesse saber se existem formas alternativas ou não.
- 33 A Mega Brands, pelo seu lado, sustenta que o registo do sinal em causa como marca permitiria à recorrente impedir qualquer concorrente de utilizar, no mercado das peças de jogo, a melhor forma e a mais funcional. A recorrente adquiriria assim, novamente, o monopólio de que outrora gozara por causa das suas patentes.
- 34 Mesmo admitindo que a mera divulgação de uma forma numa patente não constitui, por si só, um obstáculo ao registo dessa forma como marca, a Mega Brands afirma que essa divulgação constitui, no entanto, um forte indício de que a referida forma é exclusivamente ditada pela sua função.
- 35 Segundo o IHMI, a argumentação da recorrente é contrária à letra e ao espírito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. A presença, na referida disposição, das palavras «exclusivamente» e «necessária» não implica, no entender do IHMI, que seja unicamente proibido o registo das formas intrinsecamente necessárias para cumprir a função desejada. O motivo de recusa em questão abrange todas as formas essencialmente funcionais atribuíveis ao resultado.
- 36 O IHMI observa igualmente que, se a argumentação da recorrente fosse acolhida, não estaria garantida a liberdade de acesso dos concorrentes às formas alternativas. Com efeito, o registo de uma forma específica como marca permitiria que, a seguir, a recorrente fizesse proibir não só todas as formas idênticas mas também as formas semelhantes. Isto incluiria, por exemplo, as peças com projecções ligeiramente mais altas ou mais largas do que a peça de *Legó*.
- 37 No que se refere à distinção entre os diferentes tipos de direitos de propriedade intelectual, o IHMI observa que, fora o direito das patentes, o direito de bloquear a

concorrência relativamente a uma forma está previsto, em particular, para os titulares de um direito sobre um desenho ou modelo, em virtude do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1). Recorda, contudo, que o artigo 8.º, n.º 1, desse regulamento enuncia que «[a]s características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são susceptíveis de protecção como desenhos ou modelos comunitários».

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 38 Segundo jurisprudência bem assente, o direito das marcas constitui um elemento essencial do sistema de concorrência na União. Neste sistema, cada empresa deve, para poder conservar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitem ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que são de outra proveniência (v., neste sentido, acórdãos de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.ºs 21 e 22; de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.ºs 47 e 48; e de 26 de Abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P, Colect., p. I-3569, n.ºs 53 e 54).
- 39 A forma de um produto figura entre os sinais susceptíveis de constituir uma marca. No que se refere à marca comunitária, isto decorre do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, a forma do produto e o seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas (v., neste sentido, acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Colect., p. I-5089, n.ºs 30 e 31).
- 40 No presente caso, não foi contestado que a forma da peça de *Lego* tenha adquirido um carácter distintivo pela utilização que dela foi feita, constituindo, assim, um sinal adequado para distinguir os produtos da recorrente dos que são de outra proveniência.
- 41 O argumento da Ritvik, retomado pelo seu sucessor Mega Brands e confirmado pela Divisão de Anulação e pela Grande Câmara de Recurso, bem como pelo Tribunal de Primeira Instância, segundo o qual a forma da peça de *Lego* é, no entanto, inadequada para ser registada como marca, baseia-se no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, nos termos do qual é recusado o registo dos sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.
- 42 Segundo a recorrente, esta disposição foi interpretada de modo excessivamente amplo, e, por isso, erradamente, pela Grande Câmara de Recurso e, a seguir, pelo Tribunal de Primeira Instância.
- 43 A fim de examinar esta crítica, importa recordar que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 deve ser interpretado à luz do interesse geral subjacente (acórdão Henkel/IHMI, já referido, n.º 45, e acórdão de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 59). O interesse subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94

consiste em evitar que o direito das marcas acabe por conceder a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto [v., por analogia, no que se refere ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104, acórdãos Philips, já referido, n.º 78, e de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 72].

- 44 As regras fixadas pelo legislador reflectem, a este respeito, a ponderação de duas considerações que podem, cada uma delas, contribuir para a concretização de um sistema de concorrência equitativo e eficaz.
- 45 Por um lado, a introdução, no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, da proibição de registar como marca qualquer sinal composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico garante que as empresas não podem utilizar o direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos exclusivos sobre soluções técnicas.
- 46 Com efeito, quando a forma de um produto se limita a incorporar a solução técnica desenvolvida pelo fabricante desse produto e patenteada a seu pedido, a protecção dessa forma como marca, após o termo da validade da patente, reduziria consideravelmente e para sempre a possibilidade de as outras empresas utilizarem a referida solução técnica. Ora, no sistema dos direitos de propriedade intelectual, tal como foi desenvolvido pela União, as soluções técnicas só podem ser objecto de uma protecção de duração limitada, de modo a, subsequentemente, poderem ser livremente utilizadas por todos os operadores económicos. Como observou o IHMI na sua argumentação resumida no n.º 37 do presente acórdão, esta consideração está subjacente não só à Directiva 89/104 e ao Regulamento n.º 40/94, no que respeita ao direito das marcas, mas também ao Regulamento n.º 6/2002, relativo aos desenhos e modelos.
- 47 Por outro lado, o legislador estabeleceu de maneira particularmente rigorosa a inaptidão, para o registo como marcas, de formas necessárias para obter um resultado técnico, na medida em que excluiu os motivos de recusa enunciados no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 do âmbito de aplicação da excepção prevista no n.º 3 do mesmo artigo. Resulta, assim, do artigo 7.º, n.º 3, do referido regulamento que, mesmo que uma forma de produto necessária para obter um resultado técnico tenha adquirido, pela utilização que dela foi feita, um carácter distintivo, é proibido registá-la como marca (v., por analogia, no que se refere ao artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104, disposição que é essencialmente idêntica ao artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, acórdão Philips, já referido, n.º 57, e acórdão de 20 de Setembro de 2007, Benetton Group, C-371/06, Colect., p. I-7709, n.ºs 25 a 27).
- 48 Por outro lado, ao limitar o motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 aos sinais compostos «exclusivamente» pela forma do produto «necessária» para obter um resultado técnico, o legislador considerou devidamente que toda a forma de produto é, em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de uma forma de produto como marca, pela simples razão de apresentar características utilitárias. Com os termos «exclusivamente» e «necessária», a referida disposição garante que só é recusado o registo das formas de produto que se limitam a incorporar uma solução técnica e cujo registo como marca impediria, portanto, realmente, a utilização dessa solução técnica por outras empresas.

- 49 Tendo assim recordado e esclarecido qual o objecto e o âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, cabe examinar se, como sustenta a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância interpretou erradamente essa disposição.
- 50 O Tribunal de Primeira Instância resumiu a sua interpretação da referida disposição, no n.º 43 do acórdão recorrido, concluindo que esta «se opõe ao registo de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas suas características essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente para a obtenção do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser alcançado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solução técnica».
- 51 No que respeita ao requisito de que o referido motivo de recusa abrange qualquer sinal composto «exclusivamente» pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, o Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 38 do acórdão recorrido, que este requisito é preenchido quando todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de características não essenciais sem função técnica.
- 52 Esta interpretação é conforme com o n.º 79 do acórdão Philips, já referido. Além disso, reflecte a ideia subjacente a esse acórdão, tal como enunciada pelo advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no n.º 28 das suas conclusões nesse processo e reiterada no n.º 72 das suas conclusões no processo Koninklijke KPN Nederland (acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, C-363/99, Colect., p. I-1619), isto é, que a presença de um ou mais elementos arbitrários menores num sinal tridimensional cujos elementos essenciais são ditados, na sua totalidade, pela solução técnica à qual esse sinal dá expressão não tem incidência na conclusão de que o referido sinal é composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Além disso, na medida em que implica que o motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 é apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais, a referida interpretação garante que, com base nessa disposição, não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.
- 53 Quanto ao requisito de que só se pode recusar o registo de uma forma de produto como marca, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, se for «necessária» para obter o resultado técnico visado, o Tribunal de Primeira Instância considerou correctamente, no n.º 39 do acórdão recorrido, que esse requisito não significa que a forma em causa seja a única que permite obter esse resultado.
- 54 É verdade que, como sublinha a recorrente, em determinados casos, o mesmo resultado técnico pode ser obtido através de diferentes soluções. Assim, pode haver formas alternativas, com outras dimensões ou outro desenho, que permitam obter o mesmo resultado técnico.
- 55 Todavia, contrariamente ao que afirma a recorrente, esta circunstância não significa, por si só, que o registo da forma em causa como marca não tenha efeitos na disponibilidade, para os outros operadores económicos, da solução técnica que incorpora.

- 56 A este respeito, cabe referir, como observa o IHMI, que, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma mas também a utilização de formas semelhantes. Deste modo, corre-se o risco de que numerosas formas alternativas se tornem inutilizáveis para os concorrentes do referido titular.
- 57 Seria assim, em especial, no caso de cúmulo de registos de diversas formas exclusivamente funcionais de um produto, cúmulo este que pode impedir completamente outras empresas de fabricarem e comercializarem determinados produtos com uma dada função técnica.
- 58 Estas considerações reflectem-se, aliás, nos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips, já referido, segundo as quais a existência de outras formas que permitem obter o mesmo resultado técnico não exclui, em si, a aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104, cuja redacção corresponde à do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.
- 59 Na medida em que a recorrente invoca ainda o facto, não contestado pelo IHMI, de que, para utilizar a mesma solução técnica, os seus concorrentes não precisam de comercializar peças de jogo cuja forma e dimensões sejam, em todos os aspectos, idênticas às da peça de *Lego*, basta observar que esta circunstância não pode obstar à aplicação das normas estabelecidas pelo legislador da União, acima interpretadas, de acordo com as quais um sinal composto pela forma de um produto que se limita a expressar uma função técnica, sem incluir elementos não funcionais significativos, não pode ser registada como marca, uma vez que esse registo reduziria excessivamente a possibilidade de os concorrentes comercializarem formas de produto que incorporam a mesma solução técnica.
- 60 O mesmo é válido, por maioria de razão, num caso como o ora em apreço, em que a autoridade competente declarou que a solução incorporada na forma de produto examinada é a solução tecnicamente preferível para a categoria de produtos em causa. Se o sinal tridimensional composto por essa forma fosse registado como marca, seria difícil para os concorrentes do titular desta marca comercializar formas de produto que constituam verdadeiras alternativas, ou seja, formas que não sejam semelhantes e que, apesar disso, sejam interessantes para o consumidor, do ponto de vista funcional.
- 61 Nestas condições, a situação de uma empresa que desenvolveu uma solução técnica relativamente aos concorrentes que comercializam cópias servis da forma do produto, que incorpora exactamente a mesma solução, não pode ser protegida atribuindo um monopólio à referida empresa através do registo como marca do sinal tridimensional composto pela referida forma, mas pode, eventualmente, ser examinada à luz das regras em matéria de concorrência desleal. No entanto, esse exame não é objecto do presente litígio.
- 62 Uma vez que, por todas as razões acima expostas, os argumentos apresentados pela recorrente no âmbito da primeira parte do seu fundamento não podem ser acolhidos, deve julgar-se esta parte improcedente.

Quanto à segunda parte, relativa à aplicação de critérios incorrectos na determinação das características essenciais de uma forma de produto

Argumentos das partes

- 63 A recorrente sustenta que o conceito de «características essenciais» é sinónimo de «elementos dominantes e distintivos» e que a identificação das mencionadas características deve ser efectuada do ponto de vista do público pertinente, ou seja, o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 64 A recorrente sustenta que, à luz do acórdão Philips, já referido, qualquer exame do motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 deve ter duas etapas, ou seja, em primeiro lugar, a identificação das características essenciais do sinal do ponto de vista do consumidor médio e, em segundo lugar, o exame, com a ajuda de peritos, da questão de saber se as referidas características são necessárias para obter um resultado técnico.
- 65 Por conseguinte, ao confirmar, no n.º 70 do acórdão recorrido, a posição da Grande Câmara de Recurso, segundo a qual, para efeitos da identificação das características essenciais de um sinal tridimensional, não é necessário ter em conta a percepção do consumidor nem os inquéritos realizados a fim de avaliar essa percepção, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito.
- 66 A Mega Brands observa que o referido conceito de «características essenciais» deve ser entendido no contexto dos termos «exclusivamente» e «necessária» que constam do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. Neste âmbito, critérios como o carácter distintivo e a percepção do público, invocados pela recorrente, não são relevantes.
- 67 Segundo o IHMI, mesmo supondo que a identificação dos elementos essenciais da forma deva preceder a apreciação da sua funcionalidade, estas duas etapas fazem parte do mesmo exercício que consiste em determinar se esses elementos são essenciais para a função da forma.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 68 A aplicação correcta do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 implica que as características essenciais do sinal tridimensional em causa sejam devidamente identificadas pela autoridade que decide do pedido de registo deste sinal como marca.
- 69 Tal como observou o advogado-geral no n.º 63 das suas conclusões, a expressão «características essenciais» deve ser entendida no sentido de que se refere aos elementos mais importantes do sinal.
- 70 A identificação das referidas características essenciais deve ser feita caso a caso. Não existe, com efeito, nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal (v., neste sentido, acórdão de 17 de Julho de 2008, L & D/IHMI, C-488/06 P, Colect., p. I-5725, n.º 55). Além do mais, na determinação das características essenciais de um sinal, a autoridade competente pode basear-se

directamente na impressão geral suscitada pelo sinal, ou, primeiro, examinar sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal (v., por analogia, acórdãos de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Colect., p. I-5141, n.º 45, e de 30 de Junho de 2005, Eurocermex/IHMI, C-286/04 P, Colect., p. I 5797, n.º 23).

- 71 Por consequência, a identificação das características essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau de dificuldade, ser feita através de um simples exame visual desse sinal ou, pelo contrário, basear-se numa análise aprofundada no âmbito da qual sejam tidos em conta elementos úteis à apreciação, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relação ao produto em causa.
- 72 Uma vez identificadas as características essenciais do sinal, incumbe ainda à autoridade competente verificar se todas essas características desempenham a função técnica do produto em causa. Com efeito, como se expôs no n.º 52 do presente acórdão, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 não pode ser aplicado quando o pedido de registo como marca tem por objecto uma forma de produto na qual um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante. Nesse caso, as empresas concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, de modo que não existe risco de restrição da disponibilidade da solução técnica. Nesse caso, esta solução poderá ser incorporada sem dificuldade, pelos concorrentes do titular da marca, em formas de produto que não tenham o mesmo elemento não funcional que aquele de que dispõe a forma do produto do referido titular e que, em relação a esta, não sejam, portanto, nem idênticos nem semelhantes.
- 73 No caso em apreço, a Grande Câmara de Recurso observou, no n.º 62 da decisão controvertida, que o elemento mais importante do sinal constituído pela peça de *Legó* consiste em duas filas de projecções na parte superior dessa peça. No seu exame da análise efectuada pela Divisão de Anulação, a referida Câmara prestou especial atenção à inclusão desse elemento nas patentes anteriores da Kirkbi. Com base nesse exame, concluiu-se que o referido elemento é necessário para obter o resultado técnico a que se destina o produto em causa, ou seja, a montagem de peças de jogo. Além disso, tal como resulta nomeadamente dos n.ºs 54 e 55 da decisão controvertida, a Grande Câmara de Recurso considerou que todos os outros elementos do sinal constituído pela referida peça, com excepção da sua cor, são igualmente funcionais.
- 74 Na medida em que o Tribunal de Primeira Instância se baseou nos mesmos elementos de facto para concluir que todos os elementos da forma da peça de *Legó*, com excepção da sua cor, são funcionais, as suas apreciações não podem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Justiça no âmbito do presente recurso, uma vez que a recorrente não invocou nenhuma desvirtuação.
- 75 No que respeita ao argumento da recorrente de acordo com o qual o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao considerar que os inquéritos sobre a percepção da forma do produto em causa pelo público-alvo eram irrelevantes, há que observar que,

contrariamente ao que se passa no caso referido no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104 e no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, em que a percepção do público-alvo deve ser imperativamente tida em conta por ser essencial para determinar se o sinal apresentado para registo como marca permite distinguir os produtos ou os serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa (v., neste sentido, acórdãos de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.º 62, e Koninklijke KPN Nederland, já referido, n.º 34), essa obrigação não pode ser imposta no âmbito do n.º 1, alínea e), dos referidos artigos.

- 76 Com efeito, a percepção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal.
- 77 Por conseguinte, não pode ser acolhida a tese da recorrente segundo a qual a identificação das características essenciais de um sinal no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 deve ser efectuada, imperativamente, do ponto de vista do público-alvo.
- 78 Daqui decorre que se deve também julgar improcedente a segunda parte do fundamento de recurso.

Quanto à terceira parte, relativa à aplicação de critérios incorrectos de funcionalidade

Argumentos das partes

- 79 A recorrente alega que a apreciação da funcionalidade supõe conhecimentos técnicos e que, por isso, é geralmente feita por peritos científicos. Ora, uma peritagem da funcionalidade das características de uma forma consiste necessariamente em comparar essas características com alternativas.
- 80 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao considerar desprovida de pertinência a existência de formas alternativas e ao recusar examinar as peritagens apresentadas perante si pela recorrente.
- 81 Segundo a Mega Brands, a argumentação da recorrente baseia-se no pressuposto errado de que as formas alternativas são pertinentes para apreciar a funcionalidade. Observa também que as formas alternativas podem ser menos susceptíveis de permitir o desempenho da função pretendida ou podem ter custos de fabrico mais elevados.
- 82 O IHMI sustenta que o Tribunal de Primeira Instância declarou correctamente que, para apreciar a funcionalidade, a Câmara de Recurso se podia basear nas patentes anteriores e não na existência de formas alternativas.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 83 Pelas razões expostas nos n.ºs 55 a 60 do presente acórdão, a existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não constitui, para a aplicação do artigo

7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, uma circunstância que possa excluir o motivo de recusa do registo, como o Tribunal de Justiça, aliás, já esclareceu nos n.ºs 81 e 83 do acórdão Philips, já referido, no que se refere ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Directiva 89/104.

- 84 No âmbito do exame da funcionalidade de um sinal composto pela forma de um produto, importa apenas apreciar, após a identificação das características essenciais do referido sinal, se essas características desempenham a função técnica do produto em causa. Este exame deve, evidentemente, ser feito analisando o sinal apresentado para registo como marca, e não os sinais compostos por outras formas do produto.
- 85 A funcionalidade técnica das características de uma forma pode ser apreciada, nomeadamente, tendo em conta a documentação relativa às patentes anteriores que descrevem os elementos funcionais da forma em causa. Ora, no caso em apreço, a Grande Câmara de Recurso do IHMI e o Tribunal de Primeira Instância tiveram em conta tal documentação, no que respeita à peça de *Legó*.
- 86 Atendendo ao exposto, a terceira parte deve também ser julgada improcedente.
- 87 Não podendo ser julgada procedente nenhuma das partes do fundamento único, deve ser negado provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

- 88 Nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável ao recurso de decisões do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a Mega Brands pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.**
- 2) A *Legó Juris A/S* é condenada nas despesas.**

[Assinaturas]

Segunda Parte:

Comentários, por Enzo Baiocchi

1. Introdução e delimitação do problema:

Uma peça de brinquedo *Lego* não pode ser registrada como marca tridimensional ou de forma, porque o sinal em questão é composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, de acordo com o motivo absoluto de recusa do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do *Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (RMC/1993)*.¹ O interesse subjacente deste artigo consiste em evitar que o Direito de Marcas acabe por conceder a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto.² O Direito de Marcas não pode ser usado, portanto, para conferir um *direito de exclusiva* para soluções técnicas indefinidamente no tempo. Esta foi uma das principais conclusões do Tribunal de Justiça europeu no presente acórdão “Lego”, de 14.9.2010 (Processo C-48/09 P).

Com esta nova decisão do Tribunal de Justiça volta à pauta de discussão no ambiente jurídico da União Europeia um tema altamente controvertido relativo à (ir)registrabilidade de sinal tridimensional como marca e que seja exclusivamente composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Em outras palavras: a (re-)monopolização da concorrência por meio de registro de marca tridimensional. No centro da discussão estava, pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça da União Europeia³, a questão envolvendo a correta interpretação e aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993.

¹ Art.º 7 RMC/1993 (“Motivos absolutos de recusa”): “1. Será recusado o registo: (...) e) De sinais exclusivamente compostos: (...) ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico (...)”

² V. n.º 43 do presente acórdão.

³ O *Tribunal de Justiça da União Europeia* (TJUE), que tem a sua sede em Luxemburgo, é a autoridade judiciária da União Europeia, sendo composto por três jurisdições: o *Tribunal de Justiça* (TJ, 2ª instância), o *Tribunal Geral* (TG, 1ª instância) e o *Tribunal da Função Pública* (TFP). O TJUE tem como missão velar, em colaboração com os órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, pela aplicação e interpretação uniformes do Direito da União. Entre as atribuições do TJUE, compete: fiscalizar a legalidade dos atos das instituições da União Europeia; assegurar o respeito, pelos Estados-Membros, das obrigações decorrentes dos Tratados; e interpretar o direito da União a pedido dos juízes nacionais (por meio do chamado “processo de reenvio prejudicial”). Site oficial: <http://curia.europa.eu>.

Antes de comentarmos brevemente os principais pontos do litígio, cabe lembrar, inicialmente, que este não foi o primeiro caso analisado pelo Tribunal de Justiça referente à irregistrabilidade de sinal composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Como veremos nos capítulos a seguir, já existe uma jurisprudência consolidada do TJUE sobre o tema “marca tridimensional”. O primeiro caso, amplamente citado ao longo do acórdão “Lego”, foi o *leading case* “Philips”, de 18.6.2002.⁴ Neste último acórdão, porém, estava em discussão a interpretação a ser dada ao art. 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Primeira Diretriz de Marcas 89/104/CEE (DM/1988)⁵, cuja disposição tratava do motivo absoluto de recusa de registro de sinais compostos exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.⁶ Esta disposição corresponde exatamente à redação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993, que à época tratava do motivo absoluto de recusa de registro de sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.⁷ Além do presente acórdão “Lego” do TJUE, cabe lembrar, ainda, que também existem decisões em alguns Estados-Membros da União Europeia, em que foi negado o registro nacional para o referido sinal (peça/tijolo de brinquedo *Lego*) com base no mesmo motivo absoluto de recusa da DM/1988 exposto acima.⁸

⁴ Processo C-299/99, Colet., p. I-5475.

⁵ Título original: *Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas* (JO 1989, L 40, p. 1); posteriormente substituída pela *Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas* (versão codificada, JO L 299 de 8.11.2008, p. 25). Quanto ao emprego da expressão “dire(c)tiva”, amplamente usada nas traduções em Português europeu das fontes do *Direito derivado* da União Europeia, preferimos, no entanto, a expressão “diretriz”, por nos parecer a mais apropriada. Nesse sentido também, v. ASCENSÃO, *O Direito – Introdução e Teoria Geral*, 13. ed. refundida. Coimbra: Almedina, 2008, p. 260.

⁶ Art. 3.º DM/1988 (“Motivos de recusa ou de nulidade”): “1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos: (...) e) Aos sinais constituídos exclusivamente: (...) - pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico (...).”

⁷ Muito embora este regulamento tenha sido revogado pelo atual *Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária*, que entrou em vigor em 13.4.2009, o caso foi regido pelo Regulamento anterior de 20.12.1993, tendo em vista a data dos fatos. V. esta observação no n.º 6 *supra* do presente acórdão.

⁸ V., p. ex., a decisão do *Bundesgerichtshof*, de 16.7.2009 (I ZB 53/07 – BPatG: Legostein), publicado no BGHZ 182, pp. 325 ss; e também na GRUR 2010, pp. 231 ss. A disposição que corresponde ao art. 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da DM/1988 na lei de marcas alemã (*Markengesetz*, MarkenG), e que foi citado neste acórdão do BGH, é o § 3 II 2 MarkenG. Sobre a discussão na Alemanha, v. JAESCHKE, Lars. *Die „Produktform als Corporate Identity“? – Klemmbausteine und die Frage der „Kumulation von Schutzrechten“*, GRUR 2008, pp. 749 ss.; KUR, Annette. § 3 Markenrecht. In:

2. Breve resumo do litígio

Em ordem cronológica, embora com vários anos de diferença entre um acórdão e outro (praticamente 8 anos), o caso “Lego” é tão antigo quanto o do “Philips”. Isso porque, o litígio em questão já se arrastava muito antes da decisão definitiva do caso “Philips”, tendo em vista que começou em sede administrativa no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) com pedido de nulidade da marca em outubro de 1999.⁹ A marca comunitária tridimensional foi registrada pela Lego Juris A/S em 19.10.1999. Em 21.10.1999 foi protocolado um pedido de nulidade por parte da empresa concorrente Mega Brands Inc., que também comercializa peças de jogo com a mesma forma e dimensões. No ano seguinte, em 8.12.2000, a Divisão de Anulação do IHMI suspendeu a instância, até que o Tribunal de Justiça se pronunciasse no processo que depois deu lugar ao acórdão “Philips” de 2002. Após a publicação desse acórdão, a Divisão de Anulação declarou nula a marca *Lego*, o que foi confirmado depois pela Grande Câmara de Recurso, encerrando assim a instância administrativa do IHMI.

O acórdão ora comentado teve por objeto o recurso interposto pela recorrente Lego Juris A/S contra a decisão (“acórdão recorrido”), de 12.8.2008, do Tribunal Geral (então chamado de *Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias*¹⁰) que negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Grande Câmara de Recurso do IHMI, de 10.7.2006 (“decisão controvertida”). Como dito acima, no centro da discussão estava (entre outros artigos¹¹) a correta interpretação e aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993.

Em síntese, no presente caso avaliou-se a aptidão da forma de um produto para ser registrada como marca, ou seja, o registro do sinal tridimensional constituído pela superfície superior e dois lados de uma peça de *Lego*. O sinal tridimensional em questão (“Tijolo da Lego vermelho” como referido no n.º 1 do acórdão), foi inicialmente registrado na classe internacional 28 (“jogos e brinquedos”) e foi assim reproduzido:

EICHMANN, Helmut; KUR, Annette (Org.), *Designrecht: Praxishandbuch*. Baden-Baden: Nomos, 2009, pp. 133 ss.

⁹ Sobre os antecedentes do litígio e a decisão controvertida da Grande Câmara de Recurso do IHMI, v. n.ºs 7 a 18 do presente acórdão.

¹⁰ Sobre esta alteração, v. Art. 1.º, n.º 20 do Tratado de Lisboa de 2007 (*Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, assinado em Lisboa em 13 de Dezembro de 2007*, publicado no JO C 306, de 17.12.2007, pp. 1 ss.). O Tratado de Lisboa entrou em vigor em 1.12.2009.

¹¹ V. “quadro jurídico” nos n.ºs 2 a 5 do presente acórdão.



3. A estrutura do acórdão e os principais pontos controvertidos:

Antes de analisarmos os principais pontos controvertidos do acórdão, cabe explicar brevemente e com fim meramente informativo a estrutura do acórdão do Tribunal de Justiça. O jurista brasileiro habituado à estrutura imposta para os requisitos da sentença pelo art. 458 CPC, notará que a estrutura das sentenças do TJUE, embora semelhante à nossa em muitos aspectos, mantém algumas particularidades inerentes ao Direito da União Europeia. Em linhas gerais, a matéria é disciplinada principalmente pelo Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.¹² De acordo com o art. 63 deste Regulamento, os acórdãos devem conter: a indicação de que é proferido pelo Tribunal de Justiça; a data em que foi proferido; os nomes do presidente e dos juízes que participaram na deliberação; o nome do advogado-geral; o nome do secretário; a indicação das partes; os nomes dos agentes, consultores ou advogados das partes; os pedidos das partes; a menção de que o advogado-geral foi ouvido; a exposição sumária dos fatos; os fundamentos da decisão; o dispositivo, incluindo a decisão quanto às despesas. O presente acórdão segue também esta estrutura.

Sendo assim, após uma primeira parte introdutória (uma espécie de cabeçalho na primeira folha do acórdão), em que foram cumpridos quase todos os itens do art. 63 do Regulamento (até o item que trata da “menção de que o advogado-geral foi ouvido”), o restante do acórdão ocupa-se quase que exclusiva e minuciosamente dos itens restantes. No presente acórdão, portanto, vemos a seguinte estrutura, cujos capítulos (ou partes) foram assim nomeados:

¹² Atualmente na versão consolidada publicada no JO C 177, de 2.7.2010, pp. 1 ss.

- **Cabeçalho:** contendo os itens iniciais do art. 63 mencionados acima, porém não seguindo rigorosamente a mesma ordem (incluindo o n.º 1 do acórdão);

- **“Quadro jurídico”:** em que são listados os dispositivos legais diretamente relacionados à solução da questão litigiosa do processo (n.ºs 2 a 6 do acórdão);

- **“Antecedentes do litígio e decisão controvertida”:** trata-se de uma exposição sumária dos fatos ainda na fase administrativa de tramitação do pedido de registro até o julgamento da anulação definitiva do mesmo, em sede administrativa, pela Grande Câmara de Recurso do IHMI (n.ºs 7 a 18 do acórdão);

- **“Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido”:** segue, novamente, uma exposição sumária dos fatos agora na fase contenciosa no Tribunal de Primeira Instância, em que foram expostos os fundamentos de recurso da recorrente e a consequente decisão desse Tribunal (n.ºs 19 a 25 do acórdão);

- **“Pedidos das partes”:** são listados brevemente os pedidos da recorrente e das recorridas (n.ºs 26 e 27 do acórdão);

- **“Quanto ao presente recurso”:** é a parte mais longa do acórdão e que contém os fundamentos da decisão, expostos detalhadamente com base no próprio fundamento único apresentado pela recorrente (dividido em três partes) e as manifestações contrárias das recorridas, de forma que, em cada uma dessas três partes, e após uma apresentação sucinta dos “Argumentos das partes”, segue imediatamente o item “Apreciação do Tribunal de Justiça”, acolhendo (ou não, como foi o caso) o fundamento da recorrente e julgando (improcedente, no caso) o seu pedido em cada uma dessas partes (n.ºs 28 a 87 do acórdão); e, por fim;

- **“Quanto às despesas” e “decisão”:** é a parte dispositiva e que ainda inclui a decisão quanto às despesas.

É essa a estrutura que apresenta o acórdão em estudo. Passemos agora à análise dos principais pontos controvertidos.

Como destacamos logo de início, a lide cingiu-se à questão em torno da interpretação e aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993. Como veremos a seguir, a estratégia da

recorrente baseou-se, tanto na primeira quanto na segunda instâncias do TJUE, em um único fundamento.

Em suas alegações ao Tribunal de Primeira Instância, que voltaria então a ser objeto de apreciação pela Grande Seção do Tribunal de Justiça, a recorrente invocou, como único fundamento de recurso, a violação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993. Este fundamento, por sua vez, dividia-se em duas partes, sendo a primeira, relativa à interpretação errada dessa disposição e, a segunda, relativa à apreciação errada do objeto da marca em causa, tanto por parte da Divisão de Anulação como da Grande Câmara de Recurso, ambas do IHMI.

Perdendo em primeira instância, invocou novamente a recorrente o mesmo fundamento único de violação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993. Dessa vez, porém, o fundamento dividia-se em três partes. A primeira parte era relativa à interpretação errada do objeto e do âmbito do motivo de recusa enunciado no art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993.¹³ A segunda parte era voltada à aplicação de critérios incorretos na determinação das características essenciais de uma forma de produto.¹⁴ Por fim, a terceira e última parte era relacionada à aplicação de critérios incorretos de funcionalidade.¹⁵ A seguir, analisaremos detalhadamente cada um desses fundamentos e seu entendimento pelo Tribunal de Justiça.

Antes disso, cabe mencionar que no que diz respeito aos pedidos das partes, estes foram formulados de forma bastante sucinta: a recorrente pedia que o Tribunal de Justiça anulasse o acórdão recorrido e remetesse o processo ao Tribunal de Primeira Instância e que condenasse o IHMI nas despesas processuais; já as recorridas (IHMI e a Mega Brands) pediam que o Tribunal de Justiça negasse provimento ao recurso e condenasse a recorrente nas despesas.¹⁶

Esses foram, de forma muito resumida, os principais pontos controvertidos do presente acórdão. Passemos agora à análise de cada uma das três partes do fundamento único apresentado pela recorrente e refutado pelas recorridas, bem como a análise e apreciação do Tribunal de Justiça.

¹³ V. os argumentos das partes e a apreciação do TJ nos n.ºs 29 a 62 do presente acórdão.

¹⁴ V. os argumentos das partes e a apreciação do TJ nos n.ºs 63 a 78 do presente acórdão.

¹⁵ V. os argumentos das partes e a apreciação do TJ nos n.ºs 79 a 87 do presente acórdão.

¹⁶ V. n.ºs 26 e 27 do presente acórdão.

4. A decisão e solução do caso concreto pelo Tribunal de Justiça

4.1 Interpretação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993:

Quanto à primeira parte do fundamento do recurso, o TJ analisou a alegação da recorrente relativa à interpretação errada do objecto e do âmbito do motivo de recusa enunciado no art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993. Alegava ainda a recorrente que esta disposição foi interpretada de modo excessivamente amplo, e, por isso, erradamente, pela Grande Câmara de Recurso do IHMI e depois pelo Tribunal de Primeira Instância.

Nesta primeira parte, o Tribunal de Justiça recordou com base na jurisprudência majoritária e recorrente sobre o assunto do próprio TJUE,¹⁷ que cada um dos motivos de recusa de registro enumerados no art. 7.º, n.º 1, do RMC/1993 deve ser interpretado à luz do **interesse geral (público) subjacente**.¹⁸ Nesse sentido também já havia sido o entendimento do TJ no acórdão “Henkel/IHMI”, de 29.4.2004: “há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles”.¹⁹

Sendo assim, e segundo o entendimento do TJ no presente acórdão, o interesse público subjacente deste art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 “consiste em **evitar que o direito das marcas acabe por conceder a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto**” (n.º 43, grifo nosso). Neste ponto, cabe a analogia feita pelo TJ ao acórdão “Philips”, que, como vimos acima, tratava da interpretação de dispositivo análogo na DM/1988. De acordo com o n.º 78 do acórdão “Philips”:

“[a] ratio dos motivos de recusa do registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. O artigo 3.º, n.º

¹⁷ Nesse sentido já havia se manifestado o TJ, entre outros, nos acórdãos “Henkel/IHMI” (Proc. C-456/01 P e C-457/01 P, Colet., p. I-5089, n.º 45), “Deutsche SiSi-Werke/IHMI” (Proc. C-173/04 P, Colet., p. I-551, n.º 59), “Philips” (Proc. C-299/99, Colet., p. I-5475, n.º 77), “Linde” (Proc. C-53/01 a C-55/01, Colet., p. I-3161, n.ºs 67 e 71) e “Windsurfing Chiemsee” (Proc. C-108/97 e C-109/97, Colet., p. I-2779, n.ºs 25-27).

¹⁸ V. n.º 44 e ss. do presente acórdão.

¹⁹ Proc. C-456/01 P e C-457/01 P, Colet., p. I-5089, n.º 45.

1, alínea e), pretende, assim, evitar que a protecção conferida pelo direito de marca se estenda, para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca.”

Para o TJ, portanto, as regras fixadas pelo legislador unionista refletem, a este respeito, a ponderação de duas considerações que contribuem para a “concretização de um sistema de concorrência equitativo e eficaz” na União Europeia. Esta ponderação está em harmonia com o preceito genérico disposto no primeiro parágrafo das considerações iniciais do RMC/1993. A primeira consideração feita pelo TJ foi no sentido de que a proibição constante do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 (proibição de registrar como marca qualquer sinal composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico) “garante que **as empresas não podem utilizar o direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos exclusivos sobre soluções técnicas**” (n.º 45, grifo nosso), tendo em vista que tal fato “**reduziria consideravelmente e para sempre a possibilidade de as outras empresas utilizarem a referida solução técnica**” (n.º 46, grifo nosso). Tal pretensão, alertou o TJ, iria contra ao sistema dos direitos de propriedade intelectual da União Europeia, com base no qual “**as soluções técnicas só podem ser objecto de uma protecção de duração limitada, de modo a, subsequentemente, poderem ser livremente utilizadas por todos os operadores económicos**” (n.º 46, grifo nosso). A segunda consideração foi feita no sentido de que, “**mesmo que uma forma de produto necessária para obter um resultado técnico tenha adquirido, pela utilização que dela foi feita, um carácter distintivo, é proibido registá-la como marca**” (n.º 47, grifo nosso). A esse mesmo entendimento já havia chegado o TJ no n.º 57 do acórdão “Philips”, com referência à interpretação e à aplicação do art. 3.º, n.º 1, alínea e), da DM/1988. Além disso, os termos “exclusivamente” e “necessária” que compõem a proibição do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 devem ser interpretados de maneira que só seja “recusado o registo das **formas de produto que se limitam a incorporar uma solução técnica** e cujo **registo como marca impediria, portanto, realmente, a utilização dessa solução técnica por outras empresas**” (n.º 48, grifo nosso).

Além disso, o TJ seguiu e manteve o mesmo entendimento sustentado no n.º 43 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, no sentido de que:

“o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 se opõe ao registo de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas suas características essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente para a obtenção do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser alcançado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solução técnica.”

O requisito “exclusivamente” do art. 7.º, n.º 1, alínea e) do RMC/1993 (“sinais *exclusivamente* compostos”) é então preenchido “quando todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de características não essenciais sem função técnica” (n.º 51, v. também no n.º 22, o subitem n.º 38 ref. ao acórdão de primeira instância). Sendo assim, conclui o TJ que:

“a presença de um ou mais **elementos arbitrários menores** num sinal tridimensional cujos elementos essenciais são ditados, na sua totalidade, pela solução técnica à qual esse sinal dá expressão **não tem incidência** na conclusão de que o referido sinal é composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Além disso, na medida em que implica que o **motivo de recusa** estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 é **apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais**, a referida interpretação garante que, com base nessa disposição, **não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal**, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.” (n.º 52, grifo nosso).

Quanto ao requisito “necessária” do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 (“forma do produto *necessária*”), o TJ seguiu e manteve o entendimento do Tribunal de Primeira Instância, no sentido de que, se por um lado este requisito não exclui outras formas que permitam obter o mesmo resultado (i.e., “não significa que a forma em causa seja a única”, cf.

n.º 53, v. também no n.º 22, o subitem n.º 39 ref. ao acórdão de primeira instância), por outro, “o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma mas também a utilização de formas semelhantes” (n.º 56). Se isso fosse permitido, ponderou o TJ, “corre-se o risco de que numerosas formas alternativas se tornem inutilizáveis para os concorrentes do referido titular” (n.º 56), ou pelo menos, “formas de produto que constituam **verdadeiras alternativas**, ou seja, **formas que não sejam semelhantes** e que, apesar disso, sejam interessantes para o consumidor, do ponto de vista funcional” (n.º 60, grifo nosso).

O entendimento do TJ no presente caso reflete também a interpretação dada ao art. 3.º, n.º 1, alínea e), da DM/1988 (cf. n.ºs 81 a 83 do acórdão “Philips”):

“81. Quanto à questão de saber se a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico é susceptível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, há que sublinhar que nada na redacção desta disposição permite tal conclusão.

82. Ao recusar o registo dos referidos sinais, o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva reflecte o objectivo legítimo de não permitir aos particulares utilizarem o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a soluções técnicas.

83. Quando as características funcionais essenciais da forma de um produto são atribuíveis unicamente ao resultado técnico, o referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, exclui o registo de um sinal constituído pela referida forma, mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas.”

É esse, por fim, o entendimento do TJ sobre o objeto e o âmbito do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993. Nesta parte, o TJ confirma o entendimento já consagrado na jurisprudência do TJUE no sentido de que: “a situação de uma empresa que desenvolveu uma solução técnica relativamente aos concorrentes que comercializam cópias servis da forma do produto, que incorpora exactamente a mesma solução, não pode ser protegida atribuindo um

monopólio à referida empresa através do registo como marca do sinal tridimensional composto pela referida forma” (n.º 61). Nesta passagem, observa-se, outrossim, um *obiter dictum* do TJ, no sentido de reconhecer que, embora não tenha sido objeto do litígio em questão, a mesma problemática (i.e., cópias servis da forma do produto – não registrada como marca tridimensional – por parte de concorrentes) pode ser eventualmente examinada à luz das regras de concorrência desleal (n.º 61, *in fine*). No entanto, como não foi objeto do litígio, o TJ não pôde adentrar nesse aspecto, nem tampouco tecer maiores comentários a esse respeito. Por outro lado, deixou claro a possibilidade de argumentação também por essa via, o que significa uma grande margem de manobra para eventuais casos futuros que envolvam essa matéria, incluindo questões envolvendo, por exemplo, as *formas famosas* de alguns produtos.²⁰

4.2 Aplicação de critérios na determinação das características essenciais de uma forma de produto

Quanto à segunda parte do fundamento do recurso, o TJ analisou a alegação da recorrente relativa à aplicação de critérios *incorretos* na determinação das chamadas “características essenciais” (cf. os n.ºs 79, 80 e 83 do acórdão “Philips”) de uma forma de produto e, portanto, um erro de direito, tanto por parte da Grande Câmara de Recurso do IHMI como também depois pelo Tribunal de Primeira Instância.

Segundo o entendimento do TJ, a correta aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 implica que cabe à **autoridade que decide o pedido de registo** de sinal como marca, e não ao público consumidor (ou a “percepção do público-alvo”, cf. n.ºs 75 ss.), identificar as características essenciais do sinal tridimensional em causa (n.º 68). Em discussão estava novamente a correta interpretação e aplicação do requisito “exclusivamente” previsto no art. 7.º, n.º 1, alínea e) do RMC/1993 (“sinais *exclusivamente* compostos”). Neste ponto, já havia afirmado o Tribunal de Primeira Instância que (v. no n.º 22, o subitem n.º 38 ref. ao acórdão de primeira instância):

²⁰ SCHABENBERGER, Andreas. *EuGH: Ein Legostein kann keine Marke sein*, GRUR-Prax 2010, p. 431.

“[a] este respeito, importa concluir, em primeiro lugar, que **a palavra ‘exclusivamente’**, presente tanto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 como no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da [Directiva 89/104], **deve ser lida à luz da expressão ‘características essenciais que [desempenham] uma função técnica’**, utilizada nos n.os 79, 80 e 83 do acórdão Philips[, já referido]. Efectivamente, decorre desta expressão que **a adição de características não essenciais que não tenham uma função técnica não leva a que uma forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as características essenciais da referida forma responderem a tal função. [...].”** (grifo nosso)

Com relação ao caso “Philips”, o entendimento do TJ sobre a interpretação do dispositivo análogo contido no art. 3.º, n.º 1, alínea e), da DM/1988 foi o seguinte:

“79. No que respeita, em especial, aos sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico enumerados no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da directiva, há que assinalar que esta disposição visa recusar o registo das formas cujas **características essenciais** respondem a uma função técnica, pelo que a exclusividade inerente ao direito de marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função, ou pelo menos à sua livre escolha da solução técnica que pretendem adoptar a fim de que o seu produto incorpore essa função.

80. Uma vez que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que uma forma cujas **características essenciais** respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente utilizada por todos, esta disposição impede que esses sinais sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca (v., neste sentido, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 25).

[...]

83. Quando as **características funcionais essenciais** da forma de um produto são atribuíveis unicamente ao resultado técnico, o referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, exclui o registo de um sinal constituído pela referida forma, mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas.” (grifos nossos)

Sendo assim, e acatando o entendimento do advogado-geral Paolo Mengozzi no n.º 63 das suas conclusões, o TJ decidiu que a expressão “características essenciais” trazidas à luz no *leading case* “Philips” (n.ºs 79, 80 e 83 reproduzidos acima) deve ser entendida no sentido de que se refere aos **elementos mais importantes do sinal** (n.º 69). Além disso, o TJ confirmou a tese assente na jurisprudência do TJUE no sentido de que a identificação das referidas características essenciais deve ser feita caso a caso, pois não existe “nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal” (n.º 70). Com base nesse entendimento, portanto, o TJ decidiu que:

“a **identificação das características essenciais** de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau de dificuldade, ser feita através de um **simples exame visual desse sinal ou, pelo contrário, basear-se numa análise aprofundada no âmbito da qual sejam tidos em conta elementos úteis à apreciação**, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relação ao produto em causa” (n.º 71, grifo nosso).

Logo, a análise e a delimitação das chamadas “características essenciais” do sinal são de vital importância para a aplicação ou não do *motivo de recusa* do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 (n.ºs 71 e 72). Este *motivo de recusa* não poderá ser aplicado “quando o pedido de registo como marca tem por objecto uma forma de produto na qual um **elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante**” (cf. n.ºs 52 e 72, grifo nosso). Urge, portanto, que a autoridade competente verifique se todas as tais “características essenciais” do sinal desempenham a função técnica do

produto em causa. A diferença apontada pelo TJ está então na identificação das “características essenciais” como sendo **elemento funcional ou não**. Em caso de se tratar de um **elemento não funcional, ornamental ou de fantasia** não se aplica o referido *motivo de recusa*. Aqui, mais uma vez, ponderou com razão o TJ no sentido de que:

“as empresas concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, de modo que não existe risco de restrição da disponibilidade da solução técnica. Nesse caso, esta solução poderá ser incorporada sem dificuldade, pelos concorrentes do titular da marca, em formas de produto que não tenham o mesmo elemento não funcional que aquele de que dispõe a forma do produto do referido titular e que, em relação a esta, não sejam, portanto, nem idênticos nem semelhantes” (n.º 72).

No presente caso, o TJ deixou claro o entendimento de que “o referido elemento é necessário para obter o resultado técnico a que se destina o produto em causa, ou seja, a montagem de peças de jogo”, e que “todos os outros elementos do sinal constituído pela referida peça, com exceção da sua cor, são igualmente funcionais” (n.º 73).

Por fim, como visto antes, o TJ afirmou categoricamente que a aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 incumbe exclusivamente à autoridade que decide o pedido de registro de sinal como marca e a ela lhe incumbe também identificar as características essenciais do sinal tridimensional em causa (n.º 68). A “percepção do público-alvo” na identificação de tais “características essenciais” do sinal *não* pode ser considerada como um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993, muito embora possa ser considerada como um “elemento de apreciação útil” (cf. n.ºs 75 a 77, grifos nossos). E isso ao contrário, por exemplo, do que ocorre com a aplicação do art. 3.º, n.º 1, alínea b), da DM/1988 e do art. 7.º, n.º 1, alínea b), do RMC/1993. Quanto à interpretação desses dois artigos, a jurisprudência do TJ é pacífica no sentido de que “a percepção do público-alvo deve ser imperativamente tida em conta por ser essencial para determinar se o sinal apresentado para registo como marca permite distinguir os produtos ou os serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa” (n.º 75).

4.3. Aplicação de critérios de funcionalidade

Quanto à terceira e última parte do fundamento do recurso, o TJ analisou a alegação da recorrente relativa à aplicação de critérios incorretos de *funcionalidade*. Segundo a recorrente, a apreciação da funcionalidade supõe conhecimentos técnicos, que geralmente é feita por peritos científicos. Sendo assim, sustentava ela a tese de que a perícia da funcionalidade das características de uma forma consistiria necessariamente em comparar essas características com formas alternativas (n.º 79), o que foi considerado desprovido de pertinência por parte do Tribunal de Primeira Instância, caracterizando, para a recorrente, um erro de direito (n.º 80).

Manifestando-se a respeito dessa argumentação trazida pela recorrente, foi categórico o TJ ao (re)afirmar a tese – com base em entendimento semelhante expostos nos n.ºs 81 e 83 do caso “Philips” – de que, para fins de aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993, **a existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não constitui uma circunstância que possa excluir o motivo de recusa do registro** (n.º 83). No que diz respeito ao âmbito do exame da funcionalidade de um sinal composto pela forma de um produto, o TJ fez duas importantes considerações (n.º 84). A primeira, no sentido de que, após a identificação das características essenciais do sinal, importa apenas apreciar se essas características desempenham a função técnica do produto em causa. A segunda, que para fins de exame da funcionalidade deve ser analisado o sinal apresentado para registro como marca, e não os sinais compostos por outras formas do produto. A terceira e última, no sentido de que, para fins de apreciação da funcionalidade técnica das características de uma forma, pode-se levar em consideração a documentação relativa às patentes anteriores que descrevem (ou se extintas, que descreviam) os elementos funcionais da forma em causa (n.º 84). Neste aspecto, o TJ acolheu a tese sugerida pela Grande Câmara de Recurso, quando considerou que “uma patente anterior é praticamente uma prova irrefutável de que as características que divulga ou reivindica são funcionais” (n.º 17).²¹ Dessa forma, o TJ descartou a necessidade de apreciação da funcionalidade por parte de peritos.

Com essa interpretação, o TJ ampliou significativamente o campo de aplicação do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993. Com base nesta interpretação, portanto, podem ser

²¹ Com relação à prova irrefutável de que a forma em questão tem finalidade técnica, v. no n.º 18 *supra*, os subitens n.ºs 42 a 63 ref. às decisões em fase administrativa no IHMI.

apresentados, tanto por parte do órgão encarregado do registro (IHMI ou agências/institutos nacionais) como também pela parte concorrente, registros anteriores (patentes, modelos de utilidade e/ou desenhos industriais) que sirvam de indícios suficientes para caracterizar o motivo absoluto de recusa constante no referido artigo.²²

5. Análise crítica e considerações finais:

Do exposto acima, podemos concluir que um sinal tridimensional pode perfeitamente ser registrado como marca na União Europeia, seja como marca comunitária no IHMI ou nacional em cada Estado-Membro, desde que atenda aos requisitos (*sinais susceptíveis de constituir uma marca*) do art. 4.º RMC/2009²³ ou do art. 2.º DM/2008²⁴, respectivamente, e que não esteja incluído no rol de *motivos absolutos e/ou relativos de recusa* desses estatutos. No que diz respeito aos motivos absolutos de recusa de registro de um sinal tridimensional, merece particular atenção o do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/2009²⁵ e o do art. 3.º n.º 1, alínea e), ii), do DM/2008²⁶, segundo os quais, será recusado o registro (ou este ficará sujeito à declaração de nulidade), se o *sinal for composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico*. Especificamente sobre o motivo de recusa do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 é que tratou o presente acórdão “Lego” do Tribunal de Justiça europeu. Com essas duas novas decisões, tanto de primeira como de segunda instâncias, o TJUE reafirma

²² Nesse sentido, v. SCHABENBERGER, *op. cit.*, p. 431.

²³ Art. 4.º RMC/2009 (“Sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária”): “Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.” Ex-art. art. 4.º RMC/1993.

²⁴ Art. 2.º DM/2008 (“Sinais susceptíveis de constituir uma marca”): “Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.” Ex-art. 2.º DM/1988.

²⁵ Art. 7.º RMC/2009 (“Motivos absolutos de recusa”): “1. Será recusado o registo: (...) e) De sinais exclusivamente compostos: (...) ii) pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico (...).” Ex-art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), RMC/1993.

²⁶ Art. 3.º DM/2008 (“Motivos de recusa ou de nulidade”): “1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos: (...) e) A sinais constituídos exclusivamente: (...) ii) pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico (...).” Ex-art. 3.º n.º 1, alínea e), segundo travessão, DM/1988.

sua posição quanto à problemática da (re-) monopolização da concorrência por meio de registro de marca tridimensional, agora no âmbito da marca comunitária. Além disso, cabe frisar também que, como o texto do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 não sofreu qualquer alteração pelo RMC/2009, o entendimento do TJUE quanto à interpretação e à aplicação deste artigo vale também para a interpretação e a aplicação do atual art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/2009.

Com base em tudo que foi analisado acima, podemos resumir as principais posições do TJ neste caso destacando os seguintes pontos relevantes:

- O motivo de recusa do art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 consiste em evitar que o Direito de Marcas acabe por conceder a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto (*interesse público subjacente*, n.º 43).

- O art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 deve ser interpretado no sentido de que esta disposição se opõe ao registro de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas suas características essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente para a obtenção do resultado técnico visado, mesmo quando este resultado possa ser alcançado por outras formas que utilizem a mesma, ou outra, solução técnica (n.º 50).

- Na aplicação do motivo de recusa enunciado no art. 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do RMC/1993 não é um elemento decisivo a percepção presumida do sinal pelo consumidor médio, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal (n.º 76).

Em dois estudos anteriores, embora tratando de temas distintos e com foco no direito brasileiro,²⁷ tivemos a oportunidade de defender a tese, segundo a qual a regra da especialidade e o uso exclusivo da marca registrada devem ser interpretados não como condição de

²⁷ O primeiro estudo com o título: *Breves considerações acerca do princípio da especialidade no direito de marcas*. São Paulo: RDM, n.º 138, 2005, pp. 137 e ss. (v. principalmente item n.º 6: “Os interesses de ordem pública”); e o segundo, assim titulado: *A proteção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil*, Revista da ABPI, n.º 102, 2009, pp. 3 ss. (v. item n.º 8: “Considerações finais”).

exclusividade ampla e irrestrita para todo e qualquer tipo de atividade econômica, mas tão-somente para aquelas que envolvam um risco de confusão e potencial prejuízo direto para o titular da marca e, indireto, para o consumidor. Somente assim – dissemos – podem ficar assegurados a harmonia e o equilíbrio entre a proteção constitucional à marca registrada e as demais garantias constitucionais, tendo em vista que a proteção à marca registrada interessa não só ao seu titular, mas, principalmente, trata-se de instituto que está ligado aos interesses de ordem pública.²⁸ Além disso, lembramos também que a regra da especialidade está intimamente ligada à livre concorrência e ao princípio da defesa do consumidor, que são fundamentos da nossa ordem econômica.²⁹ Concluimos o nosso pensamento – e ainda nos mantemos forte nesta convicção – no sentido de que o Direito de Marcas e, mais especificamente, a proteção especial fora das fronteiras do princípio da especialidade, que parece querer levar em conta somente os interesses econômicos e jusprivatísticos do titular da marca, deve ser manejada de forma relativamente restritiva. E isso – voltamos a repetir aqui – por uma dupla razão: a proteção da livre concorrência e dos interesses do consumidor.

Nesta passagem, lembrar-se-á o leitor da lição de Tullio Ascarelli, que foi por nós citada nestes dois últimos trabalhos, já acima referidos. Disse ele: “[I]a tutela del marchio (...) costituisce uno strumento per una distinzione concorrenziale che trova suo ultimo fondamento nella tutela dei consumatori (...).”³⁰ Lembramos que esta passagem insere-se em um contexto específico, em que Ascarelli pronunciava-se, de forma crítica e contrária, à tutela ampliada merceologicamente às “marchi supernotori” ou “di alta rinomanza”, recaindo toda a sua preocupação na questão monopolística de um direito quase eterno nos casos, por exemplo, de marcas de forma ou tridimensionais. Pois, segundo ele: “(...) il marchio di forma, se di alta rinomanza, finirebbe per equivalere a un brevetto di modello e a tempo indefinito.”³¹ Fizemos questão de repetir aqui este trecho dos trabalhos anteriores, bem como a citação de Ascarelli, para sublinhar de maneira inequívoca a lucidez e atualidade dos seus ensinamentos. Muito

²⁸ V. art. 5.º, incisos XXIII e XXIX da CF/1988. Nesse sentido já: MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, vol. V, livro III, parte I, 5. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, n.º 224, p. 219; v., também, BARBOSA, Denis B. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pp. 132 e ss.; *idem*, *Proteção das marcas – uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 239 e ss.

²⁹ Cf. art. 170, incisos IV e V da CF/1988.

³⁰ *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, 3. ed. Milano: Giuffrè, 1960, p. 482

³¹ *Op. cit.*, p. 483.

embora tenham sido formulados ainda muito antes da promulgação da primeira DM/1988 e do RMC/1993, esses ensinamentos mantêm até hoje a sua vitalidade e coerência diante dos atuais sistemas de bens imateriais e concorrencial da União Europeia. E isso fica claro se analisamos a jurisprudência assente do TJUE sobre a matéria. Pois é forçoso reconhecer que o TJUE mateve neste caso *Legó* – ainda que indiretamente, pois não se tratava neste acórdão da proteção à marca tridimensional *renomada* ou *de prestígio* (cf. art. 8.º, n.º 5; e art. 9.º, n.º 1, c) do RMC/1993) – a mesma linha de entendimento dos casos anteriores, como *Philips, Henkel/IHMI* e *Linde*.

A essência do Direito de Marcas não consiste em conceder às empresas um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto. Nem muito menos pode o Direito de Marcas ser usado para conferir um *direto de exclusiva* para soluções técnicas indefinidamente no tempo. Os proprietários de marcas que insistem em enveredar por este caminho estão, consciente ou inconscientemente, desvirtuando o sistema de marcas em proveito próprio.

I. Abreviaturas utilizadas:

BGHZ	<i>Zeitschrift des Bundesgerichtshofs</i> (Diário do Superior Tribunal Federal, Alemanha)
BPatG	<i>Bundespatentgericht</i> (Tribunal Federal de Patentes, Alemanha)
CF/1988	Constituição da República Federativa do Brasil, de 5.10.1988 (Constituição Federal de 1988)
Colet./Colect.	Cole(c)tânea da Jurisprudência do TJUE
DM/1988	Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Diretriz de Marcas de 1988)
DM/2008	Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas – versão codificada (Diretriz de Marcas de 2008)
IHMI	Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos); sigla em inglês: OHIM (<i>Office for Harmonization in the Internal Market – Trade Marks</i>)

	<i>and Designs</i>)
JO	Jornal Oficial da União Europeia
GRUR	<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht</i> (Propriedade Industrial e Direito de Autor, Alemanha)
GRUR-Prax	<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht</i> (Propriedade Industrial e Direito de Autor – Prática em Direito dos Bens Imateriais e da Concorrência, Alemanha)
Proc.	Processo(s)
RMC/1993	Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (Regulamento sobre a marca comunitária de 1993)
RMC/2009	Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária – versão codificada (Regulamento sobre a marca comunitária de 2009)
TG	Tribunal Geral (primeira instância do TJUE)
TJ	Tribunal de Justiça (segunda instância do TJUE)
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia

II. Referências bibliográficas:

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, 3. ed. Milano: Giuffrè, 1960

ASCENSÃO, José de Oliveira. *O Direito – Introdução e Teoria Geral*, 13. ed. refundida. Coimbra: Almedina, 2008

BAIOCCHI, Enzo. *Breves considerações acerca do princípio da especialidade no direito de marcas*. São Paulo: RDM, n.º 138, 2005, pp. 123-159.

_____. *A proteção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil*, Revista da ABPI, n.º 102, 2009, pp. 3-27

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003

_____. *Proteção das marcas – uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008

JAESCHKE, Lars. Die „Produktform als Corporate Identity“? – Klemmbausteine und die Frage der „Kumulation von Schutzrechten“, GRUR 2008, pp. 749-755.

KUR, Annette § 3 Markenrecht. In: EICHMANN, Helmut; KUR, Annette (Org.), *Designrecht: Praxishandbuch*. Baden-Baden: Nomos, 2009, pp. 133-186

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de . *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, vol. V, livro III, parte I, 5. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955.

SCHABENBERGER, Andreas. *EuGH: Ein Legostein kann keine Marke sein*, GRUR-Prax 2010, p. 431.

Sobre Feitiços e Feiticeiros: a “Cruzada da Retaliação” no Comércio Internacional

Cláudio Lins de Vasconcelos*

Resumo: O direito internacional contemporâneo, muito particularmente o direito internacional do comércio, tem na sanção um elemento essencial. No âmbito dos acordos da Organização Mundial do Comércio – OMC, o não cumprimento das obrigações assumidas entre os Estados-membros sujeita o infrator a uma série de sanções, que vêm sendo aplicadas pelo Órgão de Solução de Controvérsias, responsável pela análise e julgamento das demandas. Nesse contexto é que se insere a chamada “retaliação cruzada”, espécie de sanção comercial prevista nas regras do sistema e efetivamente autorizada pela OMC em alguns poucos casos, mas nunca executada por qualquer Estado membro, provavelmente em face de seus custos políticos e econômicos.

Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio; sanções comerciais; retaliação cruzada; propriedade intelectual; direito internacional; países em desenvolvimento.

On Witchcrafts and Witches: The "Retaliation Crusade" in the World Trade

Abstract: *Sanction is an essential element of contemporary international law, particularly international trade law. As far as the World Trade Organization – WTO agreements are concerned, non-compliance subjects the offending member state to a number of sanctions, which have been duly enforced by the Dispute Settlement Body, responsible for hearing and deciding the cases. The so-called “cross retaliation” is a type of trade sanction, duly foreseen in the rules of the system and effectively authorized in some few cases, but never executed by any member state, probably in function of its overall political and economic costs.*

Key words: World Trade Organization; trade sanctions; cross-retaliation; intellectual property; international law, developing countries.

* Cláudio Lins de Vasconcelos é advogado, doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, mestre pela University of Notre Dame e bacharel pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. É autor de diversos artigos e do livro “Mídia e Propriedade Intelectual: A Crônica de um Modelo em Transformação”, editado pela Lumen Juris (Rio de Janeiro, 2010). Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3588243192636730>.

Nada existe de original ou vanguardista, sequer de progressista, no ato de “retaliar”. Etimologicamente falando, “retaliar” nada mais é que aplicar a lei de talião¹ (*lex talionis*), que em sua origem nos remete a um princípio de equivalência entre o crime e sua punição – dente por dente; olho por olho –, transmutado ao longo dos séculos em um princípio de proporcionalidade, ainda que teórica e abstrata, entre o ato ilícito e sua correspondente sanção. Pagar na mesma moeda, acertar as contas com o passado, institucionalizar a vingança são ações que refletem as mais primitivas noções humanas de “justiça”, preconizadas literalmente em um punhado de passagens do Velho Testamento² e nas primeiras codificações jurídicas da humanidade,³ e indiretamente contempladas em toda e qualquer fonte normativa contemporânea que, explicitamente ou não, siga o princípio da justiça retributiva.

Muitos teóricos identificam principalmente no pensamento de Immanuel Kant a origem filosófica moderna da noção da justiça em sua função retributiva.⁴ Para o mestre de Königsberg, o direito é a tutela institucional de uma “lei universal de liberdade”, única válida *a priori*, independentemente da experiência.⁵ Essa espécie de “espaço comum” hipotético não pode ser violada pelo arbítrio de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Uma vez violada, cabe ao Estado

¹ Cf. HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2444. [“Retaliar (...) 1. aplicar a pena de talião ou infligir castigo análogo ao recebido. 1.1. vingar agressão ou ofensa sofridas; praticar retaliações; desaguar, revidar”.]

² Cf., p. ex: **Levítico** 24:16-24:21 (“E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá; toda a congregação certamente o apedrejará; assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do SENHOR, será morto. E quem matar a alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá, vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito: Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente; como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restitui-lo-á, mas quem matar um homem será morto”). Cf., no mesmo sentido, **Deuteronômio** 19:16-19:21 e **Êxodo** 21:22-21:27.

³ Cf. **Código de Hammurabi** (c. 1750 a.C.), leis 196 e 200. (“Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partidos os seus dentes”).

⁴ Eduardo Rezende de Melo cita, por exemplo, ROXIN, Claus. **Sentido e limites da pena estatal**. In: **Problemas fundamentais de direito penal**. Lisboa: Veja, 1986, pp. 15 e ss.; HASSEMER, Winfried. **Fundamentos del derecho penal**. Barcelona: Bosch, 1984, pp. 348 e ss.; CATTANEO, Mario A. **Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale**. Torino: G. Giappichelli editore, 1990. Cf. MELO, Eduardo Rezende. **Justiça restaurativa e seus desafios histórico-culturais: um ensaio crítico sobre os fundamentos ético-filosóficos da justiça restaurativa em contraposição à justiça retributiva**. In: SLAKMON, C., R. DE VITTO, e GOMES PINTO, R. (org.). **Justiça Restaurativa**. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005.

⁵ Assim Kant enunciou o imperativo categórico que reflete, na visão do filósofo, a racionalidade humana universal: “age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”. KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos**. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 51.

impor a sanção correspondente, segundo a lei, como ato de afirmação da liberdade geral. Note-se, contudo, que em Kant tanto o objeto quanto o objetivo da sanção se localizam no passado, sem qualquer vinculação com desejos ou projetos futuros, por mais nobres e socialmente desejáveis que sejam, pois isso equivaleria a reduzir o ser humano a um elemento funcional, um meio para se atingir a um fim, o que seria incompatível com sua dignidade individual.⁶

Apesar das muitas objeções levantadas por críticos do calibre de Theodor Adorno e Max Horkheimer,⁷ a noção kantiana de justiça retributiva teve profunda influência sobre o direito contemporâneo.⁸ No âmbito dos ordenamentos domésticos, essa constatação é especialmente visível em relação a sistemas jurídicos como o brasileiro, historicamente influenciados pelo normativismo de Hans Kelsen⁹ – ele próprio um pensador neokantiano¹⁰ – e

⁶ Cf. MELO, Eduardo Rezende. **Justiça restaurativa...** Op. cit., pp. 55-56. (“Quando vemos que Kant defende, para o caso da dissolução da sociedade civil por todos os seus membros, que a pena haveria de ser imposta e cumprida ao último criminoso para que cada qual recebesse o que merece por seus atos e o povo não se torne cúmplice desta violação pública da justiça, entendemos então que, para além do rigor e coerência interna de seu sistema, em jogo está uma relação precisa com o tempo, em que as questões do presente que sobrelevam são basicamente aquelas decorrentes de uma situação passada, ante a qual há de se fazer um acerto de contas. Fecha-se, com isso, toda consideração a aspectos outros do presente e, sobretudo, do porvir”).

⁷ Adorno e Horkheimer, maiores expoentes da Escola de Frankfurt, discordavam fundamentalmente da doutrina retributiva kantiana, que acusavam de reduzir o direito a uma formulação normativa esvaziada de objetivos, lhe retirando o senso crítico e, com isso, favorecendo o surgimento de todo tipo de autoritarismo. Cf. **ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, pp. 14 e ss. Ao que nos parece, contudo, Kant jamais defendeu, direta ou indiretamente, o niilismo ou muito menos o acriticismo jurídico. Pelo contrário, seguindo sua própria teoria, seríamos obrigados a concluir que o direito efetivamente válido e vigente nada mais traduz que a compreensão racional possível, e necessariamente imprecisa, da lei universal de liberdade. Esta, sim, é inquestionável; mas é também, em si, inapreensível pela razão prática. Portanto, o direito posto não é necessariamente a expressão da verdade ética das sociedades, ou a essência das coisas como elas são (*noumena*), mas apenas uma interpretação dessa verdade, com base na experiência humana (*phenoumena*). Como tal, toda e qualquer sanção imposta por um sistema legal é passível de críticas, por derivar de uma interpretação racional subjetiva (essencialmente imprecisa) de seu objetivo último (essencialmente inapreensível). Pensadores pós-kantianos divergem quanto ao papel da ciência do direito ou de seu estudioso nesse contexto crítico, mas não quanto à necessidade da crítica em si. (N.A)

⁸ MELO, Eduardo Rezende. **Justiça restaurativa e seus desafios histórico-culturais...** Op. cit., p. 56. (“O sistema kantiano fez escola e até hoje é de influência notável entre nós e, ainda que mitigado por outros fins, o propósito retributivo persiste na imensa maioria das reflexões sobre a pena”).

⁹ Em sua clássica proposição da norma jurídica como um juízo hipotético condicional, Hans Kelsen ensina que, dada a não-prestação (hipótese de incidência), deve ser sanção (consequência jurídica), dessa forma relacionando a pena a um fundamento pretérito. Objetivos futuros – sejam políticos, econômicos ou sociais – não fazem parte do enunciado. (N.A) Como destaca Alexandre Picolli: “A representação lógica do juízo hipotético condicional é por Kelsen concentrada na seguinte fórmula: ‘Se A é, B deve ser’. A primeira parte do juízo lógico (‘Se A é’) recebe a denominação de condição, hipótese legal, hipótese de incidência, suporte fático ou preceito. A segunda parte (‘B deve ser’) é chamada consequência jurídica. A hipótese legal consiste num fato ou conduta, comissivo ou omissivo, livre,

por outros teóricos que o antecederam¹¹ e sucederam¹² dentro do espectro juspositivista. Essa influência se faz sentir também no âmbito do direito internacional, que parece ter tomado emprestados elementos básicos do pensamento kantiano no desenho de boa parte de seu próprio sistema normativo.¹³ O fez, no entanto, de forma menos decidida, até pela forte ascendência que a doutrina utilitarista – em certos aspectos, oposta aos preceitos kantianos¹⁴ – teve sobre a

obrigado ou proibido, que tem como consequência a sua validação ou uma sanção”). PICCOLI, Alexandre. **Norma jurídica e proposição jurídica: estudo diferenciativo**. Espumoso: Alexandre Piccoli Editor, 2008.> Acesso em: 27/8/2009, pp. 12/24. Disponível em <<http://www.scribd.com/doc/11522695/Norma-Juridica-e-Proposicao-Juridica-Estudo-diferenciativo-por-Alexandre-Piccoli>> Acesso em 24/5/2010.

¹⁰ Cf. REALE, Miguel. **Filosofia do Direito**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 458. (“*Sendo um neokantiano ligado à Escola de Cohen, o princípio fundamental de Kelsen é a distinção a que tantas vezes nos temos referido, entre ser e dever ser, que, a princípio, se apresenta com caráter irreduzível e quase que ‘entitativo’...*”). (Grifos no original).

¹¹ Um autor sabidamente influente na formação da doutrina kelseniana foi Rudolf von Ihering. Cf. IHERING, Rudolf v. Trad: CRETELLA JÚNIOR, J. & CRETELLA, Agnes. **A Luta pelo Direito**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. Maria Helena Diniz (*apud* Piccoli) lembra ainda que Kelsen não foi o primeiro a definir a norma como um juízo hipotético. Segundo a autora, “*Korkuonov, no século [XIX], já dizia: ‘As normas jurídicas são regras condicionais. Constam de dois elementos. A definição das condições de aplicação da regra (hipótese ou suposição) e a exposição da regra propriamente dita (disposição ou ordem). E podem ser expressas na fórmula seguinte: se... em consequência..., ou melhor, se alguém comete furto, em consequência ele é passível de prisão. E, provavelmente, antes de Korkounov, outros autores fizeram formulações semelhantes’*”. DINIZ, Maria Helena. **Compêndio de Introdução à Ciência do Direito**. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 322. *Apud* PICCOLI, Alexandre. **Norma jurídica e proposição jurídica...** Op. cit., p. 11/24.

¹² Muito especialmente Alf Ross e Herbert Hart. Cf. ROSS, Alf. **Direito e justiça**. Bauru: Edipro, 2003. Cf. HART, Herbert L. A. **O Conceito de Direito**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.

¹³ Por exemplo, no contexto do chamado “princípio da reciprocidade”, ainda hoje muito utilizado tanto no âmbito DI público quanto do DI privado, pelo qual um Estado “A” se compromete a dar Estado “B”, ou a seus nacionais, o mesmo tratamento que “B” reserva a “A”. Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público**. Vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 93. Luiz Olavo Baptista assim se posiciona sobre o princípio da reciprocidade, sob a ótica do DI brasileiro: “*O princípio da reciprocidade sempre foi parte do direito internacional brasileiro, mas por certo tempo sua importância foi ofuscada pela ferrenha oposição que lhe fazia Haroldo Valadão, fundado em seu apego a uma posição ideológica, que impedia o ilustre professor de ver a importância prática da mesma. Celso Lafer, numa obra importante e precursora, restaurou a validade teórica desse princípio em nosso direito internacional. Uma referência feita a Levi Strauss no seu texto, encaixa-se muito bem no quadro da integração no cone sul. Aí, Celso Lafer lembra que, para o antropólogo, a reciprocidade é “um processo pelo qual se passa da hostilidade à aliança, da ansiedade à confiança, do medo à amizade”. Além disso, ensinanos também que “a reciprocidade pode ser vista como uma ‘fórmula de procura’ no processo de consolidação da interação social, econômica e política”. E o que são as instituições do MERCOSUL senão uma “fórmula de procura mais ampla, no campo da integração?”* BAPTISTA, Luiz Olavo. **O Mercosul Após o Protocolo de Ouro Preto**. Estudos Avançados, vol. 10, nº 27 (maio/agosto de 1996), p. 188. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/ea/v10n27/v10n27a11.pdf> > Acesso em 14/9/2009. Para as referências a Lafer, cf. LAFER, Celso. **O convênio do café de 1976: da reciprocidade no Direito Internacional econômico**. São Paulo: Perspectiva, 1979.

¹⁴ O utilitarismo, escola de pensamento inaugurada por Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873), se funda no princípio iluminista do bem-estar máximo. Transposta para o mundo do direito,

construção do direito anglo-saxão e, conseqüentemente, do direito internacional contemporâneo,¹⁵ onde as diferentes tradições jurídicas devem conviver em relativa harmonia.

De qualquer forma, seja com objetivos puramente retributivos (isto é, com foco do passado), seja com algum viés utilitário (com foco no futuro), a sanção é parte da dinâmica do direito internacional, como de qualquer sistema propriamente jurídico. Há autores como Anzilotti e Cavaglieri, seguidores da escola voluntarista, que negam o caráter imperativo das normas internacionais, o que tornaria o instituto jurídico da sanção estranho ao sistema.¹⁶ E há muitos outros, como Giraud e Demichel, que resistem em aceitar que a sanção seja um elemento essencial da norma internacional, preferindo considerá-la um “complemento normal” da norma ou “um simples elemento de sua execução”.¹⁷ Contudo, com base nas principais fontes normativas do direito internacional – como a Convenção de Viena,¹⁸ que chega a reconhecer a existência de normas imperativas de ordem geral cuja validade independe inclusive da anuência de seus destinatários¹⁹ – e também na prática reiterada dos Estados, quer nos parecer que a

a teoria utilitarista defende que a norma jurídica deve ser utilizada para atingir o bem-estar comum. A sanção é, portanto, o complemento que torna a norma mais “eficiente”, o que deve ser compreendido em termos paretianos, indicando uma situação que beneficia ao menos uma pessoa sem com isso prejudicar qualquer outra pessoa. Alerta-se para o fato de que, contrariamente ao que muitos críticos da doutrina utilitarista apontam, não se trata de buscar uma “média” positiva entre “beneficiados” e “prejudicados”, mas de buscar um resultado em que o conjunto nada perde; apenas ganha. Note-se que entre as doutrinas kantiana e utilitarista há um importante ponto de confluência filosófica: o bem comum passa pela ausência de perdas individuais relevantes. A diferença é que, em Kant, o foco está no passado, em um dever (portanto, “dívida”) moral original que se revela por meio de uma razão pura inatingível, talvez divina, mas certamente metafísica (porque inapreensível pela experiência); em Bentham/Mill, o foco está no futuro, em um destino moralmente virtuoso – o “bem-estar” – que também interessa à metafísica, porque atrelado à (ou a uma) moral, com a diferença de ser teoricamente atingível pela experiência. Este é um ponto-chave na bipartição filosófica entre as tradições do *common-law*, mais utilitarista, e *civil law*, mais juspositivista. Ambas são, no entanto, marcadamente humanistas e igualmente modernas. (N.A)

¹⁵ A lógica utilitarista está muito presente no DI econômico. No âmbito do DI da propriedade intelectual, em especial, a busca “filosófica” pelo equilíbrio de interesses entre titulares de direitos e a sociedade em geral, ao menos quanto aos seus aspectos materiais, devidamente positivada no Acordo TRIPS, só pode ser explicada pela lógica utilitarista (ou funcionalista, como preferem alguns).

¹⁶ Cf. ANZILOTTI, Dionísio. **Corso di Diritto Internazionale**, vol. I, 1955; CAVAGLIERI, Arrigo. **Règles générales du droit de la paix**. In: RdC, 1929, vol. I, t. 26; e CAVAGLIERI, Arrigo. **Corso de Diritto Internazionale**, 1934. *Apud* MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público...** Op. cit, p. 78.

¹⁷ *Apud* MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público...** Op. cit, pp. 78 e 1417.

¹⁸ Vide **Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados**, adotada em 26 de maio de 1969. Em vigor desde 27 de janeiro de 1980 (doravante, simplesmente “Convenção de Viena”).

¹⁹ **Convenção de Viena**, art. 53: “*É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade*

norma jurídica internacional é, em regra, de observância obrigatória. Por isso, só será eficaz – ou “efetiva”, como preferem muitos – se, dada a não-prestação da obrigação legal, advier a correspondente sanção. A menos que não haja sanção legalmente prevista (ou de outra maneira previsível).²⁰

Importante, no entanto, atentar para a lição de Celso de Albuquerque Mello, que ensina que “[o] sistema de sanções do [direito internacional] é inteiramente diverso do sistema de sanções no direito interno”.²¹ É o próprio autor quem delimita a diferença essencial entre os sistemas, de onde derivam todas as demais:

Na ordem jurídica internacional, [o sistema de sanções] não é monopolizado por um poder central superior aos Estados ou indivíduos, mas, pelo contrário, [as sanções] são ainda de fato aplicadas pelos próprios interessados.²²

Ao assumir para si obrigações no plano internacional, o Estado se submete, ao menos em tese, à possibilidade de sanção em caso de descumprimento e, ao fazê-lo, vive um permanente dilema entre dois “desejos”. Um é o de manter a maior autonomia e “área de manobra” possível quando da formação, interpretação e execução das normas internacionais, preservando ao máximo sua soberania. O outro é o de manter o maior nível possível de previsibilidade e segurança jurídica a respeito do comportamento dos demais Estados em relação a essa mesma ordem internacional. O direito internacional reflete, portanto, em sua implementação, algum nível de “convivência” – necessariamente instável – entre esses dois objetivos aparentemente contraditórios.²³ Nesse contexto, a principal preocupação dos

internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza”.

²⁰ Hipótese em que estaremos diante de uma norma de cumprimento voluntário (*non-binding norm*), passível, quando muito, de sanções de ordem moral. Cf. SHELTON, Dinah (org.). **Commitment and Compliance: the Role of Non-Binding Norms in the International Legal System**. Nova York: Oxford University, 2003.

²¹ MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público...** Op. cit., p. 1418.

²² MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público...** Op. cit., p. 1418.

²³ CHARNOVITZ, Steve. **Rethinking WTO Trade Sanctions**. 95 AM. J. INT'L L. 792, 832 (2001).

operadores da política externa é com a manutenção da integridade de sua política externa como um todo, no conjunto mais complexo de suas relações com outros governos.

Em outras palavras, é possível afirmar que um governo pode decidir adotar ou não, cumprir ou não, forçar o cumprimento ou não de uma norma de direito internacional simplesmente para marcar posição em relação a um tema qualquer, criar um ambiente propício à cooperação futura ou dar satisfações políticas internas, por exemplo.²⁴ A integridade da norma jurídica em si é apenas um elemento a ser considerado no bojo de uma série de interesses institucionais e, como lembra Peter Hass, mesmo esses estão em permanente mutação.²⁵ No direito internacional do comércio não é diferente e, por isso, disputas comerciais como as que têm sido rotineiramente travadas no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio – OMC devem ser interpretadas, em princípio, como incidentes pontuais em meio a uma relação contínua de interesses. Relação esta que se torna cada vez mais íntima e complexa à medida que cresce a interdependência econômica, política e mesmo cultural entre os Estados.

Talvez por isso, no vocabulário internacionalista, termos como “sanção” e “retaliação” sejam utilizados com muita parcimônia, como recomenda sua histórica vinculação a atitudes beligerantes típicas de situações de pré e pós-conflito. Apenas muito recentemente, com o advento da OMC, esses termos passaram a ser adotados com certa naturalidade no contexto de disputas comerciais e, ainda assim, mais no meio acadêmico que no político-diplomático. Steve

²⁴ Fundamental a lição de Louis Henkin, reproduzida por Celso Mello, a respeito das razões que podem levar um estado a cumprir ou não a norma internacional. Entre as considerações que levam ao adimplemento da obrigação jurídica, Henkin (*apud* Mello) aponta as seguintes: “(a) os Estados só violam o [direito internacional] quando a vantagem disto é maior do que o custo dentro do ‘contexto de sua política exterior’; (b) os Estados necessitam possuir confiança dos demais Estados para realizarem a sua própria política externa, daí ser necessário que respeitem o [direito internacional]; (c) há interesse dos Estados em manterem as relações internacionais dentro de certa ordem; (d) os Estados têm medo de represálias; (e) os Estados obedecem ao [direito internacional] por ‘hábito e imitação’”. Por outro lado, os Estados seriam levados ao inadimplemento quando: “(a) [...] a violação traz maiores vantagens do que prejuízos; (b) [...] o autor da violação pode colocar a sociedade internacional diante de um ‘fato consumado’ que não seja suficientemente relevante para conduzir a uma guerra, porque as sanções de natureza moral não o atingirão de modo efetivo; (c) as próprias instituições políticas internas levam o Estado a cometer a violação; (d) [...] a violação é ilegal, mas é considerada justa, porque as normas jurídicas existentes são ultrapassadas e não atendem às necessidades atuais”. MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional Público...** Op. cit., p. Mello cita HENKIN, Louis. **How Nations Behave**. 1979; HENKIN, Louis. **International Law and the Behavior of Nations**. RdC, vol. I, p. 114, 1965.

²⁵ HAAS, Peter M. **Choosing to Comply: Theorizing from International Relations and Comparative Politics**. In: SHELTON, Dinah (org.) **Commitment and Compliance...** Op. cit., pp. 43-54.

Charnovitz lembra que, na verdade, o acordo-quadro da OMC não fala em “sanção”.²⁶ O Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias (*Dispute Settlement Understanding – DSU*)²⁷ diz em seu artigo 22 apenas que, se um governo insistir na aplicação de medidas consideradas pelo Órgão de Solução de Controvérsias (*Dispute Settlement Body – DSB*) como inconsistentes com as regras da OMC, deverá entrar em negociação direta com o governo do Estado supostamente prejudicado e, caso não haja acordo, o governo insatisfeito poderá requerer ao DSB autorização para suspender, com relação ao Estado membro considerado em violação, a aplicação de concessões e outras obrigações assumidas no contexto da OMC (“contramedidas”).

Dizer que operadores da política externa tinham (e ainda têm) pudores em mencionar palavras como “sanção” ou “retaliação” no âmbito de suas relações comerciais não é o mesmo que dizer que os Estados por eles representados não tenham aplicado, sempre que necessário ou conveniente, as ações que tais palavras designam, na proporção de seu poderio político e econômico. Antes da OMC, contudo, tais medidas eram aplicadas, no âmbito do comércio internacional, principalmente com base na legislação interna dos países, que autorizavam – e em certos casos ainda autorizam – o governo local a elevar tarifas, impor quotas ou mesmo proibir a importação de bens originados de países que, a seu próprio juízo, dispensassem a seus produtos tratamento “injusto” ou “discriminatório”. Tais retaliações ocorriam, portanto, principalmente dentro de um contexto bilateral. Embora tivessem caráter sancionatório, não contavam com a mediação obrigatória de um organismo multilateral de representação global, como ocorre hoje.

É bem verdade que o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT²⁸, antecessor do Acordo-Quadro da OMC na regulação do comércio internacional, também possuía um mecanismo multilateral de solução de controvérsias, detalhado dos artigos XXII e XXIII²⁹ e, de fato, muitas disputas comerciais foram efetivamente levadas à apreciação de seus

²⁶ CHARNOVITZ, Steve. **Rethinking WTO Trade Sanctions**. Op. cit., p. 1.

²⁷ Vide ENTENDIMENTO RELATIVO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS SOBRE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS. Anexo 2 do Acordo-Quadro da OMC. Disponível em: http://www.mre.gov.br/portugues/ministerio/sitios_secretaria/cgc/controversias.doc. Acesso em 5/2/2010.

²⁸ ACORDO GERAL DE TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO – GATT (adotado em 30 de outubro de 1947, na Segunda Reunião da Comissão Preparatória da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego). Disponível em <http://www2.mre.gov.br/dai/m_313_1948.htm>. Acesso em 13/3/2009.

²⁹ Vide GATT 1947, art. XXII: “Cada Parte Contratante examinará, com espírito de compreensão, as representações que qualquer outra Parte Contratante possa fazer e facilitará, na medida do possível, as consultas relativas a essas representações, quando estas se referirem à aplicação dos regulamentos e

painéis.³⁰ As decisões dos painéis, no entanto, não eram auto-executáveis. Precisavam ser submetidas, sob a forma de relatório, às partes contratantes (como os Estados membros eram chamados no contexto do GATT), que só poderiam aprová-las por consenso. Como os próprios Estados envolvidos também votavam, as decisões dos relatórios dificilmente eram executadas.³¹

Insatisfeitos com a ineficácia do sistema anterior, os EUA foram durante boa parte do século XX os grandes entusiastas da estratégia bilateral (ou unilateral, dependendo do aspecto analisado) de solução de controvérsias.³² E foram seguidos de perto em sua insatisfação, embora com menor sanha punitiva, por países da Europa Ocidental e, um pouco mais tarde, pelo Japão, seus parceiros na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.

formalidades de alfândega, às taxas anti-dumping e aos direitos de compensação, às regulamentações quantitativas e de câmbio, às subvenções, às operações do comércio do Estado, às prescrições sanitárias e aos regulamentos relativos à proteção da saúde e da vida das pessoas e dos animais e à preservação dos vegetais e, de maneira geral, sobre todas as questões relativas à aplicação das disposições do presente Acôrdo". Cf., ainda, GATT 1947, art. XXIII, (1) e (2): "1. No caso de uma Parte Contratante considerar que uma vantagem qualquer resultante para ela, direta ou indiretamente, do presente Acôrdo, está sendo anulada ou reduzida, ou que um dos objetivos do Acôrdo está sendo dificultado, em consequência: a) do não cumprimento por outra das Partes Contratantes dos compromissos pela mesma assumidos em virtude do presente Acôrdo; b) da aplicação por outra das Partes Contratantes de uma medida, contrária ou não às disposições do presente Acôrdo; ou c) da existência de qualquer outra situação, dita Parte Contratante, a fim de obter solução satisfatória para a questão, poderá dirigir representações ou propostas por escrito à outra ou outras Partes Contratantes que lhe parecerem interessadas. Qualquer Parte Contratante, por essa forma interpelada, examinará, com boa vontade, as representações ou propostas que lhe tenham sido dirigidas. 2. Se as Partes Contratantes interessadas não chegarem a um Acôrdo satisfatório dentro de um prazo razoável, ou se a dificuldade fôr uma das previstas no § 1 (c) deste artigo, a questão poderá ser submetida às Partes Contratantes. As Partes Contratantes iniciarão, sem demora, uma investigação sobre qualquer assunto que lhes seja submetido e, se julgarem conveniente, dirigirão recomendações especiais e apropriadas às partes Contratantes que julguem interessadas, ou baixarão normas sobre a questão. As Partes Contratantes, quando acharem necessário, poderão efetuar consultas com as outras Partes Contratantes, com o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e com qualquer outra organização intergovernamental competente. Se as Partes Contratantes acharem que as circunstâncias são suficientemente graves para justificar tal medida, poderão autorizar a uma ou a várias Partes Contratantes a suspensão, relativamente a tal ou a tais Partes Contratantes, da aplicação de qualquer obrigação ou concessão resultante do presente Acôrdo. Se, a observância de uma obrigação ou o benefício de uma concessão em favor de uma Parte Contratante fôr suspenso efetivamente, essa Parte Contratante poderá dentro de um prazo de sessenta dias a contar da data da aplicação da medida, notificar o Secretário Geral das Nações Unidas por escrito, de sua intenção de denunciar este Acôrdo e tal denúncia terá efeito, expirado o prazo de sessenta dias a contar da data em que o Secretário Geral das Nações Unidas receba notificação escrita da denúncia".

³⁰ Cf., p. ex., "**Japan – Customs Duties, Taxes and Labeling Practices on Imported Wines and Beverages**", L/6216 (adotado em 10 de novembro de 1987). BISD 30S/107.

³¹ Cf. GERVAIS, Daniel. **The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis**. Londres: Sweet & Maxwell, 1998, p. 9.

³² Cf. BASSO, Maristela. **Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 17.

Assim é que, na “antessala” da Rodada Uruguai, os EUA se valiam largamente de sua legislação interna, em especial da bem conhecida Seção 301 de seu Código Comercial de 1974, para impor sanções comerciais diretamente contra os países considerados pelo próprio governo norte-americano como inadimplentes com suas obrigações internacionais relacionadas ao comércio.³³ Ao mesmo tempo, defendiam na OCDE uma postura mais incisiva dos países desenvolvidos com relação a outros temas que, embora estratégicos do ponto de vista econômico, estavam apenas indiretamente contemplados no âmbito do GATT, caso notório dos direitos de propriedade intelectual.³⁴

Os Estados “periféricos”, muito especialmente os grandes importadores de capital, como o Brasil, resistiram por mais de uma década à pressão política dos estados “centrais”, mas na virada das décadas de 1980 para 1990 acabaram se submetendo à pauta.³⁵ Estabelecia-se, assim, um novo sistema mundial de comércio fundado em regras coercitivas (*rules-based*)³⁶, em

³³ UNITED STATES TRADE ACT (1974), e suas emendas (19 U.S.C. § 2411). A Seção 301 é descrita pelo Departamento de Comércio Norte-Americano como “*a principal fonte legislativa de autorização para o governo dos EUA impor sanções comerciais contra países estrangeiros que impetrem atos, políticas e práticas que violem ou neguem observância a direitos ou benefícios aos quais os EUA façam jus por força de acordos comerciais, ou ainda que sejam injustificáveis, não razoáveis ou discriminatórias, e onerem ou restrinjam o comércio dos EUA*” (tradução livre). No original: “*Section 301 of the Trade Act of 1974, as amended (19 U.S.C. § 2411), is the principal statutory authority under which the United States may impose trade sanctions against foreign countries that maintain acts, policies and practices that violate, or deny U.S. rights or benefits under, trade agreements, or are unjustifiable, unreasonable or discriminatory and burden or restrict U.S. commerce.*” Disponível em <http://www.osec.doc.gov/ogc/occic/301.html>.> Acesso em 29/3/2008.

³⁴ Cf. BARBOSA, Denis. **Propriedade Intelectual – A Aplicação do Acordo TRIPS**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.1.

³⁵ SELL, Susan. **Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust**. Nova York: NYU Press, 1998, pp. 32-33. (“*In the mid-1970s the developing countries were able to set the international agenda in multilateral forums. However, by the early 1980 the developed countries were setting the international agenda once again. The world (...) changed dramatically by the early 1980s. The buoyant optimism of the developing countries gave way to fierce efforts to stay competitive in a rapidly changing world economy.*”)

³⁶ Marcelo Dias Varella assim resume o funcionamento do Órgão de Solução de Controvérsias: “*O OSC segue um conjunto de regras processuais previsto no Entendimento sobre Solução de Controvérsias da OMC, um pequeno tratado com prazos específicos e procedimentos claros para cada etapa processual. Praticamentetodos os tratados da OMC se submetem a este sistema de solução de controvérsias. Ainda que não sejam cumpridos à risca em todos os contenciosos, os prazos mantêm-se relativamente curtos. O OSC é órgão jurisdicional, mesmo se a linguagem utilizada nos seus documentos iniciais sugira um mecanismo voluntário, não-jurisdicional. Em um contencioso, podem existir até quatro etapas distintas: consultas; painel; apelação; e implementação. Todas estas fases são confidenciais e apenas as partes ou terceiros interessados, também Estados, podem ter acesso aos autos*”. Cf. VARELLA, Marcelo Dias. **Efetividade do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio: uma análise sobre os seus doze primeiros anos de existência e das propostas para seu aperfeiçoamento**.

oposição ao então vigente, baseado em regras de cumprimento voluntário, ou *quasi*-voluntário, cuja eficácia dependia essencialmente do uso da força econômica (*power-based*). Em uma primeira análise, talvez se pudesse concluir que o sistema anterior, baseado na força, favorecia os Estados com maior poderio político-econômico. A verdade, no entanto, é que a falta de regras claras de ordem material e, principalmente, processual, tornava o sistema pouco previsível, o que em geral é ruim para todos, pois incerteza é risco; e risco é custo.³⁷

Há certa discussão na doutrina sobre se as contramedidas retaliatórias autorizadas no âmbito da OMC têm natureza sancionatória ou meramente compensatória.³⁸ Trata-se, no entanto, de categorias distintas (e não excludentes) de análise. A sanção é a resposta legalmente prevista em face da não-prestação da obrigação jurídica, devidamente apurada pela autoridade competente.³⁹ No sistema OMC, a resposta jurídica legitimamente prevista para o caso de descumprimento dos acordos é, em última instância,⁴⁰ a autorização para retaliar. Esta autorização é a sanção; a medida retaliatória em si é apenas a forma pela qual o Estado membro executa a sanção e, mesmo assim, apenas se quiser. Quer nos parecer, portanto, que a

Rev. Bras. Polít. Int. 52 (2): 5-21 [2009]. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v52n2/01.pdf>. Acesso em 11/7/2010.

³⁷ HARTRIDGE, David e SUBRAMANIAN, Arvind. **Intellectual Property Rights: The Issues in GATT**. Op. cit. p. 909. *Apud* GERVAIS, Daniel. **The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis**. Op. cit. p. 22. (“*Thus, for many participants, both developed and developing, it is an important objective that multilateral dispute settlement procedures effectively replace the unilateral pressures and measures that states have increasingly been using. It is indeed hard to see why many states should accept new multilateral commitments in this area if they remain vulnerable to unilateral actions.*”)

³⁸ Hudec (*apud* Charnovitz) lembra que os trabalhos preparatórios da Organização Internacional do Comércio (OIC) – planejada no âmbito da reunião de Bretton Woods (1944), mas nunca concretizada – deixavam claro que mesmo no caso de violação às normas do acordo, a resposta jurídica deveria ser compensatória, e não mais. O GATT não acolheu textualmente essa orientação, prevendo apenas medidas “apropriadas”, e não “apropriadas e compensatórias”, como proposto pelo *working party* da OIC. Ainda segundo Hudec, esta foi uma omissão calculada, pois os arquitetos do sistema mundial de comércio no pós-guerra não queriam passar a impressão de que as obrigações da OIC se referiam não à adesão às normas em si, mas à mera compensação por eventuais prejuízos. Cf. CHARNOVITZ, Steve. **Rethinking WTO Trade Sanctions...** Op. cit., p. 6. HUDEC, Robert E. **The GATT Legal System: A Diplomat's Jurisprudence** (1970). *In* HUDEC, Robert E. **Essays On The Nature Of International Trade Law**. Vol. 17, pp. 28-30 (1999).

³⁹ No âmbito da OMC, a sanção não deve infligir ao condenado dano maior do que o dano por ele deflagrado. O DSU explicita essa regra em seu artigo 22.4, que reza: “*O grau da suspensão de concessões ou outras obrigações autorizado pelo OSC deverá ser equivalente ao grau de anulação ou prejuízo*”.

⁴⁰ Cf. OMC. US – **Continued Suspension**. Relatório do Órgão de Apelação, para. 317: “*The suspension of concession[s] is the last resort available to a Member Who has successfully challenged the consistency with the covered agreements of another Member's measure.*”

contramedida de retaliação tem natureza sancionatória (em razão da origem) e forma compensatória (em razão do propósito).

Divergências à parte, o que poucos discutem é que o marco legal da OMC trouxe em si um dos únicos mecanismos judicantes do direito internacional capazes de dar respostas juridicamente consistentes em face do descumprimento da norma jurídica por parte de seu destinatário.⁴¹ O sistema também aprofundou a regulação sobre temas recorrentes nas rodadas anteriores do GATT, como subsídios, *dumping*, salvaguardas e barreiras fitossanitárias, dedicou um acordo especificamente ao tema da agricultura e ainda estendeu seus domínios regulatórios a assuntos antes estranhos, ou no mínimo pouco afeitos, ao direito internacional do comércio, como a circulação de investimentos estrangeiros, o comércio de serviços e a proteção à propriedade intelectual, este último regulado no Acordo TRIPS.⁴² O arcabouço normativo é um só, o mecanismo de solução de controvérsias também, e os membros não podem aderir seletivamente a este ou aquele acordo (princípio do *single undertaking*).⁴³ Sem essa conjunção de fatores não teria sido possível a instituição da chamada “retaliação cruzada”, espécie de contramedida regulada do artigo 22.3 do DSU⁴⁴ pela qual, observadas certas circunstâncias,⁴⁵ a

⁴¹ Cf. PETERSMANN, Ernst-Ulrich. **Dispute Settlement in International Economic Law — Lessons for Strengthening International Dispute Settlement in Non-Economic Areas.** *Journal of International Economic Law*, Vol. 2, Ed. 2, 189-248, Oxford (1999), p. 190. [“Since legal security and judicial protection are of fundamental importance for economic transactions and investments, world-wide international economic law likewise provides for comprehensive guarantees of judicial review at the national and international level. The UN Charter and many areas of UN law (including the UN human rights covenants of 1966), by contrast, do not provide for compulsory adjudication of international disputes.”]

⁴² ACORDO SOBRE ASPECTOS DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (Anexo 1C do Acordo de Marrakesh Estabelecendo a Organização Mundial do Comércio, adotado em 15 de abril de 1994, vigente desde 1º de janeiro de 1995). Doravante simplesmente “Acordo TRIPS” ou “TRIPS”.

⁴³ Na definição de Finger e Schuler: “*Single undertaking here means that each member was expected to take on all obligations (...). John Croome, who served in the GATT/WTO Secretariat throughout the Tokyo and Uruguay Rounds, has pointed out in correspondence that ‘single undertaking’ initially referred to the members voting on all parts of the agreement as a whole, i.e., that the outcome of the tariff negotiations would not be put up for approval separately from the outcome of the subsidies negotiations. As the negotiations progressed, the meaning of ‘single undertaking’ expanded to include the ‘no country can opt out of any part’ meaning.*” FINGER, Michael e SCHULER, Philip. **Implementation of Uruguay Round Commitments: The Development Challenge** (doc. WPS2215, de outubro de 1999). Disponível na página do Banco Mundial em: <http://www-wds.worldbank.org>. Acesso em 7/10/2010.

⁴⁴ **DSU, art. 22.3** – “Ao considerar quais concessões ou outras obrigações serão suspensas, a parte reclamante aplicará os seguintes princípios e procedimentos: (a) o princípio geral é o de que a parte reclamante deverá procurar primeiramente suspender concessões ou outras obrigações relativas ao(s) mesmo(s) setor(es) em que o grupo especial ou órgão de Apelação haja constatado uma infração ou

violação às normas de um dos acordos (por exemplo, o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias – ASMC) pode gerar retaliações (ou “suspensão punitiva de concessões e outras obrigações”) relacionadas com outro acordo (por exemplo, o Acordo TRIPS).

A instituição de mecanismos de retaliação cruzada foi um dos pontos mais polêmicos (entre muitos)⁴⁶ do marco normativo que nascia em Marrakesh naquele abril de 1994. Para os

outra anulação ou prejuízo; (b) se a parte considera impraticável ou ineficaz a suspensão de concessões ou outras obrigações relativas ao(s) mesmo(s) setor(es), poderá procurar suspender concessões ou outras obrigações em outros setores abarcados pelo mesmo acordo abrangido; (c) se a parte considera que é impraticável ou ineficaz suspender concessões ou outras obrigações relativas a outros setores abarcados pelo mesmo acordo abrangido, e que as circunstâncias são suficientemente graves, poderá procurar suspender concessões ou outras obrigações abarcadas por outro acordo abrangido; (d) ao aplicar os princípios acima, a parte deverá levar em consideração: i) o comércio no setor ou regido pelo acordo em que o grupo especial ou órgão de Apelação tenha constatado uma violação ou outra anulação ou prejuízo, e a importância que tal comércio tenha para a parte; ii) os elementos econômicos mais gerais relacionados com a anulação ou prejuízo e as consequências econômicas mais gerais da suspensão de concessões ou outras obrigações; (e) se a parte decidir solicitar autorização para suspender concessões ou outras obrigações em virtude do disposto nos subparágrafos "b" ou "c", deverá indicar em seu pedido as razões que a fundamentam. O pedido deverá ser enviado simultaneamente ao OSC e aos Conselhos correspondentes e também aos órgãos setoriais correspondentes, em caso de pedido baseado no subparágrafo "b"; (f) para efeito do presente parágrafo, entende-se por "setor": i) no que se refere a bens, todos os bens; ii) no que se refere a serviços, um setor principal dentre os que figuram na versão atual da "Lista de Classificação Setorial dos Serviços" que identifica tais setores; iii) no que concerne a direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, quaisquer das categorias de direito de propriedade intelectual compreendidas nas Seções 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 da Parte II, ou as obrigações da Parte III ou da Parte IV do Acordo sobre TRIPS. (g) para efeito do presente parágrafo, entende-se por "acordo": i) no que se refere a bens, os acordos enumerados no Anexo IA do Acordo Constitutivo da OMC, tomados em conjunto, bem como os Acordos Comerciais Plurilaterais na medida em que as partes em controvérsia sejam partes nesses acordos; ii) no que concerne a serviços, o GATS; iii) no que concerne a direitos de propriedade intelectual, o Acordo sobre TRIPS”.

⁴⁵ Cf. WTO. **Dispute Settlement – Force of argument, not argument of force.** Cancún WTO Ministerial 2003 Briefing Notes. Disponível: <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/brief_e/brief13_e.htm> Acesso em 5/2/2010. [“The phrase ‘cross-retaliation’ does not appear in the Dispute Settlement Understanding, but is shorthand to describe a situation where the complaining country retaliates (i.e. suspends concessions or other obligations) under a sector or an agreement which has not been violated by the defending country. The circumstances under which cross-retaliation can be authorized are explained in the agreement’s Article 22.3. In preparing its request for authorization by the Dispute Settlement Body to suspend concessions or other obligations (i.e. to retaliate), the complaining country should first seek to retaliate in the same sector where the violation has occurred. If that is not practicable or effective it can seek to retaliate in another sector but under the same agreement where the violation has occurred. And if that is also impracticable or ineffective it can seek to retaliate under another agreement.”] Este entendimento foi claramente demonstrado pelo DSB, por exemplo, no caso **US – Gambling (Art. 22.6 – US)**.

⁴⁶ São muitos os autores que questionam a legitimidade dos procedimentos decisórios adotados durante a Rodada Uruguaí. Cf. OSTRY, Sylvia. **The Uruguay Round North-South Grand Bargain: Implications for Future Negotiations.** In: KENNEDY, Daniel L. M. & SOUTHWICK, James D. **The Political Economy of International Trade Law – Essays in Honor of Robert E. Hudec.** Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p.p. 285-300. SHANKER, Daya. **Legitimacy and the TRIPS Agreement.** Disponível no Portal da Social Science Research Network – SSRN:

países desenvolvidos, era – ou parecia ser – a vitória final, em especial no que tange a proteção dos seus ativos intangíveis. Há muito já estava claro para todos que o diferencial competitivo das grandes corporações havia migrado dos ativos tangíveis, em especial dos bens de capital, para os chamados bens informacionais.⁴⁷ Com o TRIPS, as empresas transnacionais sediadas nos países desenvolvidos poderiam aprofundar, com maior segurança jurídica, sua política de transferência de parte do processo industrial para países com mão de obra relativamente barata – o que lhes parecia essencial para competir em um mercado efetivamente global – sem temer que concorrentes sediados em países em desenvolvimento se apropriassem de seus investimentos em tecnologia, conteúdo, desenvolvimento de marcas, enfim, do valor intelectual agregado ao processo. Manteriam, em outras palavras, as etapas *technology-intensive* em casa e deixariam a parte *labor-intensive* para suas *offshores* mundo afora, muito especialmente na Ásia, mas também em boa parte da América Latina e em alguns países da África. A eventual violação de seus direitos de propriedade intelectual – cuja aquisição, acreditavam muitos, dependia da existência de laboratórios e estúdios que somente os ricos poderiam sustentar – poderia custar aos países em desenvolvimento perdas importantes no comércio de *commodities* e semimanufaturados.

<http://ssrn.com/abstract=300899>.> Acesso em 15/2/2009. Cf., ainda, FINGER, J. Michael & NOGUÉS, Julio J. **The Unbalanced Uruguay Round Outcome: The New Areas in Future WTO Negotiations**. *The World Economy*, Vol. 25, Iss. 3, pp. 321-340, Mar 2002.

⁴⁷ Na lição de José Eduardo Cassiolato: “O ambiente tecnológico internacional mudou significativamente a partir da década de 1980. Paralelamente à difusão de uma grande variedade de inovações por toda a economia, evidencia-se uma mudança de paradigma das tecnologias intensivas em capital e energia e de produção inflexível e de massa (baseadas em energia e materiais baratos) para as tecnologias intensivas em informação, flexíveis e computadorizadas.” CASSIOLATO, José Eduardo. **A Economia do Conhecimento e as Novas Políticas Industriais e Tecnológicas**. IN: Lastres, H; ALBAGLI, S. (org.) *Informação e Globalização na Era do Conhecimento*. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 164. Andrew Gowers assim comenta o processo de intangibilização dos ativos econômicos a partir de meados da década da 1980: “The increasing importance of knowledge capital is seen in its contribution to the value of firms. In 1984 the top ten firms listed on the London Stock Exchange had a combined market value of £40 billion and net assets of the same value. Advance twenty years and the asset stock of the largest firms has doubled while their market value has increased nearly ten times. The difference in value is accounted for by intangible assets: goodwill, reputation and, most importantly, knowledge capital.” Cf. GOWER, Andrew. **Gower’s Review of Intellectual Property**. Op. cit, p. 3. O empresário Edson Musa, presidente da Caloi, esclarece que “o valor de mercado de uma empresa é um múltiplo do preço da ação pelo número de ações. Valor da empresa é o valor que o mercado está ou estaria disposto a pagar para adquirir a empresa. Para aquelas não listadas em bolsa, costuma-se estimar seu valor como sendo um múltiplo de seu EBITDA (fluxo de caixa operacional menos a dívida”. E acrescenta: “Quarenta anos atrás, o valor de uma empresa era constituído 90% pelo valor de seus ativos tangíveis e apenas 10% por seus intangíveis. Hoje, o valor das 500 empresas do S&P 500 é constituído, em média, por apenas 20% de ativos tangíveis e 80% de intangíveis”. Cf. MUSA, Edson Vaz. **Ativos Tangíveis e Intangíveis**. IN: *Newsletter Fluxo Solutions*. Disponível http://www.fluxosolutions.com.br/newsletter/news.php?cod_noticia=89.> Acesso em 2 de março de 2008.

Do lado dos países em desenvolvimento, tudo era – ou parecia ser – derrota. Durante as décadas anteriores esses Estados resistiram enquanto puderam à introdução de regras sobre a proteção à propriedade intelectual no âmbito do direito internacional do comércio, em grande parte por influência do pensamento estruturalista de Raul Prebisch, Celso Furtado, entre outros.⁴⁸ Alguns, como o Brasil, haviam conquistado importantes avanços em seu processo de industrialização e precisavam absorver o máximo de tecnologia pelo menor custo possível. Com isso, seguiam também o exemplo histórico de países como os EUA, que nos primórdios de seu desenvolvimento econômico selecionavam cuidadosamente os limites da proteção intelectual em seu território, de acordo com suas próprias conveniências.⁴⁹ No entanto, por uma série de circunstâncias políticas e econômicas – que vão do enfraquecimento do bloco em desenvolvimento após uma década de estagnação econômica à configuração geopolítica unipolar que se seguiu ao esfacelamento do império soviético –, os interesses das potências comerciais prevaleceram.

Vencidos, só restava aos emergentes cuidar do gerenciamento dos danos, reduzindo ao máximo os prejuízos, tidos como inevitáveis, que viriam da exposição frontal de seu parque industrial infante-juvenil à competição dos gigantes do capitalismo global. Ainda assim, os emergentes conseguiram colocar algum freio na euforia dos países ricos, aprovando no art. 22 do DSU uma série de salvaguardas que limitam as hipóteses em que um Estado membro pode impor retaliações cruzadas. Mais importante: conseguiram que o sistema, anteriormente previsto

⁴⁸ Como observado por Susan Sell: “*in the postwar era, beginning in the late 1940s with Prebisch’s influential economic analysis, the developing world launched efforts to challenge the relatively liberal postwar economic order erected by developed states.*” SELL, Susan K. **Power and Ideas...** Op. cit., p. 70. Cf., ainda, OCAMPO, José Antonio. **Global Asymmetries and Economic Development.** UNDP International Poverty Centre In Focus (abril de 2005), pp. 8-9. Disponível em: <http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus6.pdf>. (“*The diffusion of technical progress from the source countries to the rest of the world remains ‘relatively slow and uneven,’ according to Raúl Prebisch’s classic formulation. This reflects, among other factors, the prohibitive costs of entry into the more dynamic technological activities and the rising costs of technology transfers due to the spread and strengthening of intellectual property rights. The combined effect of these factors explains why, at the global level, the productive structure has exhibited a high and persistent concentration of technical progress in the industrialized countries, which thus maintain their dominant position in the most dynamic sectors of international trade and their hegemony in the establishment of large transnational enterprises.*”)

⁴⁹ Ha-Joon Chang é da opinião de que os países em desenvolvimento foram até moderados em suas estratégias de absorção tecnológica, comparado ao que fizeram os irmãos do norte em sua rota de fuga do subdesenvolvimento. Cf. CHANG, Ha-Joon. **Globalisation, Economic Development and the Role of the State.** Londres: Zed Books, 2003, p. 283. (“*Historical evidence shows that . . . in the early days of industrial development in the now-advanced countries, [intellectual property rights], especially other countries’ [intellectual property rights], were not well respected. Compared to the developing countries of yesteryear, the contemporary developing countries seem to be behaving much better in many ways.*”)

para funcionar apenas em um sentido – ou seja, se um país violasse as obrigações relativas à proteção da propriedade intelectual sofreria retaliações em outras áreas –, fosse válido também no sentido inverso. Foi uma conquista pontual em meio a um universo de perdas aparentes, mas que se revelaria fundamental uma década e meia depois.

Nos anos que se seguiram imediatamente ao Consenso de Washington,⁵⁰ não foram poucos os críticos que apontaram para a combinação de fatores como a intangibilização da economia, a globalização dos mercados (de insumos e produtos) e a supranacionalização do marco regulatório do comércio internacional como uma fórmula capaz de manter o processo de desenvolvimento industrial dos países emergentes dentro de um contexto atualizado de dependência. Houve mesmo que falasse em “hiperestruturalismo” ou mesmo “neodependentismo”.⁵¹ Afinal, por mais que produzissem, as indústrias dos países periféricos o

⁵⁰ Bresser Pereira conta que o termo “Consenso de Washington” foi cunhado por John Williamson, um proeminente economista do *Institute for International Economics*, em um artigo que serviu de base para um seminário internacional e para a publicação de um livro. Segundo Bresser Pereira, “[o] consenso de Washington formou-se a partir da crise do consenso keynesiano e da correspondente crise da teoria do desenvolvimento econômico elaborada nos anos 40 e 50. Por outro lado, essa perspectiva é influenciada pelo surgimento, e afirmação como tendência dominante, de uma nova direita, neoliberal, a partir das contribuições da escola austríaca (Hayek, Von Mises), dos monetaristas (Friedman, Phelps, Johnson), dos novos clássicos relacionados com as expectativas racionais (Lucas e Sargent) e da escola da escolha pública (Buchanan, Olson, Tullock, Niskanen). Essas visões teóricas, temperadas por um certo grau de pragmatismo, próprio dos economistas que trabalham nas grandes burocracias internacionais, é partilhada pelas agências multilaterais em Washington, o Tesouro, o FED e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, os ministérios das finanças dos demais países do G-7 e os presidentes dos 20 maiores bancos internacionais constantemente ouvidos em Washington”. O próprio Bresser Pereira resume as 10 reformas que, segundo Williamson, formariam o “Consenso”: “a) disciplina fiscal visando eliminar o déficit público; b) mudança das prioridades em relação às despesas públicas, eliminando subsídios e aumentando gastos com saúde e educação; c) reforma tributária, aumentando os impostos se isto for inevitável, mas “a base tributária deveria ser ampla e as taxas marginais deveriam ser moderadas”; d) as taxas de juros deveriam ser determinadas pelo mercado e positivas; e) a taxa de câmbio deveria ser também determinada pelo mercado, garantindo-se ao mesmo tempo em que fosse competitiva; f) o comércio deveria ser liberalizado e orientado para o exterior (não se atribui prioridade à liberalização dos fluxos de capitais); g) os investimentos diretos não deveriam sofrer restrições; h) as empresas públicas deveriam ser privatizadas; i) as atividades econômicas deveriam ser desreguladas; j) o direito de propriedade deve ser tornado mais seguro”. Cf. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. **A crise da América Latina: consenso de Washington ou crise fiscal? Pesquisa e Planejamento Econômico**, 21 (1), abril 1991: 3-23. Para o texto original de Williamson, cf. WILLIAMSON, John. **Latin American Adjustment: How Much Has Happened?** Washington: Institute for International Economics, 1990.

⁵¹ Antonio Ricardo de Souza e Vinícius de Carvalho Araújo apontam José Luiz Fiori, Robert Kurz, Giovanni Arrighi e François Chesnais como seguidores dessa linha de análise. Cf. SOUZA, Antonio R. e Araújo, Vinícius C. **O estado da reforma: balanço da literatura em gestão pública (1994/2002)**. Revista do Serviço Público, Ano 54, Número 2, Abr-Jun 2003. (“Fiori alinha-se a um conjunto de autores neomarxistas, que seguem tendência hiperestruturalista ou até neodependentista, como Robert Kurz, Giovanni Arrighi e François Chesnais, na qual as elites nacionais são meras reféns ou sócias das decisões tomadas nas arenas internacionais por agentes que lhe fogem ao controle, não havendo espaço

fariam por conta e ordem das “cabeças” do processo, convenientemente sediadas próximos aos grandes “reservatórios de inteligência” (*think tanks*) do planeta, no Vale do Silício, em Wall Street, em Hollywood, mas também em Berlim, Tóquio, Londres, Milão, Paris, Zurique, etc. A história, contudo, se escreve por linhas tortas. Analisar desdobramentos depois que eles aconteceram é, naturalmente, muito mais fácil do que prevê-los quando ainda estão no campo das hipóteses. Feito esse alerta, parece impossível não perceber que essa temida divisão “neoricardiana” do trabalho, denunciada nas ruas e aos gritos a cada reunião da OMC, do FMI ou do Banco Mundial, simplesmente não está se concretizando como previsto.

De sua parte, os países desenvolvidos revelam-se muito mais protecionistas do que se poderia supor com relação aos mesmos setores cuja produção eles próprios relegaram ao mundo em desenvolvimento. O peso político de setores como o agroindustrial, o siderúrgico e o têxtil provou ser capaz de levar seus governos a defender posturas das quais deveriam se envergonhar, se nada por mimetizar, quase ponto a ponto, o rosário de condutas teoricamente proibidas em um ambiente de livre concorrência que se preze. E ainda tiveram que assistir, impotentes, à emergência de toda uma geração de “piratas” domésticos que, ao arrepio da normativa vigente, acessa, copia e distribui, dezenas, talvez centenas de bilhões de bens culturais por ano,⁵² cifra que por si só demonstra a absoluta incapacidade de fazer valer, em seus próprios territórios, os parâmetros mínimos de proteção à propriedade intelectual pelos quais lutaram e continuam lutando. Assim é que, de baluartes da lei e da ordem no comércio mundial, EUA e países europeus se transformaram em violadores contumazes do sistema que eles próprios criaram. E em certas situações concretas, colocaram países emergentes na inusitada posição de credores de pretensões jurídicas contra países desenvolvidos.

Por sua vez, os países em desenvolvimento confirmaram sua vantagem competitiva na produção de *commodities* agrícolas, minerais e industriais. Alguns, como Brasil, Índia e China, avançaram inclusive em setores intensivos em tecnologia (como a indústria aeronáutica e

para iniciativa política dos governos”). FIORI, José Luis. **A governabilidade democrática na nova ordem econômica**. In: Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 43, nov. 1995.

⁵² Em janeiro de 2009, a International Federation of the Phonographic Industry – IFPI publicou um estudo onde estima que, em 2008, 95% de todos os downloads musicais pela Internet foram ilegais. Isso significa mais de 40 bilhões de unidades “baixadas” sem a autorização dos titulares, legalmente necessária. São, portanto, dezenas, talvez centenas de bilhões de violações por ano (lembremo-nos de que cada fonograma pode envolver muitos direitos autorais e conexos), apenas nessa modalidade específica, praticamente todas impunes. Cf. INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY. **IFPI Digital Music Report 2009**, p. 21. Disponível em: <www.ifpi.org/content/library/dmr2009.pdf> Acesso em 8/10/2010.

biotecnológica, chegando em alguns casos à fronteira aeroespacial) e ampliaram sua participação em segmentos do mercado de bens simbólicos historicamente dominados pelos países desenvolvidos, como a música, o audiovisual, a moda e o design.⁵³ Vendo seus produtos sofrerem todo tipo de tratamento discriminatório nos maiores mercados do mundo e expostos a estratégias de concorrência clamorosamente desleais, talvez aquém dos mais básicos preceitos éticos que deveriam informar a sociedade internacional, países em desenvolvimento passaram a invocar, na OMC, o direito de impor retaliações cruzadas contra países desenvolvidos. Da condição de “disciplinados”, ex-periféricos passaram da condição à de “disciplinadores” do sistema, sob as bênçãos do DSB, que ao autorizar as referidas retaliações nada mais faz que aplicar a normativa vigente.

Foi precisamente este o contexto no qual se desenrolou o “procedimento de solução de controvérsias” movido recentemente pelo Brasil contra os EUA em face da concessão de subsídios aos produtores locais de algodão, em prejuízo dos exportadores brasileiros dessa mesma *commodity*, de forma inconsistente com as regras tanto do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias quanto do Acordo sobre Agricultura, aos quais ambos os Estados aderiram no contexto mais amplo dos acordos da OMC.⁵⁴ Sem sucesso na fase das consultas iniciada em setembro de 2002⁵⁵ e encerrada em janeiro de 2003, o Brasil requereu, em fevereiro de 2003, o estabelecimento de um painel para a solução da controvérsia.⁵⁶ Ao final, o DSB

⁵³ Cf. FUNDAÇÃO DOM CABRAL. **Ranking Transnacionais Brasileiras 2009**. Disponível em <www.fdc.org.br/pt/Documents/ranking_transnacionais_2009.pdf> Acesso em 19/2/2010. Vide, ainda: LOPES, Maria I. V (org.). **Telenovela – Internacionalização e Interculturalidade**. São Paulo: Loyola, 2004; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. **Portal Design Excellence Brazil**. Disponível em: <<http://www.designbrasil.org.br>>. Acesso em 19/2/2010.

⁵⁴ Cf. WT/DS267/7, de 7 de fevereiro de 2003 [pedido de estabelecimento de painel], **EUA – Subsídios ao Algodão (United States – Subsidies on Upland Cotton)**. DS267.

⁵⁵ WT/DS267/1, de 3 de outubro de 2002 [pedido de consultas].

⁵⁶ WT/DS267/7. Op. Cit. No pronunciamento realizado em apoio à apresentação do pedido de estabelecimento de painel, a delegação brasileira assim resumiu as razões de fundo que suscitaram a controvérsia: “*A Farm Bill 2002 e outras legislações norte-americanas garantem e determinam o pagamento de ampla gama de subsídios domésticos e à exportação para a produção, uso e exportação de algodão norte-americano. Apenas no ano-safra [norte-americano] que se encerrou em 31 de julho de 2002, esses pagamentos totalizaram quase US\$ 4 bilhões. O valor da produção norte-americana de algodão no mesmo período foi de US\$ 3 bilhões. Isso representa uma taxa de subsidiação superior a 130%. Os produtores norte-americanos de algodão estão entre os que têm o maior custo de produção no mundo, com um custo total médio que tem excedido em muito os preços nos mercados internacional e norte-americano nos últimos cinco anos. Desde 1998, esses custos têm aumentado, ao mesmo tempo em que os preços internacionais do algodão têm caído substancialmente. A teoria econômica ensina que, com altos custos - acima dos preços de mercado -, preços em queda e moeda valorizada em relação à moeda de outros exportadores de algodão, os produtores norte-americanos teriam de ter reduzido*

autorizou o Brasil a retaliar em matérias reguladas em outro acordo, o TRIPS, mas, como das duas vezes anteriores em que houve uma autorização desse tipo – EC Bananas III (WT/DS 27) e US – Gambling (WT/DS 285) –, as partes acabaram compondo a lide antes que as retaliações precisassem ser efetivamente executadas.⁵⁷

Os resultados concretos dessa estratégia ainda precisam ser mais detidamente avaliados. A simples existência de uma autorização concreta para retaliar parece ter tido, ao menos no caso no Brasil, um efeito positivo, na medida em que de fato resultou na suspensão dos subsídios anticompetitivos que deram origem à controvérsia. Por outro lado, mesmo que o Brasil decidisse levá-la a cabo, ainda restariam sérias dúvidas sobre a viabilidade técnico-jurídica, e mesmo prática, da efetiva suspensão de concessões comerciais em matéria de propriedade intelectual, dadas as características intrínsecas do objeto de sua proteção. No fim das contas, o que pesou mesmo foi a continuidade das relações econômicas entre os Estados. Disputas pontuais continuarão ocorrendo e é bem possível que ainda vejamos novos casos em que as partes precisarão recorrer à solução extrema da retaliação. Contudo, quanto mais variada a pauta de exportações e importações mútuas, menor será o apetite de ambos pelo sacrifício de setores não diretamente envolvidos na disputa. Por isso, as retaliações cruzadas, embora juridicamente

*drasticamente a área dedicada à produção de algodão. No entanto, desde 1998, a produção norte-americana de algodão cresceu de 14 milhões de fardos [equivalentes a cerca de 3 milhões de toneladas] para um recorde de 20,3 milhões de fardos [equivalentes a cerca de 4,4 milhões de toneladas] no ano-safra 2001. Esse excesso de produção estimulado pelos subsídios já seria prejudicial aos preços internacionais ainda que os Estados Unidos não exportassem muito de sua produção. Ocorre que, infelizmente para os produtores brasileiros e de países africanos – eficientes e com baixos custos – grande parte da produção norte-americana, de alto custo e incentivada pelos subsídios, não é consumida nos Estados Unidos. Na verdade, a porcentagem da produção norte-americana exportada cresceu de 25% do total das exportações mundiais em 1998 para 38% desse total em meados de 2002. Isso faz dos Estados Unidos o maior exportador de algodão do mundo, muito à frente de seus competidores”. Cf. BRASIL/MRE. **Pronunciamento da delegação brasileira em apoio à apresentação do pedido de estabelecimento de painel.** In: MRE. **Contencioso sobre subsídios norte-americanos ao algodão.** Nota 61, de 19 de fevereiro de 2003, para. 3-4. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2003/02/19/contencioso-sobre-subsidios-norte-americanos-ao>. Acesso em 28/5/2010.*

⁵⁷ No caso brasileiro, a execução das contramedidas foi suspensa em função da negociação de um Memorando de Entendimento pelo qual os EUA se comprometeram à: “(i) suspensão de recursos e adoção de novos termos para o funcionamento do programa de garantia de crédito à exportação dos EUA (GSM-102); e (ii) publicação de proposta de norma que reconhece o Estado de Santa Catarina como livre de determinadas doenças animais, passo fundamental para o reconhecimento sanitário da carne brasileira”. Vide BRASIL/MRE. **Brasil-EUA: Contencioso do Algodão - Comunicado MRE-CAMEX.** Nota 219, de 21 de abril de 2010. Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/brasil-eua-contencioso-do-algodao-comunicado-mre-camex>>. Acesso em 28/5/2010.

possíveis, tendem a permanecer onde sempre estiveram – no campo das ameaças – minadas pelos próprios custos políticos e econômicos.

I- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. *Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006

ANZILOTTI, Dionísio. *Corso di Diritto Internazionale*, vol. I, 1955

BAPTISTA, Luiz Olavo. *O Mercosul Após o Protocolo de Ouro Preto*, in Estudos Avançados, vol. 10, nº 27 (maio/agosto de 1996), p. 188. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ea/v10n27/v10n27a11.pdf>> Acesso em 14/9/2009.

BARBOSA, Denis. *Propriedade Intelectual – A Aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003

BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

BRASIL/MRE. *Brasil-EUA: Contencioso do Algodão - Comunicado MRE-CAMEX*. Nota 219, de 21 de abril de 2010. Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/brasil-eua-contencioso-do-algodao-comunicado-mre-camex>>. Acesso em 28/5/2010.

_____. *Pronunciamento da delegação brasileira em apoio à apresentação do pedido de estabelecimento de painel*. In: MRE. *Contencioso sobre subsídios norte-americanos ao algodão*. Nota 61, de 19 de fevereiro de 2003, para. 3-4. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2003/02/19/contencioso-sobre-subsidios-norte-americanos-ao>. Acesso em 28/5/2010.

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. *A crise da América Latina: consenso de Washington ou crise fiscal?*, in *Pesquisa e Planejamento Econômico*, 21 (1), abril 1991: 3-23.

CASSIOLATO, José Eduardo. *A Economia do Conhecimento e as Novas Políticas Industriais e Tecnológicas*, in Lastres, H; ALBAGLI, S. (org.) *Informação e Globalização na Era do Conhecimento*. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

CATTANEO, Mario A. Pena. *Diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale*. Torino: G. Giappichelli editore, 1990.

CAVAGLIERI, Arrigo. *Corso de Diritto Internazionale*, 1934.

_____. *Règles générales du droit de la paix*, in: *RdC*, 1929, vol. I, t. 26

CHANG, Ha-Joon. *Globalisation, Economic Development and the Role of the State*. Londres: Zed Books, 2003

CHARNOVITZ, Steve. *Rethinking WTO Trade Sanctions*. 95 AM. J. INT'L L. 792, 832 (2001).

DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de Introdução à Ciência do Direito*. São Paulo: Saraiva, 1989

FINGER, J. Michael e NOGUÉS, Julio J. *The Unbalanced Uruguay Round Outcome: The New Areas in Future WTO Negotiations*. *The World Economy*, Vol. 25, No. 3, Mar 2002.

FINGER, J. Michael e SCHULER, Philip. *Implementation of Uruguay Round Commitments: The Development Challenge* (doc. WPS2215, de outubro de 1999). Disponível na página do Banco Mundial em: <http://www-wds.worldbank.org>. Acesso em 7/10/2010.

FIORI, José Luis. *A governabilidade democrática na nova ordem econômica*. In: *Novos Estudos CEBRAP*, São Paulo, n. 43, nov. 1995.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL. *Ranking Transnacionais Brasileiras 2009*. Disponível em <www.fdc.org.br/pt/Documents/ranking_transnacionais_2009.pdf> Acesso em 19/2/2010.

GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. Londres: Sweet & Maxwell, 1998.

GOWER, Andrew. *Gower's Review of Intellectual Property*. Londres: The Stationery Office, 2006. Disponível: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.hm-treasury.gov.uk/d/pbr06_gowers_report_755.pdf> Acesso em 6/4/2009.

HAAS, Peter M. *Choosing to Comply: Theorizing from International Relations and Comparative Politics*. In: SHELTON, Dinah (org.). *Commitment and Compliance: the Role of Non-Binding Norms in the International Legal System*. Nova York: Oxford University, 2003.

HART, Herbert L. A. *O Conceito de Direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.

HARTRIDGE, David e SUBRAMANIAN, Arvind. *Intellectual Property Rights: The Issues in GATT*. (1989) *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 22.

HASSEMER, Winfried. *Fundamentos del derecho penal*. Barcelona: Bosch, 1984

HENKIN, Louis. *International Law and the Behavior of Nations*. *RdC*, vol. I, p. 114, 1965.

HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001

HUDEC, Robert E. *The GATT Legal System: A Diplomat's Jurisprudence* (1970), in: HUDEC, Robert E. *Essays On The Nature Of International Trade Law*. Vol. 17 (1999).

IHERING, Rudolf v. Trad: CRETTELLA JÚNIOR, J. & CRETTELLA, Agnes. *A Luta pelo Direito*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY. *IFPI Digital Music Report 2009*, p. 21. Disponível em: <www.ifpi.org/content/library/dmr2009.pdf> Acesso em 8/10/2010.

KANT, Immanuel. *Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos*. São Paulo: Martin Claret, 2005

LAFER, Celso. *O convênio do café de 1976: da reciprocidade no Direito Internacional econômico*. São Paulo: Perspectiva, 1979.

LOPES, Maria I. V (org.). *Telenovela – Internacionalização e Interculturalidade*. São Paulo: Loyola, 2004

MELLO, Celso D. de Albuquerque. *Curso de Direito Internacional Público*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002

MELO, Eduardo Rezende. *Justiça restaurativa e seus desafios histórico-culturais: um ensaio crítico sobre os fundamentos ético-filosóficos da justiça restaurativa em contraposição à justiça retributiva*. In: SLAKMON, C., R. DE VITTO, e GOMES PINTO, R. (org.). *Justiça Restaurativa*. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. *Portal Design Excellence Brazil*. Disponível em: < <http://www.designbrasil.org.br>>. Acesso em 19/2/2010.

MUSA, Edson Vaz. *Ativos Tangíveis e Intangíveis*. In: *Newsletter Fluxo Solutions*. Disponível http://www.fluxosolutions.com.br/newsletter/news.php?cod_noticia=89.> Acesso em 2 de março de 2008.

OCAMPO, José Antonio. *Global Asymmetries and Economic Development*. UNDP International Poverty Centre *In Focus* (abril de 2005). Disponível em: <http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus6.pdf>. Acesso em 9/10/2010.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. WT/DS267/1, de 3 de outubro de 2002 [pedido de consultas]. *EUA – Subsídios ao Algodão (United States – Subsidies on Upland Cotton)*

_____. WT/DS267/7, de 7 de fevereiro de 2003 [pedido de estabelecimento de painel], *EUA – Subsídios ao Algodão (United States – Subsidies on Upland Cotton)*. DS267.

_____. WT/DS267/7, de 7 de fevereiro de 2003 [pedido de estabelecimento de painel]. *EUA – Subsídios ao Algodão (United States – Subsidies on Upland Cotton)*

OSTRY, Sylvia. *The Uruguay Round North-South Grand Bargain: Implications for Future Negotiations*. In: KENNEDY, Daniel L. M. & SOUTHWICK, James D. *The Political Economy of International Trade Law – Essays in Honor of Robert E. Hudec*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. *Dispute Settlement in International Economic Law – Lessons for Strengthening International Dispute Settlement in Non-Economic Areas*. *Journal of International Economic Law*, Vol. 2, Ed. 2, 189-248, Oxford (1999)

PICCOLI, Alexandre. *Norma jurídica e proposição jurídica: estudo diferenciativo*. Espumoso: Alexandre Piccoli Editor, 2008.> Acesso em: 27/8/2009, pp. 12/24. Disponível em <<http://www.scribd.com/doc/11522695/Norma-Juridica-e-Proposicao-Juridica-Estudo-diferenciativo-por-Alexandre-Piccoli>> Acesso em 24/5/2010.

REALE, Miguel. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Saraiva, 2002

ROSS, Alf. *Direito e justiça*. Bauru: Edipro, 2003.

ROXIN, Claus. *Sentido e limites da pena estatal*. In: *Problemas fundamentais de direito penal*. Lisboa: Veja, 1986

SELL, Susan. *Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust*. Nova York: NYU Press, 1998

SHANKER, Daya. *Legitimacy and the TRIPS Agreement*. Disponível no Portal da Social Science Research Network – SSRN: <http://ssrn.com/abstract=300899>.> Acesso em 15/2/2009.

SHELTON, Dinah (org.). *Commitment and Compliance: the Role of Non-Binding Norms in the International Legal System*. Nova York: Oxford University, 2003.

SOUZA, Antonio R. e Araújo, Vinícius C. *O estado da reforma: balanço da literatura em gestão pública (1994/2002)*. Revista do Serviço Público, Ano 54, Número 2, Abr-Jun 2003.

VARELLA, Marcelo Dias. *Efetividade do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio: uma análise sobre os seus doze primeiros anos de existência e das*

propostas para seu aperfeiçoamento. Rev. Bras. Polít. Int. 52 (2): 5-21 [2009]. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v52n2/01.pdf>. Acesso em 11/7/2010.

WILLIAMSON, John. *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?* Washington: Institute for International Economics, 1990.

Dois criadores e duas criaturas - Da relação entre a proteção à propriedade intelectual no Brasil e os subsídios governamentais americanos aos produtores de algodão

*Karin Klempp Franco**

Resumo: Na retaliação cruzada em propriedade intelectual ameaçada pelo Brasil observamos o criador do sistema TRIPS, os EUA, tendo de arcar com sua criatura. Porém, a retaliação cruzada em propriedade intelectual, outra criatura, também pode voltar-se contra o seu criador, o Brasil.

Palavras-Chave: Retaliações-Cruzadas, Comércio Internacional, TRIPS, Solução de Controvérsias.

Two creators and two creatures - On the relationship between the protection of intellectual property in Brazil and American Government subsidies to cotton producers

Abstract: *The cross retaliation on intellectual property initiated by Brazil demonstrates the creator of the TRIPS system, USA, having to deal with its own creature. Nevertheless, the cross retaliation on intellectual property, another creature, may also turn against its creator, Brazil.*

Keywords: *Cross-retaliation, international trade, TRIPS, Resolution of controversies.*

* Mestre em Direito Econômico Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Colônia, Alemanha (LL.M.). Doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Atua no Brasil nas áreas de contratos internacionais e propriedade intelectual.

O Órgão de Solução de Controvérsias (“OSC”) da Organização Mundial do Comércio (“OMC”) autorizou que o Brasil adote em relação aos Estados Unidos contramedidas até o limite de US\$ 829 milhões¹ e contramedidas de retaliação cruzada em valor equivalente a US\$ 238 milhões no período de um ano².

A controvérsia teve início em 2002 por meio de consulta formulada pelo Brasil, a consulta WT/DS267³. Em março de 2005, o Órgão de Solução de Controvérsias (“OSC”) adotou os relatórios do painel e do órgão de apelação favoráveis à existência de subsídios em desconformidade com o GATT - Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio⁴. Em 2006, o Brasil solicitou novamente a instauração de um painel no OSC, requerendo o cumprimento da decisão já concedida (“*compliance panel*”). O Brasil venceu o novo painel, confirmou-se que os EUA não haviam cumprido a decisão anterior.

O Brasil requereu a autorização para retaliação e para a retaliação cruzada. O país defendeu que o valor arbitrado não permita que se retaliasse somente no mesmo setor da controvérsia, o de bens, já que o comércio de algodão entre o Brasil e os EUA não a comportaria. O Brasil foi então autorizado a retaliar em bens, serviços e propriedade intelectual⁵.

Com relação à retaliação cruzada, Matthias Herdegen a considera como uma das mais graves sanções na escala de penalidades aplicáveis no sistema do OSC. Em conjunto com a possibilidade de poder descumprir temporariamente cláusulas de outros acordos do sistema

¹ O segundo maior valor em retaliações já autorizado na história da OMC, segundo Bem Cote e Fábio Weinberg Crocco em “A implementação da retaliação brasileira no caso do algodão”.

² O valor autorizado para retaliação é definido ano a ano, com base em fórmula descrita na decisão do OSC. Vide: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm

³ Os agricultores estadunidenses recebem subsídios do governo relativamente ao algodão desde 1934, conforme relata Hélio Tollini em “O contencioso do algodão: a experiência pelo olhar do setor”. Conforme Lytha Battiston Spindola, Secretária Executiva da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 1999 e 2002 o equivalente a 12 bilhões de dólares norte-americanos foram concedidos aos produtores de algodão americanos pelo Governo. In: Programa Roda Viva de 15 de março de 2010 – <http://www.tvcultura.com.br/rodaviva/programa/1197>.

⁴ Documento: WT/DS267/AB/R

⁵ Vide: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm. O Brasil foi autorizado a suspender certas obrigações sob o TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Anexo 1c) e o GATS – Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (Anexo 1b) do GATT – Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. No Brasil, internalizados pelo Decreto 1355/94.

OMC, não diretamente relacionados à controvérsia - art. 22 parágrafo 3 do Acordo sobre Solução de Controvérsias - a sanção torna o risco de descumprimento de uma decisão incalculável⁶.

Porém, a circunstância de se obter a retaliação ao invés do cumprimento de obrigação não resolve a questão. Pode-se mesmo dizer que o algodão subsidiado continuará a circular mundialmente, em clara concorrência desleal com o algodão brasileiro e com o de outras origens. Tendo em vista os subsídios que recebeu para produção, o seu preço é inferior aos demais. Ademais, não obstante o país ter sido declarado vencedor na controvérsia, não há meios de se evitar que a iniciativa privada dos EUA ou mesmo seu Governo respondam à retaliação em bens e à retaliação cruzada adotando medidas desfavoráveis ao setor privado brasileiro em áreas alheias à controvérsia.

O remédio pode se tornar não apenas inócuo, mas transmutar-se em verdadeiro veneno.

O primeiro aspecto que se sobressai é o da eficácia dos Tratados-Pilastra da OMC.

Temos um sistema multilateral de trocas e de comércio aliado a um método de solução de controvérsias que não logra implementar no território do Estado desobediente a sanção arbitrada. Sem poder de coação para implementar a sanção, o sistema OMC serve-se do mecanismo de retaliações, impostas pelo país vencedor ao país perdedor⁷.

Verificamos deste modo a demonstração dos pontos negativos do sistema de retaliações: (i) alto potencial de distorção dos efeitos e finalidades da sanção; (ii) interferência no comércio bilateral entre os países e (iii) probabilidade de politização do conflito: a diferença de poder econômico entre as nações envolvidas vem à tona e, obviamente, numa economia globalizada e capitalista o mais forte economicamente se sobressai⁸.

⁶ In: *Internationales Wirtschaftsrecht*, 2ª Edição, C.H.Beck, Muenchen, 1995, pag. 126.

⁷ A possibilidade de coação na imposição da sanção arbitrada implicaria, em última instância, em uso da força e, conseqüentemente, em guerra, já que se está lidando com a soberania de um Estado.

⁸ Conforme relatado por Lytha Battiston Spindola, dentre quase 500 disputas registradas no sistema OMC apenas 8 levaram à autorização de retaliações, dentre as quais 4 tiveram o direito de retaliação exercido. A disputa do algodão brasileira é a 5ª. Nos demais casos, os países vencedores abdicaram do direito de retaliar. Por diversos motivos. A dependência econômica e o receio de uma possível contra-retaliação é apontado como um dos fatores, especialmente para os países de economia menos desenvolvida. Vide nota de rodapé No. 4.

Há um verdadeiro paradoxo no não cumprimento da decisão do OSC pelos EUA. De um lado, as estatísticas demonstram que os EUA são o país que individualmente mais freqüentemente figura como parte em procedimentos instaurados perante o OSC⁹ seja como autor ou réu. De outra, os EUA foram um dos países idealizadores do sistema OMC. Seriam, então, parte interessada em que o sistema OMC fosse respeitado e não perdesse credibilidade.

Com esta situação, a própria eficácia da OMC parece ser maculada: acordos internacionais geralmente nascem de conflitos de interesses e representam uma troca negociada e fundamentada em torno de todos os interesses envolvidos. Um acordo cumprido somente pelo mais fraco vai demonstrando que as vontades que haviam sido livremente negociadas estão se alterando e o custo-benefício deixou de ser interessante. Em se tratando de um acordo, de relativa livre-adesão, ele poderá ser denunciado por qualquer parte ou novas rodadas de negociação poderão ser instituídas a qualquer tempo.

No âmbito internacional, sendo prolatada uma sentença contra uma nação, pode-se observar que (i) o país se submete diplomaticamente à decisão do órgão legitimado, (ii) o país derrotado não se submete à decisão e o país vencedor ignora e aceita o descumprimento, ou (iii) o país vencedor acaba recorrendo ao mais antigo método de solução de controvérsias conhecido pela humanidade: a solução do mais forte – em última instância implementada por meio da guerra.

Ora, celebram-se tratados internacionais visando-se justamente a convivência pacífica, impedir a guerra. Ignorar tratados validamente negociados significa retroceder no avanço político e retornar a épocas passadas¹⁰.

⁹ Vide mapa das disputas submetidas e enfrentadas pelos Estados Unidos em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_maps_e.htm. Também a União Européia (como bloco de países) aparece como tendo grande envolvimento nas disputas no âmbito do órgão de Solução de Controvérsias.

¹⁰ Karl Polanyi observa: “*No meio do século que decorreu entre 1879 e 1929, as sociedades ocidentais se transformavam em unidades estreitamente ligadas, na qual estavam latentes tensões profundamente inquietantes. A fonte mais imediata dessa transformação foi a auto-regulação imperfeita da economia de mercado. [...] Também do ponto de vista internacional, os métodos políticos eram usados para suplementar a auto-regulação imperfeita do mercado.[...]* Todavia, enquanto cada vez mais os pagamentos só eram feitos sob a ameaça da intervenção armada, e as rotas comerciais se mantinham abertas apenas com a ajuda dos navios de guerra, isto é, o comércio seguia a bandeira, enquanto a bandeira seguia as necessidades dos governos invasores, mais patente se tornava o fato de que era preciso utilizar instrumentos políticos para manter o equilíbrio da economia mundial”. In: *A Grande Transformação*, 12ª Ed.; Rio de Janeiro, Elsevier, 2000; pág. 237 e ss. em especial 243 e 244.

O segundo aspecto que se sobressai é o da aparente impropriedade de o sistema de proteção à propriedade intelectual ser afetado como consequência de uma retaliação cruzada para uma controvérsia comercial. Afinal, o que o direito de patente e o direito de autor, constitucionalmente assegurados no Brasil¹¹, têm a ver com o subsídio concedido ao algodão?

O ponto reside justamente no fato, já anteriormente citado, do sistema de solução de controvérsias permitir que, na decisão, o OSC suspenda a aplicabilidade das disposições de um outro tratado integrante do sistema¹². Existindo cláusula no TRIPS sobre a proteção e prazo de duração deste direito, nada impede, dentro do sistema OMC, que se suspenda justamente a aplicação desta cláusula – e, conseqüentemente, o exercício deste direito pelo seu titular - como forma de sanção.

Para nós, o absurdo da situação atual remonta ao passado, à inserção da propriedade intelectual no âmbito do GATT – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, sob a “falsa” rubrica de “aspectos relacionados ao comércio” dos direitos de propriedade intelectual. **É a criatura voltando-se contra o criador.**

Ora, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, TRIPS, é um subsistema criado dentro do sistema OMC. Não obstante o título do acordo aludir a aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade intelectual, o TRIPS vai muito além de definir aspectos comerciais, somente, destes direitos.

É verdade que a questão do que seria um aspecto comercial do direito de propriedade intelectual é de difícil determinação. No fundo, dentro de uma economia capitalista e de um sistema de trocas comerciais, qualquer aspecto do direito que tenha impacto econômico poderá ser considerado como de conotação comercial.

Obviamente, nota-se agora como teria cabido maior cautela na negociação do acordo, para que justamente não se estivesse pondo em risco a proteção da propriedade intelectual em si mesma em troca de uma questão comercial.

¹¹ Trata-se de direitos fundamentais, conforme Art. 5º, incisos XXVII e XXIX da Constituição Federal.

¹² Acertou Herdegen ao expor que ao criar esta possibilidade, os idealizadores do sistema de solução de controvérsias pretendiam deixá-lo ainda mais eficiente, tornando o descumprimento de uma decisão de conseqüências ilimitadas. Vide Nota de rodapé N° 7 supra.

Exemplificativamente, um dos maiores méritos profetizados ao TRIPS é o de ter logrado estabelecer parâmetros mínimos de proteção aos direitos, estabelecendo prazos mínimos de validade de uma patente. Então, reconhece-se que o prazo de validade de um direito de propriedade intelectual é uma questão comercial.

Peter Drahos e John Braithwaite expõem que o (“TRIPS”) é produto de um número relativamente pequeno de empresas e organizações empresariais que perceberam o valor da propriedade intelectual antes de quaisquer outros¹³. Os autores expõem que:

“Ninguém discorda que o TRIPS conferiu benefícios massivos à economia dos EUA, o maior exportador líquido de propriedade intelectual do mundo, ou que o TRIPS tenha fortalecido a mão daquelas corporações com portfólios de propriedade intelectual extensos. Foram os Estados Unidos e a Comunidade Européia que, entre si, tinham as indústrias dominantes mundialmente na área de software, farmacêuticos, químicos e indústria do entretenimento, assim como as marcas mais importantes do mundo. O restante dos países desenvolvidos e em desenvolvimento estavam em uma posição de serem importadores, com nada a ganhar realmente ao acordar com termos para o comércio de propriedade intelectual que ofereceria tanta proteção para a vantagem comparativa que os EUA usufruía em bens relacionados à propriedade intelectual. [...]

Uma resposta-padrão que recebíamos em nossas entrevistas ao colocarmos este quebra-cabeças aos formuladores de políticas foi a de que o TRIPS era parte de um pacote em que a agricultura havia sido inserida. O Acordo OMC sobre Agricultura, entretanto, não confere nada aos países em desenvolvimento como os benefícios que o TRIPS confere aos EUA e à Comunidade Européia. Há, ainda, mais uma ironia aqui. Cada vez mais os bens agrícolas estão sujeitos a direitos de propriedade intelectual à medida em que patentes são estendidas a plantas e sementes.

Países agrícolas perceberão que eles terão de pagar mais pelos insumos agrícolas patenteados que compram das empresas mundiais agroquímicas. Adicionalmente, eles

¹³ Peter Drahos e John Braithwaite; *Information Feudalism – Who Owns the Knowledge Economy?*; London, Earthscan Publications, 2002; pág. 192. Os autores reproduzem, ainda, a opinião de um negociador-senior dos EUA: provavelmente menos do que 50 pessoas são responsáveis pelo TRIPS. Pág. 10.

terão de competir com vantagens de custo que a biotecnologia traz a agricultores brasileiros (**sem mencionar os subsídios que os agricultores dos EUA e da CE continuam a receber**). Ao assinar o TRIPS, os exportadores de produtos agrícolas abdicaram de algumas de suas vantagens comparativas na agricultura.” (Nossa versão do inglês. Grifos nossos)¹⁴.

Com o TRIPS, trocaram-se parâmetros e níveis mínimos de proteção à propriedade intelectual por acesso a mercados. A propriedade intelectual tornou-se a moeda de troca para o acesso a mercados internacionais.

O cunho comercial deste sistema de proteção toma, assim, importância central e sobrepõe-se aos demais objetivos idealizados e consubstanciados no sistema de proteção a estes direitos. Em não sendo concedido o acesso em condições leais ao mercado (como no caso do algodão), pode-se retirar a moeda de troca negociada, qual seja, a proteção da propriedade intelectual.

Antes de criticar a retaliação cruzada, é preciso lembrar que a adesão ao TRIPS em seus exatos termos e condições foi negociada no âmbito do GATT e implicou a concessão de contrapartidas dos países membros. Defendemos que o sistema como um todo deve ser utilizado e aplicado pelo Brasil em sua máxima extensão, a fim de fazer valer à pena o “pacote” que se negociou.

A proposta de retaliação cruzada expressa no art. 6º da Lei 12.270/10 contempla oito tipos de medida¹⁵:

- (i) Postergação do início da proteção e conseqüente redução do prazo de proteção para pedidos de registro de direitos em andamento;
- (ii) Subtração do prazo de proteção por prazo determinado;

¹⁴ Idem. Pág. 11.

¹⁵ Publicada no DOU de 25/06/10, art. 6º.

- (iii) Licenciamento ou uso público não comercial, sem autorização do titular;
- (iv) Autorização de importação paralela;
- (v) Majoração ou instituição de valores adicionais para a efetivação de registro de direitos, para sua obtenção e manutenção;
- (vi) Bloqueio temporário de remessas de royalties ou remuneração pelo exercício dos direitos;
- (vii) Aplicação de direitos de natureza comercial, a serem deduzidos da remuneração ao titular;
- (viii) Criação da obrigatoriedade de registro para obtenção e manutenção dos direitos.

O problema é que a proteção à propriedade intelectual está ancorada não somente no TRIPS, mas em diversos acordos internacionais e em diversos diplomas legais nacionais, inclusive na constituição, conforme já exposto. Andou bem o legislador brasileiro ao promulgar uma lei específica, Lei 12.270/10, que autorize a retaliação cruzada em propriedade intelectual no âmbito específico do GATT e ao estabelecer que durante a aplicação das medidas ficarão suspensos de aplicação (i) os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida e (ii) a legislação de propriedade intelectual pátria¹⁶.

Ao Judiciário caberá decidir se a Lei 12.270/10 teria a capacidade de suspender os princípios listados no item (i) supra, constantes não somente do TRIPS, mas também de outros diplomas e tratados internacionais aos quais o país aderiu¹⁷. Quanto ao item (ii) acima listado, também visualizamos algumas dificuldades em fazer valer exceções aos direitos assegurados constitucionalmente, exceções que serão permitidas dentro de um balanceamento de interesse público e privado bastante complexo, que passará inclusive pela questão do direito adquirido.

¹⁶ Lei 12.270/10 art. 8º Incisos I e II.

¹⁷ Vide Art. 2º da Convenção da União de Paris - CUP (Decreto 75.572/75). Cite-se também a Convenção de Berna (Decreto 75.699/75 – Decreto Legislativo 94/74) no campo específico dos direitos autorais.

Não obstante as questões importantes expostas, entendemos que o ponto principal que deve nortear a avaliação das medidas de exceção é possibilidade reversibilidade. A retaliação cruzada autorizada pelo OSC deve necessariamente ser temporária. Isto significa que, no caso concreto, a implementação da medida deve ser flexível o suficiente a ponto de poder ser finalizada em um ano. Temporariedade significa a possibilidade de se retornar ao *status quo ante*. Retornar ao *status quo ante* implica controle dos efeitos da medida, para que não se prolonguem além do prazo definido. Afetar-se o delineamento mesmo do direito, seu prazo de proteção, certamente produzirá efeitos não somente indefinidos, mas irreversíveis. Postergar a entrada em vigor de um direito ou subtrair-lhe prazo de proteção são medidas irreversíveis (Lei 12.270/10 art. 6º Inc. I e II).

Porém, da análise de referida lei, a medida que mais se distingue pela irreversibilidade não consta da lista do art. 6º da Lei 12.270/10 reproduzido supra. Encontra-se sorrateira no inciso III do art. 8º. Conforme referida disposição, ficam suspensos os direitos de confidencialidade sobre dados de resultados de testes e outros dados confidenciais divulgados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos.

A suspensão da confidencialidade implica que o dado possa ser disponibilizado publicamente. O valor econômico da informação confidencial depende da sua manutenção como segredo. A informação é tanto mais valiosa quanto menos pessoas dela puderem fazer uso. Caindo em domínio público, o seu valor econômico se esvai. Não há como reverter esta medida.

Pedro Paranaguá entende, entre outros argumentos, que a retaliação cruzada pode beneficiar os consumidores brasileiros se utilizada com inteligência, os quais pagarão menos ou não precisarão pagar nada para comprar ou utilizar, por exemplo, livros didáticos, *softwares* ou medicamentos patenteados de empresas estadunidenses¹⁸.

Neste ponto, partilhamos do entendimento de que o verdadeiro mérito da retaliação cruzada reside em sua questão política. As disposições dos acordos internacionais, inclusive os procedimentos de solução de controvérsias neles contidos, expressam o resultado de negociações. As regras e os acordos internacionais são celebrados para serem cumpridos

¹⁸ In: “Riscos e Oportunidades na Retaliação Cruzada em Propriedade Intelectual”; Pontes, Volume 6; Número 1; Abril de 2010; genebra, ICTSD.

integralmente. Assim, zelar por isto é legítimo e desejável. No entanto, quanto aos demais efeitos da retaliação cruzada, suas implicações são tantas e tão imensuráveis, que não conseguimos vislumbrar vantagens significativas para o país. Certamente ela é desvantajosa e prejudicial para os EUA, mas não significará, fora do plano político, grande vantagem para o Brasil. A sua natureza é realmente a de uma retaliação e assim deve ser entendida e avaliada.

Sendo, então, a retaliação cruzada em propriedade intelectual uma cartada certa do ponto de vista de política internacional, é preciso cuidar dos excessos.

A proteção por meio da propriedade intelectual é um sistema jurídico propício para o fomento à inovação e à concorrência, gerador de (i) diferenciação entre produtos e concorrentes, (ii) maior qualidade e melhor preço dos produtos e (iii) propiciador da busca cada vez mais intensa do desenvolvimento tecnológico em uma sociedade. Em excesso, a propriedade intelectual é maléfica para o sistema de inovação e concorrência do país. O seu equilíbrio é obtido com o sopesamento e análise contínua dos fins obtidos e realizados com a proteção. Sua negociação em troca de acesso a mercados foi ousada.

Na questão do TRIPS, do GATT e da retaliação cruzada, apesar do TRIPS não o ter feito, é preciso que o país busque a verdadeira aceitação do que seriam os “aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade intelectual”. Para, então, estabelecer as medidas a serem utilizadas na retaliação cruzada. Ao menos nas medidas de exceção, ater-se a aspectos estritamente comerciais da propriedade intelectual. Sob o risco de, neste segundo momento a nova criatura, i.e. a própria retaliação cruzada em propriedade intelectual, voltar-se contra o seu criador.

I. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Information Feudalism – Who Owns the Knowledge Economy?*; London, Earthscan Publications, 2002.

COTE, Ben e CROCCO, Fabio Weinberg. *A implementação da retaliação brasileira no caso do algodão*. Pontes, Volume 6, Número 1, Abril de 2010; Genebra; ICTSD (*International Center for Trade and Sustainable Development*); disponível em: <http://ictsd.org/i/news/pontes/74334/> último acesso em 04/07/2010.

HERDEGEN, Matthias. *Internationales Wirtschaftsrecht*; Muenchen; C.H.Beck, 1995.

PARANAGUÁ, Pedro. *Riscos e Oportunidades na Retaliação Cruzada em Propriedade Intelectual*. Pontes, Volume 6, Número 1, Abril de 2010; Genebra; ICTSD (*International Center for Trade and Sustainable Development*); disponível em: <http://ictsd.org/i/news/pontes/74331/> último acesso em 04/07/2010.

POLANYI, Karl. *A Grande Transformação*, 12ª Ed.; Rio de Janeiro, Elsevier, 2000.

TOLLINI, Hélio. *O contencioso do algodão: a experiência pelo olhar do setor*. Pontes, Volume 4, Número 5, Novembro de 2008; Genebra; ICTSD (*International Center for Trade and Sustainable Development*); disponível em: <http://ictsd.org/i/news/pontes/32869/> último acesso em 04/07/2010.

The theorem of the social value of patented inventions and the happiness machine patent syndrome – Why society lets fundamental patents to be intensely attacked

*Nuno Pires de Carvalho**

Abstract: The higher the social value of patented inventions is, the lower is the proportion of revenue that inventors are able to capture from their exploitation. This formulation is a hypothesis that stems from the observation of facts: most patents covering highly valuable inventions are subject to attacks that are difficult to explain. Those attacks have social causes, such as the monopoly stigma, the urge for penance and the idea of just price. Together they form the happiness machine patent syndrome. There is no evidence making a definitive case for the theorem above, and yet observation of the difficulties that have insistently haunted the exploitation of a number of fundamental patents suggests that it may be more than a mere hypothesis. Society, nevertheless, should not be too worried with the syndrome, because although it harms inventors to a great extent, it does not harm the patent system to the point of making it useless.

Table of Contents: 1. Introduction; 2. The Theorem of the Social Value of Patented Inventions. 2.1. *The Social Value of Inventions.* 2.2. *The Proportion of the Inventor's Revenue.* 2.3 *Exploitation,* 3. The Happiness Machine Patent Syndrome. 3.1 *The monopoly stigma* 3.2. *The urge for penance.*3.3. *The illusion of the just price.* 3.4. *The syndrome: a social disorder.* 4. James Watt's Invention and the HMPS. 4.1 *James Watt's invention.* 4.2 *Use.* 4.3 *Capture.* 4.4 *The syndrome.* 5. Dr. Steenbock's Invention and the HMPS. 5.1. *Dr. Steenbock's invention.* 5.2. *Use.* 5.3. *Capture.* 5.4. *The syndrome;* 6. Monsanto's Roundup Ready Invention and the HMPS. 6.1. *Monsanto's invention.* 6.2. *Use.* 6.3 *Capture.* 6.4 *The syndrome.* 7. The Syndrome does not prevent Patents from performing their Primary Function.

* LL.B., LL.M., S.J.D., Federal University of Minas Gerais, Brazil (1991). LL.M., S.J.D., Washington University in St. Louis, MO, United States (1993). Acting Director of the Division of Intellectual Property and Competition Policy, World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva. All views and opinions are the author's exclusively and do not necessarily coincide with the views of WIPO Member States.

1. Introduction

The higher the social value of patented inventions is, the lower is the proportion of revenue that inventors are able to capture from their exploitation. This is the theorem of the social value of inventions. It could also be dubbed as a paradox, because the general understanding is that the higher that value is, the more society is willing to reward the inventor. This Article will show that there is evidence that reality may be not only different: reality may in fact be contrary to that. This is a hypothesis, however. It does not seem possible to obtain empirical data that establish the veracity of the theorem because of the difficulties in metering the economic impact of legal structures such as property rights. However, even as a hypothesis, the theorem explains why, although owners of certain patented inventions are still able to extract high gains from their exploitation, those gains are proportionately lower than gains extracted from patented inventions with a lower social value.

There is not one specific reason for the theorem. The attacks on the individual capture of revenue extracted from the commercial exploitation of patented inventions are caused by a number of social circumstances, which are not fortuitous because they happen invariably. Borrowing a term from the medical science, this Article dubs the combination of those circumstances a syndrome. The syndrome is the same that would occur if an inventor created and built a machine that provided unlimited and unending happiness to those who pressed a button on it.

As this Article shows, based on anecdotal evidence, the syndrome targets certain breakthrough inventions, but it does not nullify the relevance of the patent system as a mechanism of property rights. Therefore, the system's essential role of reducing transaction costs remains almost intact. Inventors will continue making and patenting inventions that are in strong social demand, lured by the perspective of immense gains. They may become frustrated later, but, like Sisyphus, they will restart inventing, because they know they will still be able to extract high profits, albeit proportionately lower than they could wish or expect.

As anecdotal evidence of the syndrome this Article will scrutinize three conspicuous patented inventions of an enormous social (and economic) repercussion: James Watt's steam engine; Dr. Steenbock's method of irradiating foodstuffs; and Monsanto's Roundup Ready technology. It will be shown that those patents were (and still are) subject to the syndrome's effects.

It seems that society is not interested in finding a cure for the syndrome or in taking measures that alleviate its symptoms. The reason is that, as said above, the syndrome does not affect the efficiency of the patent system in performing its primary function. It is nevertheless important to identify the syndrome and the manner it operates so as to properly understand a number of the intense debates that have threatened certain patents—we will see that a major part of them lack an effective motivation other than being an expression of the syndrome. As Douglass North suggested in a recent paper, it is useful to understand human behavior so as to intelligently approach some of the problems that affect intellectual property systems.¹ The syndrome, ultimately, is about human behavior. It is therefore useful to be aware of its existence, if not for another reason, at least to understand some difficulties that certain inventors may find in extracting revenue from the products of their minds.

As the title indicates, this Article concerns patented inventions only. Off-patent inventions are not covered, including those that are precariously appropriated by trade secret law, because generally speaking inventors have not exclusive rights in them. In principle, the creators of inventions in the public domain are not able to capture more revenue from them than any other person. In the case of secret inventions, inventors are still able to capture revenue from their exploitation, but their exclusivity is weak, for barriers resulting from secrecy can be legally circumvented by reverse engineering or incidental disclosure.

2. The Theorem of the Social Value of Inventions

The higher the social value of patented inventions is, the lower is the proportion of revenue that the inventors are able to capture from their exploitation. The theorem, as stated, is based on three notions that require a brief explanation: the social value of inventions; the proportion of revenue; and exploitation.

¹ Douglass North, *A Recommendation on how to Intelligently Approach Emerging Problems in Intellectual Property Systems*, 5 Rev. L. & Econ., 1131-3 (2009).

2.1. The Social Value of Inventions

The literature is abundant in references to the value of inventions, either private or social. The theorem this Article enunciates is based on an objective meaning of the social value of inventions, even though its precise quantification remains an elusive idea.

The social value of an invention is the value that society attributes to it. Such value has two components, which are, from the inventor's perspective, contradictory and reciprocally containing. The first factor is the use that society makes of the invention. Use has multiple forms: making, using, selling, stocking, offering for sale the product invented or made by the invented process. Use does not apply only to the invention's initial applications. Whereas the patented invention finds new uses, these contribute to increasing the social value. Use, as a matter of course, is not only the use carried out by the patent owner and his licensees and assignees. Use made by infringers also accounts for the social value. Therefore, infringement is an important component of the social value. An invention that is widely infringed may depress the revenues of the patent owner, but it still meets collective demand for the product in question. This means that the different forms of use do not necessarily pile one upon the other to add to the inventor's extraction of revenue. Some of those forms constitute severe deductions from that revenue—such as widely spread infringement.² Anyway, in general terms, this first factor tends to operate in favor of the inventor's revenue. The more he exploits the invention, the more revenue he is able to capture. And, obviously, the more valuable the invention is to society, the more demand exists—hence the more the inventor will use it, directly or indirectly, through licensees. Infringement may also contribute to the inventor's revenue provided that he is able to contain it to an acceptable extent and, in addition, that he is able to adequately enforce his patent rights. Another component of this first factor is incremental improving. Improvements on the original invention are not distinct creations and therefore they cannot be seen as independent inventions. When increments are introduced by the patentee's competitors, they need to obtain a

² In *Tights, Inc. v. Kayser-Roth Corp.*, 442 F.Supp. 159 (Midd. D. NC, 1977), the District Court acknowledged that, in view of the widespread infringement of the plaintiff's patented invention (a method of seaming hosiery), the royalties charged on licensing agreements were artificially depressed, and therefore, even if the patent owner's exclusive business was to license the patent, the rate of those royalties could not be taken as a basis for the judicial award: "A royalty of \$0.02 per dozen is the standard royalty in this case, but because it was established in an atmosphere of industry-wide infringement of and disrespect for the Rice patent, \$0.02 may be less than a reasonable royalty." *Tights, Inc.*, 442 F.Supp. 159, 166.

license from the latter because, per definition, they cannot exploit the improvements without infringing the first invention. This is true no matter how inventive the improvements in question are. In some cases, depending on national law, they may be covered by patents. In other cases, they may be protected by certificates of improvement.

The second factor, which counterbalances the first one, is alternative inventive activity. The commercial success of a crucially important invention tends to spur alternative solutions made by competitors. If not for any other reason, competitors are generally willing to have a bite in the large profits of the first inventor. Where the original invention is covered by a patent and the inventor is reluctant to share his market position with competitors, the latter resort to alternative invention. As I explained elsewhere, one of the fundamental principles that preside over patentable inventions, as identified by the United States Supreme Court, is the principle of alternativeness of inventions. Per definition, all human inventions are prone to be alter-invented (that is, competitors should be able to invent around them or to invent alternative solutions).³ Alternative invention is very useful to society to the extent it introduces competition for breakthrough inventions in markets that might otherwise be dominated by the first inventor. Society tends to encourage alternative invention by several mechanisms, one of them being the enabling disclosure of patented inventions, another being the research exemption.⁴ Alternative invention, because it is originated by the basic invention, composes therefore its social value, but it operates in a way that depresses the inventor's revenue. After all, in the absence of collusive antitrust conduct, alternative inventions compete with the basic patent and force the patent owner to reduce prices. Therefore, alternative invention is part of the social value but operates so as to contain the first factor, because it naturally reduces the use of the invention in question.

³ See Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 256-262 (3rd ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010).

⁴ In the United States, the research exemption is seriously limited both by statute (35 U.S.C. §271(a)) and by case law. See e.g. Michelle Cai, *Madey v. Duke University: Shattering the Myth of Universities' Experimental Use Defense*, 19 Berkeley Techn. L.J. 175 (2004). But the United States are an exception. While in the United States the use of patented inventions is admitted when it has purely academic and philosophical purposes, in almost all other Members of the World Trade Organization (WTO) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) competitors may use patented inventions in research even where their purpose is to develop alternative, non-infringing solutions, with an obviously commercial motivation. The research exemption also gives immunity to research that leads to improvements of the patented invention, in spite of their commercial exploitation requiring an authorization from the original patent owner.

Inventors certainly are aware of these two conflicting factors and whenever they can, they act in so a manner as to stress the elements that operate in their favor. Inventors take measures to increase the use as well as their capacity to capture the revenue derived from it. Broad claims that encompass an extended technical scope are one of those mechanisms. The bigger is the chunk of technology that falls under the claims, the more intense and significant will be the invention's use. Associated with broad claims is the ability to enforce (extended) patent rights. Furthermore, the inventor will stretch up to the maximum possible his capacity to maintain control over use by the licensees. One notorious example of this strategy to increase use (and revenue) is the Technology Agreement that Monsanto imposes on seed companies, as it will be seen later.

Inventors also try to avoid as much as they can the eruption of alternative invention. The so-called patent thickets are one effective manner of doing so—patentees surround their basic inventions with a myriad of additional patent applications claiming features and properties that are simply chimerical, imagined or desired, in a way to claim exclusivity based on the results of the invention, rather than on the elements that compose it. The recent wave of patent applications in the fields of software and pharmaceutical products illustrates well this tendency. The purpose of those patents is not to merely anticipate incremental improvements, but rather to prevent alternative inventions to come out that may reduce the capture by the inventor. The activity of profusely applying for patents around one essential invention can be named “cloud patenting.” Those surrounding patents form a sort of a cloud of rights that make it difficult to invent around without infringing them.

Since the inception of the patent system, society and inventors have struggled to play with these two factors. At the same time society promotes the use of the inventions it deems valuable—the first factor—it also encourages alternative invention—the second factor. However, in doing that, society also takes measures to prevent inventors from capturing revenue from all types of use. I mentioned above one of those circumstances: experimental use. But there are other examples, which have been repeatedly and insistently mentioned in the debates in the context of the Development Agenda of WIPO.⁵ I am referring here to exceptions to rights

⁵ In the last years, the role of WIPO in the evolution of the international intellectual property regime has been revisited in the context of a movement called “the Development Agenda.” This movement was triggered by a proposal tabled by Argentina and Brazil at the WIPO General Assembly of 2004, for the establishment of a “Development Agenda for WIPO.” This proposal was later expanded and re-submitted by a group of 14 countries self-designated as “Group of Friends of Development:” Argentina, Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Iran, Kenya, Peru, Sierra Leone, South Africa, Tanzania and

conferred, such as compulsory licenses and exhaustion of rights. The inventor, naturally, wishes the first factor to take precedence over the second. As mentioned above, cloud patenting with the purpose of creating a wall of patent rights around the basic invention is an effective measure. Obviously, antitrust violations may also have the same impact, even though they may trigger criminal prosecution and sanctions.

In search of a balanced social value, along History, the pendulum has swayed between the two poles, inventors and society. Either by means of statutes, or of court opinions, or of administrative practice, society has attempted to capsule the inventor's ability to capture revenue within acceptable limits. As said, one manner is establishing exceptions to rights. Limitations to rights, such as limiting the patentability of subject matter as well as imposing limited terms of protection are also available mechanisms. If society accepted that the inventor could capture all the revenue generated by the invention's use, it would grant perpetual patents, which would operate as far as the technology was put to use.

However, when it comes to set principles on extraction of revenue by inventors, society also accounts for its own contribution to inventive activities and deducts it from that revenue—this is *the social construction of inventions*.

It is society that attributes a certain value to an invention, not the inventor. The inventor makes the invention, but it is society that determines whether it will be used or not. In other words, the invention is not only the result of individual construction, which stems from the inventor's creative mind, but also (and mainly) from the interests that society has in its making. This social construction is not dictated only by considerations of an economic nature. It is also composed by relevant aspects of social sensitiveness, from mere idiosyncrasies to deeply embedded values that are related to cultural, political and religious beliefs. The social construction of invention results from the combination of two factors: (a) In many cases,

Venezuela. The basic proposal of those 14 countries was “to integrate the ‘development dimension’ into policy making on intellectual property protection.” Actually, the major worry of the AD proponents was with the discussions on harmonization of patentability conditions in WIPO's Standing Committee on the Law of Patents (the SCP). Those discussions were understood by some WIPO Member States as an additional step towards a global patent. Between 2004 and 2007 a vast number of proposals and recommendations on the future work of WIPO were discussed. In the end of the negotiating process, in 2007, 45 recommendations were approved, 19 of which for immediate implementation. The WIPO General Assembly of 2007 established a new committee with the objective of implementing the approved AD recommendations (the Committee on Development and Intellectual Property (CDIP)). Since 2008 the CDIP has monitored the implementation of those recommendations by the WIPO Secretariat. Information about the Development Agenda can be found on WIPO's website, at <www.wipo.int>.

especially in those of incremental inventions, society places an order with the inventor. Therefore, when the latter invents, he just responds to a call, an order from society. Incremental inventions depend largely on existing techniques because they are nothing more than progresses in those same techniques. Those were the inventions Justice Bradley referred to, in *Atlantic Works v. Brady* (1882), when he said that “Each step forward prepares the way for the next, and each is usually taken by spontaneous trials and attempts in a hundred different places.”⁶ The making of those incremental inventions corresponds to a social and technological atmosphere. For example, without the advances in metallurgy that preceded it, the invention of James Watt’s steam engine, patented in 1769, would have been sterile. And without the economic and industrial environment that found a practical application for that engine, it would have remained as a toy, a curiosity, as it happened to the steam engines of Hero of Alexandria, in the 1st

⁶ *Atlantic Works v. Brady*, 107 U.S. 192 (1882). In *Atlantic Works*, the Supreme Court scrutinized the patentability of incremental inventions. Some of those inventions may be very significant, from a technical and an economic standpoint, but others can be very simple. The center of the debate was a dredge boat that the inventor claimed to have made more functional by combining a “mud fan” with a boat with a series of watertight compartments. For Justice Bradley, who wrote the opinion, the patented invention was nothing else than placing a screw for dredging at the stern of a boat—if this was not covered by prior art, it was very close to what was previously known. He explained why the patent was invalid with the following argument: “The process of development in manufactures creates a constant demand for new appliances, which the skill of ordinary head-workmen and engineers is generally adequate to devise, and which, indeed, are the natural and proper outgrowth of such development. Each step forward prepares the way for the next, and each is usually taken by spontaneous trials and attempts in a hundred different places. To grant to a single party a monopoly of every slight advance made, except where the exercise of invention, somewhat above ordinary mechanical or engineering skill, is distinctly shown, is unjust in principle and injurious in its consequences. The design of the patent laws is to reward those who make some substantial discovery or invention, which adds to our knowledge and makes a step in advance in the useful arts. Such inventors are worthy of all favor. It was never the object of those laws to grant a monopoly for every trifling device, every shadow of a shade of an idea, which would naturally and spontaneously occur to any skilled mechanic or operator in the ordinary progress of manufactures. Such an indiscriminate creation of exclusive privileges thuds rather to obstruct than to stimulate invention. It creates a class of speculative schemers who make it their business to watch the advancing wave of improvement, and gather its foam in the form of patented monopolies, which enable them to lay a heavy tax upon the industry of the country, without contributing anything to the real advancement of the arts. It embarrasses the honest pursuit of business with fears and apprehensions of concealed liens and unknown liabilities to lawsuits and vexatious accountings for profits made in good faith.” (*Atlantic Works*, 107 U.S. 199-200). With this opinion the Supreme Court of the United States indicated that a good deal of patents granted and that were being used to harass farmers and the railroad companies had no reason to exist. Thus, as in a pass of magic, the tension over the patent system that was felt in the second half of the 19th century was alleviated and the hurry to change it by legislative action vanished. A similar movement occurred recently, as a reaction against abuses in granting patents in the software and biotechnology fields. As in the second half of the 19th century, in recent years there was also social pressure to reform the patent statute, and several bills were introduced with that objective. Eventually, with the Supreme Court opinions in *KSR Int. Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007) and *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. _ (130 S. Ct. 3218) (2010), that pressure will disappear.

century, and of Jeronimo de Ayanz, patented in Spain, in 1610.⁷ It is often difficult to assess the inventive nature of incremental advances, and for that reason many of the patents that cover them reside in a gray area between validity and invalidity (on grounds of lack of inventiveness or non-obviousness). Society constructs those creations by demanding them. And in view of such a demand, many patent offices (as well as parliaments) may accord the status of patentable subject matter to creations that might not reach the generally required threshold, such as new uses of known substances, small changes in external shapes of objects, sequences (not modified, just described) of genes, and so on. On the other hand, once the invention that society has not demanded has been created—usually, the invention made in a garage, by an individual inventor—society finds (or not) an utility for it. It is here that many inventions fail, because society simply rejects them, for reasons that are technical, legal or cultural.⁸ By contrast, certain inventions are extremely well valued, because society finds in them utility that is higher than initially expected. One example is the cell phone. When it was commercially launched, many people purchased one device in spite of its high price, just to display wealth. The cell phone was still very heavy, uncomfortable, noisy and, especially, very expensive, but many people would buy one without needing it (because cell phone users were a few only, the telecommunication networks were very small and coverage was very limited). As Pound explains, when it constructs an invention, society must not only identify an obvious advantage in that invention, but also—and mainly—it must be able to understand such an advantage. Perception of advantages is of the essence. After all, “all of us resist instinctively to the changes that modify the way we live, because changes imply a risk, they demand an intellectual effort and create problems of adaptation to the new circumstances.”⁹

Inventions are not only the fruit of the inventive mind of inventors. They are also the consequence of having been selected and approved (or rejected) by society, which, as said,

⁷ Nuno Pires de Carvalho, *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro*, 134, 271 (Lumen Juris Ed., Rio de Janeiro, 2009).

⁸ One of the most remarkable examples of inventions initially rejected by society for cultural reasons was the articulated umbrella. Invented by a certain Jean Marius and patented in France in 1710, the umbrella took decades to become of general usage, in spite of its immense utility (Marius’ umbrella was not very different from the umbrellas we use today). The reason was that, at that time, to use an umbrella would amount to a confession of not possessing a carriage. *Id.* at 431-2. Friedel cites other inventions that, in the beginning, were received by society as mere curiosities, as having a purpose more of entertaining than utilitarian or practical: the first attempts to fly, the first experiments with electricity. Robert Friedel, *A Culture of Improvement – Technology and the Western Millennium*, 260 (MIT Press, Cambridge, 2007).

⁹ Norman J.G. Pounds, *La Vida Cotidiana – Historia de la Vida Material*, 382 (transl. Joirdi Ainaud, Crítica, Barcelona, 1999).

bases itself on an infinity of factors for that purpose—from cultural factors to religious, technical, economic and market-related ones. One remarkable case of social construction is the screwdriver. In a small but fascinating book on how, sometimes enigmatically, society may prefer one less technically efficient invention over another, Witold Rybczynski tells how the Phillips screw (with a cruciform on its head) obtained a significant advantage over its closest competitor, the Robertson screw (with a square socket head), even if the latter is more efficient, because the special square-headed screwdriver fits precisely and never cams out.¹⁰ Both inventions were patented in the United States. Robertson started by acquiring a certain success in Canada but later, when he attempted to enter the U.S. market, he was not able to persuade the automobile industry to order his product. The industry refused Robertson's screw, in spite of recognizing its superior qualities. The reason was that Robertson refused to transfer the control over production to the industry. Phillips was more accommodating and convinced Ford and General Motors to acquire a license of his various patents.¹¹ Robertson's stubbornness, on the one hand, and Phillips' commercial acumen, on the other, explain why an invention that was technologically superior remained forgotten for a long period, almost confined to Canada, up to day (its use is now becoming more generalized the world all over).

It is the interaction between the invention and the interest of society in using it that constitutes the “social construction of the invention” (in other words, it means that inventors invent and societies construct inventions' value). Fernand Braudel resorted to that interaction between the invention and the social interest to explain the successes and failures of technological progress in the Middle Ages:

“[...] [I]f the textile industry showed little development from the fifteenth to the middle of the eighteenth century, it was because its economic and social organization, the elaborate division of operations and the low wages of workers enabled it to face the exigencies of the market without any change. There were so many obstacles that we can agree with James Watt when he confided to his friend Snell (26 July 1769) ‘that in life

¹⁰ Witold Rybczynski, *One Good Turn – A Natural History of the Screwdriver and the Screw*, 81 (Scribner, London, 2001).

¹¹ *Id.* at 80-85.

there is nothing more foolish than inventing'. The successful inventor had to have society on his side.

“Nine times out of ten the patents of inventions, serious or not, recorded on the pages of registers and dossiers in the Venetian Senate corresponded to the particular problems of the city: they sought to make the waterways converging on the lagoon navigable; dig canals; raise water; drain swampy land; turn mills without resorting to hydraulic power (unobtainable in this world of stagnant waters); work saws, millstones, hammers to powder the tannin or raw materials used to produce glass. Social considerations were uppermost.¹²

[...]

“Nevertheless, having pointed out the obvious limitations and circumstantial problems of technology, we should not underestimate its role, which was a vital one. Sooner or later, everything depended upon its necessary intervention. As long as daily life proceeded without too much difficulty in its appointed pathway, within the framework of its inherited structures, as long as society was content with its material surroundings and felt at ease, there was no economic motive for change. Inventors' blueprints (for there always were some) stayed in their drawers. It was only when things went wrong, when society came up against the ceiling of the possible that people turned out of necessity to technology, and interest was aroused for the thousand potential inventions, out of which one would be recognized as the best, the one that would break through the obstacle and open the door to a different future. For there are always hundreds of possible innovations lying dormant; sooner or later, it becomes a matter of urgency to call one of them to life.”¹³

The patent owner, naturally, wishes to appropriate the expression of the use that is made of his invention (no matter what the modality of use is). The equation of the social value *versus*

¹² Even though this translation is accurate, Braudel's original expression is much more expressive: *La société commande*. Literally, it means: society commands.

¹³ Fernand Braudel, *Civilization and Capitalism – 15th-18th Century, vol. I, The Structures of Everyday Life – The Limits of the Possible*, 433-5 (translation and revision Siân Reynolds, Univ. of California Press, Berkeley, 1992).

the private value could be enunciated as follows: the problem of inventors is to capture the highest portion as possible of the social value of inventions; and the problem of society is to avoid that such an unlimited capture takes place, by means of narrowing the scope of protection not only as regards the term of patents but also the nature of subject matter and the limits of claims. After all, the more society has to pay for using an invention, the less it will be interested in promoting its use.¹⁴ But the less the inventor is able to capture social value, the less he will be interested in inventing or exploiting his invention. This equation, thus defined, increases the importance of structural principles of patent law, such as the principle of alternativeness, already mentioned, as well as of certain formal aspects of patent drafting, such as the enabling disclosure requirement (35 U.S.C. §112). In the absence of the principle of alternativeness, the inventor would be allowed to appropriate all possible and imagined (including those not yet ever dreamed of) technical means to reach a certain end, thereby making it impossible for other inventors to invent around or alter-invent.¹⁵ The social value of inventions would be entirely captured by the inventor, thus discouraging society to protect them.

Excessive intellectual property protection entails therefore its self-destruction. If excessive protection is accorded, and the inventor captures more than society believes it is appropriate, society loses interest in protecting inventions. Therefore, in those moments in which society was led to conclude that there were some excesses in the patent system, Parliaments have tended to react in the sense of eliminating protection or reducing it significantly.¹⁶

¹⁴ In support of a bill that banned the savings doctrine (which captures not only direct profits obtained from infringement, but also gains derived from savings obtained by the infringer, even where the latter does not sell the patented invention), Senator Wadleigh, member of the Committee on Patents, in 1878, said that doctrine “worked against the inevitable laws of trade.” Indeed, as Usselman explains, “if inventors priced their devices so as to reclaim all savings resulting from their use, no one would ever adopt an invention.” Steven W. Usselman, *Regulating Railroad Innovation – Business, Technology, and Politics in America, 1840-1920*, 155 (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2002).

¹⁵ In *O’Reilly v. Morse* (1853), the Supreme Court scrutinized (and denied) the validity of one of the claims of Morse patent on the telegraph. In that claim, Morse went beyond “the specific machinery or parts of machinery [...], the essence of [his] invention being the use of the motive power of the electric or galvanic current, which [he] call[ed] electromagnetism, however developed, for making or printing intelligible characters, signs or letters at any distances [...]” *O’Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62, 78 (1883). The Court noted that Morse actually claimed “the exclusive right to every improvement where the motive power is the electric or galvanic current, and the result is the marking or printing intelligible characters, signs, or letters at a distance.” *O’Reilly*, 56 U.S. 112. In other words, if confirmed, Morse patent would cover the fax machine and the Internet.

¹⁶ In the United States, movements in this direction took place in the second half of the 19th century, as a response to abuses practiced by patent owners against farmers and railroad companies. Pires de Carvalho,

On a final note, one may ask how society can quantify the amount of social value it allows the inventor to capture. The response is that there are no pre-set rules. In principle, the inventor is entitled to reap the gains that the market is willing to pay. Those gains, as said before, are encapsulated by a series of constraints, which are defined by the very limits of the patent rights—such as the scope of the claims, the extension of subject patent matter, the terms of patents, exceptions and limitations—but other than those encumbrances, which correspond to the deduction that society makes from the private revenue so as to cover the expenses and costs of its construction of inventions, nothing would prevent the inventor from extracting as much revenue as he could. One might be even tempted to find a parallel in the revenue that society pays to lottery prizes. As a matter of general practice, lottery winners get fifty percent of the total amount of money bet. Fifty percent of that amount goes to the governmental agency that promotes the lottery—between ten and twenty percent correspond to the administrative costs of setting up a lottery and thirty to forty percent are the take that the government applies in social uses (charity, promotion of sports, and so on). Fifty percent are left to the winner(s).¹⁷ With successful inventions—to some extent very similar to lottery prizes, where one reminds that inventing is a very risky and speculative business with a very low success rate—the scenario is not that clear because of the innumerable variants that surround their exploitation. It is indeed possible to assess how much revenue an inventor has been able to capture. It is also possible to assess how much money he has sunk into inventing. But, because of infringement, one can only guess how much money he ceased to make. And it is impossible to calculate the value of the social use of inventions, by means of either uses made by third parties under exceptions (such as the research exemption) or the uses made collectively outside the scope of the claims or beyond

supra note 7, at 362-4. See also Earl W. Hayter, *The Patent System and Agrarian Discontent, 1875-1888*, 34 *Miss. Valley Hist. Rev.* 59, 81 (1947). The intention was not to ban patentability, but to make enforcement of patent rights more difficult. *Id.* at 362. As noted above, recently a movement (caused by what some sectors understand as excessive patenting in the software and biotechnology industries) was triggered in U.S. Congress with the aim of “reforming the Patent Act.” In Europe, also in the second half of the 19th century, there was a strong anti-patent movement but, by contrast with the U.S., its ultimate goal was to eliminate the patent system. Fritz Machlup and Edith Penrose, *The Patent Controversy in the Nineteenth Century*, 10 *J. Econ. Hist.* 1, 5-6 (1950). Recently, the European Parliament rejected a Directive on the patentability of computer software (see “Software patent bill thrown out,” of July 5, 2005 (<news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4655955.stm>, accessed on August 25, 2010) and expressed serious reservations against patents on biotechnological inventions (in spite of having approved the 1998 Directive, which will be mentioned later). See European Parliament Resolution on patents BRCA1 and BRCA2, available at <www.cptech.org/ip/health/biotech/eu-brca.html> (last visited on August 28, 2010).

¹⁷ See e.g. information on how the revenues from the lottery of the State of Louisiana are distributed at <www.louisianalottery.com> (last visited on August 9, 2010). See also a more general article on the distribution of lottery gains at <www.cbsnews.com> (accessed on July 25, 2010).

the expiry of the patent. It is also impossible to ascertain the gains of society that arise from alternative invention.

The social value of inventions is therefore insusceptible of accurate measurement. It exists, however, and a part of it is individually captured. It is upon such a capture that the syndrome operates, reducing inventors' revenue proportionately to the total social value of inventions. This brings me to the second basic element of the theorem: the proportion of the inventor's revenue.

2.2. The Proportion of the Inventor's Revenue

The theorem of the social value of patented inventions is not enunciated in terms of absolute figures but rather in the form of a proportion. In general, inventors still capture more revenue from patented inventions with a high social value than from patented inventions with a low one. Undoubtedly, James Watt, Dr. Steenbock and Monsanto were able to capture more money from their inventions than an inventor can from, say, the idea of putting a tiny spoon at the end of a straw used to sip fruit juices (the tiny spoon permits to stir the small pieces of pulp that tend to deposit at the bottom of the glass). Let us not fool ourselves, however: it is not the simplicity of the invention that makes it less socially useful. With hindsight, one can say that James Watt's invention was very simple, even though putting it into practice demanded many years of experimentation, because of shortcomings in the mastering of mechanical aspects and the composition of materials. As said, what makes an invention socially useful is its use, on the one hand, and the generation of alternative inventions, on the other, not its technological complexity.

Therefore, the higher the social value of an invention is, the higher the revenue naturally tends to be. What decreases along with the increase in social value is the proportion of that revenue the inventor is able to secure for himself. It is not possible, for total lack of empirical data, to assert how that proportion develops. For example, it would be very convenient to say that for each 10 units of increase in the social value of an invention the inventor's ability to capture revenue is reduced by, say, 1%. But that is not possible. We have to conform to the vagueness of the very general enunciation made above.

A theorem (or, as in this case, its hypothesis) calls for a demonstration that produces scientific evidence. Because the social value of inventions is impacted by two conflicting factors, each formed by a very large number of elements, the evidence that can be produced is indirect. Like astronomers who, for finding planets in other planetary systems, need to detect small perturbations in the orbits of stars, we can establish the correspondence between a high social value and the proportion of loss of revenue by associating the quantity (estimated) of a certain invention with the intensity of the syndrome that afflicts society and causes it to put extra limits and burdens upon the inventor's gains. Observation of facts shows that the higher that value is, the stronger the syndrome is. And the stronger the syndrome is the more revenue is deducted from the inventor's individual capture. Consequently, those extra limits and burdens that are dictated by the syndrome and cause the inventor to lose ability to capture revenue are proportionate to the invention's social value. For this reason the theorem is hypothesized in the form of a proportional relation rather than as a direct one.

2.3. Exploitation

When it comes to define concepts and terms, one can arbitrarily assign any meaning that is seen fit, provided a clear explanation is provided for. For the purposes of the theorem hypothesis, exploitation of the invention comprises the use of the invention both by the patentee and his licensees so as to make the patented product or to use the patented process in order to manufacture products and commercialize the output thus obtained. It also comprises the use of the invention by infringers to the extent the inventor is able to recover damages. Additionally it comprises the use by third parties under compulsory licenses. Importantly, exploitation is not confined to the territory of one country. We live in a world in which patent law has been substantially harmonized and protection in a large number of countries and customs territories has been made available by the entry into force of the TRIPS Agreement.¹⁸ Thus today's inventors may systematically include the revenues extracted from the exploitation of patented inventions in foreign territories in their expectations of gains.¹⁹

¹⁸ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), of April 15, 1994, is Annex 1C to the Agreement that Established the World Trade Organization. Its full text is available on the WTO website, at <www.wto.org>.

¹⁹ The main trade-related intellectual property issue that justified negotiations that would lead to the adoption of the TRIPS Agreement was, actually, generalized free riding in pharmaceutical inventions in a

3. The Happiness Machine Patent Syndrome

The cause of inventors' extracting a lower proportion of revenues from inventions with a higher social value is the happiness machine patent syndrome (hereinafter, the 'HMPS' or simply 'the syndrome'). One fable illustrates it.

Let us suppose that a certain man pursues no other goal in his life than becoming the richest man on Earth. Nothing else is of importance to him. The only way he can achieve that is inventing and commercializing a device that he knows everyone wishes to use—the last and ultimate invention, which would be more valuable and desired than anything else that today's technology can permit. He then succeeds in inventing a machine that makes all those who press a button on it happy for ever. The only person who is not interested in using the machine is the inventor, of course. His idea of happiness is becoming very, very rich, and that goal he will achieve by selling the machine.

That inventor has rushed to the patent office and secured exclusive rights in making, using and selling the machine for a 20 year term. Such a term would be more than enough for his becoming richer than Croesus. But that has not happened.

The problem is that the machine, once ready and advertised, would give rise to a huge demand. Immediately, other persons would start manufacturing and selling it without the inventor's permission. He would not have resources to sue all the infringers. Paradoxically, he would become poor in defending his dream of becoming rich. Competitors would also challenge the validity of the patent on a number of grounds, with or without just cause, such as lack of novelty and of non-obviousness. Non-governmental organizations as well as political parties would complain of the excessively high fees charged by the inventor for allowing people to press that button. They would allege that happiness should not be denied to the poor. Politicians, echoed by the press, would start talking about granting compulsory licenses, cancelling the patent, expropriating or confiscating the patent. Certainly some opponents would also suggest that the patent was unethical, because happiness should not be so easy to obtain—happiness, for millions of people, is a divine concession that can be obtained in the afterlife only. Such a patent was a sort of a blasphemy.

significant number of the Parties to the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), the predecessor to the WTO. See Pires de Carvalho, *supra* note 3, at 245.

Realizing the possibility that a patent could very well turn into a nightmare, the inventor might opt for maintaining the machine blueprint under secrecy. He would manufacture one single unit and would assemble it in his home. He would then charge ten thousand dollars from each person who would come to press the button—who would not be willing to pay ten thousand dollars for being happy forever? But the news would immediately spread out and the inventor would end up fearing for his and his family's security, because huge queues would form in front of his door, with thousands of angry persons, unable to pay, demanding to have access to happiness for free. On top of that, believers who attend the temple in the neighborhood would consider the presence of the happiness machine in the vicinity as a blasphemy and would show the will to destroy it. The machine and its inventor would be attacked by doctors, lawyers, economists, clerics, psychoanalysts, politicians, fortunetellers, philosophers, movie and pop stars—all those whose professions would become more or less redundant in the face of the easy and immediate access to happiness.

Probably, the inventor would realize that keeping the machine as a secret would not be a good idea either. At the end of the day, he would not file for a patent nor would he try to keep the machine secret—as many inventors do, he would rather opt for requesting the government to be paid a “reward” for his invention. The government would greatly hesitate in purchasing the invention, in spite of the universal demand, because it would meet deep political challenges (those who would lose their jobs because happy people would no longer need their professional assistance would naturally oppose the use of tax payers money to buy the invention; religious factions would also strongly criticize the government). But even if the government purchased the invention, probably it would do the same that the king of Portugal did with the exclusive privilege he granted to João Antonil, in 1711, for printing his book *Culture and Opulence of Brazil*: as soon as the government received the machine blueprint it would ensure it would be destroyed and the invention forgotten.²⁰ Besides, any governmental reward would never

²⁰ The book “*Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas*” (“*Culture and Opulence of Brazil for its Drugs and Mines*”), of 1711, by André João Antonil, described the techniques of manufacturing and commercializing sugar, tobacco, gold, silver and leather. According to historian Capistrano de Abreu, André João Antonil was an anagram. Actually, the author was João Ant. Andreoni L. (luquense). According to the practice of that time, Antonil received an exclusive privilege for printing and distributing his book but, later, the same king who granted him the privilege (John V, of Portugal) prohibited the distribution of the book and confiscated all copies that could be found, under the pretext that the work revealed the wealth of Brazil to foreigners. According to Abreu, the real reason was different: the work revealed the wealth of Brazil to Brazilians, and that might lead them to have their own ideas on how and who should exploit them. A digital facsimile version of Antonil's book is available at <www.bn.br/bndigital>.

adequately reflect the invention's value, because it would be impossible to project that value into the future. Moreover, government rewards are tainted by political motivations. The reward the inventor would receive might depend more on his political affiliation than on the invention's merit and value.

At the end of the day, the inventor of the happiness machine would not be able to capture significant revenue from his fundamental invention. Instead, he would have awakened collective anger and hostility. He would end up poor—and, as an ultimate paradox, very unhappy.

Inventions with a very high social value can be compared to the happiness machine: the social pressure on their use is so high that inventors' ability to capture revenue becomes greatly affected (and impaired). The set of social forces that act against those inventors who dare to create a happiness machine result from a number of factors, or symptoms. We can identify three of those symptoms (but there may be more): the monopoly stigma, the urge for penance and the illusion of just price.

3.1. The monopoly stigma

The first symptom is the *monopoly stigma*. Patents, in the imaginary and uninformed mind of many observers of the patent system, are monopolies. In spite of the fact that most patented products compete with substitutes that are available on the market, patented or not, it is very frequent to find commentators associating patents with monopolies. A historian of the British patent system, Christine MacLeod, suggested that the normative history of the system, because of the fact that it emerged from the Statute of Monopolies, of 1624, has created a true *stigma* that generates confusion as to the real nature (of an essentially pro-competitive dimension) of patents.²¹

The consistent attack against highly valuable patents on arguments that they are monopolies and that monopolies are inherently harmful is a symptom of a social disorder, for the reason that such an attack is based on a basic misunderstanding of what patents are about.

²¹ Christine MacLeod, *Inventing the Industrial Revolution – The English Patent System, 1660-1800*, 10 (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2002).

Patents are the opposite of monopolies, actually. In a monopolized economy, patents are not needed—the sole seller is able to impose on customers whatever he/she wants, and thus he/she does not need to invent or improve products or processes. Patented products compete with other patented products as well as with products that are in the public domain. When there are no substitutes, patented products invite competitive invention by means of the mandatory enabling disclosure requirement. Per definition, all patented inventions are susceptible of being alter-invented, unless the government sets them as mandatory technical standards. In this event, and in this event only, patents are deemed as essential facilities, and compulsory licenses, where necessary, will ensue.²²

3.2. The urge for penance

The second symptom corresponds to an undisguised *urge for penance*: extremely successful inventors must pay because they have “sinned.” This element is illustrated by an anecdote, a genuine story, which gave me the idea of this whole concept. I was attending a roundtable with officials from the government of a developing country, which had recently changed its Constitution and introduced socialism principles guiding the national economy. The topic of the roundtable was the analysis of flexible approaches to the international obligations that country, as a WTO Member, had subscribed to. At a certain moment, a very distinguished government official, who headed the division in charge of granting marketing approval to pharmaceutical products, said that she could not understand how an invention concerning a cure for tuberculosis, if made, could ever be patented. In her view, such a miraculous invention should never be controlled by private hands. In response, I asked her: “Madam, have you ever heard of the syndrome of the happiness machine?” And, on the spot, I fabricated the symptoms and the description of the disorder. Ultimately, what that lady expressed was the idea of penance. Great inventions, even if they spring out from private companies, cannot be privately owned. But because international rules now make it difficult for governments to confiscate those inventions, the syndrome operates in more subtle, less radical ways. One example is the

²² A District judge, in *Data General Corp. v. Grumman Support Corp.*, 761 F. Supp. 185 (D. Mass. 1991), *aff'd*, 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994), held that the essential facilities doctrine does not apply to intellectual property because patentees’ competitors can develop their own non-infringing content. The only exception to this rule is regulatory standardization. An example of such an exception can be found in the Clean Air Act (42 U.S.C. §7608 (2000)).

Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, of 2001, which basically states that private property rights in pharmaceutical inventions should not stand in the way of Members of the WTO for dealing with access to public health.²³ The fact that private companies hold the key to curing diseases and alleviating pain has always been a source of ideological embarrassment. The common belief is that such a “monopoly” should not have been left in the hand of selfish individuals. And where it is, selfish goals should not be pursued.

The urge for penance is frequently expressed in terms of the protection of the public interest. The more the public is interested in a certain invention, the less leeway the inventor has in conditioning its exploitation to his individual targets. Public interest makes society keep an eye on the prices the patentee charges. It monitors royalty fees, in the event the invention is exploited by licensees. Public interest detects misuse with relative ease and antitrust authorities are usually responsive to public outcry against those who invent fundamental inventions and naturally would expect to extract major gains from their exploitation.

3.3. The illusion of the just price

The third symptom, which is close to the penance symptom, is the idea of *just price*, which St. Thomas Aquinas disseminated in the Middle Ages—and which has reached our times, as many national patent and anti-monopoly statutes around the world demonstrate with their commandments against “abusive” and “excessive” prices. According to that philosopher and theologian, the fair price of an object is the price that people who need it can afford to pay.²⁴ Because inventions with a high social value are those that society mostly needs, invariably the poor will claim the need for access to those inventions—and because they are poor, they cannot pay more than their poverty allows.²⁵

²³ WT/MIN(01)/DEC/2, of November 20, 2001, available on the WTO website.

²⁴ Ingo F. Walther and Norbert Wolf, *Chefs d’Oeuvre de l’Enluminure – Les Plus Beaux Manuscrits Enluminés du Monde, 400 à 1600*, 42 (Taschen, Cologne, 2005).

²⁵ Inventors of medicines of an essential nature, for this reason, are frequently targeted by the syndrome. In many countries, before the entry of the TRIPS Agreement into force, pharmaceutical inventions were excluded from patentability. More recently, as mentioned above, Ministers of WTO Members adopted a Declaration which is divested from significant practical meaning but is nevertheless a strong expression of the HMPS: “We recognize that intellectual property protection is important for the development of new medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices.” *Supra*, note 23, paragraph 4. One may only wonder what Ministers wanted to say with this. In effect, on the one hand, they have recognized

3.4. *The syndrome: a social disorder*

The reference to the last symptom leads to the inevitable conclusion that the syndrome is not a new disorder. It has always affected society and explains certain behaviors that might elude understanding if it were not for the fact that today we are able to diagnose their cause. For example, Suetonius wrote that an inventor asked Roman emperor Vespasian (69-79 AD) to be accorded a reward for an invention he had made that would permit to transport some heavy columns to the Capitol with significant labor cost savings. The emperor gave him the reward, but refused to put the device to practical use saying “you must let me feed my poor commons.”²⁶ Many centuries later, Queen Elizabeth and King James refused to grant a patent to the knitting machine invented by William Lee, “as the invention was calculated to deprive the poor hand knitters of their labor and their bread.”²⁷

The three symptoms mentioned above combine so as to generate a social disorder. That disorder is expressed in the many criticisms and negative reactions against inventors of highly socially valuable creations. Competitors in the first place (obviously) complain of abuses by the patent owner. Governments of developing and developed countries alike complain against high prices and excluding maneuvers. Frequently they feel tempted to impose compulsory licenses. National agencies tend to see antitrust behavior in excluding practices—the core of the patent system. Non-governmental organizations allegedly defend the interests of the poor. All these

the importance of patent protection in order to promote the invention of new medicines, but emphasized that Members were entitled to reduce rights, by means of exceptions and limitations; on the other, they have permitted the least-developed countries not to grant patents until 2016. *Supra*, note 23, paragraph 7. On the other, they have recognized that there are concerns about the effects of patent on prices, but they did not say whether those concerns were justified or not. The Declaration has set a precedent, it seems, for there have been proposals to adopt a similar text in the context of the discussions involving climate change and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). In the UNFCCC negotiations that started in Bali, in 2008, and that are on-going, there are also proposals to ban patents for green technologies in developing and least-developed countries as well as, alternatively, to maintain patents but eliminating the exclusive rights they generate in favor of an automatic, blanket compulsory license regime. Information available on the UNFCCC website at <www.unfccc.int>. It follows that the more socially valuable inventions are (those that cover health, climate, food), the more attacks they provoke. Actually, this last sentence could be another way of defining the HMPS.

²⁶ Jean Gimpel, *The Medieval Machine – The Industrial Revolution of the Middle Ages*, 9 (Penguin Books, New York, 1976).

²⁷ J. B. Aiken, J.B., *Treatise on the Art of Knitting, with a History of the Knitting Loom: Comprising an Interesting Account of its Origins, and of its Recent Wonderful Improvements*, 7-8 (edition of the author, Franklin, 1861, facsimile available at <www.archive.org>).

reactions combine in a somewhat amorphous manner to compose a syndrome: “a group of symptoms that together are characteristic of a specific disorder, disease, or the like.”²⁸

We shall see now how those symptoms manifest themselves. I picked up three breakthrough inventions that can serve as powerful illustrations, if not as empirical evidence, of how the syndrome is triggered and how it operates.

4. James Watt’s Invention and the HMPS

4.1. James Watt’s invention

In his early twenties, James Watt was a skilled artisan who made mathematical and musical instruments. Because of his mechanical abilities, he was hired by the University of Glasgow for repairing a scale model of a Newcomen engine.²⁹ Watt’s study on that Newcomen machine led him to realize a conceptually simple improvement that would make it much more reliable, effective and energy saving: a separate condenser that could keep the steam separate from the working of the machine. In retrospect, that was a simple invention, but which required enormous efforts of mastering the mechanical science.³⁰

Watt’s first patent on the steam engine was obtained in 1769. That patent had a term of fourteen years but in 1775 Watt and his capitalist associate, Boulton, obtained an extension for 25 years. Also importantly, the extension was granted for Scotland, “a vital concession.”³¹ Watt’s basic patent expired in 1799. He filed for and obtained additional patents, claiming improvements on the engine. The most important one was issued in 1781. Its application was dictated by the fact that infringement was taking significant proportions, which led Watt and Boulton to decide to surround the exclusivity in their engine with an extra layer of rights.³²

²⁸ *Webster’s College Dictionary* (Random House, New York, 1991).

²⁹ See Friedel, *supra* note 8, at 202.

³⁰ *Id.* at 203.

³¹ Jenny Uglow, *The Lunar Men – The Friends who made the Future, 1730-1810*, 252 (Faber and Faber, London, 2002).

³² A. Carnegie, A., *James Watt*, 157 (Doubleday, Page & Co., New York, 1905).

4.2. Use

The social value of Watt's invention was enormous. The use given to the invention was extraordinary, because of the need that countries that entered the Industrial Revolution had of a reliable source of energy. Watt's engine was used not only in the field it was originally devised for—for powering pumps at mines so as to extract flooding water—but also in additional areas, namely for rotating machines (used in the textile industry) and in steam boat engines. Until January, 1824, from Boulton's manufacture, in Soho, near Birmingham, England, 1,164 engines were expedited—283 for pumping and blowing; 805 rotating engines; and 76 boat engines.³³ Boulton and Watt would not supply whole engines to final purchasers. They would choose the suppliers and give them designs. Therefore, as Uglow explains, the engines were supplied as kits, to be installed at the place of use.³⁴ Only later, after the patent expired, would Watt and Boulton manufacture the whole engines.³⁵ Purchasers would be required to accept a licensing agreement.

Infringement was considerable and, as we will see, Boulton and Watt dispensed a considerable amount of energy and efforts to curb it. Because of the pressing demand for reliable energy, Watt's engines were in very high demand. Newcomen engines would continue being used extensively (even more extensively than Watt's because of their lower price, but they were much less energy-efficient and required more maintenance).³⁶ During the term of Watt's basic patent there were no alternative inventions to account for the social value of his invention. Watt opposed the introduction of incremental improvements by third parties during the patent term, by means of successful lawsuits (or the threat of filing them).³⁷ Alternative

³³ J.P. Muirhead, *The Life of James Watt*, 320 (D. Appleton & Co., New York, 1859).

³⁴ *Supra* note 31, at 255.

³⁵ M. Boldrin and David K. Levine, *Against Intellectual Monopoly* (Chapter 1, at 2), Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2008 (available at <www.micheleboldrin.com/research/aim.html>, accessed on August 10, 2010).

³⁶ Newcomen engines would become useless as mines became deeper. Carnegie, *supra* note 32, at 101. However, they were appreciated because of their simplicity and reliability. Where the fuel costs were not a concern, mining companies might prefer Newcomen's machine. Friedel, *supra* note 8, at 203.

³⁷ This does not mean that Boulton and Watt were opposed to having other inventors improving their engine. Improvements were indeed introduced by others, but the patent owners' condition for approving such improvements was that those increments would be appropriated or somehow controlled by them. The several improvements introduced by Murdoch, an employee of Boulton's manufacture, are illustrations of this. Likewise, without the contribution of the newly developed boring techniques, invented by Wilkinson, that permitted Watt to have access to cylinders smoothly bored, his engine would not be reliable as it turned out to be. Wilkinson, Uglow says, "was the man who finally made the engine

engines, more reliable and efficient, such as the high pressure engine, even though they started being developed before 1800, only later were implemented.³⁸ Boldrin and Levine accuse Watt and Boulton of having enforced their patent rights to prevent alternative invention: innovators did not wish “to incur the same fate as Jonathan Hornblower.” James Watt and Matthew Boulton used the patent system “as a legal cudgel with which to smash competition.”³⁹

4.3. *Capture*

“Even more strikingly, arguably, than the success of Watt’s invention was the success of the inventor. James Watt was, without question one of the most successful inventors, not only of the eighteenth century, but in history.”⁴⁰ There was an entrepreneurial mind behind the commercial exploitation of Watt’s invention: it was his partner and friend, Boulton, who provided the resources and the strategy that made of Watt’s invention a success story. The two partners adopted three legal strategies to achieve success, in spite of all the blocks they found in the road ahead: the extension of the patent term; a smart drafting of the patent and a wise mechanism to extract revenue.

The extension of the patent term was Boulton’s idea. Instead of applying for a new one, as Uglow says, “he used his well-honed lobbying skills to push a Private Bill through Parliament to extend the current patent for twenty-five years.”⁴¹ The two partners needed an extra time so as to be able to sort out all the engineering and mechanical obstacles that they faced in the beginning. Fourteen years would not suffice to make a load of money out of their patent.

The patent was drafted with vague and broad terms so as to encompass a technical (and legal) scope as wide as possible. This aspect gave rise to many criticisms and “bitter charges of

viable.” Uglow, *supra* note 31, at 253. Wilkinson supplied the foundry work for the two first engines. *Id.* at 253-4.

³⁸ Friedel, *supra* note 8, at 208.

³⁹ Boldrin and Levine, *supra* note 35, at 2.

⁴⁰ Friedel, *supra* note 8, at 203.

⁴¹ Uglow, *supra* note 31, at 249.

monopoly.”⁴² It permitted Watt “to claim property in all steam developments—even those involving expansive steam, which he never intended to use.”⁴³ For example, he put a notice in a Bristol paper of infringement of his patent by another inventor, Jonathan Hornblower Junior, who, backed by a Bristol capitalist, obtained a patent for a two-cylinder compound engine working with expansive steam.⁴⁴ The same breadth of Watt’s patent was successful in blocking Murdoch’s idea of using steam to power a wheeled carriage.⁴⁵

Moreover, the patent was drafted so as to avoid giving details of the invention to the maximum extent possible. Using today’s patent jargon, Watt avoided to provide for an *enabling description* of the invention and instead followed the advice of his early supporter and friend, Dr. Small: “you should neither give drawings nor descriptions of any particular machinery, but specify in the clearest manner that you have discovered some principles, and thought of new applications of others, by means of both which, joined together, you intend to construct steam-engines of much greater powers... As to your principles, I think they should be enunciated as generally as possible, to secure you as effectually against piracy as the nature of your invention will allow.”⁴⁶ Vagueness was therefore deliberate. Secrecy was a significant component in the design and the manufacture of the engine. Dr. Small also had advised Watt on this: “you are certainly not obliged to teach every blockhead in the nation to construct masterly engines.”⁴⁷ As Boulton said later in a letter he addressed to a visitor to his factory who had stolen a drawing: “We do not keep a school to teach fire-engine making, but profess the making of them ourselves.”⁴⁸

Boulton, who certainly had enormous talent for business, implemented an innovative method of collecting royalties from licensees. Instead of establishing a lump sum or charging a fee on use of the machines, he charged a royalty fee based on the savings of coal compared to the consumption of a Newcomen engine. That royalty would amount to one third of the annual

⁴² *Id.* at 252.

⁴³ *Id.* at 243.

⁴⁴ *Id.* at 394.

⁴⁵ *Id.* at 397.

⁴⁶ Muirhead, *supra* note 33, at 143-4.

⁴⁷ *Id.* at 145.

⁴⁸ Uglow, *supra* note 31, at 256.

cost of coal saved in comparison with a Newcomen engine of the same size.⁴⁹ This method was not only a bold show of confidence of the patent owners in the efficiency of their engine, but also created the clear notion in licensees that the price they were paying was fair to the extent that they would share with the patent owners a part of their savings. This was a sort of a risk-free, win-win clause.

Even though initially Watt had doubts about the success of his endeavor, because of his lack of business acumen, Boulton never hesitated about the prospects of gains. One year after the Parliament extended the patent Boulton wrote to Watt that he would be ready to make an offer for the latter's share in the patent. "But," Boulton added, "I should be sorry to make you so bad a bargain, or to make any bargain at all that tended to deprive me of your friendship, acquaintance, and assistance, hoping that we shall harmoniously live to wear out the twenty-five years, which I had rather do than gain a Nabob's fortune to being the sole proprietor."⁵⁰

4.4. *The syndrome*

In spite of all the success, Watt's capture of revenue was seriously harmed by the syndrome. The first attack was based on the monopoly stigma. When the bill extending the patent was introduced in Parliament, in 1775, the mining interest articulated so as to oppose it. The cry was against monopolies, and was led by Edmund Burke.⁵¹ As noted, Boulton's lobbying skills were able to defeat such an opposition, but the suspicion against patent owners as monopolists never subsided completely. Recently, Watt's invention was again attacked by the anti-monopoly syndrome. The attack came from two economists who authored a book named "Against Intellectual Monopoly." They refused Watt the condition of a great inventor—they instead qualified him as "one of many clever inventors" who remained ahead of his competitors "not by superior innovation, but by superior exploitation of the legal system."⁵²

⁴⁹ *Id.* at 255.

⁵⁰ Muirhead, *supra* note 33, at 208.

⁵¹ Carnegie, *supra* note 32, at 105.

⁵² Boldrin and Levine, *supra* note 35, at 2. In spite of the title, the authors say that they do not purport to eliminate intellectual property all together. Their suggestion is to maintain the right to make and use, and to ban the right of controlling how purchasers use the invention, thus prohibiting patentees to impose restrictions on licensees and buyers, such as those concerning the field of use. *Id.* at 9. The problem with

The case of Baldrin and Levine against Watt is thus summarized: “From the number of innovations that occurred immediately after the expiration of the patent, it appears that Watt’s competitors simply waited until then before releasing their own innovations. Also, we see that Watt’s inventive skills were badly allocated: we find him spending more time engaged in legal action to establish and preserve his monopoly than he did in the actual improvement and production of his engine. From a strictly economic point of view Watt did not need such a long lasting patent—it is estimated that by 1783—seventeen years before his patent expired—his enterprise had already broken even.”⁵³

Those two authors attack Watt’s patent—and the patent system as a whole—because it worked as patents are supposed to work: to permit the inventors to extract as much revenue as the market is ready to pay them until the patent expiry, including fencing infringers off. The fact that competitors came out with new inventions after the expiry of the patent only confirms that it has worked as it was supposed to. The syndrome becomes apparent when the two economists acknowledge that Watt and Boulton diverted enormous resources to defend their patent in courts. That does not constitute the acknowledgement of problem of the patent system, but rather an expression of the syndrome. According to the theorem, that is actually the fate of all socially highly valuable patented inventions and that contributes to make the inventors’ revenue to decrease proportionately. The syndrome is apparent again in the criticisms against the patent term. In Baldrin and Levin’s view, if in 1783 Watt and Boulton’s commercial business had broken even, there would be no further justification for the patent. If before it was the monopoly stigma speaking loudly, now it is the penance factor: once inventors start making serious profits, the patent should be taken from them.

this theory is that intellectual property is not what the authors think it is. Intellectual property is not the right to make, sell and use—it is actually the right *to prohibit others* to make, sell and use. To eliminate control over use is the same as eliminating intellectual property. Purchasers can do what they see fit of the goods they purchase that incorporate or bear intellectual property, through the mechanism of exhaustion. See *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008). But they cannot do the same as regards the intellectual property itself. That is why exhaustion is limited to the commercial elements of the bundle of rights accorded by intellectual property. The right of making (including reconstructing) therefore is not exhausted. Baldrin and Levine’s analysis of Watt and Boulton’s practices has been vehemently (and persuasively) challenged by two other economists, George Selgin and John Turner, both on facts and on law. George Selgin and John L. Turner, *Watt, Again? Baldrin and Levine Still Exaggerate the Adverse Effects of Patents on the Progress of Steam Power*, 5 *Rev. L. & Econ.*, 1101-13 (2009).

⁵³ Baldrin and Levine, *supra* note 35, at 3.

It is because of this sort of attacks that Watt and Boulton had to endure that Watt at some point said: “Of all things in life, there is nothing more foolish than inventing.”⁵⁴ On Michele Boldrin’s webpage dedicated to intellectual property there is the following quote taken from Robert Heinlein: “There has grown up in the minds of certain groups in this country the notion that because a man or corporation has made a profit out of the public for a number of years, the government and the courts are charged with the duty of guaranteeing such profit in the future, even in the face of changing circumstances and contrary public interest.”⁵⁵ There is nothing wrong with this quote until it is applied to James Watt’s patent, because there the changing circumstances were simply the growth in the social value of his invention. What is implied by the syndrome is that creators of relevant inventions are punished for inventing relevant inventions. By expressing the syndrome, society seems to say to them: “next time you should dedicate to more frivolous technical solutions.”

Another expression of the syndrome—widespread infringement of Watt’s patent—took a heavy toll. The widespread infringement and the attacks on the patent generated doubts in Watt on his and his partner’s ability to extract revenues. In 1782 he wrote to Boulton: “From the many opponents we are likely to have, I fear that the engine business cannot be a permanent one; and I am sure it will not in any case prove so lucrative as you have flattered yourself. ... I will stick by the engine business while it sticks to me; but we have got so many pretenders now, that I fear they will make us little people.” In another letter, Watt said to his partner: “I do not think that we are safe a day to an end in this enterprising age. One’s thoughts seem to be stolen before one speaks them. It looks as if Nature had taken an aversion to monopolies, and put the same thing into several people’s heads at once, to prevent them...”⁵⁶

Carnegie said that the 1782 patent (taken on a number of improvements, such as the double acting and the compound engines) was applied for because Watt found himself “beset with a host of plagiaries and pirates.”⁵⁷ Carnegie added: “Watt met the apparently inevitable fate

⁵⁴ Uglow, *supra* note 31, at 244.

⁵⁵ See <www.micheleboldrin.com> (accessed on August 15, 2010).

⁵⁶ Muirhead, *supra* note 33, at 317.

⁵⁷ Carnegie, *supra* note 32, at 160.

of inventors. Rivals arose in various quarters to dispute his right to rank as the originator of many improvements.”⁵⁸

As one of the most prominent displays of the impact of the syndrome on inventors, Watt and Boulton spent fortunes defending their patent in courts. Infringers would attack the patent’s validity so the judicial debates covered not only the facts of infringement but also issues of patentability. This fact would increase solicitors’ bills. Carnegie mentions that one solicitor’s bill alone amounted to £30,000,⁵⁹ which today would correspond to £1,885.500⁶⁰ (around 2,900,900 in today’s U.S. currency).

Mine-owners’ maneuvers to avoid paying their due almost broke down Watt completely.⁶¹ Many of them would not pay royalties. Others would attack the system devised by Boulton to measure the consumption of fuel. For Watt, Carnegie says, this was a “more heinous offense than that of non-payment.” “The rascality of man is almost beyond belief.”, Watt wrote.⁶²

Because a good deal of Boulton and Watt’s technology was shrouded by a veil of secrecy, industrial espionage afflicted the patent owners with insistence. Foreign governments would send spies to Soho. French agents tried to bribe Watt’s employees so as to bring them to Paris “and communicate his invention to the contractor who had undertaken to pump water from the Seine for the supply of Paris.”⁶³ Potential competitors would also try to learn their techniques. Carnegie wrote that “The necessity for a new power had set many ingenious men to work besides Watt, and some of these were trying to adopt Watt’s principles while avoiding his patent. Hatley, one of Watt’s workmen upon the trial engine at the Carron works, had stolen and sold the drawings.”⁶⁴

What made Watt and Boulton more anxious, rather than infringement alone, were the attacks on the validity of the patent. The success in the challenge of Arkwright’s patent, which

⁵⁸ *Id.*, at 183.

⁵⁹ *Id.*, at 184.

⁶⁰ Currency conversion provided by the British National Archives, at <www.nationalarchives.gov.uk>.

⁶¹ *Id.* at 140.

⁶² *Id.* at 140-1.

⁶³ Carnegie, *supra* note 32, at 111.

⁶⁴ *Id.* at 101.

led to its invalidation, was a warning that they took seriously. The major difference was that Arkwright had built a reputation of being inflexible and charging prices as high as he could. As Boulton wrote, everyone who knew Arkwright agreed he was “a Tyrant & more absolute than a Bashaw & tis thought his disappointment will kill him. If he had been a man of sense & reason he wd. not have lost his patent.”⁶⁵ Watt helped defend Arkwright, by providing testimony at the trial of his patent, upon the insistence of his friend Darwin: “Tho’ your inventions, by drying Cornwall, have supply’d work to ten thousands—Mr. Arkwright has employ’d his thousands—I think you should defend each other from the ingratitude of mankind.”⁶⁶

Arkwright’s patent was confirmed by the trial court but, on appeal, Lancashire cotton-spinners successfully made their case of invalidity based on lack of novelty and of adequate description (perhaps the major problem that afflicted Watt’s patent).⁶⁷ The problem of cotton-spinners was that they could not afford the prohibitive rates Arkwright charged on licensees.⁶⁸ They hired thousands of employees (around thirty thousand people), so their claims found sympathetic ears in the Crown, which pursued the invalidation.

If Watt’s patent, unlike Arkwright’s patent, was not the target of an action by the Crown the reason was that, as shown, Boulton had set a scheme of charging royalties based on savings made by users. Boulton also used self-contention in the settlement of the many lawsuits the partners had to file. “Heavy damages and costs were due from the actual defendants,” Carnegie wrote, “and the large number of other infringers were also liable for damages. As was to have been expected, however, the firm remembered that to be merciful in the hour of victory and not to punish too hard a fallen foe, was a cardinal virtue.”⁶⁹ More than a moral virtue, that was an intelligent strategy so as not to trigger a heavier attack by the syndicate. The amount of money

⁶⁵ Uglow, *supra* note 31, at 395.

⁶⁶ *Id.* at 396.

⁶⁷ By contrast with the discussion in *The King v. Arkwright* (Court of the King’s Bench, November 10, 1785), which focused on the sufficiency or insufficiency of the description of the invention, in *Boulton and Watt v. Bull* (In the Court of Common Pleas, May 16, 1795) there was an allegation of inadequate description but not as regards the amount or quality of information provided, but rather as regards the nature of the invention described. The defendant’s allegation (because that was a suit for infringement) was that the patent described a method rather than a machine, which would contradict the letter and the intent of the Statute of Monopolies in limiting protection to inventions concerning manufactures, that is, things made by the hands of man. William Carpmael, *Law Reports of Patent Cases*, vol. I, 101, 117 (A. Macintosh, London, 1843), available at <openlibrary.org>, accessed on November 23, 2010.

⁶⁸ Uglow, *supra* note 31, at 396.

⁶⁹ Carnegie, *supra* note 32, at 185.

the partners could have captured but preferred not to, by charging royalties as high as the market could afford, was the ransom demanded by the syndrome—or, if one will, the bribe the patent owners condescended to pay to potential challengers. By ensuring that infringers would be sued, Watt and Boulton guaranteed their licensees that they would have no competitive disadvantage as compared to infringers. But those low rates were the toll of the syndrome. They were much lower than they could have been in its absence.

5. Dr. Steenbock's invention and the HMPS

5.1. Dr. Steenbock's invention

Harry Steenbock made his invention upon the fundamental finding that, when some foods are exposed to the rays of a mercury vapor lamp, they acquire vitamin D, which promotes growth and prevents (or cures) rickets. Irradiated foodstuffs could then be administered to people, with successful results, as compared to ingestion of cod liver oil and exposure to the sunlight. Dr. Steenbock's invention was a method of irradiating organic substances of dietary value, "which comprises subjecting the same to the action of ultra-violet rays, such as are produced by a quartz mercury vapour lamp." (Patent 1,680,818, of August 14, 1928). Dr. Steenbock later would justify his filing for a patent because of the interest in maintaining control over the correct use of his invention and ensuring that it would be widely used. That was a noble gesture. In another much commended action, Dr. Steenbock, aware (like James Watt) of his lack of propensity to engage in business deals, sought the support of illustrious alumni of the University of Wisconsin in the setting of an independent entity that would commercialize his invention and commit the proceedings to the University, for further scientific research.⁷⁰ The Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) was then created so as to manage the patent rights deriving from inventions made in the University. The gains extracted from licenses would be shared with the inventors and the University, so as to fund new research projects. This was a pioneering model inaugurated by Dr. Steenbock that proved to be very successful—indeed it is largely used by Universities around the world today.

⁷⁰ See Howard A. Schneider, *Harry Steenbock (1886-1967) – A Biographical Sketch*, 103 *Journal of Nutrition*, 1233-1247 (1973) (available at <www.jn.nutrition.org>, accessed on July 25, 2010) and Kumaravel Rajakumar, Susan L. Greenspan, Stephen B. Thomas, and Michael F. Holick, *Solar Ultraviolet Radiation and Vitamin D – A Historical Perspective*, 97 *Am. J. of Publ. Health*, 1746-54 (2007).

Dr. Steenbock's invention allowed common foodstuffs to be enriched with vitamin D and thus constitute healthy nutrition easily available to consumers at large. Irradiation of organic substances was applied to a vast array of dietary materials. The first license accorded by WARF was to Quaker Oats to manufacture vitamin D-enriched breakfast cereal.⁷¹ Other licenses followed: to a number of pharmaceutical companies to manufacture a medicinal vitamin D product; and, importantly, to dairy products manufacturers.⁷² It was the advent of and consumption of Vitamin D-enriched foodstuffs that led to the virtual eradication of rickets.⁷³ Dr. Steenbock is seen by many as a benefactor who saved the lives of millions of people around the world. Interestingly, Dr. Steenbock biographers emphasize his great contribution to the health of the public at large, but omit a particular fact that has drawn upon the inventor the extremely harsh criticism of a U.S. Appellate Court (the Ninth Circuit): the refusal to license his method to the oleomargarine industry.⁷⁴ It is also widely omitted that Dr. Steenbock basic patent was invalidated by that same court, even if on grounds that are at least disputable. Dr. Steenbock would obtain three other patents on different aspects of his technique, but the court has also invalidated them.

5.2. Use

The University of Wisconsin is owned and controlled by the State of Wisconsin,⁷⁵ a State in which the dairy industry has prominent relevance. Dr. Steenbock was aware of a major conflict of interests that surrounded his invention: if his method applied to oleomargarine,⁷⁶ this cheap substitute would acquire the same dietary properties as butter, which would strongly reduce demand on the latter, leading to the decrease in its prices. Therefore, every licensing

⁷¹ Quaker Oats had previously approached Dr. Steenbock and proposed an exclusive license for the term of the patent, which would generate almost 1 million of dollars of royalties to the inventor. Dr. Steenbock refused and instead decided to assign the patent to WARF. See Schneider, *supra* note 70, at 1243.

⁷² Rajakumar et al. *supra* note 70, at 1751.

⁷³ *Id.* at 1752.

⁷⁴ *Vitamin Technologists v. Wisconsin Alumni Research Foundation*, 146 F.2d 941 (9th Cir. 1945).

⁷⁵ The University's webpage informs that the Governor of Wisconsin appoints the members of the Board of Regents, which governs the University. See <www.uwsa.edu/bor/>, visited on August 11, 2010.

⁷⁶ Oleomargarine, a cheap substitute made from animal and vegetable fats, was invented by a French chemist in 1869. Schneider, *supra* note 70, at 1241.

contract of the basic patent should contain a field-of-use restriction prohibiting the licensee(s) to use the claimed method to enrich oleomargarine.

In spite of the field-of-use restriction imposed on licensees, the social value of Dr. Steenbock's invention was immense. During the patent term, everyone who could afford to buy butter would benefit from it. And, after the patent expired, virtually every human being has benefited from his invention. The enormous contribution of Dr. Steenbock was that one can avoid the affliction of rickets simply by ingesting food. Otherwise, one would need to be exposed to sunlight, which is not available everywhere, and, where it is, the particular pigment of the skin of certain human groups may greatly reduce its pro-vitamin D effects. The other alternative source of vitamin D is cod fish-type of oil, which is found in cod and a few other fish species. Such oil is, therefore, scarce and its taste very unappealing. What Dr. Steenbock achieved, by contrast, was "trapping the sun."⁷⁷

Dr. Steenbock's invention was covered by patents in other countries as well. Patents were issued in 1930, in Canada.⁷⁸ The British Medical Journal made at least three references to WARF's British patent—in very critical terms, by the way, accusing it of not being new and of hampering the work of British medical researchers due to the imprecise way its claims were drafted.⁷⁹ This last argument would lead to the invalidation of the patent, as we shall see below.

The field-of-use restriction undoubtedly reduced the use of the invention during the term of the patent (taking into account that the patent was invalidated after its expiry, as we will see), but to a large extent, from a social value point of view, it was compensated by the widespread infringement by oleomargarine manufacturers.

Infringement was significant, exactly because of the potentially wide use of the invention combined with its technological simplicity. The WARF spent much time and energy running not only after infringers but also defending the patents from repeated challenges to its validity. As early as 1929, WARF had already filed an infringement action against a company

⁷⁷ Schneider, *supra* note 70, at 1242.

⁷⁸ *Id.* at 1243.

⁷⁹ The British Medical Journal, June 11, 1932, at 1107-8; The British Medical Journal, Supplement, May 21, 1932, at 234-235, and The British Medical Journal, Supplement, February 13, 1937, at 78.

named Solar Research Corporation. After four years of litigation the suit was abandoned because the defendant went bankrupt.⁸⁰

During the patent term there were no alternative inventions to account for. Actually, it would be difficult to alter-invent Dr. Steenbock's method because of the very broad fashion in which the first claim was drafted. Unless one could devise that other rays of the solar spectrum are also useful to transform the pro-vitamins of certain food substances into anti-rickets vitamin D, no alternative claim seems possible, given the fact that Dr. Steenbock did not limit his claim to the use of a specific device. It is true that the first claim of his patent mentioned the use of a quartz mercury vapour lamp, but it did so only by way of example. His claim covered the method, not the equipment.⁸¹ Nevertheless, the absence of alternative inventions does not diminish the enormous social value of the ultra-violet irradiation of food. This is not to say, however, that WARF was a monopolist. There were competing methods of obtaining activated vitamin D-rich food, one of them owned by General Mills, as it will be mentioned below. There were alternative sources of Vitamin D, as well, such as cod liver oil. But the extent of the use of Steenbock patent is a powerful hint as to its dominant position in the market.

The social gains can be counted as the lives of million people that were preserved by Dr. Steenbock's invention. However, the field-of-use restrictions generated social losses, concerning those who were afflicted by rickets and could not afford to buy enriched dairy products.

5.3. *Capture*

The report of the Trustees of the Foundation dated June 22, 1931, states: "The accumulation from royalties so far has been almost wholly from the ultra-violet patents. During the calendar year 1930, the gross income was \$354,590, or very nearly \$1,000 a day throughout the year. This income has been developed within less than three years. The Foundation's annual

⁸⁰ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 948.

⁸¹ Claim 1 of patent 1,680,818 reads: "What I regard as new, and desire to secure by Letters Patent, is: 1. The process of imparting antirachitic properties to organic substances of dietary value (for example carbohydrate foods, fats, oils, protein foods, or composite foods), which comprises subjecting the same to the action of ultra-violet rays, such as are produced by a quartz mercury vapour lamp, for a period sufficient to effect antirachitic activation but so limited as to avoid subsequent substantial injury of the antirachitic principle."

royalties showed a steady increase until 1936, when they amounted to nearly \$1,100,000. After 1936, the annual royalties decreased slightly, and in 1939 they amounted to \$936,610.70 or over \$2,500 per day. Up to 1940, the Foundation had received more than \$8,500,000 in royalties. The royalty rates charged by the Foundation vary from 10% to 3% and less, with higher royalties applying to only a few products. The enormous size of the market is indicated by the munificent revenues yielded by royalties at these rates.”⁸²

Although this aspect is not important to trigger the activation of the syndrome (it does not matter really who makes money out from a socially valuable invention), it should be noted that the record is not clear about Dr. Steenbock’s intentions as far as private income was concerned. Even though biographers insist that Dr. Steenbock did not want to obtain gains for himself, Schneider says that, at a later stage, “Dr. Steenbock accepted fifteen percent of his net patent royalties in order to set a precedent so that other faculty patent holders, with lesser salaries but with families to support, could accept some royalties from their discoveries. But when the earnings of the vitamin D patents became, for those days, astonishingly large, Steenbock accepted only a fraction ...”⁸³

The fact that Dr. Steenbock extracted private revenue from the patent was confirmed by the opinion that held the patent to be invalid. Ninth Circuit Judge Denman noted that “Dr. Steenbock’s continuing interest in the management of appellee’s business is apparent from his testimony regarding the refusal of licensing of the irradiation of oleomargarine, one of the foods of the poor, with the antirachitic vitamin D. His testimony in this regard is relevant to the issue, later considered, of an inequitable misuse of the monopoly of the patent as warranting the denial of equitable relief. [citation omitted] It is ‘Q. Do any of your licensees in this country irradiate or fortify oleomargarine under your process? A. No, - no, in general, we have been unsympathetic with those developments.’ Appellee has shown its receipts from its licenses to December 31, 1939, to be \$7,478,558, of which Dr. Steenbock received or was allocated \$760,000. Under its vigorous business management the profits gradually increased and in the last five years of the period the amount of income from its licenses averaged \$990,000 per year. The larger payments of the afflicted to the licensees are not shown. Part of the income is used

⁸² Wendell Berge, *Cartels: Challenge to a Free World* (Public Affairs Press, Washington, D.C., 1944, available without page numbering, on the website of the John Hancock Institute for International Finance, at <alexanderhamiltoninstitute.org/lp/Hancock>, accessed on August 11, 2010.

⁸³ Schneider, *supra* note 70, at 1246.

for advertising to expand the business and profits and part of the remainder for research in natural science of an undisclosed character by the University of Wisconsin, a state of powerful vested interests in dairy enterprises, to which no profits from the declined oleomargarine irradiation afford support. An undisclosed part of Dr. Steenbock's share is used in scientific research. He states that other moneys he had received from the appellee are its payments to him for services to the Foundation after the transfer of the patents.”⁸⁴

5.4. *The syndrome*

The impact of the syndrome on Dr. Steenbock’s patent was described by a historian of science and technology, Charles Weiner. In an article on the use of patents by academic institutions, he dedicated one section to the patent on the method to activate vitamin D in foodstuffs. The title of that section is “WARF and the Price of Success.”⁸⁵ Indeed, notwithstanding the fact that WARF has engaged in serious antitrust misconduct (such as price fixing), success is the only justification for many of the attacks against its patent.

“The monopolistic control of one of the most essential products of our modern era—the sunshine vitamin, also known as vitamin D—has been magnified by the fact that it is the poorer elements of our country which have the greatest need for this product, since it is a preventive and a cure for certain diseases most commonly found among the lower economic strata of our population.”⁸⁶

In at least one case the Foundation suppressed the publication of results of a research it has sponsored on grounds that those results were at variance with its commercial interests. In an attempt to eliminate the non-infringing product of General Mills from competition with the product commercialized by the pharmaceutical licensees (branded as Viosterol), the Foundation

⁸⁴ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 943-44.

⁸⁵ Charles Weiner, *Patenting and Academic Research: Historical Case Studies*, 12 *Science, Technology & Human Values* 50, 55 (1987), available at <www.jstor.org>.

⁸⁶ Berge, *supra* note 82.

attempted to prove that Viosterol was clinically superior to the General Mills product. To accomplish this, the Foundation made a grant to Drs. Smith and Owens of Freedmen's Hospital in Washington, D. C., to run certain tests comparing the effectiveness of the General Mills product and Viosterol, and to prepare an article for the medical journals on the results. On June 17, 1936, Drs. Smith and Owens submitted to the Foundation their article, which contained the following conclusion: "A comparative study of nine cases of varying degrees of rickets receiving 800 U.S.P. units of Squibb's Viosterol daily with eleven comparable cases receiving 800 U.S.P. units of American Pharmaceutical Company Viosterol [General Mills' product] shows no significant difference in rate or degree of healing as determined (1) by X-ray of the wrists and (3) Ca and P determination on the blood."⁸⁷

The reaction of the Foundation and its licensees to this article is described in a letter from Lescohier of Parke-Davis to Anderson of Squibb, dated July 6, 1936:

"If this article is published the Steenbock group are certainly in the position of being hung with their own rope. I should like to see the publication suppressed but am pretty certain that Meade Johnson will see that it is published since they are no longer vitally interested in Viosterol. Certainly anything that can be done to delay publication would be advisable."⁸⁸

One may wonder why a business setting should engage in facilitating competitors' lives. The fact that WARF found that one competitor's method was as good as its own does not mean that it had the duty, moral or commercial, to disclose the finding. It pertained to General Mills to bear the costs of research if it wished to find the same facts. WARF could be attributed some wrongdoing if it advertised its product as being superior to competitor's even after finding out that was not true. But that was not the case. Berge's criticism may have been influenced by his position as Assistant Attorney General, naturally worried with WARF's power in the vitamin market. Besides, Berge's opinion was issued in 1944, during the second World War, when butter was rare and extremely expensive, oleomargarine having become the cheapest source of

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Id.*

vitamin D for the poor (and the middle class as well, as the Ninth Circuit acknowledged): “Prices were not only fixed; they were fixed arbitrarily at levels which can only be regarded as extortionate in view of the economic status of the people whose need for Vitamin D was the greatest. ... Despite this full awareness of the incidence of their high price policy, the Foundation and its licensees remorselessly maintained prices on the Viosterol products so high that their use was practically restricted to those who had least need for them.”⁸⁹

This is an expression of the just price symptom. Words like “extortionate” and “remorselessly” denounce the syndrome. Those affected by it believe that private entities are obliged to sell to the poor for a low price for the simple reason that the latter cannot afford to pay a high price. They should perhaps suggest instead that the government use taxpayers’ money to buy butter at the price negotiated with the patent owner under market conditions. They could also suggest that the government took a license on the patent with the right to sublicense it, so as to allow for the activation of oleomargarine by private companies (licensees). Invariably the approach, under the syndrome, is that the patent owner has to reduce his gains to accommodate the needs of the poor. In this same context, for example, Weiner noted that “Questions were raised, too, about possibly mercenary motivations on the part of WARF and even Steenbock himself.”⁹⁰

WARF spent at least ten years in courts, defending its patent. “With these costly, sometimes ugly, court battles as background, the press called for a probe on WARF’s finances and the Federal government threatened antitrust proceedings against WARF.”⁹¹ And antitrust probes have taken place, indeed. In 1944 the Time magazine reported that the antitrust division of the Justice Department had intervened in a WARF’s patent infringement case. The charge was collusion and price fixing. Another matter of concern was the field-of-use restriction. It seems that WARF would license the patent for specific uses: company X was licensed to activate pro-vitamins in substance Y; company Z could use the patented method only in regard of product N. Interestingly, it is reported that “Only once has the foundation’s rule over vitamin D come close to being broken. Years ago, California’s southern district held that the Steenbock

⁸⁹ *Id.*

⁹⁰ Weiner, *supra* note 85, at 56.

⁹¹ *Id.*

patents were invalid because ultraviolet radiation was a non-patentable 'process of nature.' The foundation demanded a rehearing: two months ago, the court withdrew its earlier opinion."⁹²

The patent was finally invalidated by the Court of Appeals for the Ninth Circuit, as already said.

It was noted above that WARF had a dominant position in the market. This fact should have made the Foundation more aware of antitrust concerns. As a matter of course, law-based criticisms could arise from abuses. But criticisms are not supposed to stem from the very (fundamental) nature of the invention. A experienced antitrust lawyer could have said to WARF: "now that you have acquired the lion's share of the vitamin D technology market, be careful about what you are going to do to maintain it." By contrast a person affected by the syndrome would have said: "now that you have an invention that is particularly useful for the poor, you should be kind, and not to extract large profits from it." This is, ultimately, the route taken by the Ninth Circuit:

"We agree that it has been shown that the monopoly on this aid or cure of the rachitic has been a commercial success which well warrants the consideration of the court. Apart from its legal implications, the large financial returns from such a profit-controlled monopoly barrier between the great numbers of the afflicted and their potent remedy is an interesting episode in the history of the law of patents. The testimony offered by appellee in this connection shows appellee's business manager's claim that its paid service of examination of some of the radiated foods tends to make a better product. Cf. *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U.S. 436, 460, 60 S.Ct. 618, 84 L.Ed. 852. It may be observed that the same argument could be made for the monopolization of the production of quinine and digitalis."⁹³

⁹² *Drugs: Storm over Sunshine D*, Time, Monday, October 30, 1944, available at <www.time.com/time/printout/0,8816,801495,00.html>, accessed on August 10, 2010.

⁹³ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 944.

Judge Denman also emphasized that the particular nature of the invention and the class of consumers who were in more need of purchasing it made the patent suppression more repugnant. He wrote:

“The court also notes, *sua sponte*, as a tribunal concerned that equitable processes not be used *contra* to the public interest, a matter in which the court is not ‘at the mercy’ of the parties [citation omitted], that in a subsequent agreement with Standard Brands it was agreed that the licensee should not incorporate its activated yeast products into oleomargarine. The specific words are that Standard Brands ‘shall not use or sell such activated yeast products for incorporation in the following products viz. margarine.’ A similar provision so excepting margarine appears in a license to one Kovacs, ‘except with the written consent of the licensor.’ These provisions of the licenses are relevant to Dr. Steenbock’s testimony, *supra*, that none of the licensees had irradiated or fortified oleomargarine under the licenses because the Wisconsin corporation is unsympathetic with those developments. This raises the question, not argued, whether the effect on the public health of refusing to the users of oleomargarine, the butter of the poor, the right to have such a food irradiated by the patented process is against the public interest. As seen, the general business manager of the Wisconsin corporation testified that it is the poor people suffering with rickets who constitute the principal market for appellee’s monopolized processes and products. The evidence and appellee’s briefs are replete with well verified statements of the great boon to humanity of Dr. Steenbock’s scientific discoveries for the prevention and cure of rickets. The truth of such statements make the stronger the contention that it is a public offense to withhold such processes from any of the principal foods of the rachitic poor, or, indeed, from those of any such sufferers. So important is oleomargarine in the diet of certain European countries that, Dr. Steenbock states, it is required by law to be fortified with vitamin D. ... We judicially notice the legislation in Wisconsin [citation omitted] and other states of large vested interests in dairying imposing heavy restrictions upon the competition of oleomargarine with butter. Various devices are used such as taxation of oleomargarine itself, on its sale, in license fees of its vendors and the like penalties for violation of the restrictions. We take it, however, that such restrictive legislation does not require us to disregard its value as a food, so attractive and so satisfying to the

human palate. Indeed, in these days of war restricted diet, oleomargarine has become the butter of the well-to-do and the rich.⁹⁴

It is particularly striking that the use of the method to irradiate oleomargarine was mentioned in the first patent and, as the Ninth Circuit noted, “was a subject matter of the second, a continuation in part, patent.”⁹⁵ The intention of suppressing the use of his method for oleomargarine activation was explicit. However, the court did not invalidate the patent on grounds of abuse, but of lack of adequate disclosure. Nevertheless, the court said that it would not be against the idea of invalidating a patent in view of abuses (such as charging unaffordable prices to the poor):

“While recognizing the duty of the court, sua sponte, to protect the public interest, regardless of the contentions of the parties, this also falls within the functions of the Attorney General. [citation omitted] The matters above considered are suggested to him. In this we follow the practice pursued where a public offense appears to have been disclosed, for instance, perjury in a civil or criminal proceeding. Since our consideration of the record convinces us that the patents are invalid, we have concluded that equity will best be served by disposing of the case on that ground.”⁹⁶

In other words, the court understood that the refusal to make Dr. Steenbock’s invention available at a low price for the poor was a worse offense than price fixing and tying—which are treated by law as criminal acts. However, it should be noted that the invalidation of the patent was based on not very solid grounds. The court, as regards the basic patent, found two reasons for invalidation: lack of novelty and “indefiniteness of the area of the claimed monopoly.”⁹⁷

⁹⁴ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 945-6.

⁹⁵ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 946.

⁹⁶ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 946-7.

⁹⁷ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 949.

On anticipation, the court said: “It thus appears that the claimed process of preparing food materials and exposing them to irradiation by ultra-violet rays from all sources has been anticipated from time immemorial by the farmer in hay curing in the sun and the coconut grower sun-drying the cut meat of the coconut. We hold that claims 1, 2, 3 and 8 of the first patent are invalid because of such anticipation. It was error to hold them valid and to enjoin appellant from irradiating yeast or ergosterol, ‘organic substances of dietary value,’ with ultra violet rays as infringing such claims.”⁹⁸

It seems that the court misread claim 1 of the basic patent. Dr. Steenbock did not claim to have invented the irradiation of food by ultra-violet rays. He claimed having invented an artificial way of producing the same, with better results (“which comprises subjecting the same [organic substances] to the action of ultra-violet rays, such as are produced by a quartz mercury vapour lamp”).

On the second ground, the court said: “Appellant contends, and we agree with it, that the phrase of all the claims of the first and second patents, describing the function of exposure as ‘for a *period sufficient* to effect antirachitic activation but so limited as to avoid subsequent substantial injury to the antirachitic principle,’ is too vague and uncertain a description of the process to ‘inform the public of the limits of the monopoly asserted.’” (emphasis added)⁹⁹ “We hold that Dr. Steenbock's patents No. 1,680,818 and No. 1,871,136 are also invalid because they fail to inform the public of the limits of the area of the claimed monopoly.”¹⁰⁰

The problem of the court was with the lack of definition of the term “sufficient.” Sufficient in what terms? In technical terms? In economic terms? The court noted that Dr. Steenbock’s invention was not a technological breakthrough, but rather an additional step in a path that had started earlier: “There were many published ways in which the ultra violet rays were used to affect the chemistry of food prior to the filing of the first application on June 30, 1924. Prior thereto Goldblatt and Soames, in 1923, had published that the lamp’s rays applied to living rats had produced in their livers an antirachitic factor which when fed to rachitic rats aided or cured their rickets. The lamp’s rays were then used by Zilva to reduce or destroy

⁹⁸ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 949.

⁹⁹ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 950.

¹⁰⁰ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 951.

vitamins A and B in certain foods. Hume and Smith were then using the lamp to irradiate air and succeeded in irradiating the sawdust, producing in it vitamin D, which rachitic rats ate and were cured. The rays were known to sterilize edible liquids such as beer, olive oil and milk. The process was patented in 1915. In all these and other developments of the prior art and patenting, none of those discovering or seeking to discover valuable uses of the lamp's rays could determine just where Dr. Steenbock's 'sufficiency' of exposure would be infringed. The constant advances in discovery of the valuable uses of the rays of twenty-five years of experimentation are a promise and not a negation of such advances in the future. If the menace of doubt as to the excluded area of exposure hang over the scientific world there would be the weakening of inventive energy in this field, ..."¹⁰¹

The problem, therefore, was that the essence of the invention seemed to be the *sufficient* or *adequate* measure of the exposure of the food substances to irradiation. Because the patent did not provide for the quantification of such a measure, the claim became necessarily unacceptable. However, Dr. Steenbock had claimed a different thing. It seems that the court acted upon the impression of outrage caused by the commercial practices of the Foundation as well as Dr. Steenbock's—in other words, the court lent its power to the voice of the syndrome. Actually, the first claim of the basic patent is completely different, as mentioned above. The term "sufficient" is indeed used, but it refers to the period of exposure so as to activate the substance. That period should not be too long or too short. One may say that this reference is insufficient but not as a matter of claims, and rather as a matter of enabling disclosure. The sufficiency of the period is crucial for the invention—the method to irradiate organic dietary substances—to operate correctly. It is an enabling element of the process. But it is not the core of the method.

The conclusion was that the court was moved by the syndrome: it had to invalidate the patent because of the unacceptable field-of-use restriction imposed by the patent owner. The fact that the patent generated very high profits made the case even more serious. The problem was on what grounds it would invalidate the patent. The court felt offended to the point it was ready to invalidate it on pure misuse grounds—an idea that has no precedence and no parallel in the entire history of the U.S. patent system. Perhaps because of that singularity and the political and legal risks that such a bold decision might give rise to, the court looked for reasons of a more prosaic nature.

¹⁰¹ *Vitamin Technologists*, 146 F.2d 951.

How did the syndrome lead WARF to lose a proportionately high part of revenue? One way of losing money was through generalized infringement. Another way was fear or anticipation of antitrust charges. Reacting to the first reports that the Department of Justice would investigate WARF's licensing practices, the patent owner slashed royalties.¹⁰² But the ultimate impact was the loss of the patent. It should be noted, however, that although the final decision invalidating the patent was held after the expiry of its normal term, the case dragged in court for several years. The revenue captured by the infringers was never recovered by WARF.

It is possible that the syndrome, even if its symptoms were very strong, may not have harmed WARF as much as James Watt. In other words, it is possible, if not probable, that WARF was still able to retain a high proportion of the social value of Dr. Steenbock's invention. There are two reasons for this. First, by applying a field-of-use restriction, WARF reduced the social use of its invention (by denying it to those who needed it more—the poor), and thus it concentrated final consumers in a narrower portion of the population. Second, WARF was able to reduce the backlash of its exclusionary practices by “capturing” its customers. As several of the biographical notes on Dr. Steenbock acknowledge, WARF licensed a relatively contained number of large companies, which were happy to pay high royalties because of the scheme imposed and therefore would not challenge the patent. They would ultimately recover high royalties from the final consumers—that is, those placed in the higher portion of U.S. population.

Dr. Steenbock and WARF were not the first inventors/patent owners to suffer the consequences of the syndrome. The syndrome pre-existed them—it has been a social disorder for many centuries. However, the patentee's exclusionary licensing practices and insensitivity to the claims of the public at large may have made the syndrome more acute, to the point that it justified a court of appeals' fabrication of a number of flawed arguments to invalidate the patent.

¹⁰² See *supra* note 92.

6. Monsanto's Roundup Ready Invention and the HMPS

6.1. Monsanto's invention

Like Dr. Steenbock's invention, Monsanto's Roundup Ready technology has saved the lives of million people around the world. The technology consists of recombining the DNA of seeds in a way that makes them resistant to glyphosate herbicides, such as Roundup, an herbicide manufactured and commercialized by Monsanto. When a farmer plants seeds treated with the technology invented by Monsanto, he can apply the herbicide indiscriminately to the whole area planted, because only the weeds will be affected and destroyed. In this manner, farmers have substantial savings in labor costs and time. Moreover, the Roundup Ready technology (RR) leads to an increase in the efficiency of the use of the land to the extent that there is no involuntary destruction of the crops. Absence of waste results in an increase of productivity.

The RR technology invented by Monsanto is covered by two basic US patents. Patent 5,352,605, of 1994 ("Chimeric genes for transforming plant cells using viral promoters"), along its 19 claims, appropriates an invention that concerns genes, plant cells, plant transformation vectors, DNA construct and intermediate plasmids. Its essential claim (claim nr. 1) reads: "A chimeric gene which is expressed in plant cells comprising a promoter from a cauliflower mosaic virus, said promoter selected from the group consisting of a CaMV (35S) promoter isolated from CaMV protein-encoding DNA sequences and a CaMV (19S) promoter isolated from CaMV protein-encoding DNA sequences, and a structural sequence which is heterologous with respect to the promoter." It is a broad patent therefore.

U.S. patent (nr 5,633,435, of 1997) ("Glyphosate-tolerant 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases") starts by claiming "An isolated DNA molecule which encodes an EPSPS enzyme having the sequence of SEQ ID NO:3." This second patent has 87 claims which cover DNA molecules, methods of using the promoters, glyphosate-tolerant plants, methods of selectively controlling weeds, glyphosate-tolerant plants and the respective seeds. It is also a very broad patent.

Because of the fact that commercializing genetically modified seeds is a regulated business, Monsanto needs to submit test data to national authorities in order to obtain marketing approval. Those data are currently—since the entry of the TRIPS Agreement into force—under

the protection of a special mechanism, as per Article 39.3 of that Agreement. Protection of test data covers trade secrets submitted to governments as a condition for obtaining marketing approval. This means that Monsanto is able to ensure the capture of revenue from its invention not only on grounds of patent rights but also, albeit secondarily, under trade secret law. This is important having in view the forthcoming expiry of Monsanto's basic patents (in 2014). Once those patents expire, it will be possible for other seed companies to produce RR-modified seeds without the need for Monsanto's consent. But, in order to obtain marketing approval from government authorities, those other companies will need to submit data that prove their seeds safe for the environment and human health. They will need, therefore, that governments give their approvals based on data previously submitted by Monsanto. Otherwise, they will need to obtain those data from Monsanto itself or they will need to develop their own data. In a number of countries those data are no longer protected, but in the United States they are.

Nevertheless, in view of the imminent loss of patent rights, Monsanto has developed technology that improves on RR, the so-called Roundup Ready 2 (RR2). According to an explanation available on Monsanto's website, RR2 preserves the glyphosant-tolerance that is characteristic of the RR technology as applied to soybeans, and, on top of that, puts a gene in a region of the plant DNA that drives higher yields.¹⁰³ According to Monsanto's claims, RR2 technology increases productivity in 7 to 11 per cent as compared to RR1. Registration of RR2 technology has been completed in the United States, Canada and Europe. Marketing approval is also being obtained in Asian countries, according to news provided by the technology holder.¹⁰⁴

6.2. Use

Use of the RR technology is vast. A study carried out by economists of the North Carolina State University, in 2004 (partly funded by Monsanto) informs that "Roundup Ready (RR) soybeans account for over 80% of U.S. soybean acreage (USDA, NASS, 2004). Many farmers are planting 100% of their soybean acreage to RR soybeans and plan to continue doing

¹⁰³ Information available on Monsanto's website, at <www.monsanto.com>, visited on August 15, 2010.

¹⁰⁴ *Genuity Roundup Ready 2 Yield Soybeans with Acceleron Performance, More Beans per Pod, More Bushels per Acre*, <www.monsanto.com>, accessed on August 13, 2010.

so. RR soybean adoption is still increasing.”¹⁰⁵ That same study explains that farmers continue being happy with RR, even though conventional seeds may at some point become price competitive, in view of the lower prices of herbicides. Likewise importantly to account for the social use of an invention, RR technology applies to several crops, such as soybeans, alfafa, corn, and canola. In 2009, 91% of the soybeans planted in the U.S. were genetically modified and at least 92% of them contained RR technology. About 88% of the cotton produced in the U.S. are genetically modified, and 95% contain at least one patented Monsanto trait.¹⁰⁶ The gains from the use of RR technology are obtained across the world, in spite of the resistance in many countries against genetically modified organisms (OGMs).

Moreover, besides the use that is accounted for, there is widely spread free riding, both of a legal nature (that is, use in countries where RR technology is not covered by patents) and blatant infringement. Infringement of Monsanto’s patents is enormous. For that reason, it can be said that RR is probably one of the most litigated proprietary technologies in the whole history of the patent system.

There are technologies that are alternative to RR. As explained above, they contribute to the latter’s social value. Monsanto’s major competitors, namely DuPont (and its subsidiary, Pioneer Hi-Bred International) and Syngenta have managed to develop alternative technologies that circumvent Monsanto’s. Like James Watt and Dr. Steenbock, Monsanto sees with concern these developments and where they give rise to infringing practices, namely when they somehow incorporate or are based on its own invention, it does not hesitate to sue or threaten to sue. This conflict is the basis of the latest dispute with DuPont, as it will be described later.

6.3. Capture

Monsanto has transformed itself from a chemical manufacturer to an agricultural business. Most of its revenues come from selling agricultural-related products and technologies.

¹⁰⁵ Michele C. Marra, Nicholas E. Piggott, and Gerald A. Carlson, *Net Benefits, Including Convenience, of Roundup Ready Soybeans: Results from a National Survey*, NSF Center for IPM Technical Bulletin 3 (2004), Raleigh, NC, available at <cipm.ncsu.edu/cipmpubs/marra_soybeans.pdf>, accessed on August 15, 2010.

¹⁰⁶ Roger Parloff, *Monsanto’s seeds of discord*, May 14, 2010, at <www.cnnmoney.com, 2010>, accessed on August 29, 2010.

RR technology-related products account for a large part of Monsanto's income, as its website informs. The main tool to which Monsanto resorts so as to capture revenue from the exploitation of its RR invention is the Technology Agreement. Under the Agreement, Monsanto authorizes farmers to use RR seeds against a number of commitments. The first obligation of the licensees is to directly pay Monsanto a royalty fee. In 1999 and 2000 that fee amounted to US\$6.50 per 50-pound bag of RR soybean seed.¹⁰⁷ Moreover, Monsanto charges an amount that corresponds to the licensed seed companies. A federal court found that this imposes an additional cost of \$19 to \$22 per bag on the farmers.¹⁰⁸ In the conclusion of the court, the royalty fee, therefore, in those two years was of \$25.50 to \$28.50 (minus the modest cost of cleaning and bagging the seed "and other transaction costs").¹⁰⁹

In addition to paying the fee, licensed farmers oblige themselves to a number of use-restrictions: they cannot save seeds from their harvests and replant them; they cannot sell or transfer to others any saved seeds (including for research purposes). This means that every year farmers need to go back to Monsanto (or one of its distributors) and buy seeds again.¹¹⁰ Monsanto argues that preventing seed saving and reusing by farmers has the advantage of preserving the purity of the germplasm in its seeds. Even if this not true, it does not matter. Charging an individualized fee per season is a manner of measuring value. If Monsanto allowed

¹⁰⁷ The facts here described are extracted from *Monsanto Co. v. McFarling*, 488 F.3d 973 (Fed. Cir. 2007) (hereinafter *McFarling III*). Litigation between Monsanto and McFarling went three times to the Court of Appeals for the Federal Circuit, each time different aspects of the case being decided. Therefore these cases will be numbered in order. The other cases are *Monsanto Co. v. McFarling*, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002) (*McFarling I*) and *Monsanto Co. v. McFarling*, 836 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004) (*McFarling II*). In all three cases the Supreme Court has denied certiorari. *McFarling I* thoroughly scrutinized Monsanto's Technology Agreement and refused to see antitrust violations in it. *McFarling II* denied the application of the liquidated damages clause in the Technology Agreement. And *McFarling III* reviewed the amount of damages accorded by the trial court.

¹⁰⁸ *McFarling III*, 488 F.3d 980.

¹⁰⁹ *McFarling III*, 488 F.3d 980.

¹¹⁰ The relevant part of the 1998 version of the Technology Agreement reads: "To use the seed containing Monsanto gene technologies for planting a commercial crop only in a single season. To not supply any of this seed to any other person or entity for planting, and to not save any crop produced from this seed for replanting, or supply saved seed to anyone for replanting. To not use this seed or provide it to anyone for crop breeding, research, generation of herbicide registration data or seed production." *McFarling II*, 836 F.3d 1339.

farmers to make one single purchase, the royalties should necessarily take account of that and would be incommensurately higher.¹¹¹

Monsanto's Technology Agreement, in addition to other remedies that may apply, establishes liquidated damages in the event the farmer does not comply with his obligations of not saving, supplying, selling or acquiring seed for replanting. Those damages would amount to 120 times the applicable Technology Fee (that is, in 1999-2000, \$6.50 times the number of bags of seeds purchased). In *McFarling II* the court rejected this pre-determined way of calculating damages, because it violated the anti-one size rule of Missouri law. The problem was that the fixed royalty would apply to different crops, and thus it would not take into account the dimension of real damages. The anti-size rule appears to have the advantage of preventing both under and over-capture. In the case of infringement that was at bar in the *McFarling* cases, liquidated damages were actually below the amount found by the jury. But that was about soybeans. In regard of other crops, those damages might prove too generous.

Anyway, denying liquidated damages has the appearance of preventing inadequate capture, but that is an appearance only. The reason is that damages never correspond accurately to the value of use. The most effective way of creating the match between revenue and market value is to allow the parties to strike their deals under the pressure of competition. In the case of Monsanto, an additional element adds to this advantage. Monsanto performs a careful monitoring of the market and is able to detect clearly what its competitors are doing, given the large base of its clientele. There is no lack of information in Monsanto's deals. Probably, Monsanto's marketing of RR technology is one of the best book case examples of patents performing their metering function.¹¹²

¹¹¹ In *McFarling II* the court refused to see a misuse of patent rights in these clauses because they were not post-sale restrictions and therefore the exhaustion doctrine would not apply. In fact, the restrictions cover the seeds produced from the seeds embodying Monsanto's invention, not the latter. Monsanto does not sell those other seeds. It follows that Monsanto's commercial rights in those seeds are not exhausted by the sale. The court said: "Thus, the Technology Agreement does not impose a restriction on the use of the product purchased under license but rather imposes a restriction on the use of the goods made by the licensed product." *McFarling II*, 836 F.3d 1342-3. This same reasoning was held in *McFarling I*, 302 F.3d 1299-300, as well as in *Monsanto Co. v. Scruggs*, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).

¹¹² But more than being a method of measuring market value, the use-restrictions in Monsanto's Technology Agreement are a manner of keeping control over the technology itself. If the prohibition to replant the seeds was not enforced, soon Monsanto would not find farmers interested in paying the premium price it charges. The Federal Circuit has acknowledged this: "Violation of the limited-use restriction set forth in the Technology Agreement could have caused Monsanto to lose control over the technology, because a simple Bollgard cottonseed produces a plant that yields 70 to 120 patented seeds.

It should be noted that Monsanto's ability to capture revenue from its invention, in spite of its enormous social use, is limited to a small number of countries (albeit representing a large market) because of the restrictions against the patentability of genes and gene sequences in a vast number of WTO Members. This is an area that the TRIPS Agreement has left to the discretion of national parliaments in WTO Members (Article 27.3(b)). Consequently, Monsanto's difficulties with charging royalties on farmers in Argentina and Brazil are well known, in spite of their intense use of the company's seeds. Free riding on Monsanto's invention is very significant, therefore. Free riding is use, nevertheless, and therefore it accounts to social value, but it is virtually immeasurable.

Additionally, it should be noted that the original idea of inventing Roundup Ready was to promote the sales of Roundup, the herbicide invented and patented by Monsanto. But because Roundup patent expired several years ago, competing products have appeared and Monsanto, as said, has switched its business to biotechnology. According to information provided by Monsanto's website, sales in this field represent more than 90% of the company's business. Roundup Ready has grown in importance from an ancillary technology to a main product and line of business.¹¹³

6.4. *The syndrome*

Infringement takes a very high toll on Monsanto's capture. It is true that Monsanto pursues infringers vigorously and tirelessly, but the results of enforcement of law are never the same as voluntary compliance. Not only damages can never entirely cover all costs around litigation and infringement, even when they are trebled, but also infringement suits clog the court system and reduce the social value of inventions. Excessive litigation may be the symptom of a very highly valued invention as well as of a very competitive market economy, but it imposes a heavy toll on society. In addition, due to spread infringement, Monsanto naturally bears high costs of monitoring farmers and markets. All this is an expression of the syndrome. The debates that were provoked by a Canadian infringer of Monsanto's patent are illustrative.

Even a single bag of the cotton seed transferred to another farmer could therefore, by a conservative estimate, produce hundreds of thousands of bags of seed (ie, $70 \times 70 \times 70 = 343,000$) over the course of just three growing seasons." *Monsanto Co. v. Ralph*, 382 F.3d 1374, 1381 (Fed. Cir. 2004).

¹¹³ Information available on Monsanto's website, at <www.monsanto.com>, accessed on August 10, 2010.

As it happens with many RR infringers, the Canadian farmer had replanted RR canola saved seeds in his farm but denied it (and failed to pay the fee required by Monsanto). In spite of Canadian courts having found deliberate infringement, the farmer, Mr. Schmeiser insistently alleged that rather than an actor, he was a victim, a passive by-stander, because his fields had been contaminated by Monsanto's seeds somehow transported from neighboring fields. The true facts were that the farmer's fields had too many Monsanto plants and these were planted in a very organized, managed fashion, so that one could believe in accident.¹¹⁴ Nevertheless a quick surfing on the internet finds not only Mr. Schmeiser's own website, on which he introduces himself as the David fighting Goliath, but also a huge proliferation of sites that accuse Monsanto of all sorts of abuses against Mr. Schmeiser (and other "innocent" farmers). Ultimately, one could say, Monsanto is being attacked under the same accusation as James Watt and Dr. Steenbock: unkindness.

HMPS, actually, leads to a wide acceptance of infringement as a sort of self-defense by the poor against "selfish" intellectual property owners. Microsoft is also a constant prey to the syndrome, allegedly because of the high prices it charges on its software products. In view of the fact that most personal computers sold around the world operate on Microsoft software, its social value is enormously high, and, like Boulton and Watt, WARF and Monsanto, the company that owns Windows is able to extract a proportionately lower revenue from its commercialization than it would if it had created an obscure software game.¹¹⁵

Also, recently, the European Court of Justice, under the pretext of a technicality in European Union law, held that importing soy meal from Argentina—where Monsanto has no patent rights—containing Monsanto's genes was not a violation of European patent nr. 0546090 (which corresponds to U.S. patent '435, of 1997). The ECJ opinion is based on a provision of the European Directive that deals with the protection of biotechnological inventions.¹¹⁶ Article 9 of the Directive reads: "The protection conferred by a patent on a product containing or

¹¹⁴ *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34.

¹¹⁵ This article is about the effect of HMPS on certain patents. But the theorem is hypothetically true as regards other intangible assets with a very high social value, such as copyrighted works, like Microsoft's Windows and J.K. Rowling's Harry Potter series, and certain luxury brands, which are also regularly attacked by segments of society affected by the syndrome. Actually, what seems to trigger the HMPS' symptoms is the high social value of certain intangible assets, not the particular branch of intellectual property law to which they belong.

¹¹⁶ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of July 6, 1998. Statutes and regulations of the European Union are available at <europa.eu>.

consisting of genetic information shall extend to all material ... in which the product and in which the genetic information is contained and performs its function.” Because soy meal is “dead material” it follows that “the [patented] DNA cannot perform its function in soy meal.”¹¹⁷ Having this in view, the European Court of Justice (ECJ) held that “the legal protection of biotechnological inventions is to be interpreted as not conferring patent right protection in circumstances such as those of the case in the main proceedings, in which the patented product is contained in the soy meal, where it does not perform the function for which it is patented, but did perform that function previously in the soy plant, of which the meal is a processed product, or would possibly again be able to perform that function after it had been extracted from the soy meal and inserted into the cell of a living organism.”¹¹⁸

Read objectively, this opinion is an expression that the ECJ has ceded to the syndrome. Monsanto’s gene that appears in the composition of the flour imported into the EU may be inactive, in the sense that it does not produce the function that is a substantive part of the claim. Nevertheless, the presence of Monsanto’s gene in the soy meal is evidence of its prior use for commercial purposes. Such use is not an infringement in Argentina, because it is not patented there, but is an infringement in the EU. Monsanto’s gene was used to perform its patented function, originally. The soy meal imported into the EU is the output.¹¹⁹ EU law contains a basic mistake, which consists of linking the protection of patents for biotechnological inventions to the functions performed (Directive 98/44/EC, Article 5). Functions are not patentable subject matter. They are the evidence that inventions work, that they are useful, and nothing else. Moreover, the ECJ has opened the doors to widespread infringement and uncontrolled free riding in the European Union of patented biotechnological inventions. Smart EU food manufacturers will simply need to find the countries where patents, for one reason or another, have not been granted on genetically modified organisms, and import ingredients containing the

¹¹⁷ *Monsanto Technology LLC v Cafetra BV*, Case C-428/08, judgment of July 6, 2010, Grand Chamber, paragraph 26. The opinions of the ECJ are available on its website, at <curia.europa.eu>.

¹¹⁸ *Monsanto Tech. LLC*, paragraph 1 of the Rules.

¹¹⁹ This case is different from the importation of generic products (losartan potassium) manufactured in India and exported to Brazil and that, while in transit in the Netherlands, were seized by Dutch custom authorities on the argument that those products infringed a European patent. In this case, the seized product was not part of another, off-patent product. (Minutes of Meeting (June 8-9, 2009), Council for TRIPS, IP/C/M/60, of September 28, 2009, paragraphs 115-167, available at <www.wto.org>). There is a powerful suggestion that, even though the research-based pharmaceutical industry is severely and frequently subject to the effects of the syndrome, the social reaction against Monsanto’s patent may represent a more acute case than most pharmaceutical patents. Again, the imaginary perils of GMOs may contribute to this significantly.

GMOs from those countries. The law in Canada, or at least its application by the Supreme Court, is much more logical than in the EU. In *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, the Court said: “According to the case law, it is no bar to a finding of infringement that the patented object or process is a part of or composes a broader unpatented structure or process, provided the patented invention is significant or important to the defendant’s activities that involve the unpatented structure. Possession of a patented object or an object incorporating a patented feature may constitute ‘use’ of the object’s stand-by or insurance utility and thus constitute infringement.”¹²⁰

Emotional expressions of the syndrome have led Monsanto to take measures that do not make sense from a business perspective. For example, recently Monsanto promised to maintain the registration of RR technologies even after the patent expires (in 2014).¹²¹ Naturally, Monsanto would wish to persuade its licensees to switch to the new generation of Roundup Ready. Its natural strategy would be to abandon RR1 technologies as regards soybeans all together and instead obtain marketing approval for RR2 only. But Monsanto’s idea seems to be not confronting public opinion and the government, which could make them very angry. After all, Monsanto will spend money keeping those registers and submitting test data to agriculture authorities when it could be promoting the use of the second generation. After the patent expires, and because very probably protection of test data will have expired, not only in the US but also abroad, generic RR products will become available.¹²² A vast amount of data, however, will still be under the control of Monsanto and kept undisclosed. Because of this, Pioneer Hi-Bred has already said that “Monsanto should provide the industry with immediate access to regulatory data and help ensure there is a legally enforceable means of maintaining foreign registration well into the future.”¹²³ As said above, one of the manifestations of the syndrome actually consists of asking patent holders (or, in this case, trade secret holders) to be kind—or, in other words, to shoot themselves in the foot. In legal terms, that request would be the same as asking Monsanto to release its patents. Those who are aware of the syndrome could instead

¹²⁰ *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34.

¹²¹ *Monsanto extends pledge on Roundup Ready soybeans*, July 8, 2010, at <www.reuters.com> (accessed on July 22, 2010).

¹²² In the UK, Monsanto’s original data concerning RR technology lost protection as of 1996. See *The Queen ex parte Monsanto*, Case C-306/98, judgment of May 3, 2001, ECJ, Sixth Chamber.

¹²³ See *supra* note 121.

suggest Pioneer Hi-Bred to invent a better or a different RR technology from scratch—this is, after all, what the patent system is all about.

But, like WARF, it seems that Monsanto will be scrutinized by antitrust authorities.¹²⁴ The existence of competing products and technologies (including Monsanto's own RR2) seems not to be relevant. More importantly, the fact that Monsanto's technology does not stand in the way of competitors inventing better products (again, this is what the patent system is about), does not seem to prevent the United States Department of Justice's intention from obliging Monsanto to maintain the registration (at the latter's own cost, obviously): "The Justice Department issued a civil investigative demand seeking confirmation that competitors and farmers will have access to first-generation Roundup Ready soybean seeds following patent expiration in 2014, St. Louis-based Monsanto said today in a statement."¹²⁵ Interestingly, it is the law in the United States that patent owners are entitled to suppress their inventions.¹²⁶ But it seems that the Department of Justice refuses the same privilege to creators of off-patent inventions.¹²⁷

The major problem with post-2014 RR technology is that genetically modified seeds are not the same as pharmaceutical products. After the expiry of the patents covering the latter, generic companies may be able to place on the market products that clone them. However, in the case of seeds, if farmers save them from one harvest to the next, they will not benefit from improvements in the germplasm which are every year introduced in the seeds and which make them more productive.¹²⁸ This explains why farmers are not excited about the possibility of saving seeds. What farmers are looking forward to is having access to generic, cheaper seeds

¹²⁴ *Monsanto's Roundup Ready Soybeans Probed by Justice (Update4)*, January 14, 2010, <www.businessweek.com/news>, accessed on July 22, 2010).

¹²⁵ *Id.*

¹²⁶ 35 U.S.C. §271(d)(4) (2007).

¹²⁷ What is troublesome in this particular threat against Monsanto is that imposing some activity upon a patent holder is not unprecedented when the invention is necessary as a component of another product for which a demand has been established. This is the case, for example, of patented designs covering car parts. If the car model in question is discontinued, it is accepted that a compulsory license should be imposed on the patent (or industrial design certificate) so that generic manufacturers can continue supplying parts for repairing cars (see the opinions of the European Court of Justice in *AB Volvo v Erik Veng*, Case 238/87, judgment of 21 June 1988, and *Consortio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli and Maxicar v Renault*, Case 53/87, judgment of 21 June 1988).

¹²⁸ *Supra* note 106.

manufactured by seed companies, which will incorporate better germplasm. Maintaining the registration of RR1 technologies is, therefore, an important element of this bargain.

Another possible antitrust dimension of the problem is linked to a partly failed invention by DuPont's subsidiary Pioneer Hi-Bred. Pioneer has developed and tested a product called GAT, "an acronym for a trait that achieves glyphosate tolerance through a different mode of action from that employed by Roundup Ready."¹²⁹ However, in testing GAT, Pioneer scientists found out that, if their technology stacked on Monsanto's RR1, "they had a synergistic impact on yield, boosting it 6% over what the same germplasm would yield with just Roundup Ready 1."¹³⁰ Those scientists also found that, alone, GAT posed risks to plants in certain environments, which caused it to be unreliable. Therefore, in order to sell its GAT technology, Pioneer needs to stack it on Monsanto's RR.

Pioneer has already acquired a license from Monsanto that enables it to introduce RR technology in seeds and sell them to final users. The issue is whether that license authorizes Pioneer to use RR in order to stack it to GAT or whether Pioneer needs another license and pay additional royalties—if Monsanto grants the license. A District Judge, in January of 2010, held that Pioneer's stacking GAT on RR1 technology was indeed an infringement of Monsanto's patent. But Pioneer raises antitrust issues. Its argument is that Monsanto is using its dominant position to block competitors' development and use of their own technology as well as access by consumers to a better product. Pioneer seems to insist in the parallel with the Microsoft antitrust cases and its reluctance in permitting the bundling of the Windows operating system with programs from other sources such as browsers and media players.¹³¹

There is a major difference between Monsanto's position and Microsoft's. Both browsers and media players are not stand alone products—they need an operating system (Windows) to function. That is not the case of GAT. GAT was not conceived to operate on a Monsanto platform. It was initially developed as an independent product. The problem with GAT is that Pioneer scientists have found out that, still being an independent product, GAT improves RR1 performance. Therefore, the first remark is that Monsanto is not preventing Pioneer from using its own invention. It is true that without Monsanto's gene, Pioneer's GAT is

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ *Id.*

¹³¹ *Id.*

worthless (or counterproductive). But this only means that Monsanto's gene would make Pioneer's gene more useful or effective. Therefore, this is not a matter of essential facility. Should Monsanto be obliged to lose control over its invention simply because the competitor was not able to devise a useful gene in itself? Most probably the answer is no. To suggest that Monsanto is liable for not willing to help a competitor to place a competing product on the market is not only a denial of the whole idea of the patent system, but also an undisguised manifestation of the syndrome—the price that a successful inventor must pay. But even if it is concluded that Monsanto cannot say no to Pioneer, this does not mean that Pioneer can use Monsanto's gene for free. The answer is provided, by analogy, by Article 31(1) of the TRIPS Agreement, which provides that

“Where the law of a Member allows for other use [note omitted] of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected: ...

(1) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ('the second patent') which cannot be exploited without infringing another patent ('the first patent'), the following additional conditions shall apply:

(i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;

(ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and

(iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.”

This provision is about compulsory licenses. Probably Pioneer's GAT technology would not be able to benefit from this provision, because compulsory licenses under the TRIPS Agreement, in the absence of a previous judgment finding an antitrust violation, depend on a previous negotiation between the patent owner and the improver. It seems it is not the case. So far, according to press reports, Pioneer has simply challenged Monsanto's right to refuse to license the RR patent. Moreover, it may be difficult to identify GAT as an invention that cannot be exploited without infringing Monsanto's patent. GAT needs RR so as to be efficient, hence useful, but it can be exploited without RR. Actually, that was Pioneer's primary idea. But if Pioneer succeeded in obtaining a compulsory license on terms similar to those of Article 31(l), that license would not be royalty-free—Monsanto must be paid an adequate remuneration, taking into account the circumstances of the case, says Article 31(f) of the TRIPS Agreement. But, on its side, Monsanto would be entitled to a cross-license from Pioneer. And because GAT would be a mere add-on to RR technology, eventually Pioneer would receive much less than Monsanto.

Anyway, the discussions involving GAT and RR technologies express one of the symptoms of the syndrome—the monopoly stigma. Even though Monsanto does business in a very competitive environment, successful technologies like its own tend to be seen as the source of evil monopoly. This is a very costly symptom for the patent holder. Fear of antitrust complaints may lead successful inventors to cede under the threat of serious repercussions. Recently, the press reported the deal made between Monsanto and one of its fiercest competitors, Syngenta. In exchange of Syngenta's dropping its antitrust complaint, Monsanto dropped its infringement lawsuit. Moreover, Monsanto agreed to license some of its technologies to Syngenta.¹³² This looks like Monsanto (like James Watt and Boulton) buying peace of mind.

And yet, U.S. federal courts seem to have developed some immunity to the syndrome, at least as far as Monsanto's RR technology is concerned. In *McFarling II*, for example, the Federal Circuit refused granting a compulsory license on Monsanto's patent as far as it denied the infringer its proposal to pay Monsanto directly the minimum \$6.50 royalty fee for

¹³² *Monsanto and Syngenta Reach Royalty-Bearing Licensing Agreement on Roundup Ready 2 Yield Soybean Technology*, PRNewsWire, May 23, 2010, <www.prnewswire.com> (accessed on July 25, 2010).

continuing saving and replanting RR seeds.¹³³ In *McFarling II*, responding to the infringer's allegation of tying, the court said: "In this instance, the anticompetitive effect of which *McFarling* complains is part and parcel of the patent system's role in creating incentives for potential inventors."¹³⁴ Actually, in the first of the three *McFarling* opinions, the Federal Circuit insisted in dispelling the syndrome in very strong terms: "The court found that there were no impediments preventing Mr. *McFarling* from switching to other soybean seeds, the court recognizing that there are over two hundred commercial sources of soybean seed, including several herbicide-resistant soybeans. A purchaser's desire to buy a superior product does not require benevolent behavior by the purveyor of the superior product. Nor does an inventor of new technology violate the antitrust laws merely because its patented product is favored by consumers."¹³⁵ The same anti-syndrome approach can be found in the very same opinion: "We need not repeat that in a market economy a purveyor may charge the price that the product can sustain; there is no requirement that a patentee must lower his price to that of the less desired products he replaces."¹³⁶

The court did not say so, but its holding could be expressed in other terms: "The patentee is not required to lower his price so as poor customers can afford the patented products." Or, in other words, in a market economy, patent holders are not required to do charity. If and where charity is required, the whole society must pay. Of course, this confronts St. Thomas Aquine's thesis directly. It does not come as a surprise that Monsanto's "high prices" (or unjust prices) are frequently attacked. For example, because of generalized free riding in other countries, U.S. farmers complain that they pay more for RR seeds than farmers in Argentina and Brazil.¹³⁷

Apart from these legal debates (which nevertheless do reveal the syndrome hidden beneath the veil of legal principles and rules), attacks on Monsanto are abundant and ferocious. A simple search on Google of the terms "Monsanto evil company" produces 18,900 results (on August 14, 2010). The terms "Monsanto danger" produce an astonishing outcome of 2,680,000 results. The terms "Monsanto bad seeds" are found in 40,900 links. On youtube.com, there are

¹³³ *McFarling II*, 836 F.3d 1342; see also *Monsanto Co. v. Ralph*, 382 F.3d 1374, 1383-4 (Fed.Cir. 2004).

¹³⁴ *McFarling II*, 836 F.3d 1343.

¹³⁵ *McFarling I*, 302 F.3d 1299.

¹³⁶ *McFarling I*, 302 F.3d 1300.

¹³⁷ *McFarling I*, 302 F.3d 1297.

no less than 263 videos classified under the topic “Monsanto evil company.” However, one person not affected by the syndrome (or, at least, aware of it), may ask: what does Monsanto’s major liability stand on? The answer is: in accordance with the theorem of social value of inventions, Monsanto’s major problem is having invented a technology that is immensely and crucially useful. In the case of Monsanto, there is an aggravating factor: not only are Monsanto seeds very useful (and used)—they are also genetically-modified organisms (GMOs). Because GMOs are a new product, they give rise to the fear of the unknown. This means that the syndrome of the happiness machine in the case of Monsanto afflicts two completely (if not antagonistic) groups of people: on the one hand, there are those who hate Monsanto’s technology because it can unleash the evil forces of the unknown and destroy life; on the other, there are those who love Monsanto’s technology—they love it so much they cannot do business without it. Those two groups, actually, may start from opposite points of view, but end up associating with the purpose of attacking the patent.

7. The Syndrome does not prevent Patents’ from performing their Primary Function

The operation of the syndrome does have an impact. Watt’s complaint about the sad fate of inventors expresses his resignation. In the case of his steam engine, he did not feel discouraged to overcome all adversities, perhaps because of Boulton’s support and persistent encouragement. However, Watt made several other inventions, some of them with strong commercial potentiality, but perhaps in view of his experience with the steam engine, he knew better than engaging in bringing them to the market.¹³⁸

Ultimately, the potential inventor of the happiness machine will not even try to create it. Aware of the immense problems that he will have to master in order to bring that invention to the market, at the cost of his reputation and health, he will simply not invent: instead he will divert his inventive skills to less socially valuable inventions that demand less strong socially reaction. Alternatively, if a particular invention results from a psychological impulse of an

¹³⁸ The copying-press, invented by Watt in 1778, was an example. He kept his invention secret for two years. In May 1780 he obtained a patent for the machine, after completing details of the press and experimenting with the ink. One hundred and fifty machines were manufactured and sold, thirty of them having been exported. Thirty years later Watt wrote that the machine had proven “so useful to him that it was well worth the trouble of perfecting it, even if it brought no profit.” Carnegie, *supra* note 32, at 143.

imperative nature, or is dictated by strong and persuasive social demand, the inventor will not let himself being discouraged and will try to beat the odds, as James Watt, Dr. Steenbock and Monsanto did. But aware of the syndrome that their inventions will generate, those inventors will take measures to defend their interests, which may give rise to some inefficiencies in the social use of the invention—excessive broadening of the claims, cloud patenting, abnormally strong contractual terms, and so on. In the end, both the individual inventor and society will be left with a bitter impression that they got an unfair deal. On the one hand, the inventor will not have reaped all the rewards he could expect from such a valuable contribution to the technical progress of society; on the other, society will believe the inventor got too much.

But even when that happens, the patent still performs its primary function, which is to act as a measurement device the market uses to gauge the economic value of the claimed invention. Actually, patents do not exist to award inventors. Patents are pieces of paper that, by virtue of law, give rise to proprietary rights. It is the market that “rewards” the inventor, not the patent. This is a component of the social construction of inventions: when the market rejects them, patentees get nothing else than a piece of paper. The whole problem of HMPS is that it leads society to prevent the market from fully “rewarding” the inventor. The patent still submits the invention to the competition and pressure of market forces, but the syndrome reduces the ability of the inventor to get from society the full consideration it gives to his invention.

As explained elsewhere, the patent is a relatively accurate device for measuring inventions by means of two mechanisms: it *quantifies* technology through specifications and claims, and *qualifies* the rights granted. Technology is quantified by describing the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art. This requirement may be supplemented by indicating the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date. Claims, which point out the specific aspects that the inventor regards as his/her invention, contribute to the precise identification of subject matter. To some extent, patents describe inventions in the same manner as deeds describe the geographical limits of real estate.¹³⁹ Qualification of rights is provided by two factors. First, patents give rise to property rights, which generate a negative duty to refrain from

¹³⁹ A problem with quantifying technology, however, is that identifying an invention is far from a matter of mathematical precision. In particular, describing prior art and giving accurate notice of the technical background of the invention may be extremely difficult. For this reason, legal enforcement of patent rights frequently becomes a problem of interpreting patent specifications. Even so, patents are still valuable as relatively accurate meters and as an alternative to trade secrets, although their accuracy is not absolute.

trespassing. Second, patent terms predetermine the extent of any injunction that courts may issue against infringers. This stands in sharp contrast to the indefinite duration of secrecy available for trade secrets.¹⁴⁰

These two factors expose patented technology to market competitive forces more efficiently than trade secret protection and government sponsorship—the two other available systems to promote invention. The syndrome does not annul the relative value of patents in reducing transaction costs as regards the making, the using and the selling of technology, because even inventions that are under the effect of HMPS are exposed to competitive forces. Of course, the syndrome distorts some of those forces, and in particular the syndrome distorts the way society looks at certain inventions, but it does not eliminate them all together.

Society could take measures to alleviate the symptoms that attack it when confronted by the private exploitation of highly valuable inventions. Society, for example, could create mechanisms to extend the terms of particularly important and profitable inventions. Today the extension of patent terms is available in a number of countries for entire technological fields—pharmaceutical products, for example—as a way to compensate for delays in obtaining marketing approval. Moreover, certain national statutes provide for the possible extension of patent terms if the inventor proves that he/she has not been able to extract minimum reasonable revenue. But there is no statute that permits the terms of patents that generate high revenues to be extended so as to allow for even higher income. Any legislative initiative to extend patents such as Dr. Steenbock's and Monsanto's would not be able to overcome the syndrome: negative social reaction would be overwhelming.

This means that the syndrome itself operates against measures that might lead to the alleviation of its symptoms, let alone its cure. The syndrome generates some inefficiency, because a few inventors, fearing its impact, may desist from inventing or bringing the invention to the market, and that obliges the government, in the case of inventions in great demand, to use tax payers' money to fund research and development—with all the waste and political innuendo that government intervention brings. Yet many inventors, against all odds, will still spend time and money in inventing, seeking for the happiness machine. If this were not true, companies like Monsanto, and the entire research-based pharmaceutical sector would stop inventing.

¹⁴⁰ Nuno Pires de Carvalho, *The Primary Function of Patents*, 1 J. L., Techn. & Pol'y 25, 44-45 (2001).

For this reason, this Article may conclude on a positive tone: in spite of the HMPS apparently not having a cure, because of its being grounded in deep social beliefs and misunderstandings that have affected societies for centuries, that is not a sufficient reason to lose confidence in the system. As said, it is true that certain fundamentally important inventions, with a high commercial potential, will require public funding for their being invented, because inventors will naturally be suspicious of the will of society, once the invention is made and gets ready to be commercialized, to let the market operate freely. It is also true that a few prospective inventors, fearful of the syndrome effects, will not invent. However the bulk of the inventive activity that ends in patent offices will not cease. Societies will continue being better off by having patent systems that are alternative or complementary to trade secrets and government sponsoring, but which are more efficient in reducing transactions costs generated by the use and commercialization of inventions.

The UPOV 1991 and a New Regulatory Framework for New Varieties of Plants in Brazil

*Newton Silveira**

*Alison Francisco***

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.*

Table of Contents 1. Introduction. 2. The *sui generis* protection system. 3. Article 27.3 (b) of TRIPS. 4. UPOV. 5. Terms for signature and ratification of or accession to UPOV 1991. 6. Coexistence of two different texts. 6.1. Accession to UPOV 1978. 6.2. Right to Development. 7. Evolution of protection of new varieties of plants in Brazil. 8. Accession to UPOV 1991. 9. UPOV Convention: Act of 1991 and the pre-draft of bill on new varieties of plants – intersections and sensitive points. 9.1. Definitions. 9.2. Features, implementation and extension of protection. 9.3. National treatment, reciprocity and technical criterion. 9.4. Forms and terms for request of exclusive rights and right of priority. 9.5. Extension of protection. 9.6. Exceptions to the Breeder's right. 9.7. Essentially derived varieties and exception for experimental purposes and purpose of breeding other varieties. 9.8. Restrictions and exhaustion of Breeder's Right. 9.9. Period of Protection. 9.10. Nullity of Breeder's Right. 9.11. Relations between Contracting Parties and States bound by earlier acts. 9.12. Breeding in the Act of 1991. 10. A New Bill on new varieties of plants: a new sky-line.

* Professor of University of São Paulo Law School, teaching Intellectual Property classes in graduation and post-graduation.

** Master on Commercial Law by University of São Paulo Law School, where attended graduation as well. Specialist on on Taxation.

1. Introduction

It is a fact that the 1997 Brazilian Law on New Varieties of Plants emerged pressured between the accession of Brazil to the TRIPS and the deadline of accession to the UPOV 1978.

There was a fear that UPOV 1991, a more protective and extensive version of UPOV, could be harmful to a developing country. But the fact is that, concerning agriculture, Brazil cannot be considered as a “developing” anymore, keeping high standards comparable to Europe and United States.

Therefore, the experience of a little more than a decade with the protection of new varieties issue has been vanishing the fears related to intellectual property on the countryside and opened grounds for new voices rising and claiming the accession to a more extensive and updated UPOV.

In Brazil, the protection of new varieties of plants is regulated by Law nº 9.456, dated of April 25, 1997, which established the Law for Protection of New Varieties of Plants, regulated afterwards by Decree nº 2.366, dated of November 5, 1997. This law launched a specific regimen for protection of new varieties in the national territory, not being subjected such protection to the patents treatment.

The option for building up a specific protection system for new plant varieties, not including this category under the patents law, was a result of several years of discussions in Brazil in different sections of society, including players from a range of areas, such as scientists, companies, farmers, among others, ending up with the elaboration of the aforesaid Law and the accession of Brazil to the group of UPOV.

Nevertheless, when such Law was drafted, the option was not limited only to whether or not to have a regulatory framework for the production of new varieties of plants, but also how to do it. And among such choices, there should have been made a decision on drafting a bill compatible with the most spread rules on plant varieties (in this case, the UPOV), or not; and in case of a positive answer for the UPOV, if should be adopted the regulatory level of the Act of 1978 or Act of 1991, and, moreover, under the patents or *sui generis* system, or even a mix of both systems, according to the options included in such Treaty. Then, Brazil opted for the *sui generis* system, based on the UPOV 1978, and the Brazilian Law of Protection of New Varieties of Plants was prepared.

In the year of 2009, notwithstanding, a pre-draft of bill was presented before Congress, suggesting new parameters for regulation of protection to new varieties of plants in the country, aiming to promote Brazil to a higher stage of protection to new varieties of plants, taking our law to the levels established by UPOV 1991. Therefore, in order to clarify all terms and levels of regulation involving the protection of new varieties of plants, hereunder we go through some relevant aspects of the present law on cultivated varieties, and on the perspectives to be reached by the changes suggested for a new regulatory framework in Brazil, according to the UPOV 1991.

2. The *sui generis* protection system

“*Sui generis*” is a latin expression which means “unique, singular”¹. In the case of a “*sui generis* protection system”, the expression is used to identify unique systems, which do not have a pair, odd. In the sense used in this text, referring to an intellectual property protection system, it indicates that the protection system qualified as *sui generis* does not follow pre-established patterns of a well-known system, with stiff borders, but a system with more flexible structure, malleable content, and which provides more options to its formation, allowing the State which is drafting the law to adhere to minimum levels of protection required, and then organize a certain category of intellectual property as it wishes.

This system for intellectual property protection is foreseen in the TRIPS Agreement, in Article 27.3 (b), where it is explicit the exception to the patents system for the protection of some specific types of invention. Such Article establishes that plants and animals are not subject to the patent protection in countries members of the WTO (we must avoid the controversy here on whether or not microorganisms are plants or animals, and all other ramifications of such debate), and also determines the exceptions to this rule and the possibility of protection of plant varieties, giving the following options to structure the protection system, which are: i) the patent system; ii) the *sui generis* system; and iii) a mixed system of the first two.

3. Article 27.3 (b) of TRIPS

The text of 27.3 (b) determines explicitly:

¹ HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. **Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

3. Members may also exclude from patentability:

a) (...);

(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Article 27.3 (b) establishes which kind of invention shall not be subject to patentability, also previewing some exceptions to such rule. Some of the words used in the text of 27.3 (b) have created big controversies regarding its lack of precision and low definition of the real meanings of the text.

Not only the need for a higher precision of terms, but also because of its content, in the last few years there have been meetings among members of TRIPS, besides the collaboration of other institutions, such as WIPO and UPOV itself, in order to discuss the review of Article 27.3 (b) of TRIPS, having as a starting point the impossibility of protection of animals and plants, and essentially biological processes for the production of plants and animals, under patent system, and the understanding of all terms included therein.

4. UPOV

The UPOV (from the French “*Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales*”) is an international organization which has as main scope to promote and unify systems of plant breeding protection all over the world. UPOV is an independent institution, a legal entity with headquarters in Geneva, Switzerland, and has as its members States from all continents, besides the European Community, as an intergovernmental organization with international legal status.

The remote origins of UPOV are in the fifties, when took place in Europe, mainly in France and Germany, a movement to stimulate the creation of an entity to protect new plant

varieties, in a worldwide range². Historically, such interest is justified by the fact that, those times, these countries were already owners of considerable technology on plant varieties, and therefore needed protection worldwide for their technology. Then UPOV was founded in 1961, and from its assemblies three Acts have arisen: first, the Act of 1961, which final version was not well accepted by the signing members and others that meant to adhere to it, and because of it was amended in 1972, resulting in a mixed text; the Act of 1978, proposing a big change in the text; and the Act of 1991, which created new instruments to fulfill the demand of a dynamic market, which, even after all the changes to meet the expectations, took a long period to entry into force, because of a low number of accessions and ratifications³.

The creation of UPOV resulted directly from the pressures of breeders and sectors related to commerce and production of new varieties of plants in the international market, because of the understanding that the patent system had deficiencies and did not provide the appropriate protection for new plant varieties, and did not meet all specific needs of this intellectual property field⁴.

Between the last two versions of UPOV – the Act of 1978 and the Act of 1991 – there is a significant difference of commands and rules regarding the protection of new plants, considering that, during the drafting of Act of 1991, the most important requests motivating the changes of text were related to the update of regulation inserted in the Treaty, and its adequacy to the new social-economic dynamics of globalized world, facing a growing interaction of countries and other international organizations in the foreign commerce, and the reflexes of such interactions inside economies of the playing countries, mainly in the countries owners of technology, which considered themselves exposed and vulnerable under the existing regulation of plant varieties, and this request had as main core the previous experiences of member countries under the Act of 1978⁵.

The first version of UPOV, Act of 1961, entered into force only in the year of 1968, when the requisites for its enforceability were fulfilled. Such version was revised and amended

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 Information obtained at: <www.upov.int.br>. Accessed on: Dec 14, 2010.

⁴ VELHO, Paulo Eduardo. **op. cit.**

⁵ VELHO, Paulo Eduardo. **op. cit.**

by the text of 1972, when some aspects relating to the structure and bureaucratic features inside the Treaty were reformed, including finances and ways of decision making inside the organization.

Second version of UPOV, Act of 1978, in which the terms of Convention were completely revised and modified, entered into force on November 11, 1981, when the accession to the Act of 1961, amended by the 1972 text, was closed to any State. The Act of 1991 entered into force only in the year of 1998, when the items demanded for its enforceability were met.

This last version had a low rate of adherence of members, in a first moment, as a result of more complex and extensive protection, added to a more severe system imposed to the members of the Union, with regard to the protection of breeder's rights and guarantees awarded to them. As a consequence of such low adherence in this first moment, and the delay, by the signing countries, in ratifying the Act of 1991, it entered into force only in 1998. Therefore, all other providences included in the text, and which had specific dates to enter into force, were delayed as well, such as the deadlines of accession to the Act of 1978 to non-member countries after the entry into force of the Act of 1991: this deadline, at first, for countries considered as "developing countries", would be until the last day of year 1995, and for other countries, until December 31, 1993. Nevertheless, since the Act of 1991 only entered into force in 1998, such deadlines were changed as well.

Considering the above said, we may state that UPOV was created to protect the rights of breeders, aiming not only the establishment of standards of protection regarding such rights, but also the exceptions, allowing the breeder, before a legal breach of exclusive rights regarding plant varieties by any other member country, to know the reason of such breach previously, allowing the calculation of risks before the introduction of a new variety in a given market of any member of UPOV. The security and protection of breeder's rights would be, then, guaranteed, and specific values would be preserved by such given exception mechanisms.

The Act of 1991 brought changes in the level of protection granted to plant varieties, as well as modifications in the extension of exceptions were made. But one of the most important points, to which we may pay attention to in here, and that expresses a new direction in relation to the original purposes of UPOV, is the exception to the obligation of accession to the text of 1991, once a developing State could make the option to be bound to UPOV by the Act of 1978.

At this moment UPOV modifies the focus of protection, not contemplating only the rights of breeder anymore, and gives room, in its structure, to values such as the right to food

and to development, beside others. Even considering that the previous versions of UPOV – Act of 1961/72 and Act of 1978 – were lighter regarding the rights protected, they did not have similar devices giving such importance to the values inserted in Act of 1991. We may affirm then that UPOV recognizes the difference between developing countries and developed countries, between levels of protection that may be granted, between control mechanisms available in these countries to protect such rights, the need of new varieties for the development of agriculture and of people, the importance of access to new plant varieties by farmers. All these values, among others, are contemplated in its text, because when the exception allowing the accession to the Act of 1978, even after the Act of 1991 entered into force, all the changes of content between these two versions were evident, bringing with them their meanings before the previous text (mostly regarding the exceptions contemplated therein), from a social and economic point of view.

5. Terms for signature and ratification of or accession to UPOV 1991

There must be noticed that in both texts – Act of 1978 and Act of 1991 – there are deadlines for the signature of such Acts. According to their texts, the version dated of October 23, 1978 could be signed until October 31, 1979, not only by the States already members of the Union, but also by those States which had representatives in the Assembly which drafted the Treaty, but were not members yet; and the version dated of March 19, 1991 could be signed until March 31 1992, but this one only by States already members of the Union.

Although there was a deadline for the signature of both Acts, expressly in their texts, it was also included in both Acts the right of other States request the accession to the respective Act, the 1978 or the 1991. On this regard, the 1991 text brought a new aspect, in harmony with the tendencies of its days, and expressly allowed that intergovernmental organizations to join the Union, by accession to the Act, since requisites provided therein were attended in order to do so⁶.

The Act of 1991 establishes that there will be no possibility of reserves regarding its regulations, when a State is adopting its rules, with only one exception: those States bound to UPOV by the Act of 1978, and which provide a protection system of varieties reproduced asexually by an industrial property title other than a breeder's right shall have the right to

⁶ Article 34, UPOV 1991.

continue to do so limited to those varieties, since it notifies UPOV about such reserve. Then, an exception to the Article 3(1) is made, regarding the terms and conditions conferred to States for the implementation of rules of Act of 1991.

6. Coexistence of two different texts

6.1. Accession to UPOV 1978

It is important to point out about the Act of 1991, and what creates doubts in the international scene, the permission of coexistence of two Acts regulating rights of breeders in the world: the regimen of UPOV 1978 and regimen of UPOV 1991.

According to Article 37 of UPOV 1991, this version would enter into force one month after five States, at least, have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession before the Secretary-General of UPOV, and since at least three States were already members of UPOV, bound by the Acts of 1961/72 or 1978. And these States, particularly, would be bound by the UPOV 1991 one month after the deposit of the abovesaid instrument.

Notwithstanding, the item (3) of Article 37 establishes that any instrument of accession to the text of 1978 could be deposited after the Act of 1991 entered into force, as described above, with only one exception: the States considered by United Nations as developing countries could access UPOV 1978 until the date of December 31, 1995, and that any other States could deposit their instruments of accession to the Act of 1978 until December 31 1993 (what was changed afterwards, allowing States to access UPOV 1978 until the year of 1999, including later exceptions made by the Council of UPOV, allowing accessions by other countries to UPOV 1978).

According therewith, an opportunity was granted to countries which were not members of UPOV, since the conditions set up in the Treaty were fulfilled, and which intended to be part of the Union, but still did not have the conditions to undertake and implement the obligations contained in Act of 1991, allowing them to access UPOV 1978. The main reason for that, although the UPOV 1978 had lighter regulation, regarding the protection granted to breeders, was to insert in the accessing country protections conferred to breeders in the relations between members of UPOV, even though in a lower level, but bound by different texts, as regulated in the Treaty.

6.2. Right to Development

It is not possible to argue that the possibility of accession to the text of 1978 was a step back, as one would like to say, by keeping open until 1999 the possibility of option for a regulation considered ancient, including even some exceptions made later then, once there was a new revised text in force. But it shall be acknowledged a big step towards the evolution of protection of new varieties of plants as an instrument of development of societies, stating the social importance of new varieties of plants as a transforming element of society.

Obviously, in such argumentation, we may not disregard that, also, one of the purposes of such exception would be to introduce and prepare a level, even lower, of protection, in order to make a path for a later higher level, creating therefore “degrees” towards a high level of effective protection.

Since the purpose of UPOV is exactly the “effective” protection of rights on new varieties of plants, in this sense the differences among nations and their people, the different needs of each State were acknowledged, and therefore the access to different levels of protection and to new plant varieties protected under the UPOV agreement were allowed, but always in harmony with the reality of each State.

For that reason we may state that such permission included in UPOV 1991, granting access to UPOV 1978 to States considered as developing countries, applies to the reality the principle of equality, treating as different the different ones, proportionally to their difference. Such statement is in agreement with the words of Franco Montoro, *ipsis literis*:⁷:

The right to development, stated in the preamble of (United Nations Declaration of Human Rights) Act of 1948, and affirmed by United Nations General Assembly as a worldwide target for the 1960’s and 1970’s (the “decade of development”), fulfilled its plenitude of meaning in the concept of *Populorum Progressio*: the development is the new name of peace.

The second right, connected to the aforementioned, is the one entitled by every single man of participating actively in the process of development. It does not stand only

⁷ MONTORO, André Franco. **Estudos de filosofia do direito**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

for receiving the benefits from the progress of nation, but taking part in the decision making process and in the efforts for its accomplishment. Instead of being treated as an object of the paternal attention of power deterrents, the man has the right to be considered a conscious and responsible person, able of being a player and agent in the process of development.

The admission to the UPOV is undeniably benefic for any nation, for several reasons, among them the access to technology by farmers, and facilitating and possibly creating increment in the commercial flow. But even more important was the granting of access to UPOV 1978 to countries considered developing countries, allowing several countries to be part of UPOV (once the UPOV 1991 had more complex mechanisms of protection and more extensive rights protected by the Treaty), and acknowledging the differences among States and their levels of development.

As pointed out by Amantya Sen, when commercial and technological liberalization among nations is not playing the role of stimulating the economic and human development, the human development, even as a consequence of the first, this liberalization is not collaborating with the accomplishment of the main goal searched by nations, which is the welfare of people, or, in the words of the author, the freedom from deprivation⁸.

7. Evolution of protection of new varieties of plants in Brazil

Brazil has a particular history regarding the protection of intellectual property Law. Since the Portuguese Royal Family arrived in these lands (1808), after Napoleon invaded Portugal, until the Industrial Property Law and the Law for Protection of New Varieties of Plants in force nowadays, among others, along the Brazilian history certain values were inserted in the legal system, values which include the protection to intellectual property itself, until the concepts of access to inventions and compulsory licenses, based on social values and according to dominant social dynamics in every history cycle in the country.

In Brazil, the present Law for Protection of New Varieties of Plants was the climax of discussions taking place along decades. Among the existing options to Brazil we can point out

⁸ SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 18.

the choice for the prohibition of patent protection to live beings, exception made for transgenic microorganisms⁹, and the preference for a *sui generis* protection system for plant varieties.

The options made by Brazil had the TRIPS Agreement as basis, mainly Article 27.3 (b). The TRIPS Agreement only provides rules which give a wide framework for development of national legislation, and therefore its interpretation and orientations coming therefrom are essential for harmonization of international commerce and transfer of technology among countries. Brazil is having an active role in discussions taking place before TRIPS Council, in WTO, regarding understandings and regulation concerning Article 27.3 (b). Such path of development of regulation regarding plant varieties in Brazil includes Decree-Law n. 7.903, dated August 27, 1945, which stated in its Article 3 that “the protection of industrial property is made through: a) concession of privileges on: invention patent; utility model; industrial design or models and new varieties of plants”¹⁰. Although the referred regulation on rights concerning plant variety protection has never been made, over the years took place debates among sectors of society – mainly farmers and breeders – including multinational companies and government, regarding the effective drafting and implementation of legislation on plant varieties in Brazil, which had a peak with the elaboration of the present Law for Protection of New Varieties of Plants. According to Paulo Eduardo Velho, the major players in such discussions, over the previous decades before the present law, were the Centro Nacional de Recursos Genéticos – Cenargem (National Center for Genetic Resources) of Embrapa (Brazilian Company for Agriculture and Cattle Research), the Instituto Agrônômico de Campinas – IAC (Campinas Agronomic Institute), Agroceres, Abrasem (Seed Brazilian Association), Copersucar (association of producers of sugar), the Ministry of Agriculture and the IPB (International Plant Breeders).

9 Industrial Property Law, Law n. 9.279/96: Article 18. Are not patentable:

I – (...);

II – (...); and

III – the whole or parts of living beings, except for transgenic microorganisms which fulfill the three requisites of patentability - novelty, inventive activity and industrial usefulness – according to article 8 and they are not only a discovery.

Sole Paragraph. For the matters of this Law, transgenic microorganisms are organisms, except the whole or part of plants or animals, which express, through direct human intervention in its genetic composition, a characteristic usually not acceptable by the specie in natural conditions (free translation).

¹⁰ Free translation.

The main arguments used in the discussions along the drafting and final approval of the Law for Protection of New Varieties of Plants were (i) the importance of such Law as a measure to protect the breeders, and consequently attract private companies to raise its investments in research in the country; (ii) incentive for the increase of investments in research by government, through its institutions; (iii) contribution for the increase and development of plant varieties available for farmers; and (iv) the impact of legislation on the control, exchange and use of scientific germplasm. In addition, we also may point out the political effects, in international scale, of being part of a group, represented by UPOV, and, even with all the reservation, insert in its legal system the values arising out of a multilateral treaty.

8. Accession to UPOV 1991

The pre-draft of bill of the new Law for Protection of New Varieties of Plants intend to rise up Brazil to a higher and wider new level of protection. This is made by the insertion of concepts and principles brought from the UPOV 1991 into the Brazilian legal system. The impact on economy may be deep, mostly as a response to the increase of extension of rights (including rights on products made directly from harvested materials) and changes on the exceptions to the breeder's rights (compulsory license and restricted public use), what can increase or decrease the production of certain products in national territory, and modify the flow of capital, in and/or out of the country; in other words, a social and economic impact.

In case Brazil plans to be officially recognized as a country which follows the UPOV 1991 before the international community, first of all it must be enacted a national law which includes the principles established by this version of UPOV. In order to access nowadays the Act of 1991, the country also has to submit its national law to the analysis of the Council of UPOV, so such Council can check if it is in conformity with the terms and conditions included in the Treaty. In case it does not comply with the terms of UPOV 1991, the Council shall say which are the inconsistencies, allowing the amendment of legislation.

If the national law is found in accordance with the terms of UPOV 1991, the submitting State may deposit the instrument of accession to UPOV before the Secretary-General of the Union. Then, the applying party shall be officially considered member of UPOV, version of 1991, and as consequence it shall be understood that its internal legislation attends to all commands and criterion inserted in the UPOV 1991.

9. UPOV Convention: Act of 1991 and the draft bill on new varieties of plants – intersections and sensitive points

The Act of 1991 of UPOV was more severe on the protection of plant varieties, introducing changes in the conditions, extension and periods of protection of varieties.

The text of 1991 clearly express in Article 2 its purpose, determining that “each Contracting Party shall grant and protect breeders’ rights”, which stands for an active attitude of the ones who elaborated the agreement. Differently, the Act of 1978 stated that the member States “may recognize the right”. This is emblematic, and defines clearly the differences between the two versions: the Act of 1978 recognizing rights; and the Act of 1991 working actively for the grant and protection of rights.

9.1. Definitions

Using good technique, the Act of 1991 defines in the beginning of the text the meaning of key-words used in the Act, avoiding, at first, margin to misinterpretation or confusion related to the words and terms defined therein, what limits the content and mitigates understandings not wanted by the ones who elaborated the Treaty. Also the Brazilian law and the new pre-draft object of our study adopted such technique for their texts.

In the definition of right for a new variety of plant, differently from the present Law for Protection of New Varieties of Plants, the pre-draft does not state that such right is equivalent to a right on a movable good. Nevertheless, in Brazil rights equivalent to real estate rights are *numerus clausus*; in other words, duly expressed in the law, and all the other rights are not equivalent to real estate rights (incurring in all legal implications coming therefrom). Although there may be a confusion when taken into consideration the terms of Article 79 of Brazilian Civil Code (“all that may be incorporated to the ground” is equivalent to real estate), the plants incorporated to the land, as understood by the doctrine, is a movable asset by anticipation (they shall be harvested in the future, detached from the land, and then fulfill its main purpose). And the rights for indemnification in case of unauthorized use of transgenic technology may persist, not only because they are rights for “indemnification” (royalties are only paid in case of authorization, the other hypothesis are related to indemnification), as well as the pre-draft, once

approved, would be a specific law, which would derogate the generic law (the Civil Code), because of its specificity.

From such difference come all other consequences related to movable or immovable goods, mainly the ones related to guarantees, apprehension, transfer of property, inheritance, and all the others.

9.2. Features, implementation and extent of protection

At first, as a way to strengthen the protection system, the Act of 1991 allows the contracting Parties to protect the rights of breeders through a patent system, a *sui generis* system, or by a combination of both previous ones. In other words, it is permitted by the Act of 1991 the protection by one of the three possibilities. Brazil, despite all the options presented, keeps the *sui generis* system in the pre-draft.

9.3. National treatment, reciprocity and technical criterion

The concepts regarding national treatment were kept, clarifying, whatsoever, that “nationals means, where the Contracting Party is a State, the nationals of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the nationals of the States which are members of that organization”. Such definition is contemplated in the pre-draft of bill as well.

9.4. Forms and periods for request of exclusive right and right of priority

The term for remittance of further information and additional documents to be required by State organs, related to the request of exclusive rights, according to the Act of 1991, has been changed from four to two years, counting from the end of priority term. This change was included as well in the Brazilian pre-draft.

The form of request of exclusivity and the right of priority were kept. But the deadline for the delivery of documentation in the case of request of exclusivity after the first request, aiming to obtain the benefit of priority, changes from up to three months to not less than three months (Article 11(2)) in the Act of 1991, as well as the delivery of samples of the variety

object of protection, establishing, therefore, a minimum term as a parameter for national legislations, to establish a term for accomplishment of legal formalities required, making feasible the delivery of information before the State organ. In Brazilian pre-draft the term of three months is kept the same (Article 33, par. 2).

9.5. Extension of protection

In the version of 1991 of UPOV, there was a change regarding the extent of the rights protected, comprising the production or reproduction (multiplication), conditioning for the purpose of propagation, offering for sale, selling or other marketing, exporting, importing, and stocking for any of the purposes mentioned above (Article 14, UPOV 1991).

Such rights, as of the text of 1991, are extended to the harvested materials, including the entire plants and its parts, obtained through the unauthorized use of propagating material of the protected variety, according to the law. And as per item 3 of Article 14, the protection is extended to certain products made directly from harvested materials (primary products) protected by the Treaty, obtained without the previous authorization of the breeder. Such provisions do not apply to the cases of exception to the breeder's rights and in case of loss of rights by the breeder¹¹. Such measures do not apply, however, when the breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said propagating material, but did not act as such.

In other words: in case the owner of the exclusivity has the knowledge of the use in agriculture of the plant protected, and do not take any measure towards the protection of his rights in certain local or country, and, in other moment and place, at his sole discretion, measures are taken for the exercise of its rights, such measures shall be contested, once the opportunity for protection of rights has already existed, and nothing was made. Then, it is not allowed to the owner of right of exclusivity not to claim the protection for his rights, and decides when he may find suitable to request such protection, including the protection under other legal systems, choosing the place and moment to request indemnification for the unauthorized use of the plant variety, since this is not the main reason for the guarantee given. It is salutary such understanding, since this position confers legal security also to other relations regarding plant varieties, and the opportunity for the settlement of consolidated relationships.

¹¹ Article 15, (1), (iii).

The determinations abovesaid, from UPOV 1991, were included in the Brazilian pre-draft of bill as well, in its Article 8. The wording used in the draft of such Article are different from those included in the UPOV 1991, but, according to our understandings, the content is the same, and include, in the present pre-draft, all the activities that may relate to plant varieties and products originated therefrom, and which are included in the English text of UPOV.

The provisions referred hereinabove are also applicable to essentially derived varieties from the plant variety protected; to varieties which are not clearly distinguishable from the protected variety, based on the criterion contained in the Treaty; and to varieties whose production requires the repeated use of the protected variety, as referred in the UPOV 1991, are also in the Brazilian pre-draft of bill.

Besides such regulations, the pre-draft of bill brings in its text a mechanism which excludes third parties liabilities when, acting in the commercial chain, this third party acts on good faith. Therefore, this third party which, unaware of the harm to the rights of the breeder, and acting in the commercial chain, acquires with good faith agricultural or processed goods, for commercial purposes, and such goods are originated from a protected plant variety, shall not be deemed liable for the infraction of rights, and cannot stand as a party in case of a lawsuit, even in case of an indemnification law suit based on the unauthorized use of the plant variety, since the law itself excludes its liability.

9.6. Exceptions to the breeder's rights

It is important to be clear the rights of protection of new varieties of plants and the limits conferred by the Act of 1991, because of all the considerations about the previous Act of 1978, taken as unsatisfactory on the protection of rights, what has caused the restructuring of terms of UPOV, besides several discussions taken in institutions and organs related to the international commerce and new varieties of plants around the world, mainly in the WTO.

The Act of 1978, according to some entities involved in the chain of exploration of plant varieties, was lacking on the protection of the rights conferred therein. Then, in the Act of 1991, are given possibilities for each member State to set up different limitations to the breeder's rights. UPOV 1991 includes, in its Article 15, exceptions (compulsory and optional) to the rights of breeders, and moreover institute obligations to the member States related to the rights to be protected.

The compulsory exceptions¹² have as main reason the guarantee of access by the scientific community to the existing knowledge, with non-commercial and experimental purposes, and for the creation of new plant varieties, considering, nevertheless, the protections referred in Article 14 (5), which protects essentially derived varieties from the protected variety; varieties which are not clearly distinguishable from the protected variety, based on the criterion contained in the Treaty; and to varieties whose production requires the repeated use of the protected variety.

Considering the abovesaid, in Article 15.2 of UPOV 1991, it is granted to each contracting party, in the production relations which involve plant varieties, the choice of determining, with the salutary parsimony, the right of farmers to save the goods from his production, for purposes of reproduction or multiplication, in their own lands. On this item specifically, there is a recommendation coming from UPOV itself¹³, which determines that such privilege (farmer's privilege) do not be extended to sector of agriculture production which usually do not get such privilege from the country where it has its production. We may understand, from that point, that when a country only award the privilege of reproducing material production to little farmers, it would not be, as a consequence of UPOV 1991, that such privilege should be awarded to big farmers and companies, once such Act set up the possibility – or not – of granting such privilege, being at the State's sole discretion the choice of including it or not, and which extent to do so, in the country's legal system.

To member States is granted the possibility of restriction to the rights of breeders regarding the payment of royalties for the reproduction of plant varieties on which they may have the right of exclusivity, according to the conditions stipulated above, and considering the recommendation of UPOV itself.

Therefore, each member State may determine, by its national legislation, which privileges shall be granted to the farmers, being, therefore, a political and strategic decision. In this sense, it excludes the understanding on the matter as an obligation taken by the Treaty

¹² *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.

¹³ Recommendation included at the end of text of UPOV 1991. Available at: <www.upov.int>.

signing countries, and acknowledges this as an option of each one of them in a internal level, including there also the extension of such privilege. It is also allowed for the contracting States to make its legislation suitable to its reality, without, however, establishing rules which may challenge the determinations of the Treaty, contracted by the State.

Consequently, in Brazil, in its pre-draft of bill, there were included the compulsory exceptions as well as the optional exception. Nevertheless, regarding the compulsory exceptions, the national option was not to use the terms “acts done privately and for non-commercial purposes” (Article 15, 1 (i)), opening such option in several itens. Then, in the pre-draft of bill there is the possibility of use of plant varieties as food for own consumption, limiting, in a certain way, the content of the exception set up in the Treaty. Certainly such option may be questioned, since, if Brazil is really interested in access the Act of 1991, it shall submit the new national legislation to the analysis of the Council of UPOV, which may ask Brazil to explain such point, or request its adequacy to the Act of 1991, even suggesting a different wording.

Though, the exceptions regarding the small farmers, family agriculture and traditional communities are extremely regulated in the text of the pre-draft, going further than what establishes the Treaty itself, or even than what was inserted in the previous legislation on new varieties of plants in Brazil, making clear the meaning of several terms and concepts included in the text of the previous article of the pre-draft, as well as requisites to be considered small farmer for the purposes of the law, besides the limits of land owed, what is extremely positive in order to apply the legislation.

9.7. Essentially derived varieties and exception for experimental purposes and purpose of breeding other varieties

Concerning the accessibility to the technology for the development of new plant varieties (essential derivation), Article 14.5 establishes which are the conditions of protection for the use of plant varieties, as follows:

14.5. [Essentially derived and certain other varieties]

(a) The provisions of paragraphs (1) to (4) shall also apply in relation to

(i) varieties which are essentially derived from the protected variety, where the protected variety is not itself an essentially derived variety,

(ii) varieties which are not clearly distinguishable in accordance with Article 7 from the protected variety and

(iii) varieties whose production requires the repeated use of the protected variety.

(b) For the purposes of subparagraph (a)(i), a variety shall be deemed to be essentially derived from another variety (“the initial variety”) when

(i) it is predominantly derived from the initial variety, or from a variety that is itself predominantly derived from the initial variety, while retaining the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety,

(ii) it is clearly distinguishable from the initial variety and

(iii) except for the differences which result from the act of derivation, it conforms to the initial variety in the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety.

(c) Essentially derived varieties may be obtained for example by the selection of a natural or induced mutant, or of a somaclonal variant, the selection of a variant individual from plants of the initial variety, backcrossing, or transformation by genetic engineering.

The UPOV 1978 allowed the access by scientists and researchers to the plant varieties protected for the development of essentially derived varieties of plants, as referred herein, without granting any guarantee to the breeder of the initial variety. Nonetheless, UPOV 1991 states differently in its text, in response for the propagation of methods that use other protected varieties for the creation of new varieties, and has guaranteed the rights of breeders of the initial variety, turning mandatory that the scientist who develops an essentially derived variety request previous authorization from the initial breeder to explore such derived variety.

The exception for use of the variety as an initial source of variation for the purpose of creating other varieties or for the marketing of such varieties, as stated in the Act of 1978, was

suppressed, and on the other hand the guarantee of initial breeder's rights on essentially derived varieties was increased. That means a decrease between differences of systems of plant variety protection, the patent system and the *sui generis* system, considering that the last one is known as more independent and flexible than the patent system.

The version of pre-draft of bill incorporates literally such concepts to its text, and Article 14 (5)(a), items (i), (ii) and (iii) of Act of 1991 are reproduced in paragraphs 4, items (I), (II) and (III) of Article 8, and the item 14(5)(b), items (i), (ii) and (iii) are replicated in Article 3, items V, items (a), (b) and (c).

9.8. Restrictions and exhaustion of Breeder's Right

The breeder's rights guaranteed by the Act of 1991 do not apply to propagation materials, plants or parts of plants, or products derived directly from the protected varieties, when they are commercialized by the breeder himself, or with his consent. The protection applies, however, when the material obtained is used for the multiplication of the variety, or in the case of exporting to a country which does not provide the variety protected, except in the case of the product is used for final consumption. Such rules are replicated in the pre-draft of bill, in one article and one paragraph.

The exhaustion of the breeder's rights inserted in Article 16(1) of UPOV 1991, first of all, says the obvious when it states that such rights shall not extend to certain acts (goods sold or otherwise marketed) performed by the breeder or with his consent. The authorization of the breeder regarding the marketing of the product, when the breeder himself makes the initial act of selling the good, is implicit to his act. And the consent given to a third party regarding the marketing of the protected variety may be understood as an explicit authorization (there is no implied authorization, according to our understandings, regarding the commerce of plant varieties). It is important to point out that such statements were included in the chapter called "exhaustion of rights", and therefore we may understand also that, once an authorization is given to a third party, or marketed the product by the breeder himself, there is an exhaustion of protection rights related to such plant variety being marketed, individually considered, what forbid the breeder, afterwards, to claim for protection¹⁴.

¹⁴ WÜRTENBERGER, G.; VAN DER KOOIJ, P.; KIEWIET, B.; EKVAD, M.. *European Community Plant Variety Protection*. New York: Oxford University Press, 2006, p. 145.

But the same chapter of the Act of 1991 affirms that it shall be granted protection to the breeder's right in case of acts involving new propagation of materials, or when there is exporting of protected varieties to a country that does not offer protection to the breeder's right, with the possibility of propagation of the variety, but if such exporting is for consumption purposes.

The Article 16(2) of UPOV 1991 defines that the protection shall be extended to propagating material, to the harvested material, including entire plants and parts of plants, and to products made directly from the harvested material.

As a consequence of the peculiar characteristics of each plant variety, and considering that the word is generic, referring to a whole range of plants, which are reproduced in different ways, the expression "consumption purposes" may create controversies. While, in the case of grains, the final product of the protected variety is the propagating material itself, the idea of final consumption purposes is clearer (the product is consumed when it ends, as food or to feed animals, and not when it is used to means of new propagation or as raw material for other products); in other cases, as the cotton, the consumption of the product is its use as raw material for the textile industry, in other words, it is not the final destination of the product in the commercial chain. And so on, with so many other plant varieties, which are used in the creation of medication or furniture, among other purposes. If the social relevance of the destination of the plant variety is the thermometer to the understanding of the concept of "final consumption" (as in the case of food), it may be applied to other "non-eatable" goods as well, as a matter of fairness.

It is relevant to point out that always that we refer herein to a cultivated variety, we are making reference to it individually, considering time and volume or quantity, and not only genre, for matters of authorization. Therefore, a third party authorized by the breeder, and once paid the royalties, introduces a plant variety into the market in a certain volume, or for a certain time, is legally authorized to do so; but another third party, which puts into circulation in the market the same amount of product, without the authorization of the breeder, shall not be considered legally regular, and will have a debt before the breeder, being legally subject to civil and criminal lawsuits, because of the lack of authorization for the use of the protected plant¹⁵.

¹⁵ WÜRTENBERGER, G.; VAN DER KOOIJ, P.; KIEWIET, B.; EKVAD, M.. *op.cit.*, p. 145

9.9. Period of Protection

The periods of protection were altered in the Act of 1991, compared to the ones contained in the Act of 1978, and were inserted in the Brazilian pre-draft of bill as well. For the annual varieties, the period was extended from fifteen years to twenty years; and for trees and vines, from eighteen to twenty five years.

9.10. Nullity of Breeder's Right

With regards to the nullity of rights granted to breeder, the UPOV 1991 establishes a new possibility in comparison to the previous Treaty, concerning the nullity of register of exclusivity by a person which is not entitled to the right registered. Therefore, it forbids the free appropriation of a right, by third parties, referring to a plant variety developed by other person.

In the Brazilian pre-draft of bill, wisely, and in harmony with comments made to the present Brazilian Law for Protection of New Varieties of Plants¹⁶, besides the inclusion of a new hypothesis of nullity regarding the breeder's right (concession of a right to third party not entitled to it), the text clarifies that such nullity shall be declared in the administrative sphere in the cases listed hereinabove. Instructions regarding administrative process, its beginning, legal capacity and terms were also included in the pre-draft, as a complementary and orientating element, but briefly.

9.11. Relations between Contracting Parties and States bound by earlier acts

As a consequence of two existing versions of UPOV in force nowadays, and because of the necessity for regulation of relations between signing States of UPOV, we shall make clear the outlines of relationships between contracting parties, bound by different versions of the Treaty, and how such relations are regulated, according to the act of 1991.

- (i) Relationship between States bound by earlier versions of the UPOV, but not the UPOV 1991: they shall be regulated by the terms of Act of 1978;

¹⁶ SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares**. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Manole, 2005, p.

(ii) Relationship between States bound by the UPOV 1991: they shall be regulated by UPOV 1991, only;

(iii) Relations between States bound by UPOV 1991, and which were signing parties in earlier acts (version of 1961/72 or version of 1978): they shall follow the rules of UPOV 1991, only;

(iv) Relationship between contracting party not bound by the Act of 1991 and a member bound only by the Act of 1991: may be applied the rules from the latest version by which such party is bound to UPOV (version of 1961/72 or version of 1978), but since this party notifies the Secretary-General of UPOV concerning the intention of applying these rules on such relations; however, when the relationship is the opposite way (in other words, when the active party in the relationship is the signing States bound only by the 1991 version), this party shall comply with the rules of UPOV 1991, when it maintains relations with the UPOV 1991 non-signing State. Therefore, there may be considered, as a rule regulating the creation or not of obligations related to plant varieties, the law of the country where the facts take place, in order to check the existence of obligations, and in which extension this obligation may happen. In other words: in a State adopting UPOV 1991 as base for its national law, it cannot be claimed, by the State or nationals of the State, the exceptions included in the law of a State bound by UPOV 1978, even if the law of the country which the relations may be established is bound by Act of 1978, because the producer shall follow the law of its country, and of the location of production (criterion of territory).

The Act of 1991 does not regulate the relationships between States not bound by the Act of 1991 and States bound by UPOV 1991, but which have had been bound also by earlier acts, in other words, by versions of 1961/72 or 1978. By analogy, considering item (2) of Article 31 of UPOV 1991, we may conclude that shall be applied the terms of the last version to which the non-signing party of UPOV 1991 is bound. However, there would be still a conflict of regulation, once there are two other versions of UPOV before the Act of 1991: the Act of 1961/72 and the Act of 1978.

As an example: a country which is bound by the version of 1978 could have some kind of commercial relationship with a country bound by Act of 1991, and has been bound before

only by the Act of 1961/72. In this case, neither the Act of 1978 nor Act of 1991 dictates rules regarding such circumstance, once they are specific on what they establish.

In case Brazil chooses to be bound by UPOV 1991 before UPOV, the State relations with other signing parties of the Treaty may be regulated by the rules referred herein.

9.12. Breeding in the Act of 1991

During the draft of Act of 1991, there was the inclusion of the definition of breeder into the text of UPOV 1991, where it was made clear that UPOV also conferred protection to varieties which had been object of discovery. By then, the parties were aware that discoveries were an important source of varieties improvement. Therefore, UPOV 1991 inserted, in Article 1(iv), the notion of breeder, defining it as an individual who obtained, or discovered and developed, a variety. The reference to the origin (natural or artificial) contained in UPOV 1978, Article 6(1)(a), was no longer in the text. Therefore, discovery is officially considered activity of “selection within natural variation” while “development” refers to the process of “propagation and evaluation”¹⁷.

The UPOV 1991 establishes, when refers to the concept of breeder:

(a) Article 1(iv):

For the purposes of this Act:

(...)

(iv) “breeder” means

- the person who bred, or discovered and developed, a variety,”

(...)

¹⁷ 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.

(vi) “variety” means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a breeder’s right are fully met, can be

- defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes,

- distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics and

- considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged;

(b) Article 7: Distinctness

The variety shall be deemed to be distinct if it is clearly distinguishable from any other variety whose existence is a matter of common knowledge at the time of the filing of the application.

(...)

(c) Article 15(1)(iii):

The breeder’s right shall not extend to

(...)

(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

As stated by UPOV, it was suggested that the idea of development refers to a discovered plant that, subsequently, is subject to a change in some way. Therefore, the simple propagation of a variety unchanged would not correspond to development, requiring also that the selection itself (as is expected, and as the term expressly suggests) demonstrate development. This understanding, continues UPOV, “cannot be correct since selection in the

progeny would constitute “breeding”. This approach would also deny protection to most mutations, since the mutation is usually propagated unchanged”¹⁸.

10. A New Bill on New Varieties of Plants: a new sky-line

A new law for protection of plant varieties for Brazil according to the frame contained in UPOV 1991, by itself, will generate several changes not only in the regulation of the rights related to plant varieties, but also in a social and economic level. The mechanisms included in the Brazilian pre-draft of law on protection of plant varieties shall require more control and monitoring from the government administration and also from private institutions, aiming the management and inspection of flows and dynamics of plant varieties, and also guarantee the rights of breeders as well as the rights of small farmers, scientific community, and other groups allowed to explore plant varieties by the law.

The option for officially access UPOV 1991, in case it happens (as we may understand from the elaboration of a pre-draft of bill), will cause considerable impact in the economy of the country, mainly related to the extension of protection conferred by the law (the rights on the protection are extensive to the products originated directly from the protected variety), as well as with regards to the treatment between contracting parties bound to UPOV, because of all different versions. Not only Brazil will have a full level of reciprocity with other contracting parties bound by UPOV 1991 (among them we can point out several developed countries, where are located the headquarters of the most important companies, deterrent of technology on plant varieties in the world), as well as having to accept the treatment based on UPOV 1978 towards other countries bound by Act of 1978.

There are still other sensitive points in the pre-draft of bill which are not related directly to the UPOV 1991, as the ones related to the changes in compulsory licenses and restrict public use, and the exclusion of special regimen for sugar-cane, but such changes are political options of the Brazilian lawmaker, which may be evaluated based on the previous law, in an internal level.

This increase of level of protection for plant varieties is a pioneer step in Latin America. Until October 22, 2009, only Dominican Republic and Costa Rica in the region were bound to

¹⁸ UPOV Council. *The notion of Breeder and common knowledge in the plant variety protection system based upon the UPOV Convention*. Available at: <www.upov.int>. Accessed on December 18, 2010.

UPOV 1991. All other Latin American States were bound by the Act of 1978. We may conclude, then, that among the American countries which have a relevant agriculture production, Brazil would be the first to adopt such regulation.

The motivation and real consequences of this increase of protection cannot be fully evaluated at the moment, but they can be related to several factors, as has happened before: abroad pressure from technology owners, internal pressure from different classes of society, the real intent of being a pioneer on a higher level of protection to plant varieties, playing the role of a regional leadership and example for third parties. We may only wonder here about the reasons, but the panorama certainly may change in the case of approval of such pre-draft of bill and the implementation of such regulations, not only in national level, but also in regional and world level, mainly if the accession to the Act of 1991 before UPOV happens afterwards.

In sum, we may conclude that the text brings great changes to the national law, considering internal and international effects, affecting society, economy and foreign commerce, the flow of capital (including taxes) and institutional relations. However, it must be clear that all modifications in the legal text are not enough to bring the full and real changes, but they have to be implemented in the day-to-day life, what may require a bigger effort by government than the one put into the elaboration of the law itself.

It is interesting to say that, related to the abovesaid, the UPOV 1991 determines, in Article 18, that the rights of the breeder are independent (or are not subject) from the regulating actions of the local authorities towards the production, certification and marketing of material of varieties or the importing or exporting of such material in internal level, and such measures do not affect the application of the Treaty.

Apparently, with such affirmation, what the UPOV 1991 means is that the breeder's rights may be guaranteed even before national regulation that tends to mitigate or suppress dispositions of UPOV 1991, or even when effective measures towards the protection of breeder's rights are not taken by authorities. Therefore, the Treaty stands for a positive action of authorities, trying to guarantee the effectiveness of the provisions contained in the text.

For that reason we may state that what really matters, in fact, is the effective protection of technology, even considering the exceptions inside the Treaty. Then, to meet the scope of UPOV 1991, there will be necessary more than rules, but actions.

Bibliographic References

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.

Problemas do licenciamento de tecnologia não patenteada

Paulo Figueiredo*

Problems on “know how” licensing

Abstract: *In many countries, despite the lack of a granted patent, the differences between ownership and simple holding also being unimportant, licensing “know how” is accepted without deeper meditation. However, in those countries which adopted the so-called “Civil Law system”, the subject matter is challenger. The author offers an overview on the stressing points in order to stimulate debate.*

Key words: *technology, know how, ownership, simple holding, licensing, patent.*

Muito feliz a escolha do tema “*Know-how: licença ou fornecimento de tecnologia? Considerações sob a ótica internacional e da legislação brasileira*” para debate no pré-evento da Comissão de Estudo de Transferência de Tecnologia e Franquias no XXX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, realizado pela ABPI em São Paulo. Mais inspirada ainda a composição da banca de palestrantes para a abordagem de assunto tão complexo.

Pela ordem das manifestações, sob a mediação da dra. Karin Klempp Franco, a dra. Cândida Caffé focou o princípio da reserva legal, consubstanciado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, para concluir que o contrato de licenciamento de tecnologia não patenteada seria legalmente viável porquanto não proibido por lei. Em seguida, o desembargador federal dr. André Fontes raciocinou em voz alta, com o costumeiro brilho, sobre a conveniência e os limites da intervenção do estado na ordem econômica, para afinal admitir este tipo contratual. E, por último, a dra. Elisabeth Kasznar Fekete, simpática ao contrato, afinal ferramenta útil, porém atenta ao nosso sistema do registro atributivo da propriedade industrial, questionou a natureza do direito exercido sobre a tecnologia não patenteada. Isso na medida em que nossa prática é fulcrada no licenciamento de patentes e na propriedade (industrial) por elas gerada.

* Doutor em Direito Econômico pela UFRJ e advogado.

Profícuo debate se instalou entre os participantes mas sem que daí resultasse qualquer proposta para um tratamento legal que viabilize a inserção deste contrato em nosso direito positivo.

Tangido pela provocação intelectual, dispus-me a, como pretensioso alfaiate, costurar aquelas três manifestações e expor os rudimentos que seguem como um impulso inaugural, na esperança de que os mais aparelhados e menos preguiçosos, incontáveis, desenvolvam muito mais adequadamente a tarefa.

I. Sistemas de direito positivo – Common Law x Civil Law

Roma saiu da Bretanha por não aguentar mais os bárbaros e indisciplinados bretões, diz a história. Estes, os bretões, após a saída das legiões romanas, tentaram destruir todo e qualquer sinal da ocupação romana, principalmente a influência cultural, preservando apenas as estradas, pontes e aquedutos. Não obstante, saudoso professor de inglês dos meus tempos de ginásio, num jantar comemorativo de formatura, quando perguntei se era verdade que cinquenta e cinco por cento das palavras no idioma inglês tinham raízes no latim, respondeu-me que o fenômeno se dá não com cinquenta e cinco por cento porém com setenta e cinco por cento das palavras! Então, no quesito influência cultural, da qual o idioma é vanguarda, falharam os bretões.

Não obstante, ao longo dos séculos, mantiveram a estrutura provincial característica, fundamentada na agricultura e pecuária regionais, no ancião curandeiro e chefe local (o *mayor* - percebam aí o latim) e no *shire reeves*, único homem da aldeia dotado de cavalo e armas e, por conseguinte, responsável pela segurança - daí a figura do *xeriff*.

Leis e regulamentos oralmente transmitidos ao longo do tempo, estruturas políticas e autoridades locais, regras oriundas das decisões dos conflitos – eis a importância da jurisprudência – e não de um sistema legal, uma Carta Magna arrancada de João sem Terra e praticamente imutável até hoje: essa a substância do que chamamos de *Common Law*.

As colônias da Inglaterra herdaram tudo isso com algumas diferenças, principalmente nos EUA, cujos estados do sul, na região do Mississippi, sofreram profunda influência do Código Civil napoleônico. O mesmo se pode dizer da província de Quebec, no Canadá, ao largo de todas as demais províncias canadenses que permanecem sob a *Common Law*.

Temos, por conseguinte, a grosso modo, um sistema de *Common Law*, observado na *Commonwealth* e na maioria dos estados nos EUA e das províncias canadenses, em contraste com o sistema da *Civil Law*, em que prepondera a herança romanista, caracterizado pela tendência à codificação das leis e criteriosa definição dos institutos, preocupação com sua origem e harmonização sistemática. A lei tudo prevê, limitada a atuação do juiz à sua mera aplicação.

II. A propriedade, os direitos reais e os contratos

Sabemos todos da curiosidade e dedicação dos juristas romanos com relação às “coisas” e nossa atuação sobre elas, desde os *animi possessionis* e *domini*, passando pela posse até a apropriação. De “coisa” (*res, rei* em latim) deriva o *nomem iuris* “direito *real*” (aquele exercitado *ab persona in re et erga omnes*), de natureza absoluta e exercitável contra todos, em contraste com o direito pessoal, exercitável apenas contra um ou alguns (*e.g.* o direito de crédito).

Pois com a apropriação, exercido o *animus domini*, surge a propriedade, referida como “direito real pleno”, porquanto o mais completo. Composta das faculdades de uso, fruição e disposição, delas, isolada ou combinadamente consideradas, decorrem os demais direitos reais, de âmbito menor.

Sob outro ponto de vista, se o proprietário pode dispor da coisa alienando todas as faculdades (compra e venda ou doação), pode igualmente cedê-las de forma isolada (a faculdade de uso) ou combinada (as faculdades de uso e fruição) de modo a gerar o uso de coisa alheia, o usufruto e a anacrônica enfiteuse (cessão das tres faculdades sem que compra e venda ou doação ocorra), tudo dando ensejo a direitos reais.

E mais: pode ceder não alguma ou algumas das próprias faculdades, quando gera direito real de terceiro em sua coisa, mas tão-somente o seu mero **exercício**. É o que acontece quando loca (cessão onerosa do exercício do uso) ou dá em arrendamento (cessão onerosa do exercício do uso e da fruição) ou comodato (cessão gratuita do exercício do uso ou conjuntamente do uso e da fruição), quando surgem então direitos pessoais e não direitos reais.

Evidente que tudo isso se dá por meio de **contratos**, muito bem assimilados quando a coisa se trata de bem imóvel. Quanto às coisas móveis, com exceção dos veículos terrestres, embarcações e aeronaves – os navios e aeronaves se consideram bens imóveis para algumas finalidades; vejam-se a hipoteca naval (Lei n° 2.180/1954, alterada pela Lei n° 5.056/1966, artigos 92 a 100) e aeronaval (Lei n° 7.565/1986, artigo 141, e Código Brasileiro de Aeronáutica, artigo 138) –, a visibilidade e a compreensão geral são prejudicadas.

Fundamental ainda nos lembrarmos de que o que se aliena (compra e venda ou doação) ou arrenda (licença) é o direito exercido sobre a coisa e não a coisa em si. Caso contrário, em se tratando da mesma coisa, o preço contratado seria também o mesmo, independentemente de ser a coisa objeto de propriedade, usufruto ou posse e de estarem sendo cedidos a propriedade, uma ou algumas das faculdades que a compõem, apenas o exercício desta(s) ou sua mera posse. Pois os preços forçosamente diferentes refletem as maiores ou menores relevância, amplitude e consistência jurídica (exercício e segurança) do direito que se está a ceder.

III- A LPI de 1996 e o sistema (Civil Law)

Partindo das premissas acima, vivendo num país de herança jurídica fundamentalmente portuguesa, com temperos francês e italiano, não obstante a forte influência do direito alemão em nossos direitos civil e judiciário civil, inafastável nossa inserção entre os países perfilados com o sistema da *Civil Law*. Essa nossa característica básica, como depositários finais da estrutura do direito romano, mormente da jurisprudência romana, não é abalada pela influência mais recente do direito norte-americano, seguramente absorvida por nossos institutos do direito societário e pela legislação reguladora do mercado de capitais.

Pois, justamente por isso, e reconhecido o talento dos juristas e legisladores norte-americanos para resolver problemas emergenciais através de leis e regulamentos de momento, sem falarmos na sua habilidade regulatória em matéria corporativa, bancária e financeira, felizmente dispomos de um sistema balizador organizado de altíssima sofisticação em vez de um imenso amontoado de leis (*lato sensu*), regulamentos e atos esparsos, característica, como visto, do sistema da *Common Law*. Penoso seu estudo, a depender da permanente consulta à jurisprudência, assim como penosa sua aplicação, terreno pantanoso em que facilmente se

instala a temida “ditadura do Judiciário”, ainda mais quando difusa a competência para a elaboração legislativa.

Já pensávamos em melhor obviar e simplificar tão tormentosas questões quando, entre outras propostas nossas acolhidas, sugerimos a inserção do artigo 5º na LPI (por óbvio não com a redação final que lá se encontra – não são os direitos que se consideram coisas móveis, senão seus objetos) quando da discussão do anteprojeto ainda no seio da ABPI.

Um segundo problema então, pelo menos entre nós e dentro de nosso sistema, encontra-se resolvido: consideram-se coisas móveis os objetos da propriedade industrial e dos demais direitos dela derivados (o primeiro problema era saber a natureza do direito que se exerceria sobre a criação intelectual, resolvido por Kohler ao propor a propriedade, o que foi amplamente aceito e é, há muito, por todos nós sabido).

Na insuficiência da LPI, basta consultarmos o Código Civil e lá encontraremos as regras gerais aplicáveis à propriedade (artigos 1.260 a 1.276) e à posse (artigos 1.196 a 1.224) de coisas móveis. Cabe observar que nos artigos que compõem a disciplina da posse são contemplados tanto os imóveis quanto as coisas móveis, o mesmo ocorrendo nos artigos 1.275 e 1.276 (da perda da propriedade), todos incidentes onde couberem.

IV. Os obstáculos de ordem jurisprudencial, no sistema da *Civil Law*, aos contratos de licença de *Know How* e tentativa de identificação de um núcleo

De imediato, se a LPI apenas contempla as licenças quando a tecnologia seja objeto de patente e, com algumas limitações, pelo menos, de um pedido de patente, inexistentes ambos, conferentes (a patente) de propriedade industrial e (o pedido de patente) de expectativa de direito de propriedade industrial, resta indagar a respeito da natureza do direito exercido, se é que existe, sobre a tecnologia não patenteada e sequer objeto de um pedido de patente.

Como bem assinalou a dra. Elisabeth Kasznar Fekete naquele painel a que nos referimos no início do presente, se estamos diante de coisa móvel (método indutivo – artigo 5º da LPI) e se não é ela objeto de propriedade (industrial), com visão sistemática somente poderia ser ela objeto de posse. Há de haver algum direito exercitável sobre a “coisa móvel” e ele deve ter “nome” e características próprias, além de ações que o tutelem. Se temos coisa móvel e

propriedade industrial, na falta desta (propriedade) somente nos resta a “posse industrial” à vista da total impertinência dos demais direitos e institutos. Detenção passa a quilômetros de distância, situação bem sabida da relação de fâmulos da posse com a coisa (e. g. contrato de depósito – o depositário não é possuidor, senão detentor na medida em que não usa nem frui da coisa depositada – Código Civil, artigo 1.198).

Aí os sapatos e tomates já começam a ser lançados em direção ao orador pelos romanistas e civilistas mais vetustos. Posse seria um “estado de fato tutelado” e exercitável apenas no mundo material. Tecnologia, enquanto apenas concebida e ainda na cabeça dos inventores, é “algo” puramente abstrato. Jamais poderia ser considerada “coisa” para merecer o exercício de posse.

Mas não é menos verdade que a tecnologia patenteada, nas mesmíssimas condições – enquanto não materializada em “produto” no mercado – trata-se daquele mesmo “algo” puramente abstrato. E as patentes são concedidas e geram propriedade (industrial) independentemente de estar ou não a tecnologia materializada. E, se é objeto de propriedade (Kohler), como não ser objeto de posse antes do surgimento do direito real pleno?

Para tais questões as soluções decorrem da ficção jurídica (como as citações e intimações por edital) e de iniciativa provocada por determinado interesse. Se público o interesse, a solução, mesmo quando necessário o uso da ficção, é célere; se privado, mas dotado de repercussão geral (conceito emprestado da nova disciplina do recurso extraordinário), jurista e legislador são instados a dedicar a atenção possível ao enigma o quanto antes.

Bem, já temos o artigo 5º da LPI e podemos, em retribuição, atirá-lo na vetusta e engessada plateia lançadora de tomates...

O enigma consiste em acomodar no sistema e na herança romanista o conceito de posse imaterial, ao lado da propriedade imaterial. Aliás, aí mesmo já encontramos um auxílio: se admitimos a propriedade imaterial, por que impossível seria a admissão da posse imaterial? E, desde o Código Civil de 1916, entre nós prevalece a teoria objetiva da posse (Jhering – a posse não exige o *animus domini* – a intenção de ser dono – nem o poder físico sobre a coisa, priorizada sua mera utilização econômica), também prestigiada pelo Código Civil de 2002. A exceção se dá quanto ao instituto do usucapião, em que se perquire acerca do *animus domini* do

possuidor e que, por conseguinte, guarda ainda influência da teoria subjetiva da posse (Savigny).

Mas, já nos perguntamos há algum tempo: se viáveis a posse imaterial e a licença de *know how*, como o licenciado devolveria a “coisa” findo o prazo contratual?

Estranha a indagação que pode perfeitamente ser formulada igualmente quanto às licenças de patente. Afinal, trata-se de conhecimento. Como cedê-lo temporariamente e recuperá-lo integralmente após certo prazo sem que nenhum resquício permaneça com o licenciado? Como arrancá-lo (o conhecimento) não “das mãos”, mas do cérebro das pessoas naturais que o recebam por força das circunstâncias e das partes, geralmente empresas, envolvidas no licenciamento?

Percebemos de pronto que o sistema de patentes comporta ficções, tratando-se de solução para o problema da geração de tecnologia diante do interesse geral. Pois ao Estado e à coletividade não interessa a concessão de monopólios. Mas concedem-no, com eficácia temporária, ao outorgar a patente, em troca da tecnologia patenteada que será disponibilizada a todos uma vez extinto o direito. E aí também podemos observar o estímulo à atividade inventiva por meio da proteção legal ao monopólio concedido.

Ora, então fundamentalmente relevante é a qualidade do interesse quanto à tecnologia e o grau de essencialidade desta. Se esta desaguar em produtos de natureza supérflua, ainda que largamente consumidos, pouco importa ao Estado a tecnologia envolvida e se ela é objeto de patente ou mantida em regime de segredo.

E aí por que proibir a licença (arrendamento, se onerosa; comodato, quando gratuita, ambos contratos a termo – cessão temporária do mero exercício das faculdades de uso e fruição, se a tecnologia for objeto de patente; cessão temporária do mero exercício da posse, onerosa ou gratuita conforme a vontade das partes, quando se tratar de tecnologia sob regime de segredo) na ausência de interesse público, ainda que diante de fortíssimo interesse privado em obter o monopólio para afastar a concorrência?

Ao contrário, caso o desiderato da tecnologia seja produto essencial, o Estado tem todo interesse em conceder a patente para que aquela (a tecnologia) torne-se acessível após a expiração desta (a patente). E, dependendo do grau momentâneo da essencialidade do produto patenteado e/ou de abusos perpetrados por meio do monopólio patentário, o Estado pode mesmo

intervir de forma radical, vindo a interromper a eficácia da patente que ele próprio concedeu (fenômeno referido vulgarmente por “quebra de patente”) ou impor a chamada licença compulsória, possível ainda a desapropriação em casos extremos.

Exemplos devem facilitar a metabolização do raciocínio: há quantas décadas, mundo afora, o mais célebre refrigerante do gênero “cola” é fabricado e distribuído ao redor do planeta, por fábricas locais, sem que sua fórmula seja objeto de patente? Se o fosse, já teria caído há muito em domínio público. Qual a natureza do interesse, seja quanto à proteção através de patente, que jamais foi requerida, seja através do sistema do segredo, afinal escolhido? Não há dúvida de que se trata do mais privado dos interesses, a envolver cifras bilionárias.

Se não há patente, evidente que dentro do amplo contrato formatado, a envolver fabricação, distribuição, comercialização e manipulação do xarope básico, embutido dentro da licença de uso de marca, ou ao lado desta, encontraremos, sem sombra de dúvida, licença de tecnologia patenteável no Brasil a partir da LPI de 1996, porém não patenteada em qualquer país. E qual a diferença jurídica, no ponto que nos interessa, se o contrato for amplo, multifacetário como a franquia, ou específico?

Entretanto, diante de patentes de medicamentos essenciais no combate a determinadas doenças, geralmente gravíssimas, ou de sua necessidade dramática e inadiável em face de situações epidêmicas, o que pulula é o interesse público, perante o qual a indiferença gerada pelo primeiro exemplo não pode se repetir.

Para o articulista, a esta altura, o ovo-de-Colombo repousa na perquirição a respeito do interesse envolvido. Quanto mais público este, mais essencial a patente, com sua múltipla natureza (proteção temporária dos interesses do titular, domínio público uma vez extinta a patente e incentivo à atividade inventiva). Quanto mais privado, menor a relevância da troca patente/disponibilização da tecnologia, atuando o Estado apenas na proteção dos interesses, por vezes extremamente relevantes do ponto de vista econômico, do titular e absolutamente desimportante o que receberá a coletividade quando da expiração da patente. Do silogismo podemos ainda extrair que a segunda situação é a inspiradora do sistema de proteção por meio do segredo. Ou seja: é o interesse privado o verdadeiro beneficiário e mantenedor do sistema do segredo.

Mas como compelir o patenteamento quando a tecnologia é de interesse público? Trata-se de faculdade legal e não de dever jurídico. E como saberemos da existência da tecnologia enquanto mantida em segredo?

Agora podemos ver com mais nitidez as razões que nos levaram a enaltecer a banca de expositores naquele painel do XXX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Dra. Cândida Caffé, tudo indica admiradora da maior liberdade para contratar e da visão pragmática experimentadas dentro do regime da *Common Law*, brandindo ainda o princípio constitucional da reserva legal; dr. André Fontes, sob o ângulo de visão da Magistratura e fortemente inspirado pelo interesse público, contrapondo a intervenção do Estado, indesejável na ótica mais liberal porém por vezes imperativa em certas circunstâncias (interesse e/ou necessidade pública ou exercício abusivo da propriedade industrial); e dra. Elisabeth Kasznar Fekete tentando tudo isto acomodar em nossa herança romanista e no sistema da *Civil Law*. Parece até que ensaiaram a divisão do tema pelas respectivas interferências, diversas mas amalgamadas.

V. Argumentos facilitadores

Tomando todo o cuidado de manter o advogado afastado (o comprometimento com os interesses da clientela e a ansiedade pelos honorários sempre perturbaram a atividade do advogado metido a jurista doutrinador), podemos trazer justamente o exemplo protagonizado pelo talvez mais genial advogado patricio, Rui Barbosa, e pelo nosso maior civilista, Clovis Bevilacqua. Em conjunto, antes do advento do mandado de segurança em 1934, requereram ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus preventivo para que tomassem **posse**, em 1 de janeiro de 1917, **dos cargos** de governador e vice governador do Estado do Amazonas, o general de divisão Gregório Taumaturgo de Azevedo e o coronel Francisco Ferreira Lima Bacuri.

Do que precisava Rui Barbosa? De ferramenta processual que possibilitasse pedido com atendimento liminar e do apoio de civilista do quilate de Clovis Bevilacqua a melhor viabilizar a aventura. Não se atreveram a ajuizar interdito possessório (muito recente o Código Civil de 1916, por onde passou à vontade Clovis, e ainda incipientes as compatibilizações com o direito processual). Mas tiveram coragem suficiente para sustentar que **cargo, ainda mais público, era**

passível de posse e formular pedido de *habeas corpus* que admite atendimento liminar. E não se tem notícias de que foram alvos de tomates (arremesso de sapato é prática mais recente)...

Até hoje toma-se **posse de cargo**, “algo” da mais pura abstração, e utiliza-se uma cadeira (em certos casos um trono), uma faixa, uma coroa, um anel ou qualquer símbolo bem concreto para que, ainda que subliminarmente e sem consciência dos motivos, se realize o apossamento. Aliás, não esqueçamos da teoria objetiva da posse e daquela muito adequada priorização da utilização econômica da “coisa”...

No direito do autor somos ainda mais radicais na ficção. A propriedade surge da criação, independentemente de qualquer registro que, disponibilizado, serve mais para facilitar a prova daquela (criação). Não me consta haver discussão sobre a possibilidade do autor licenciar a obra antes de sua materialização. Algum obstáculo ao contrato de edição e/ou de reprodução de obra musical? Do que se trata? Da combinação de sons emanados de instrumentos musicais às vezes combinados com voz ou vozes. Material será o vinil ou o CD. Mas e quando gravada em formatos MP3 e MP4 em um *pen drive* ou *iPod* e acessada pelo usuário através de um computador e/ou fones de ouvido? O ar pelo menos é bem sentido nos pulmões e, quando vento, por pele e cabelos.

E quando a autoria envolve personagens e/ou textos? De concreto apenas a revista ou livro ainda a ser editados. Veda-se a licença antes da impressão? Óbvio que não. Ao contrário, a regra é que o contrato seja firmado antes da materialização do veículo ou repositório físico da obra. Em se originando a propriedade autoral da criação, *ab ovo* portanto, não se está diante do resultado de uma grande convenção que se utiliza da ficção jurídica para atender a interesses privados, a meio caminho do interesse público na medida em que imenso o número de autores no universo da arte?

Parece que aí afastamos a figura da posse, como se suprimida do mundo jurídico tivesse sido, e partimos logo para a utilização da propriedade como ferramenta destinada à proteção do direito e à viabilização dos contratos para a exploração da obra. E ainda por cima é ela (a propriedade autoral) dispensada do registro público. Mais fácil se admitir a posse autoral com tratamento idêntico ao da propriedade, como de propriedade se tratasse.

VI. Argumentos contrários

Na *Commonwealth* “tomar posse” é *to take office* ou *to take over*. Desde a debandada dos romanos até hoje, sem as confusões sofisticadíssimas do baiano Rui e do cearense Clovis, pouca importância lá se dá a filigranas jurídicas, como consideram tais questões. Portanto, em suas fronteiras, o licenciamento de *know how* não enfrenta os problemas de fundo por nós experimentados.

Mas, ainda que se queira romper com os grillhões da *Civil Law*, sistema encadeado e obstaculizador de certas iniciativas, para aderir correndo à *Common Law*, passar a trabalhar com conceitos bem mais simples (alguém “tem” “algo” de valor econômico e quer “vender” ou “alugar” para terceiro interessado): *ownership, possession, holding or fruition of a property or right* etc... e sair firmando contratos de licença de *know how*, apresenta-se indispensável prévia meditação. Se a licença for não exclusiva para, digamos, trinta (poderiam ser em tese mais) licenciados por dez anos (também em tese o prazo poderia ser maior), encerrado o contrato manteria a tecnologia objeto da licença **novidade absoluta** de modo a ainda poder merecer patenteamento?

E, se de tecnologia mantida sob segredo tratamos, parece evidente que sua transmissão ao licenciado jamais se dará por completo. Mais uma vez lançamos mão do exemplo daquele mundialmente célebre refrigerante. Em certo momento do processo apenas os técnicos da licenciante manipulam a fórmula, eternamente desconhecida dos “licenciados” locais. Não se aperfeiçoaria o contrato, ainda mais na visão daqueles que o consideram compra e venda ou doação (pela transmissão do conhecimento, impossibilidade de sua devolução e sua manutenção no cérebro – memória e experiência – de cada indivíduo que o recebeu no curso da licença). Interessante notar que, sob tal ótica (contrato de compra e venda ou doação), o *know how* somente poderia ser objeto de propriedade, ainda que, por óbvio, patente não tenha sido requerida muito menos concedida.

Em não havendo patente, tudo o que dissemos é absolutamente irrelevante para as partes de contratos locais, aqui firmados e cumpridos. Para que submeter o instrumento a registro no INPI? Não há patente em cuja “margem” seja o contrato “averbado”. E, segundo o artigo 221 do Código Civil, uma vez observados os requisitos formais e materiais para sua validade e eficácia e assinado o instrumento, estariam as partes obrigadas entre si independentemente de qualquer registro. Levar o instrumento a registro público objetiva a eficácia do contrato perante terceiros e (obrigatoriamente no INPI) a viabilização da dedutibilidade fiscal dos *royalties*.

Mas e quanto aos contratos internacionais, com licenciante estrangeiro? Sem o registro no INPI impossível a obtenção da autorização do Bacen para a remessa dos *royalties* e dedutibilidade fiscal destes.

Sob outra ótica, permitindo o segredo a manutenção da exclusividade da tecnologia indefinidamente (enquanto não divulgada licita ou ilicitamente), a admissão do seu licenciamento à margem do patenteamento (o que possibilitará a exploração econômica do *know how* também sem qualquer prazo definido) fere de morte o sistema de patentes. Para que patentear?

E os “possuidores” do *know how*, ainda que eventualmente essencial à luz do interesse público por força da aplicação do produto resultante, sem patente nada transfeririam jamais, ou em prazo útil, à coletividade.

Surge assim um paradoxo, mesmo no sistema da *Common Law*, que congrega países do dito primeiro mundo, de economias pujantes e principais interessados no sistema de patentes por gerarem e exportarem continuamente tecnologia. Provavelmente, se algum de seus juristas estivesse presente em nosso painel no Seminário da ABPI, imensa dificuldade enfrentaria para compreender o que discutíamos e, com certeza, perguntaria: *Paradox? Which paradox?*

VII. Sugestões, se é que se pode sugerir alguma coisa

Diante de tais constatações, podemos concluir que, à primeira vista, uma solução conciliadora demandaria disciplina legal mais elástica ou liberal para a tecnologia geradora de supérfluos.

Uma vez envolvidos apenas o interesse privado e tecnologia geradora de processos e/ou produtos não essenciais (lembrando que os produtos de consumo, para sua disponibilização no mercado, demandam licenças de diversos órgãos públicos de vigilância e fiscalização), considerados ainda:

- o desinteresse da coletividade em receber esse tipo de tecnologia,

- o desejo do “possuidor” da tecnologia em prolongar ao máximo sua exclusividade – o que o segredo lhe assegura – mas correndo o risco de sua desautorizada divulgação,

- a consciência deste de que as ações destinadas à proteção da tecnologia patenteada não o socorrerão, restando-lhe apenas o tormentoso aparato do instituto da concorrência desleal, especificamente as soluções legais para a violação do segredo de fábrica ou de negócio, e

- por fim, tudo isto acomodado, de alguma forma, dentro de nossa legislação fiscal e de remessa de divisas,

quem sabe poderia o legislador liberalizar o contrato, deixando às partes auferir-lhe as vantagens e assumir os riscos inerentes a cada uma? Acredito que a inclusão de um ou poucos artigos na LPI, na legislação fiscal e nos regulamentos do Bacen seria desejável para que se espansassem as dúvidas e não se renovasse a tormentosa discussão na doutrina e na jurisprudência.

Mas o incômodo persiste já que tudo isso se passa no campo das liberdades individuais. Não há como o Estado intervir para compelir ou meramente aconselhar a adoção da proteção da patente ou do regime de segredo pelo interessado.

A dizer mais não me atrevo. Aguardemos, com ansiedade, pelos comentários e propostas dos mais preparados.

Clássicos da Propriedade Intelectual

Tradução
Sobre a ilegalidade da reimpressão de livros
Immanuel Kant

Comentários à tradução

A invenção dos tipos de prensa móveis e as melhorias no processo de impressão introduzidas por Johannes Gutenberg revolucionaram o sistema de produção de livros. O avanço tecnológico somado a transformações econômicas e sociais significantes, não só democratizaram o uso dos livros, mas também emprestaram a eles destacado valor econômico. De fato, é na indústria de impressão onde notamos um dos primeiros sinais de um processo de organização que culminou com a produção capitalista.

Aquilo que agrega valor econômico reclama mais cedo ou mais tarde por proteção jurídica. E assim ocorreu com os livros. O processo de impressão e de comercialização exigia investimentos financeiros consideráveis, que eram colocados em risco frente à possibilidade da reimpressão desautorizada por terceiros. Não surpreende, então, que o primeiro clamor de proteção jurídica que hoje entendemos denominar como *proteção autoral* tenha sido dirigido à proibição da reimpressão de livros.

Com a formação das sociedades organizadas em unidades territoriais, o *Estado* (e não mais a Igreja, como ocorria no período da Idade Média) passou a centralizar em suas mãos as competências relativas a cultura, conhecimento e relações comerciais. Movidos por interesses políticos, o Estado absolutista e o mercantilista procuraram incentivar a economia, a ciência e a cultura, garantindo, aos empresários que assumiam o risco de produção de edições, concessões de proteção individual por meio dos chamados *privilégios*.¹⁻²

A concessão de privilégios, porém, era medida aplicada a casos excepcionais. Isso porque naquele tempo nem toda a impressão estava sujeita à concorrência, uma vez que os mercados eram regionais e não havia profusão de oferta de impressores. Por outro lado, a regra

¹ Este, inclusive, o sentido de “privilégio”, do latim *privus*, particular e *lex*, lei.

² Sobre esta transformação vide SIEGERIST, apud GRAU-KUNTZ, Karin, *Direito de Autor – Um Ensaio Histórico*, Revista Da EMARF nº 13.

(portanto salvo exceções) não era a concessão de privilégios gerais, mas sim a de privilégios para a impressão de obras determinadas. O risco da reimpressão fazia, assim, geralmente, parte do cálculo do empreendimento.

A legitimidade da “cultura da cópia” se esvaía a medida que os mercados cresciam e interagiam entre si; da mesma forma, a proteção por meio do privilégio – suficiente numa estrutura econômica descentralizada – se revelaria cada vez mais ineficaz diante do crescimento do mercado.

E aqui chegamos ao momento histórico em que Kant escreveu o texto a seguir traduzido para o português. O mercado pedia proteção contra a reimpressão de livros, e o filósofo alemão se propôs oferecer uma solução jurídica a esse problema.

O raciocínio proposto por Kant quanto à reimpressão de livros teve por objeto central a preocupação com os interesses do editor, e não com os do autor. Este último desponta no raciocínio do filósofo como um mero elo, necessário para a legitimação da proteção que caberia ao editor em relação ao reimpressor de seus livros.

Também é interessante observar que Kant não cogitava proteção jurídica contra a reprodução de uma obra de arte que, ao contrário da obra literária (por ele considerada como discurso, fato que permitia a distinção entre obra e exemplar), seria um mero produto de uma ação.

Com a devida vênia àqueles que pretendem encontrar em tempos longínquos as origens do direito de autor, são trabalhos como os de Kant que logram demonstrar não só o quão recente e moderna é a noção da proteção das obras intelectuais, mas também as razões que levaram ao desenvolvimento do instituto jurídico da proteção autoral, que em momento algum puderam ser descritas como de natureza ideal.

Karin Grau-Kuntz

Sobre a ilegalidade da reimpressão de livros*

*Immanuel Kant***

Sumário

I. Dedução do direito do editor em confronto com o do reimpressor

Prova da premissa maior

Prova da premissa menor

II- Refutação do pretense direito do reimpressor em confrontação com o direito do editor

Prova da premissa maior

Prova da premissa menor

Consideração geral

Aqueles que compreendem a edição de um livro como o exercício da propriedade sobre um exemplar (pode ser que ele tenha chegado às mãos de seu detentor como manuscrito do autor ou como uma edição de um editor anterior), e que apesar disto, em seguida ainda pretendem, alegando a reserva de determinados direitos do autor ou do editor por ele investido, restringir o seu uso afirmando não ser permitida a reimpressão, não lograrão jamais alcançar o seu objetivo. Pois, independentemente da reimpressão, a propriedade do autor sobre os seus

* Título original: *Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks*, publicado pela primeira vez no *Berlinische Monatsschrift* 5 (1785), páginas 403 bis 417. Tradução: Karin Grau-Kuntz. As palavras entre colchetes e destacadas em itálico foram introduzidas pela tradutora para facilitar a compreensão do texto.

** Professor Dr. Immanuel Kant, Königsberg

pensamentos (quando, de plano, se pressupõe poder ela gerar efeitos jurídicos externos) permanece com ele; e porque nem mesmo por conveniência poder-se-ia admitir um consentimento explícito de restrição desta propriedade em relação aos compradores de livros;³ então quanto menos seria possível crer que aquela mera presunção bastaria para arguir essa obrigação?

Eu penso ter razões para considerar a edição não como um comércio de mercadoria procedido em nome próprio, mas antes como o exercício de um negócio em nome de um terceiro, nomeadamente, em nome do autor e, assim sendo, poder demonstrar a ilegalidade da reedição de forma simples e clara. O meu argumento está contido em raciocínio lógico que comprova o direito do editor o qual, por sua vez, refutará a pretensão do reimpressor.

I. Dedução do direito do editor em confronto com o reimpressor.

Quem conclui o negócio de um terceiro em nome daquele e, apesar disto, o faz em contradição com a vontade daquele, deve abrir mão àquele, ou ao seu procurador, de todas as vantagens que daí possam ter resultado e restituir todos os danos que sejam causados ao primeiro ou ao segundo *{ao autor ou ao seu procurador}*. Assim, o reimpressor é aquele que conduz o negócio de um terceiro (do autor) etc. E, nesse sentido, está obrigado em relação àquele ou ao seu procurador etc.

Prova da premissa maior

Uma vez que o negociante inoportuno age de forma não autorizada em nome de um terceiro, então ele não tem direito algum à vantagem que resulta deste negócio; pelo contrário, aquele, em nome do qual ele leva a cabo o negócio, ou um outro procurador nomeado em relação de confiança por este último *{pelo titular originário do direito}*, tem o direito de se apropriar desta vantagem como fruto de sua propriedade. E ainda, porque o negociante, ao interferir ilegitimamente no negócio alheio lesa o direito do proprietário, ele então deve, necessariamente,

³ Ousaria um editor, quando da aquisição da obra impressa vincular cada um *{dos compradores}* à condição de ser acusado de apropriação indébita de um bem de terceiro confiado a ele, se por sua culpa ou desatenção o exemplar viesse a ser usado para fins de reedição? Dificilmente alguém acordaria com tais condições, posto que desta forma ele se sujeitaria a todos os tipos de inconvenientes de investigações e responsabilidade. A edição ficaria atravessada em sua garganta.

ressarcir todos os danos. O que se afirma se deixa concluir, sem dúvida nenhuma, dos conceitos elementares do Direto Natural.

Prova da premissa menor

O primeiro ponto da premissa menor é: o editor conduz através do processo de edição o negócio em nome de um terceiro. Aqui a questão está vinculada ao conceito geral de um livro ou de um escrito, ao trabalho de um autor, e ao conceito geral de editor (seja ele autorizado, ou não): se o livro é uma mercadoria que o autor pode oferecer comercialmente ao público de forma direta ou indireta, ou seja, *{algo}* que ele pode transmitir com ou sem a reserva de determinados direitos, ou se, ao contrário, se trata da simples utilização de suas forças (opera), em relação à qual ele poderá acordar (concedere), porém jamais transferir (alienar) e, ainda: se o editor conduz um negócio próprio e em seu nome, ou se ele conduz um negócio não próprio em nome de um terceiro. Através do livro, como escrito que é, o autor fala ao leitor, e aquele que o imprimiu não fala através de seu exemplar em nome próprio, mas antes apenas em nome do autor. O editor apresenta o autor publicamente enquanto aquele *{o autor}* fala e apenas transmite o discurso ao público. O exemplar deste discurso, seja ele escrito a mão ou impresso, poderá pertencer a quem quer que seja; também poderá ser objeto de utilização própria, ou objeto de um ato comercial, *{i.e}* um negócio que todo o proprietário pode realizar em nome próprio e da forma que mais lhe aprouver. Já fazer alguém falar publicamente, *{i.e}* levar seu discurso ao público, significa falar em seu nome e, ao mesmo tempo, dizer ao público: “Através da minha pessoa um escritor deixa portar, ensinar etc. literalmente isto ou aquilo. Eu não respondo por nada, nem mesmo pela liberdade que alguém se permite ao falar ao público através da minha pessoa; eu sou apenas o intermediário que o reporta *{o discurso}* a vocês”, e isto é, sem dúvida, um negócio em nome de um terceiro e que jamais poderia ser realizado como próprio (como do editor). É verdade que o editor adquire a possibilidade de levar em seu próprio nome o instrumento mudo de um discurso do autor ao público,⁴ mas levar ao público

⁴ O livro é o instrumento através do qual se leva um discurso ao público e não apenas *{um instrumento que leva}* um pensamento ao público, como uma pintura, uma representação simbólica de uma ideia ou acontecimento. Disto se retira a noção mais essencial, *{i.e}* que não é uma coisa aquilo que é comunicado, mas antes uma *opera* *{a palavra latina é usada no original alemão}*, nomeadamente discurso e, de fato, literalmente. Assim, por ser designada como seu instrumento mudo, eu o distingo daquilo que o discurso transmite através de seus sons como, por exemplo, um megafone, *{aqui representado pela}* boca de terceiro.

através da impressão o discurso pensado e, desta forma, apresentar-se como aquele através do qual o autor lhes fala *{ao público}*, ele só poderá fazer em nome de um terceiro.

O segundo ponto da premissa menor é: o reimpressor não conduz apenas o negócio sem autorização do proprietário (do autor), mas até mesmo contra a sua vontade. Pois, posto ele apenas ser reimpressor, uma vez que se intromete no negócio de um terceiro, *{terceiro}* autorizado a editar pelo próprio autor, então se coloca a questão se o autor poderia conferir e autorizar as mesmas prerrogativas a um terceiro. Mas é evidente que no momento em cada um dos dois, *{i.e.}* o primeiro editor e aquele que posteriormente se arroga da edição (o reimpressor), pretendem conduzir o negócio do autor voltados a um único e mesmo público, o trabalho de um deverá fazer inútil o do outro e deverá causar danos a ambos e, por consequência, um contrato do autor com o editor que contenha a reserva de poder permitir que além desse um outro edite a obra é impossível e, neste sentido, o autor não teria competência para autorizar nenhum terceiro (como reimpressor), isto é, não se poderia nem mesmo presumir esta por aquele *{a licença pelo autor}* e, por esta razão, a reimpressão é um negócio totalmente contrário à vontade do proprietário e, apesar disso, realizado em seu nome.

Desta razão também se conclui não ser o autor, mas sim o editor por ele autorizado, aquele que sofre a lesão. Pois, uma vez ter ele cedido inteiramente e sem reserva o seu direito ao editor, para que este o administre em relação ao público e, além disso, que o disponha de outra maneira, então apenas este *{o editor}* será o proprietário da sua condução comercial *{do direito do autor}*, e o reimpressor causa um dano em relação ao direito do editor e não em relação ao direito do autor. Mas porque esse direito relativo à condução de um negócio pode ser levado a cabo com a mesma pontual exatidão por um terceiro – no caso de nada especial ter sido acordado –, ele não pode ser considerado como inalienável (*ius personalissimo*); então o editor tem a prerrogativa de ceder seu direito de edição a um terceiro, posto ser ele proprietário da procuração, e tendo o autor autorizado, então aquele que assume o negócio de segunda mão não é reimpressor, mas antes legítimo procurador do editor, *i.e.* *{ele}* é aquele ao qual o editor investido pelo autor cedeu sua procuração.

II - Refutação do pressuposto direito do reimpressor em confrontação com o direito do editor

Ainda resta responder a seguinte questão: se o fato do editor se dirigir ao público para alienar a obra do seu autor não teria por consequência, que da transmissão da propriedade do

exemplar também tenha sido transmitida a autorização do editor (e, com isso, também a do autor que o autorizou) para qualquer utilização da mesma e, assim, também para a reimpressão da mesma, apesar de isso poder gerar uma situação incômoda. Pois talvez o editor tenha sido atraído pela vantagem de assumir o negócio a seu risco, sem excluir o adquirente* dessa possibilidade por meio de um contrato explícito, porque esse poderia ter desistido do negócio. Eu demonstro com o seguinte raciocínio que da propriedade do exemplar não nasce este direito:

- {*Premissa maior*} Um direito afirmativo pessoal em oposição a um outro não poderá jamais ser consequência da propriedade de uma coisa.

- {*Premissa menor*} O direito de editar é um direito afirmativo pessoal.

- {*Conclusão*} Logo ele {*o direito de editar*} jamais poderá ser deduzido apenas da propriedade de uma coisa (do exemplar).

Prova da premissa maior

Da propriedade sobre uma coisa desponta sem dúvida integrado um direito negativo de resistência contra qualquer um que pretenda se opor à minha utilização da coisa da forma que mais me aprouver; porém, da mera propriedade não pode decorrer um direito afirmativo em relação a uma pessoa de exigir dela que cumpra algo em relação a mim, ou que se ponha de alguma forma a meu serviço. É certo que se poderia incluir esta última possibilidade no contrato por meio de uma cláusula particular, onde se estabeleceria, por exemplo, que ao comprar uma mercadoria o vendedor deve remetê-la sem cobrar custos de remessa a um determinado lugar. Mas, então, o direito de a pessoa cumprir algo em relação a mim não decorre da mera propriedade sobre a coisa comprada, mas antes de um contrato particular.

Prova da premissa menor

Aquele que pode dispor a seu bel prazer e em seu próprio nome de alguma coisa tem um direito sobre ela. Porém, o negócio que só pode ser conduzido em nome de um terceiro é um negócio conduzido de tal forma, como se através dele o próprio terceiro estivesse negociando, restando este {*o terceiro*} obrigado (quod quis facit per alium, ipse fecisse putandus est). Então,

* Kant se refere aqui ao negócio que o editor faz com o comprador do exemplar.

o meu direito de conduzir o negócio em nome de um terceiro é um direito afirmativo pessoal, nomeadamente o de obrigar o autor em relação ao negócio, para que preste alguma coisa, vale dizer, a responder por tudo aquilo que faz através da minha pessoa, ou por tudo aquilo a que se obriga através da minha pessoa. A edição é um discurso ao público (através da impressão) {*conduzido*} em nome daquele que redigiu o discurso e, por consequência, é um negócio conduzido em nome de um terceiro. Assim, é um direito cujas prerrogativas são contrapostas em relação a uma pessoa, e não limitado à mera faculdade de defesa da utilização ao bel prazer de sua propriedade em relação àquele, mas antes de obrigá-lo a reconhecer como próprio e assumir a responsabilidade de um determinado negócio conduzido em seu nome pelo editor – e, por consequência, é um direito afirmativo pessoal.

O exemplar, aquilo que o editor imprime, é uma obra (opus) do autor que passa a pertencer ao editor a partir do momento em que este a tenha adquirido na forma manuscrita ou impressa, para fazer com ela tudo o que bem desejar e tudo o que pode ser feito em seu próprio nome, pois isto é um pressuposto de um direito perfeito sobre uma coisa, i.e. da propriedade. Porém, aquele tipo de uso que ele apenas poderá fazer em nome de um terceiro (nomeadamente em nome do autor) é um negócio (opera) que aquele {*o autor*} conduz através do proprietário do exemplar {*o editor*}, {*negócio*} que além da propriedade exige ainda um contrato particular. Então, a edição de livros é um negócio que só pode ser conduzido em nome de um terceiro, nomeadamente o autor, que o editor apresenta através de sua pessoa como aquele que fala ao público e, assim sendo, ele não pode ser parte do direito que advém da propriedade de um exemplar, mas apenas pode surgir legitimado de um acordo particular com o autor. Aquele que imprime sem estar legitimado por um contrato deste tipo firmado com o autor (ou, no caso deste já ter acordado com um terceiro, aqui o verdadeiro editor, sem contrato com este último) é o reimpressor, que prejudica o editor legítimo e deve ressarcir todos os danos a ele causados.

Consideração geral

Que o editor conduz seu negócio não apenas em seu próprio nome, mas também no nome de um terceiro⁵ (nomeadamente do autor), e uma vez que sem a autorização daquele {do autor} não poderia ele nem mesmo conduzir o negócio, se deixa confirmar por determinadas obrigações que, por reconhecimento geral, são determinadas ao editor. Se o autor, após a entrega de seu manuscrito ao editor para impressão, este restando obrigado em relação aquele, viesse a falecer, então aquele {o editor} não estaria livre da obrigação de tratar o manuscrito como sua propriedade, mas antes o público teria, na falta de herdeiros, o direito de obrigá-lo a abrir mão de seu direito forçando-o a entregar o manuscrito a outro que se ofereça a editar. Pois havia um negócio que o autor também desejava concluir através dele com o público, para o qual ele se oferecia como negociante. O público também não tinha necessidade de conhecer essa promessa do autor, muito menos de aceitá-la, posto ser ele titular deste direito em relação ao editor ({direito} a uma prestação) já em razão de Lei. Pois aquele {o editor} é proprietário do manuscrito sob a condição de usá-lo em um negócio do autor com o público, obrigação que persiste mesmo que cessada em relação ao autor pelo advento de seu falecimento. Aqui não se caracteriza um direito do público em relação ao manuscrito, mas antes um negócio com o autor. Se o editor, após o falecimento do autor, editar a obra daquele mutilando-a ou falsificando-a, ou editando um número não suficiente de exemplares para satisfazer a procura {pela obra}, então o público está legitimado a constrangê-lo a manter maior correção ou aumentar da tiragem da edição e, caso ele assim não proceda, de resolver a questão de outra forma. Isto tudo {que se afirma} não seria possível se o direito do editor não fosse derivado de um negócio entre autor e público, que ele conduz em nome daquele {do autor}. Porém, a essa obrigação do editor, obrigação que se presume aceita, deverá também corresponder outro direito, nomeadamente o direito a tudo que não poderia ser satisfeito sem aquela obrigação. Este direito se caracteriza pelo exercício exclusivo do direito de edição, posto que a concorrência feita por outros em relação ao seu negócio tornaria praticamente impossível a condução do mesmo. A obra de arte, diferentemente, como coisa que é, pode, a partir de um exemplar da mesma adquirido legitimamente, ser copiada, remodelada, e as cópias da mesma podem ser levadas ao mercado sem a necessidade da autorização do autor de seu original, ou daqueles artesãos dos quais ele se

⁵ Quando o editor é ao mesmo tempo autor, então ambos os negócios são distintos, e ele edita na qualidade de um empresário aquilo que escreveu na qualidade de estudioso. Mas deixando esta hipótese de lado e concentrando-nos na discussão apenas aos casos quando o editor não é ao mesmo tempo autor, será fácil, posteriormente, estender a dedução também a este caso.

serviu para a elaboração de sua ideia. Um desenho traçado por alguém, ou aplicado no cobre por um terceiro, ou que se deixa materializar em uma pedra, metal ou gesso poderá ser impresso ou fundido por aquele que comprou este produto e, assim, oferecido publicamente, da mesma forma que alguém pode fazer com uma coisa sua e em seu próprio nome, sem a necessidade da autorização de um terceiro. A dactiloteca de Lippert pode ser copiada e colocada à venda por qualquer um que possua a mesma, sem que seu inventor possa lamentar a intromissão em seu negócio. Pois ela é um negócio (*opus*, e não *opera alterius*) que qualquer um que a possua pode alienar sem que nem mesmo seja necessário mencionar o nome do autor, e ainda também copiá-la e usá-la em seu próprio nome como própria e no comércio público. O escrito de um terceiro é, porém, o discurso de alguém (*opera*), e aquele que o edita só pode falar ao público em nome desse terceiro e sem que com nada contribua de si, a não ser fato do autor ter algo a discursar ao público através dele (*Impensis Bibliopolae*). Pois é uma contradição discursar em seu próprio nome apesar de por sua própria indicação e por questionamento do público dever tratar-se do discurso de um terceiro. Então, a razão porque todas as obras de arte de um terceiro podem ser copiadas para serem oferecidas ao comércio público, enquanto que os livros que já tem seus editores determinados não podem ser reeditados, consiste no seguinte: as primeiras são obras (*opera*), enquanto que as segundas são ação (*operae*); aquelas são como coisas que existem em si mesmas, cada uma delas são coisas que existem por si só, essa *{a opera}*, porém, só pode ter sua existência em uma pessoa. Consequentemente, essas últimas pertencem exclusivamente a pessoa do autor,⁶ e este tem o direito inalienável (*ius personalissimum*) de falar sempre ele mesmo através de qualquer outro, isto é ninguém poderá discursar ao público com o mesmo discurso, a não ser em seu nome (do autor). Se, porém, o livro de um terceiro é modificado (abreviado, multiplicado ou transformado) de tal forma a até mesmo levar a uma injustiça, ao publicá-lo em nome do autor do original, então a modificação feita no nome do próprio do editor não caracteriza uma reimpressão e, assim, não é proibida. Pois, neste caso, será um outro autor aquele que conduz através de seu editor um outro negócio distinto do primeiro e, assim, não o atingindo em relação ao seu negócio *{do editor}* com o público; *{nesta hipótese}* ele *{o editor}* não apresenta aquele autor como se falasse por ele, mas sim um *{apresenta}* outro

⁶O autor e o proprietário do exemplar podem dizer a mesma coisa e valendo-se de direitos iguais, “é o meu livro!”, mas o dirão em sentidos diversos. O primeiro considera o livro como escrita ou discurso, o segundo apenas como um instrumento mudo de transmissão de um discurso a ele ou ao seu público, isto é, como um exemplar. Esse direito do autor não é, porém, um direito sobre uma coisa, mas sim sobre o exemplar (pois o titular pode queimá-lo diante dos olhos do autor), mas um direito inato de sua própria pessoa, nomeadamente o de evitar, que terceiro fale ao público sem sua autorização, autorização que não pode ser presumida, porque ele já foi concedida de forma exclusiva a um terceiro.

{*autor*}. Também a tradução em uma outra língua não pode ser considerada reimpressão, posto não ser ela o mesmo discurso do autor, apesar de o pensamento poder ser exatamente o mesmo.

Se a ideia da edição de livros em geral foi aqui apresentada de forma bem concebida (como eu me vanglorio ser possível) e com a necessária elegância exigida pela jurisprudência romana, então a ação contra o reimpressor poderia ser levada a juízo sem que fosse necessário primeiramente promulgar uma nova lei.

Atualidades

**EPA Decision of the Enlarged Board of Appeal of 9 December
2010 - Case Number: G 0002/07**

*Gert Würtenberger**

Article 53 of the European Patent Convention (EPC) provides certain exceptions to patentability, even if the invention fulfills the material requirements for patentability. According to Art. 53 b) EPC, European patents shall not be granted in respect of plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals, while this exception does not apply to microbiological processes or products thereof¹.

For the interpretation of this provision, Rule 26(5) EPC ,which is identical to the text of Rule 23b (5) EPC 1973, must be taken into consideration. Rule 26(5) EPC reads:

“(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing of selection.”

The Enlarged Board of Appeal had to decide into referrals of the EPO on the interpretation of the term “essentially biological”.

In proceedings G2/07 the main issue was whether a process involving crossing and selection of broccoli could be patentable. Claim 1) of the patent application provided a crossing of a selected wild *Brassica oleracea* species with broccoli double haploid breeding lines, selection of hybrids with certain characteristics obtained from that crossing, backcrossing these selected hybrids again followed by a selection of plants with certain characteristics, a further selection of a broccoli line obtained through the backcrossing with a certain chemical characteristic. Molecular markers were used for the selection processes.

* Dr.jur., Practicing attorney, Munich, Germany.

¹ For further reference see, inter alia, Gert Würtenberger, The Protection of Plant-related inventions under the European Patent Convention in: *Ensaio sobre o direito imaterial. Estudos Dedicados a Newton Silveira*, 2009.

Before the priority date of the patent in suit, methods to produce molecular markers that segregate with a desired trait were commonly known in the art and were used in the context of Brassica species. Moreover seeds of the plant species involved in the crossing process were available to the public, so were techniques to obtain a double haploid line of broccoli. Equally, methods of backcrossing were generally known in the art, and selecting hybrids with glucosinolate levels elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines would not cause any problem to a skilled person.

The referring Board acknowledged the selection of wild oleracea species with broccoli lines in the endeavour to increase certain substances in the crossing, backcrossing and selection process as being an inventive step. Finally a skilled person would not have expected from the prior art an increase of the specific chemical characteristics achieved.

The remaining question was whether the activities involved in achieving the plant with the desired chemical characteristics was an essentially biological process in the meaning of Art. 53 b) EPC.

In the Applicant's opinion there were at least three levels of human intervention which brought the claimed invention outside the exclusion from patentability of Art. 53b) EPC. Not only was the use of molecular markers a technical step, but the entire process required the use of a non-natural starting material, namely a double haploid strain, which was made by the technical steps described by the Applicant. The third human intervention to be claimed was the bringing into contact of wild Brassica strains, which grew in a remote geographical location thus not allowing hybridising with broccoli breeding lines.

The questions raised by the Board of Appeal in respect of the broccoli referral were:

1. Does a non-microbiological process for the production of plants, which contains steps of crossing and selecting plants, escape the exclusion of Art. 53 (b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

2. If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent

protection under Art. 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

The second referral G 1/08 related to a similar type of invention regarding the crossing and selection of tomatoes with reduced water content. In a first step, plants of different tomato species were crossed. The hybrid seeds obtained were used to grow plants which then were pollinated. The seeds of this second hybrid generation were used to again grow plants. The fruits obtained were then allowed to mature on the vine past the point of normal ripening, in order to ascertain by screening whether reduced fruit water content was given.

The questions raised in this matter to be answered by the Enlarged Board of Appeal were:

1. Does a non-microbiological process for the production of plants consist of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Art. 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention?

2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Art. 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Art. 53(b) EPC from those which are not excluded? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level.

The Enlarged Board had joined both proceedings and answered the questions as follows:

1. A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is, in principle, excluded from patentability as being “essentially biological” within the meaning of Art. 53(b) EPC.

2. Such a process does not escape the exclusion of Art. 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.

3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Art. 53(b) EPC.

4. Within the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being “essentially biological” within the meaning of Art. 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or a known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it.

The preliminary questions which the Enlarged Board first had to deal with, namely whether the EPC 1973 or the EPC 2000 had to be applied and whether the Administrative Council is allowed to lay down provisions concerning substantive law in the Implementing Regulations such as Rule 26 (5) will not be discussed here, but the heart of the matter, namely what is meant by “essentially biological”. According to Recital 33 of the Biotech Directive, Rule 26 (5) provides an exhaustive definition of when a process is “essentially biological”. In dealing with the terms “crossing” and “selection”, the Enlarged Board reached the conclusion that in the production of plants, crossing and selection are characterised by the Breeder’s intervention to achieve a desired result. Thus crossing and selection were not natural phenomena but method steps which generally involve human intervention. Based on this finding, the Enlarged Board finds that the wording of the Rule is ambiguous, if not contradictory. As the wording originates in the Biotech Directive, the Board tries to find interpretation support in the Directive and its legal history. Again, however, the Board comes to the conclusion that

“.. the legislative history of the Biotech Directive does not assist in determining what the legislator intended to say by the wording which was eventually adopted for Art. 2(2) Biotech Directive. On the contrary, it must be concluded that the contradiction between the terms of the provision cannot be further clarified.”

This left the Enlarged Board with the only possibility to itself interpret the relevant term. In that regard it concentrated on the purpose of the exclusion in Art. 53(b) when the EPC 1973 and the Preliminary Draft (SPC) Convention of the Council of Europe were drafted. In its analysis of the discussions in 1961, the Enlarged Board considers in more detail the reasons why the original term “purely biological process” was replaced by the current wording “essentially biological process for the production of plants and animals”.

“According to the explanations given, the (essentially biological) process for the production of plants or animals should include those which may produce

known varieties as well as those which may produce new ones. Selection or hybridisation of existing varieties are mentioned as examples of such processes. The replacement of “purely” by “essentially” is explained by the reasoning that it was evident that the exclusion should be extended to cover processes which were fundamentally of this type. Even if, as a secondary feature, “technical” devices were involved (use of a particular type of instrument in a grafting process or of a special greenhouse for growing a plant) it being understood that while such technical devices may perfectly well be patented themselves, the biological process in which they are used may not.”

While the Enlarged Board admits that the explanation given with regard to the exception of plants from patentability are rather rudimentary, the legislator was concerned about excluding from patentability the processes applied by plant breeders in connection with the creation of new plant varieties for which a special property right was envisaged in 1961 by the UPOV Convention, thus excluding from patentability the kind of plant breeding processes which had to be regarded as conventional methods for the breeding of plant varieties of that time. Exchanging the word “purely” by “essentially” reflects, in the Enlarged Board’s opinion, the legislative intention that the mere fact of using a technical device in a breeding process should not suffice to give the process, as such, a technical character. In more general terms, the Board arrives at the opinion

... that a process for the production for plants which is based on the sexual crossing of whole genomes and on the subsequent selection of plants in which human intervention, including the provision of a technical means, serves to enable or assist the performance of the process steps, remains excluded from patentability as being essentially biological within the meaning of Art. 53(b) EPC”.

However, if a process of sexual crossing and selection includes within in it an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then that process leaves the realm of plant breeding which the legislator wanted to exclude from patentability. Therefore,

such a process is not excluded from patentability under Art. 53(b) EPC but qualifies as a potentially patentable technical teaching.

The above applies only where such an additional step is performed within the steps of sexually crossing and selection, independent of their number of repetitions, otherwise the exclusion of sexual crossing and selection processes from patentability under Art. 53(b) EPC could be circumvented simply by adding steps which do not properly pertain to the crossing and selection process, being either upstream steps dealing with the preparation of the plant(s) to be crossed or downstream steps dealing with the further treatment of the plant resulting from such crossing and selection process. Any such additional technical steps which are performed either before or after the process of crossing and selection should therefore be ignored when determining whether or not the process is excluded from patentability under Art. 53(b) EPC. For the previous or subsequent steps per se, patent protection is available. This is the case, for example, for genetic engineering techniques applied to plants, which techniques differ profoundly from conventional breeding techniques as they work primarily through the purposeful insertion and/or modification of one or more genes in a plant (cf T356/93). In such cases, however, the claims should not explicitly or implicitly include the sexual crossing and selection process”.

As a result, this means that while the presence in a claim of one feature which could be characterised as biological does not necessarily result in the claim process as a whole being excluded from patentability under Art. 53(b) EPC, this does not apply where the process excludes sexual crossing and selection. This decision seems to confirm a narrow interpretation of the patentability of non-microbiological breeding techniques essentially based on natural phenomena, such as crossing and selection. A narrow interpretation should ensure that irrelevant technical steps to achieve the process result would lead to patentability of non-biological processes which, in principle, should be excluded from patentability pursuant to Art. 53(b) EPC. The Enlarged Board of Appeal made it clear that the criteria for distinguishing whether or not microbiological plant production processes are essentially biological processes, is not the inclusion of one or more technical features but the essence of the process in its entirety.

O CADE e o caso das peças de reposição *must-match*

Karin Grau-Kuntz*

No dia 15 de dezembro o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE manifestou-se sobre o caso das peças de reposição *must-match*, questão que foi tema de edição especial da Revista Eletrônica do IBPI, decidindo, por unanimidade, dar provimento ao recurso de ofício e determinando a instauração de Processo Administrativo, nos termos do voto do Conselheiro Relator, cuja ementa e conclusões são abaixo transcritas.

Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51

Relator: Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo

Ementa: Representação da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças – ANFAPE em face das montadoras de automóveis Volkswagen, Fiat e Ford. Suposta infração aos art. 20, incisos I, II e IV, e 21, incisos IV e V, da Lei nº 8.884/94. Imposição dos registros de desenho industrial das montadoras sobre autopeças de reposição, com o suposto fim de impedir a atuação de fabricantes independentes de autopeças no mercado. Sugestão de arquivamento pela SDE e ProCADE. Sugestão de provimento ao recurso de ofício pelo MPF. Legitimidade ativa. Terceiros interessados. Mercado primário de fabricação de veículos. Mercado secundário de autopeças de reposição com registro de desenho industrial. Mercado relevante para cada peça objeto de registro. Ausência de imunidade antitruste para direitos de propriedade industrial. Possibilidade de intervenção pela autoridade de defesa da concorrência. Exclusividade. Efeitos anticompetitivos decorrentes da prática. Monopólio. Lock-in. Assimetria de informação ao consumidor. Super-otimismo do consumidor. Concorrência no mercado primário insuficiente para garantir concorrência no secundário. Possível ausência de justificativas objetivas. Recuperação de custos de P & D no mercado primário. Continuidade dos incentivos a inovação. Não plausibilidade dos argumentos de segurança, qualidade e cream skinning. Princípio da proporcionalidade. Abuso de direito. Competência do CADE. INPI. Não configuração de sham litigation e preços abusivos. Indício de danos à concorrência. Provimento do recurso de ofício para instauração de processo administrativo.

* Dr. Jur., LL.M.

(...)

8. Conclusão

259. Por quanto exposto, tem-se, em suma, relevantes indícios de que:

- (i) *Embora o direito de propriedade industrial e o direito de concorrência sejam, em regra, complementares, na medida em que prezam por diferenciação, competitividade e inovações, em prol da coletividade, o exercício de um direito de propriedade industrial, por vezes, pode relevar-se ilegítimo e configurar um ilícito anticoncorrencial, passível de intervenção da autoridade antitruste;*
- (ii) *A conduta anticompetitiva pode decorrer tanto de fraudes ou abusos no procedimento de registro do direito de propriedade industrial quando de abusos no exercício do direito em si. A mera obtenção dos registros de desenho industrial pelas Representadas, ainda que tenha obedecido ao procedimento da Lei de Propriedade Industrial, com o aval do INPI, não afasta, por si só, a possibilidade de que tais registros sejam exercidos de modo abusivo, na medida em que se desvirtuem dos fins sócio-econômicos que amparam o direito;*
- (iii) *A exclusividade conferida às Representadas pelos registros de desenho industrial das autopeças em questão, que impede a concorrência por parte de Fabricantes Independentes de Peças Automotivas – FIAPs, garante às montadoras um monopólio na reposição dos produtos, monopólio esse no qual os consumidores estão presos, em razão de um efeito lock-in;*
- (iv) *A concorrência no mercado primário de venda de veículos não é suficiente para garantir preços, opções e condições de venda competitivas no mercado secundário de reposição de peças, uma vez que, no momento da compra do veículo, assimetrias de informação e escolhas enviesadamente otimistas fazem com que o consumidor não considere como fator relevante de decisão as condições do mercado de reposição, ao menos no que se refere às peças objeto deste feito;*
- (v) *A conjugação desses fatores permite que as Representadas exerçam seu poder de monopólio no mercado de reposição das autopeças em questão de forma severa, com potenciais danos significativos à concorrência e aos consumidores, na forma de*

maiores preços, menos opções e piores condições de venda, efeitos esses que seriam muito provavelmente evitados ou atenuados caso fosse permitida a concorrência dos FIAPs;

- (vi) *Por outro lado a exclusividade das Representadas diante dos FIAPs não parece se justificar: a) pela necessidade de recuperar investimentos em P&D sobre as peças objeto do processo, já que tais custos aparentam ser baixos, são mais do que recuperados no momento da venda do veículo e, mesmo diante de uma abertura do mercado aos FIAPs, os lucros das montadoras no mercado de reposição permaneceriam significativos; b) pela necessidade de se manter inventivos à inovação, pois, além de haver plena recuperação dos gastos de P & D, o lançamento de novos produtos nesse setor está voltado ao mercado primário de venda de veículos, e não ao mercado secundário de peças de reposição; c) pela necessidade de garantir qualidade e segurança das peças, pois além de não estar comprovado que os produtos dos FIAPs apresentem problemas desse tipo, sendo também empresas legalmente responsáveis por suas próprias falhas, registros de desenho industrial não têm por objeto nem garantem qualidade e segurança de produtos, havendo meios mais adequados de perquirir esse objetivo; d) pela necessidade de impedir que peças independentes sejam falsamente comercializadas como originais, pois tal objetivo pode ser alcançado por meio de outras normas, sendo irrelevante a manutenção ou não da imposição dos registros de desenho industrial sobre os FIAPs para atingir esse propósito; e (e) pela necessidade de se evitar práticas que de “cream skimming”, já que não há evidências de que a manutenção de estoques de autopeças pelas Representadas gere custos extras em relação aos FIAPs, nem de que não seja lucrativa;*
- (vii) *Tais conclusões levam a crer que a imposição dos registros de desenho industrial em questão diante dos FIAPs, por parte das Representadas, impedindo a concorrência desses agentes, tem o condão de gerar danos significativos à concorrência, danos esses não justificados por objetivos de inovação, de recuperação de investimentos, de apropriação, de manutenção de competitividade ou outros, provocando, assim, um resultado líquido negativo sobre o bem-estar da economia e dos consumidores;*
- (viii) *Na medida em que produz tal resultado negativo, a imposição dos registros de desenho industrial das Representadas diante dos FIAPs revela-se: a) um exercício abusivo do direito de propriedade industrial em questão, na medida em que se desvirtua dos fins*

sócio-econômicos estabelecidos pela própria norma constitucional que ampara esse direito, que tem por objetivo “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País” (art. 5º, XXIX); b) juridicamente desproporcional, pois compromete severamente o direito à livre concorrência, o direito dos consumidores e a repressão ao abuso de poder econômico, sem contrapartidas em termos de benefícios visados pelos direitos de propriedade intelectual; e c) uma potencial infração à Lei nº 8.884/94, pois consubstancia abuso de posição dominante com o fim de impedir ou dificultar a atuação de concorrentes, com potenciais efeitos danosos à ordem econômica.

- (ix) Tal conduta é passível de intervenção por parte do CADE que é a autoridade competente para constatar e punir abusos de poder econômico, ainda que decorrentes de direitos de propriedade industrial e, mais especificamente, de registros de desenho industrial, já que, além de o CADE estar legalmente compelido a tanto, não há imunidade antitruste para desenhos industriais e o INPI não é competente para empreender tal exame;*
- (x) Em se reconhecendo o ilícito antitruste, independentemente de medidas judiciais e legislativas eventualmente cabíveis, a providência adequada e necessária por parte do CADE para eliminar os efeitos nocivos à ordem econômica seria, além da multa cabível, determinar às Representadas a não imposição, aos FIAPs, dos registros de desenho industrial em questão, nos termos dos arts. 23 e 24, V, da Lei de Defesa da Concorrência. A imposição dos registros a outras montadoras fabricantes de veículos pode ser mantida, não se fazendo necessário o licenciamento compulsório dos registros de desenho industrial;*
- (xi) Não se verifica indícios relevantes de conduta de preços abusivos ou sham litigation. A prática a ser apurada e eventualmente punida é a do abuso de posição dominante com o fim de impedir ou dificultar a atuação de concorrentes (arts. 20, inciso I, II e IV, e 21, incisos IV e V, da Lei nº 8.884/94).*

260. Diante disso, voto pelo provimento do recurso de ofício, com o conseqüente retorno dos autos à SDE para instauração de Processo Administrativo, nos termos aqui

*colocados, a fim de apurar possível violação, pelas Representadas, aos arts. 20, incisos I, II e IV, e 21, incisos IV e V, da Lei nº 8.884/94, no setor de autopeças de reposição.*¹⁷⁵

261. Conforme a análise aqui empreendida, sugere-se que a SDE pondere e, se possível, levante dados que embasem ou, eventualmente, rechacem os argumentos aqui levantados, sem prejuízo de exames adicionais que tenha por bem aprofundar, tudo dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade.

É o voto.

Brasília, 15 de dezembro de 2010.

Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo.

Comentários

O voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo inaugura uma nova era na compreensão da propriedade intelectual no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência – CADE. Até então o órgão administrativo vinha se manifestando muito timidamente em relação à propriedade intelectual. No voto em tela o Conselheiro Relator rompeu com a visão estática e assistemática de compreensão da propriedade intelectual, considerando o instituto jurídico em função de sua finalidade econômico-concorrencial. E há muito urgia o tratamento dinâmico e sistêmico do instituto jurídico pela autarquia.

A propriedade intelectual vem ganhando crescente importância concorrencial, como um instrumento essencial para o funcionamento de uma estrutura econômica em parte calcada na exploração do conhecimento. As transformações na base da organização econômica das sociedades afetam, concomitantemente, o arcabouço das *possibilidades argumentativas* que legitimam e fornecem os contornos dos conteúdos dos direitos.

A relação entre o desenho dos direitos e as possibilidades argumentativas que, por sua vez, estão vinculadas a uma realidade determinada, é questão de grande complexidade e

¹⁷⁵ [nota original] Verifica-se estarem presentes todos os requisitos de instauração da Portaria MJ nº 04/2006.

mereceria ser tratada com muito vagar, o que não é possível proceder no âmbito de um breve comentário. Porém, uma vez essencial como pressuposto para a compreensão do conteúdo (moderno) do direito de propriedade intelectual, passo a expô-la de forma simplificada, lançando mão, para tanto, de uma ilustração.

Voltando no tempo até a Roma antiga, lembro que já Marcus Túlio Cícero postulava o respeito à dignidade humana. Mas a proposição de Cícero não abarcava os escravos posto, naquele tempo, não terem eles sido considerados homens, mas antes coisas.

Mas por que Cícero assim argumentava? Ele assim argumentava porque nos limites de suas *possibilidades argumentativas* não conhecia outra realidade, senão aquela em que o escravo era considerado como uma coisa. E o escravo, no tempo de Cícero, era considerado coisa porque os romanos não conheciam outra forma de organização social, senão aquela baseada no trabalho escravo.

Por certo, no âmbito de nossas possibilidades argumentativas modernas, já a mera cogitação que um ser humano possa vir a ser considerado coisa nos parece abominável. Mas nós argumentamos tendo em conta possibilidades reais que vão muito mais além do que aquelas que Marcus Túlio Cícero tinha à sua disposição: o jurista romano era “cego” à possibilidade de estruturação social sem o trabalho escravo e, assim, não era capaz de argumentar além das suas possibilidades reais, fáticas.

Considerando a ilustração proposta é simples compreender que transformações na estrutura social, na organização econômica etc. abrem novas possibilidades argumentativas o que, a seu turno, refletem-se na dinâmica de desenvolvimento dos conteúdos dos direitos.

Focando agora os direitos de propriedade intelectual e suas relações com o direito da concorrência, e considerando que os desenhos dos conteúdos dos direitos são determinados no âmbito das possibilidades argumentativas vinculadas a uma realidade específica, creio que o leitor não terá dificuldade em compreender porque as estruturas jurídico-argumentativas (ou jurídico-teóricas) que envolvem a propriedade intelectual vêm passando, nas últimas décadas, por grandes transformações.

Se, por exemplo, há algumas décadas a compreensão estática da intersecção entre direito da propriedade intelectual e direito da concorrência bastava para solucionar conflitos de interesses, quanto maior a importância da propriedade intelectual como fator de organização econômica, maior a necessidade de compreensão dinâmica do instituto jurídico.

No voto em análise o Conselheiro Relator demonstrou estar consciente da função econômica exercida pelos bens intelectuais na economia moderna, ao considerar a instrumentalidade concorrencial da propriedade intelectual como o delineador do conteúdo da proteção. Na linha de sua argumentação desponta a máxima de que o legislador proíbe a concorrência de imitação na expectativa de que esta proibição estimule aquilo que eu venho chamando de *concorrência de superação inovadora* (ou *concorrência de substituição*), e não como um fim em si mesmo.

Em outras palavras, o Conselheiro Relator teve em conta o fato da concorrência de imitação não ser desejada pelo legislador sem, porém, presumir que esse desejo deixasse deduzir por uma proteção ilimitada, isto é, capaz de ser empregada contra a própria estrutura do mercado, que tem na concorrência de substituição um de seus motores principais.

Porque assim compreendeu a propriedade intelectual, o Conselheiro Relator pôde concluir que propriedade intelectual e direito da concorrência têm em comum o fato de serem instrumentos jurídicos voltados para o mercado e, nesse sentido, interagem de forma complementar. Quando o direito de propriedade intelectual é exercido para além da sua instrumentalidade de fomentador da concorrência de superação inovadora (ou concorrência de substituição), o direito concorrencial é invocado para corrigir essa situação, e o órgão competente a exercer este controle é o CADE.

O controle do exercício da propriedade intelectual no mercado pelo órgão de defesa da concorrência é fundamental para o bom funcionamento do modelo da economia de mercado. Isto porque a propriedade intelectual fomenta a concorrência de superação inovadora por meio de supressão de concorrência de imitação, ou seja, em muito se assemelhando a um medicamento à base de uma substância tóxica, que se bem dosado gera efeitos positivos para a saúde humana, enquanto que mal dosado poderá levar à morte do paciente.

Se bem dosada a propriedade intelectual será capaz de incentivar, através do processo de fomento concorrencial que coloca em movimento, o desejado desenvolvimento tecnológico e cultural, que culmina no aumento de bem-estar social. Porém, se mal dosada, ela carrega em si o potencial de se transformar em instrumento de desestruturação dos mercados ou, em outras palavras, em instrumento de controle econômico que, de forma semelhante à estrutura planificada socialista, permite que os poucos titulares de direitos de propriedade intelectual dominem os mercados estabelecendo seus próprios sistemas de preços.

Por fim e com a devida vênia, a argumentação desenvolvida pelo Conselheiro Relator no voto em tela só pede um pequeno reparo, nomeadamente no fato da propriedade intelectual não ser instrumento de proteção de investimentos.

Ao titular do exclusivo é garantida a possibilidade de – protegido contra a concorrência de imitação – ir ao mercado para tentar recuperar o seu investimento. Quem decidirá pelo retorno ou não do investimento aplicado ao desenvolvimento do bem intelectual protegido pelo direito da propriedade intelectual é o próprio mercado. Em outras palavras, no jogo do mercado não há garantia nenhuma de retorno de investimentos, mas antes mera possibilidade, o que conclui pela impossibilidade de falarmos em “proteção de investimento”.

Ainda merece destaque a advertência proferida no voto em análise em relação à *sham litigation*. Com muita lucidez assim argumentou o Conselheiro Relator:

250. Deve-se ter bastante parcimônia na imputação de práticas de sham litigation às empresas e indivíduos, sob pena de cogitar-se essa conduta toda vez que uma ação ou representação tiverem provimento negado ou não tiverem o direito pleiteado reconhecido. Tal não se coaduna com os direitos constitucionais de petição¹⁶⁷ e de inafastabilidade do Poder Judiciário¹⁶⁸ e, se levado a cabo ao extremo, geraria verdadeiro caos em processos administrativos e judiciais, já que a defesa de todos os agentes econômicos situados no pólo passivo desses feitos conteria, juntamente com o pedido final de não provimento do processo, um pedido de condenação do autor ou representante por sham litigation. O fato, porém, é que, mesmo quando não tem o devido direito pleiteado reconhecido, muito raramente isso significará que o autor ou representante da ação ou do processo administrativo abusou de seu direito de petição.

¹⁶⁷ “Art. 5º (...) XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder;”

¹⁶⁸ Art. 5º (...), XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Exatamente pelas razões expostas nunca alimentei grande simpatia pelo instituto americanos da *sham litigation*, posto ele se concentrar na análise do abuso do direito de petição, ao invés de se ater à consideração do direito material contido no pedido que motiva a ação estatal.

O direito de peticionar, que não se deixa confundir com o direito material invocado na estrutura do pedido, é caracterizado pela prerrogativa de provocar o Estado a agir. O “invólucro” do direito de petição não abarca, assim, o conteúdo do pedido, mas antes se limita a gerar efeitos no âmbito da provocação “nua” de uma ação estatal. Sua racionalidade é política, posto ter por objeto a dinâmica das relações do indivíduo com o Estado e do Estado com indivíduo. Neste sentido o Estado “modela” as formas de convivência social, o indivíduo acata a autoridade modeladora do Estado e norteia suas ações de acordo com ela e, ao mesmo tempo, em correspondência a este pólo de natureza passiva, tem garantida a prerrogativa de invocar o Estado para que modele ou que faça valer coercitivamente o seu poder de modelação.

A prerrogativa de provocar uma ação estatal pede, por sua vez, estar acompanhada da manifestação de um pedido qualquer. Ninguém entra em uma repartição pública requerendo uma ação estatal sem determinar o conteúdo da ação que espera do órgão público.

Os possíveis efeitos concorrenciais positivos ou negativos relacionados ao exercício de um direito de petição motivado por um direito de propriedade intelectual não serão, assim, desencadeados no ato de provocação da prestação estatal – ato jurídico de natureza autônoma – mas antes em um momento imediatamente anterior, qual seja, no momento em que a prestação estatal é formulada, quando, então, o direito de propriedade intelectual é exercido.

Como acima mencionado e ainda na linha manifestada no voto do Conselheiro Relator em tela, o direito de propriedade intelectual é garantido *para* o mercado, i.e. sua racionalidade é econômico-concorrencial, o que permite afirmar que seu exercício só será legítimo se de acordo com as regras de funcionamento do mercado. A análise que aqui se invoca é de natureza objetiva, dinâmica e pede a consideração das peculiaridades de cada caso.

Por sua vez, o recurso à *sham litigation* americana desvia a atenção do âmago concorrenciais da questão e catapulta a discussão para o âmbito subjetivo do abuso de um direito político, que como bem frisou o Conselheiro Relator, é questão extremamente delicada.

Parecer

Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo

Denis Borges Barbosa*

“Lei 9. 279/96, Art. 78.

A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência; (...)

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.”

Sumário: 1. O que ocorre quando uma patente expira. 2. Da intercessão de patentes. 3. Da noção de suficiência descritiva. 4. O problema do duplo patenteamento. 5. Alcance da patente.

1. O que ocorre quando uma patente expira

Uma patente nasce, vive, e se extingue como um privilégio que exclui os concorrentes de usar uma tecnologia. Na clareza clássica do nosso mestre maior da Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira¹:

51. Entre os produtos do trabalho intelectual que se manifestam no campo das indústrias, destacam-se, pela sua importância, as *invenções*, que constituem objeto da tutela jurídica dispensada, de modo geral, aos *direitos de autor* e, de modo particular, à *propriedade industrial*. As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a

* Advogado no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito e Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Master of Laws pela Columbia University, Mestre em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho. Professor no programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPED-UFRJ) e do programa de mestrado da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial; professor na Especialização em Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

¹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. 1, Rio de Janeiro, Forense, 1946.

propriedade de suas criações, conferindo-lhe um *privilégio* de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada.

E explica o mesmo autor, no volume II de seu Tratado:

156. A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que tire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar; findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e equitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções.

Esse é o sistema seguido pela legislação de todos os países, variando, porém, o prazo do privilégio.

Por sua vez, diz Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903².

² MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. (...) O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se *res communis omnium*.³

Disse eu, em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003:

Concessão da patente

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

(a) *para o titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;

(b) *para o titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.

(c) *para o titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).

(d) *Para o terceiro em geral*, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).

³ MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

(e) *Para o terceiro em geral*, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.

(f) *Para o terceiro em geral*, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º c/c art. 5º XXIX).

(g) *Para o usuário anterior*, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do *direito de pedir patente* – que precede à concessão – através da outorga da patente.

O ponto crucial para o presente estudo é a conclusão de que já na concessão da patente está prefigurada - como direito adquirido - a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga.

Ainda na mesma obra, discuti a consequência da expiração do privilégio:

Domínio Público

Deixar a sua invenção aberta ao uso público, de forma que todos dela possam usar, é sempre uma opção do inventor; foi o que fizeram Benjamin Franklin e Alexander Fleming, o inventor da penicilina em 1928⁴. Mas o

⁴ [Nota do original] Esta renúncia à patente (que talvez resultasse do fato de Fleming ter chegado a um estado de purificação de produto comercialmente válido) não importou em falta de recompensa do inventor. Fleming recebeu por sua invenção 25 doutorados honorários, 26 medalhas, 18 prêmios, 13

domínio público é também uma consequência involuntária da extinção, por qualquer motivo, de um direito de exclusiva.

Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração do seu prazo, ou nulidade, o seu respectivo objeto cai em domínio público (art.78, parágrafo único). Vale dizer, deixam de ser subsistentes os poderes *erga omnes* previstos na lei como privativos do titular.

Assim, a solução técnica cujo conhecimento já era disponível a todos desde - pelo menos - a publicação, passa a ser também industrialmente acessível a todos. Realiza-se no patrimônio de todos interessados o direito antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem oposição do titular.

Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor – como as patentes sobre aperfeiçoamentos, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a plena exploração econômica do produto ou do serviço *da mesma maneira que o titular anterior o fazia*.

A queda em domínio público retira todos os interessados da esfera de controle do titular da patente extinta, mas não os faculta por si só a iniciar a exploração imediatamente. No caso de produtos sob restrições e controles públicos – como remédios, alimentos, defensivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é necessário que se obtenham (ou já se tenham obtido) os registros e certificações próprias.

O exemplo mais veemente do efeito da queda em domínio público da patente é o chamado “*genérico*”, medicamento sem a marca do titular da patente expirada, fabricado a partir do momento em que já não mais vige a patente, seguindo parâmetros farmacêuticos que – sob as normas sanitárias pertinentes – assegurem equivalência funcional com o produto anteriormente patenteado.

O fim da proteção exclusiva ⁵, e a queda de seu objeto no domínio público, é inexorável e incondicionado:

⁵ Vale notar que, mesmo durante a vigência de uma patente, a lei prevê uma série de atos de utilização livre do seu conteúdo, em prol de outros interesses protegidos constitucionalmente, em igual estatura ao do privilégio assegurado ao criador - as chamadas “limitações”, exemplificadas no art. 43 da Lei no 9.279/96. Embora a questão não seja relevante ao presente estudo, veja-se AVANCINI, Helenara Braga e MADRIGAL, Laura Sofia Gómez, Las Limitaciones al Derecho de Autor en el Ambito Universitario. Legislaciones de Brasil y México. Revista da ABPI, (66): 61-68, set.-out. 2003. AVANCINI, Helenara Braga, Os Limites e Exceções dos Direitos Autorais na Sociedade da Informação, Revista da ABPI, (78): 40-49, set./out. 2005. AZEVEDO, Rodrigo e HERMIDA, Nicolás, Private Copy: Getting the Balance Right a Suggested Approach to Brazilian and Argentinean Laws Addressing the Digital Dilemma, Revista da ABPI, (84): 53-70, set./out. 2006. BARBOSA, Denis Borges, A imunidade das preparações das farmácias de manipulação às patentes, in BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/oficiniais.pdf> BERG, Thomas Charles, Intellectual Property and the Preferential Option for the Poor. Journal of Catholic Social Thought, Vol. 5, 2007; University of St. Thomas Legal Studies Research Paper No. 07-06. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=966681> BRUCH, Kelly Lissandra Bruch, Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas, Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Agronegócios. CABRAL, Plínio, Limitações ao Direito Autoral na Lei nº 9.610, Revista da ABPI, (37): 3-8, nov.-dez. 1998. COOK, Trevor, A European Perspective as to the Extent to which Experimental Use and Certain Other Defences to Patent Infringement Apply to Differing Types of Research, Journal of Intellectual Property Law & Practice Advance Access originally published online on August 31, 2007, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2007 2(10):702-703; doi:10.1093/jiplp/jpm160 Correa, C. (2007). Intellectual Property and Competition Law: Exploration of Some Issues of Relevance to Developing Countries, ICTSD IPRs and Sustainable Development Programme Issue Paper No. 21, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland. CROMER, Julie D. , "Harry Potter and the Three-Second Crime: Are we Vanishing the De Minimis Doctrine from Copyright Law?" . New Mexico Law Review, Forthcoming <http://ssrn.com/abstract=813386> DOMINGUES, Renato Valladares, Patentes Farmacêuticas e acesso aos medicamentos: a aplicação do acordo TRIPS, Lex Editora/ Aduaneiras, 2005. FOLEY, The Looming Crisis Over The Research Use Exception To Patent Infringement: What Madey Taught Duke University, em http://www.foley.com/publications/pub_detail.aspx?pubid=1250, visitado em 2/9/2009. HENCKELS, Caroline, The Ostensible Flexibilities in TRIPS: Can Essential Pharmaceuticals Be Excluded from Patentability in Public Health Crises?. Monash University Law Review, Vol. 32, 2006; U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 254. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1009373> HOLZAPFEL, Henrik and SARNOFF, Joshua D., A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools (August 5, 2007). American University, WCL Research Paper No. 2008-13. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1005269> JUNDI, Maria Elaine Rise, Das Limitações Aos Direitos Autorais, Lumen Juris 2008 LEMLEY, Mark A., The Economics of Improvement in Intellectual Property Law (September 1, 2008). Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 365. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1274199> LEONARDOS, Luiz e KUNISAWA, Viviane Yumy, O sistema de Propriedade Intelectual como Fomentador da Inovação Tecnológica, Revista da ABPI, (76): 16-21, mai./jun. 2005 LILLA, Paulo Eduardo, Acesso a Medicamentos nos Países em Desenvolvimento e Proteção das Patentes Farmacêuticas no Contexto do Acordo Trips-Omc: Implicações Concorrenciais, <http://www.socejur.com.br/artigos/IBRAC.doc>. LOPES, Cláudia Possi, Limitações aos Direitos de Autor e de Imagem. Utilização de Obras e Imagens em Produtos Multimídia, Revista da ABPI, (35): 27-35, jul.-ago. 1998. MAEBIUS, Stephen B. e WEGNER, Harold C., Merck V. Integra: The Impact of a Broader "Safe Harbor" Exemption on Nanobiotechnology,

“tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, impreterivelmente, em domínio público, tenham ou não - entidades ou pessoas - interesse em aproveitarem-se do conhecimento por ela trazido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay, DJ 18.03.2008.

“o prazo de validade de uma patente é um prazo decadencial, que se inicia na data do respectivo depósito e que se encerra ao final de sua previsão legal, não podendo ser objeto de interrupção ou suspensão”. Tribunal Regional

em http://www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/2903/viewcontent.pdf, visitado em 2/9/2009. MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília Orientador: Prof. Dr. Marcelo Dias Varela, 2005 MONOTTI, Ann L., The experimental use exception: Limitations on the Scope of a Patentee's Exclusive Rights in the Context of Third Party Experimental Uses. The University of New South Wales Law Journal, Vol. 29, No. 2, pp. 63-87, 2006; Monash University Faculty of Law Legal Studies Research Paper No. 2006/42. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1091278> MUELLER, Janice M., The Evanescent Experimental Use Exemption from United States Patent Infringement Liability: Implications for University and Nonprofit Research and Development. Baylor Law Review, Vol. 56, p. 917, 2004. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=691424> MÜLLER, Ana Cristina Almeida e CARMINATTI, Antonella, Investimentos em Biotecnologia e o Cenário Brasileiro, Revista da ABPI, (62): 65-69, jan.-fev. 2003. PARADISE, Jordan e JANSON, Christopher, Decoding the Research Exemption, Nature Reviews Genetics, Vol. 7, No. 2, pp. 148-154, 2006 PEREIRA, Alexandre Libório Dias, Fair Use e Direitos de Autor (entre a Regra e a Exceção). Revista da ABPI, (94): 3-10, mai.-jun. 2008. PESTALOZZI, Deborah Frohriep, The Interpretation of Research Tools in European and U.S. Patent Law and Jurisprudence - an Exploration of the research exemption, em <http://www.bepress.com/ndsip/papers/art30/>, visitado em 2/9/2009 RIMMER, Matthew, The Freedom to Tinker: Patent Law and Experimental Use, Expert Opinion on Therapeutic Patents, Vol. 15, No. 2, pp. 167-200, February 2005 RITCHIE DE LARENA, Lorelei, What Copyright Teaches Patent Law About Fair Use: And Why Universities are Ignoring the Lesson(August 1, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=774984> ROWE, Elizabeth A., The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment?(August 19, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=831044> RUESS, Peter, Accepting Exceptions?: A Comparative Approach To Experimental Use In U.S. And German Patent Law, em <http://law.marquette.edu/ip/RuessArticle.pdf>, visitado em 2/9/2009. SANTOS, por Manoel J. Pereira dos, Principais Tópicos para uma Revisão da Lei de Direitos Autorais Brasileira., Revista da ABPI, (100): 61-68, mai.-jun. 2009. SCHLEICHER, Rafael Tavares, A Propriedade Intelectual em Pesquisas Públicas Envolvendo Múltiplos Atores, Revista da ABPI, (66): 44-54, set.-out. 2003. SOUTH CENTRE, Analytical Note, Accelerating Climate-Relevant Technology Innovation and Transfer to Developing Countries: Using TRIPS Flexibilities Under the UNFCCC, SC/IAKP/AN/ENV/1, SC/GGDP/AN/ENV/8, Mar. 2009 WEGNER, Harold C., The Post-Madey Research Exemption, em http://www.foley.com/publications/pub_results.aspx?attorneyID=16325, visitado em 2/9/2009.

Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008

Mais ainda, como indicado na citação de meu texto anterior, desde o momento da concessão, há uma situação jurídica inexpugnável, em favor da sociedade, de uso livre da tecnologia ao fim do prazo de sua vigência:

APELACAO CIVEL 2000.02.01.007453-0

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.

1 – A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição;

2 – A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

3 – Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público;

4 – Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio;

5 – Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas;

6 – A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vincendos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados;

7 – Recurso e remessa oficial tida como feita providos.

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, dar provimento ao recurso e à remessa oficial tida como feita, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2005 (data do julgamento).

Isso porque – segundo o princípio fundacional do art. 1º, IV da Constituição, todos têm o livre uso de todos os conhecimentos técnicos conhecidos, a não ser na existência de patente, e somente durante sua duração:

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

“já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC

2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Diversamente do que é sustentado pela recorrente, o fato de que o mencionado farmacêutico ter pleiteado a invalidação do registro da patente na qualidade de pessoa natural, a meu ver, não afasta o “legítimo interesse” (rectius: interesse jurídico) exigido no artigo 51 da Lei n.º 9.279/96. Muito embora aquele requerente, por não se tratar de pessoa jurídica, esteja impedido de registrar e comercializar qualquer medicamento de uso humano (...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007.

“Quanto às patentes PI nº 8907379-9 e PI nº 8907512-9, depositadas, respectivamente, em 17/04/89 e 26/06/89, a queda em domínio público se deu de forma intercorrente, ou seja, no decorrer do processo, eis que não fora concedida nenhuma liminar para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, não sendo mais possível reverter tal circunstância” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2002.02.01.019228-5, Dês. Liliane Roriz, DJ 15.02.2007.

“portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, Rel. JC Guilherme Calmon Nogueira da Gama, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

Na verdade, há vedação constitucional para a retirada do domínio público de um conhecimento técnico que, expirada uma patente, ou jamais solicitada, se tornou *res communis omnium*:

“O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo (...) Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples apropriação indébita”⁶.

“Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.500358-5, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, DJ 30.05.2007.

Conclusão desta seção

Extinta a patente, o seu objeto cai irremissivelmente em domínio público, para livre uso de todos. Assim, todo aquele que utilizar-se *exclusivamente* dos ensinamentos da patente para usar ou fabricar seu objeto pode exercer livre e irrestritamente todas as atividades compatíveis com tais ensinamentos.

2. Da intercessão de patentes

Na definição canônica, uma invenção é uma solução técnica para um problema técnico ⁷. Assim, para *cada* solução técnica nova, dotada de atividade inventiva, e suscetível de aplicação industrial poderá haver uma patente.

⁶ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. in Criações Industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. Rio de Janeiro: Saraiva GV LAW, 2007. pg. 51.

⁷ Para uma alongada discussão dessa noção, vide BARBOSA, Denis Borges . Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil. Revista da ABPI, v. 88, p. 17-38, 2007 e BARBOSA, Denis Borges . Inventos Industriais. Revista da ABPI, v. 89, p. 9-29, 2007.

Assim, há muitas maneiras de se medicar os efeitos do simples resfriado; alguns, com maior eficácia, outros mais econômicos, outros com menos efeitos secundários. Para cada uma dessas soluções poderá haver um invento.

Mas também poderá inventos já não de produtos, mas de *processos*: da sucessão de atividades que tornam a fabricação de um produto, ou a prestação de um serviço técnico, possível ou mais eficiente; neste caso o problema técnico é o elemento das atividades industriais que impossibilita ou dificulta a fabricação ou a prestação de serviços técnicos.

Por exemplo, o processo novo, dotado de atividade inventiva, e suscetível de aplicação industrial, que permite a fabricação do remédio contra os efeitos do resfriado.

O multifário crepitar das tecnologias, porém, não se esgota numa só patente. Há tecnologias anteriores, versando sobre o mesmo problema técnico; há evoluções e aperfeiçoamentos, visando o mesmo problema técnico, ou outros problemas técnicos dentro da mesma utilidade. Sempre que forem novas, dotadas de atividade inventiva, e suscetíveis de aplicação industrial, uma patente será possível.

No entanto, nunca haverá uma patente sobre um *resultado*, ou seja, no nosso exemplo, a medicação dos efeitos do resfriado ⁸:

O *resultado industrial* de uma invenção são os efeitos produzidos pelos meios que a constituem. É o problema a ser resolvido. O efeito tem de ser técnico, ou seja, concreto, real e pressupondo alguma alteração nas forças da Natureza.

Assim, por exemplo, os métodos de otimização de uma campanha publicitária, através da ordem de disposição de *outdoors* numa estrada, ainda

⁸ BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

que a solução envolva meios técnicos, com utilização de equipamento físico, não têm resultado técnico (exemplo das diretrizes japonesas) ⁹.

Esse efeito primeiro deve ser de natureza técnica, vale dizer, concreta, afetando os estados da natureza, ainda que haja efeitos secundários de caráter estético, econômico, etc. ¹⁰. Por isso é que, como se verá abaixo, mesmo um invento relativo às artes pode ser patenteável se seu primeiro efeito for técnico (por exemplo, um novo teclado para um piano).

Note-se que é preciso distinguir o efeito técnico e o que dele resulta. Muitas vezes o resultado de uma invenção não é, por exemplo, no caso da invenção de produto, o produto em si. O resultado é o efeito técnico que vai resultar no produto.

⁹ [Nota do original] Entenda-se: no exemplo o invento não estaria nos elementos físicos, mas na otimização da impressão que a publicidade causasse na percepção do público – efeito psicológico, mental, retórico, mas não importando em mutação dos estados da Natureza.

¹⁰ [Nota do Original] CHAVANNE, Albert & BURST, Jean Jaques. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1993, p. 32 :« L'invention doit, enfin, être industrielle dans son résultat». Le résultat d'une invention s'entend des effets produits par les moyens qui la constituent. Cette affirmation doit retenir l'attention. Contrairement, en effet, à ce que l'on dit parfois, le résultat de l'invention n'est pas, dans l'invention de produit, le produit lui-même: Le résultat est l'effet technique qu'engendre le produit. C'est bien ce que décide la jurisprudence lorsqu'elle affirme que « le résultat industriel que doit procurer une invention est essentiellement constitué par l'effet technique que produit un moyen determine dans la fonction qui lui est assignée. Encore faut-il préciser que seul le résultat premier doit être de nature technique. Le ou les résultats seconds qui découlent du résultat premier peuvent être d'ordre technique, économique ou esthétique ; il s'agit des avantages que procure l'invention. Il faut bien observer que le résultat n'a pas à être nouveau; il n'est pas davantage nécessaire qu'il soit parfait. Le résultat n'a pas à être nouveau car il n'est pas brevetable. Toute autre personne que l'inventeur peut obtenir le même résultat à la condition d'y parvenir par d'autres moyens». Traduzindo: “A invenção deve, por último, ser industrial no seu resultado "Por resultado de uma invenção entenda-se os efeitos produzidos pelos meios que a constituem. Deve-se prestar atenção nesta afirmação. Contrariamente, efetivamente, do que diz-se às vezes, o resultado da invenção não é, no caso de uma invenção de produto, o produto em si mesmo. O resultado é o efeito técnico que gera o produto. Isto é efetivamente o que decide a jurisprudência quando ela afirma que "o resultado industrial que se deve procurar em uma invenção é constituído essencialmente pelo efeito técnico produzido por esta em um meio determino na função que lhe é atribuída." Ainda é necessário ressaltar que o principal resultado deve ser de natureza técnica. Os resultados seguintes que decorrem do primeiro resultado podem ser de ordem técnica, econômica ou estética; tratam-se das vantagens a que pretende a invenção. É necessário efetivamente observar que o resultado não tem de ser novo; não é mais necessário que seja perfeito. O resultado não tem a ser novo porque este não é patenteável. Qualquer outra pessoa pode obter o mesmo resultado se chegar a este por outros meios".

Finalmente, cumpre sempre lembrar que o resultado industrial não será nunca abrangido pela patente, permanecendo sempre livre do monopólio ¹¹; além disso, o resultado não será necessariamente novo, ainda que o invento o seja.

Como as patentes se interrelacionam

Como se resolvem as relações entre duas ou mais patentes instituídas sobre a *diferentes* soluções do mesmo problema técnico?

Pressupostos da questão

Uma solução técnica pode ser objeto de patente, se for *nova*, dotada de *atividade inventiva*, e suscetível de *aplicabilidade industrial* ¹². Para definir cada uma dessas qualidades, tomo aqui texto consagrado pela aceitação judicial:

Sabe-se que, para que faça jus ao direito de uso exclusivo de determinada invenção, deve o requerente do registro de patente demonstrar a presença dos requisitos do artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96. Ao tratar desses requisitos o autor Denis Borges Barbosa oportunamente salienta que:

a) por novidade devemos entender que “a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento pudesse reproduzi-la”;

¹¹ [Nota do original] Vander Haeghen, G., Brevets d’Invention, Marques et Modéles, Fernand Larcier, Ed., Bruxelles, 1928., no. 101.

¹² Deixamos de considerar nesta seção a qualificação da criação como “invento”, segundo o art. 10 do Código da Propriedade Industrial, e a incidência das exclusões incondicionais de patenteabilidade do art. 18, por motivo de política pública. Embora relevantíssimas, tais questões não são focais para o teor da consulta.

b) a atividade inventiva é verificável diante do fato de que “a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis”;

c) a utilidade industrial decorre da constatação de que “a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer” (In Uma Introdução à Propriedade Industrial. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003. p. 364). AC 200151015367528, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007. (data do julgamento).

Assim, não haverá patente se a solução técnica não for nova. Outras propostas de solução técnica compreendendo ensinamentos já conhecidos (já no “estado da técnica”) não poderão obter patente; além disso, se existe patente anterior sobre tais ensinamentos, ainda em vigor, tais conhecimentos não poderão ser usados senão sob autorização do titular da patente existente.

No caso de uma aperfeiçoamento ou modificação, apenas o elemento novo poderá ser utilizado livremente pelo seu criador. Se o criador do aperfeiçoamento não se valer de patente sobre o que criou de novo, a divulgação desse aperfeiçoamento integrará tanto o estado da técnica quanto o domínio público.

Mas não basta a novidade; são necessárias outras qualificações da criação para que a eventual patente seja deferida. Além da novidade, é preciso uma qualificação especial de *contributo mínimo* à sociedade para que a patente seja deferida. Assim, só haverá a satisfação desse segundo requisito caso “a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis”.

Se o técnico naturalmente deduziria a novidade a partir do que já conhece, de nada ganharia a sociedade com a concessão de uma patente – cujo propósito é incentivar a pesquisa de tecnologias não corriqueiras e óbvias.

Por fim, é preciso que a criação seja suscetível de aproveitamento em escala industrial, ou seja, sem intervenção reiterada da ação humana. Um novo método de tocar violino, ou uma operação cirúrgica realizada pela perícia do médico e sua equipe, por mais que exija perícia e treino, não representa criação *industrial*, e foge ao campo da patente.

Como se vê, assim, a sucessão de novas criações pode receber patente, não obstante a preexistência de patentes sobre soluções técnicas análogas, se nas respectivas novas criações houver a novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial necessárias. Ou seja, *autonomia tecnológica*.

Mas – e esse é uma questão importantíssima – nem sempre uma patente nova (uma exclusividade nova) está além do alcance de uma patente anterior.

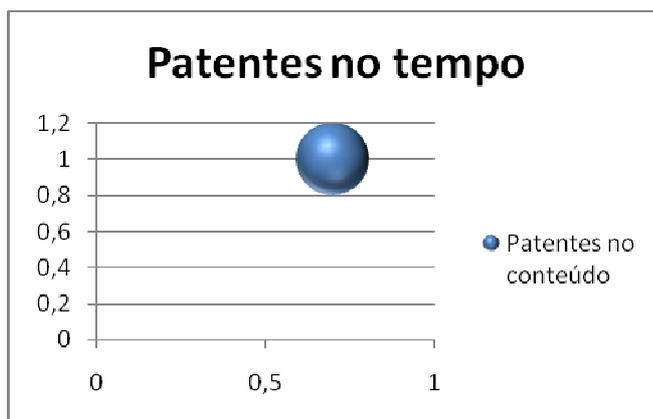
Quando, para se *realizar no processo industrial* a nova criação e chegar com ela a um resultado prático e técnico no mercado, é preciso usar elementos de solução técnica anterior, protegido por patente, a segunda patente só será capaz de ser utilizada na prática se para isso houver autorização do titular anterior para o emprego da tecnologia anterior.

É o que a seguir veremos.

Primeira e segunda hipóteses

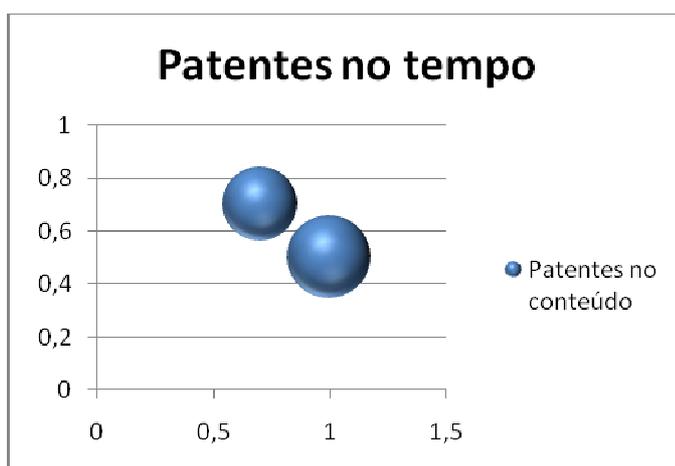
Imaginemos que para um problema técnico específico (no nosso exemplo, controlar os efeitos do resfriado) se tenha em primeiro lugar, uma solução A. Imaginemos que não houvesse outras soluções no estado da técnica; a tecnologia seria inaugural.

Neste primeiro caso estudado, a patente incluiria um processo para fazer o medicamento, e o medicamento ele mesmo. Gráficamente, assim teríamos essa hipótese:



No entanto, imaginemos que os efeitos secundários do medicamento fossem sérios: ao medicar os efeitos do resfriado, a solução técnica resultasse em dores no corpo. Tornar-se-ia interessante desenvolver uma solução técnica alternativa, sem as dores inflingidas pelo remédio. Uma hipótese (no nosso exemplo, a segunda) seria abandonar inteiramente a solução anterior e partir para uma inteiramente nova.

O exemplo gráfico aponta para essa primeira hipótese:

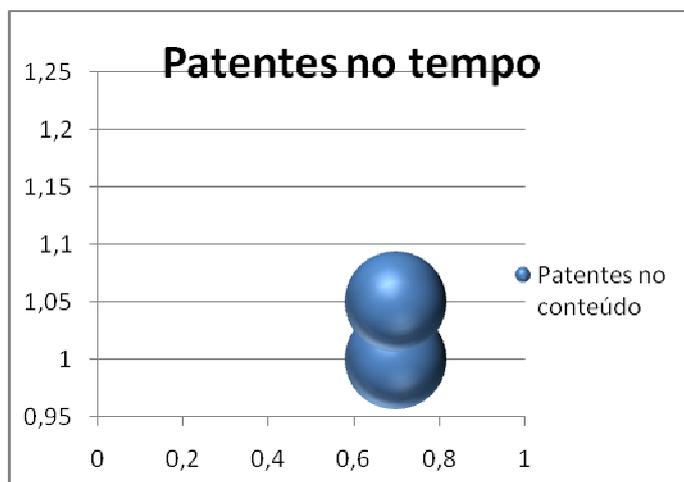


Assim, a segunda patente, sugerindo uma nova solução técnica, não teria intercessão com o conteúdo da primeira¹³. Em nada a primeira afetaria o alcance jurídico da segunda. Ambas patentes teriam campos autônomos de exclusividade, e seu objeto só poderia ser explorado *por terceiros* ao fim de sua exclusividade, ou quando de suas limitações.

Uma terceira hipótese

Mas uma terceira hipótese haveria: ao invés de abandonar o conhecimento técnico da primeira, aperfeiçoam-se os conhecimentos técnicos, por exemplo, neutralizando o componente químico da primeira no que é capaz de produzir dor nas costas.

Assim, haveria um uso comum de ensinamentos entre a primeira patente e a segunda, assim indicado graficamente:



Neste exemplo, há uma intercessão entre as duas soluções técnicas: há matéria comum entre as duas. Assim, mesmo se a segunda solução técnica tenha todos os requisitos

¹³ Apenas para ilustrar o ponto discutido, presumimos em nossos exemplos que todos os novos ensinamentos expostos nas patentes em questão foram efetivamente reivindicados, havendo assim biunivocidade entre revelação de tecnologia nova e conteúdo da exclusividade.

de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial (podendo assim transformar-se em patente), o aperfeiçoamento é *dependente* da primeira patente.

Assim a Lei 9.279/96 indica o caso:

Art. 70. (...) § 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

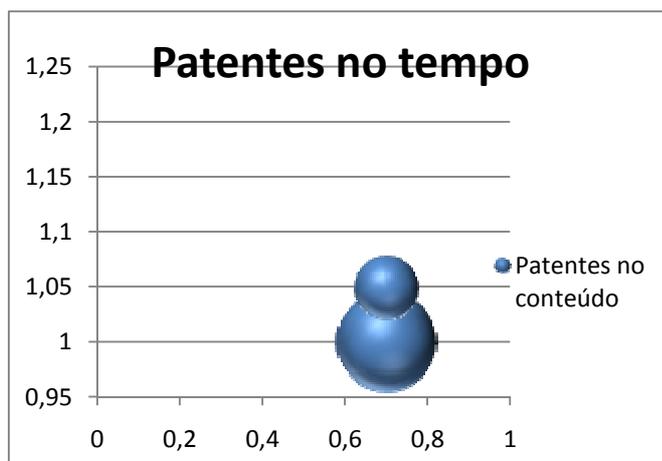
A dependência persiste até que a primeira patente expire, e a segunda possa exercer plenamente sua exclusividade, naquilo que seu invento for independente da primeira. No que for comum, o conteúdo será livre, após a expiração da primeira patente, para uso de terceiros.

Quarta hipótese

Imaginemos agora que, além de haver um aperfeiçoamento no produto (anti-resfriado sem dores nas costas), uma nova solução técnica se constituísse em um *processo* alternativo, pelo qual o mesmo produto inicial fosse fabricado mais economicamente, ou mais rapidamente.

Também esse processo, como um tipo de solução técnica, caso tivesse novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, seria capaz de levar a uma patente própria.

Assim essa hipótese estaria refletida:



Ou seja, aqui também teríamos uma intercessão entre os objetos das duas patentes, juridicamente idêntica à hipótese número dois, onde a segunda patente, de processo e já não mais de produto, está em parte coberta pelo alcance da primeira (naquilo que o produto resultante do processo é protegida pela primeira), mas suscetível de uso livre, e não mais dependente quando a primeira se extingue, ou nas hipóteses de limitação.

Em todos os casos uma patente expirada deixa livre para uso a totalidade de seus ensinamentos?

Curiosamente, não é em todos os casos que uma patente, ao expirar, deixa livre para uso a totalidade de seus ensinamentos. Há uma hipótese em que isso pode não acontecer.

Expirando ao fim de seu termo, uma patente lança ao livre uso todos seus ensinamentos. Isso se dá pois, mesmo em caso de ser patente dependente de outras, as patentes das quais dependem já estarão necessariamente expiradas.

Mas, (a) se expirar antes de seu termo (por exemplo, por falta de pagamento de anuidades) e, além disso, (b) se for dependente de uma anterior que prossegue seu termo, apenas recairá em domínio público os elementos novos por ela protegidos. Mas a patente da qual ela depende, se ainda vigente, poderá impedir o uso efetivo dos elementos caídos em domínio público, até que a patente anterior por sua vez expire.

Fora esse caso singular, a expiração da patente possibilita o livre e irrestrito uso de seu conteúdo por quaisquer terceiros.

Conclusão desta seção

Salvo a hipótese recém mencionada, e não obstante a intercessão de várias patentes utilizando tecnologias de aperfeiçoamento ou modificação de uma mesma solução técnica, caso um terceiro se disponha a usar total e exclusivamente o objeto de uma patente já expirada, terá total liberdade para fazê-lo.

No entanto, para isso, deverá se abster do uso dos aperfeiçoamentos e modificações que forem objeto de patente ainda em vigor.

Com efeito, como um recurso para manter e fortificar sua zona de exclusividade, é costumeiro que os titulares de patentes semeiem novas tecnologias ao abrigo de novas patentes. Apenas cuidando para que se mantenha longe dos aperfeiçoamentos e modificações patenteados por privilégio ainda em vigor, os terceiros estarão livres para usar a solução técnica em domínio público.

3. Da noção de suficiência descritiva

O que é suficiência descritiva

Código da Propriedade Industrial

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes ¹⁴:

a) Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer *ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes úteis*, em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei.

b) A suficiência descritiva - para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia *de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrência* em todas as hipóteses em que a lei o faculta.

c) Prazo – a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.

d) O uso conforme – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um *quantum* de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.

e) A exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente.

f) Submissão às limitações e exceções à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

O tema em análise nesta seção é o da alínea b) - da suficiência descritiva; e assim explicamos tal requisito ¹⁵:

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva, Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, no. I, Lumen Juris, 2009.

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva, op. cit.

- Para obter a máxima eficácia do incentivo à inovação através da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiência descritiva):
 - para que, no futuro, seja possível realizar a invenção na indústria, sem conhecimentos além daquele detido por um técnico médio do setor considerado.
 - para que, imediatamente, possa ser insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes
 -

Este último elemento da equação não é explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha constituído matéria de decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000)¹⁶, entendendo que, se o titular da patente tem sua exclusividade baseada – entre outras razões - no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento.

Com efeito, o art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada¹⁷. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de realização industrial¹⁸.

A visão de Douglas Daniel Domingues

¹⁶ Vide BARBOSA, Denis Borges ; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes ; KARIN Grau-Kuntz . A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

¹⁷ O INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Não parece ser adequada a postura da autarquia. Conquanto seja social e juridicamente indispensável à suficiência descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito legal de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.

¹⁸ Vide WOLFF, M. Thereza. Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia. Revista da ABPI. São Paulo: Editora ABPI, 1997, p. 25-28. RPI no. 26, janeiro-fevereiro;

Em seu recente Comentários à Lei da Propriedade Industrial, assim o autor assim descreve¹⁹:

3. Ao formular o pedido de patente, o depositante deve apresentar descrição clara, completa e precisa da invenção, de forma tal que o invento possa ser executado ou repetido por um profissional do ramo.²⁰ Com isso, temos mais duas exigências comuns a todas as invenções para serem patenteadas: descrição e repetibilidade²¹.

A descrição do invento constante do relatório descritivo contido no pedido de patente é indispensável e essencial à eficiência do sistema de patentes, pois são as informações ali contidas que tornam possível a repetição da invenção por terceiros, a criação de novas invenções e aperfeiçoamentos, o desenvolvimento de soluções alternativas e a elevação do nível do conhecimento tecnológico, porque as informações constantes da descrição ficam depositadas à disposição pública. A par disso, uma vez extinto o privilégio, a sociedade pode usufruir livremente, sem ônus ou restrições legais, o conhecimento contido na patente e descrito no relatório.

Efeitos da insuficiência descritiva

A suficiência descritiva, como o exercício do direito de pedir patente, como o cumprimento das formalidades processuais, impedem a expedição da patente. Mas não lhe invalidam os pressupostos substantivos de caráter técnico.

As diretrizes de exame do INPI²² assim prescrevem:

¹⁹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:Ed.Forense,2009,p.113-122

²⁰ [Nota do original] DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia, cit., p.57.

²¹ [Nota do original] Id., ibidem.

²² Encontradas em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdf>

1.5.1 Insuficiência descritiva O examinador deve certificar-se de que a invenção está descrita de uma maneira que permita sua realização por um técnico no assunto. Caso contrário, deve verificar se a matéria contida no pedido permite que a suficiência descritiva seja alcançada com mero detalhamento ou complementação de informações, emitindo exigência (vide item 1.11.1) neste sentido, ou se isto apenas seria possível mediante inclusão de matéria nova, o que não é permitido, emitindo parecer desfavorável (vide item 1.11.3).

Observe-se que tal requisito não é só fruto da lei ordinária, mas exigência provinda do texto constitucional brasileiro ²³:

Exigência da adequada divulgação do objeto

Tal princípio se expressaria da seguinte forma: o Poder Legislativo só pode proteger por patentes os autores que revelarem útil e adequadamente para o público o conteúdo das soluções para as quais pretendem proteção.

Dizem Robert A. Choate e William Francis ²⁴:

A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. (2) Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública. (3) Como uma concessão da proteção temporária no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação imediata e eventual entrega ao público, é um

²³ BARBOSA, Denis Borges . Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006,

²⁴ [Nota do Original] Patent Law, West Publishing., pg. 77.

*acordo entre o inventor e o público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido para ele.*²⁵

O equilíbrio básico entre os interesses da sociedade e os dos inventores ou investidores incluem assim a *aquisição pública e imediata* de um conhecimento útil, para o que se concede como contrapartida uma exclusividade temporária.

A idéia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa.

Esse requisito, que não é textualmente construído na cláusula de patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses descritos. Ele se manifesta no âmbito da lei ordinária como o requisito da suficiência descritiva como pressuposto do equilíbrio de interesses.

O parâmetro constitucional de suficiência descritiva é de que só cabe a concessão de um direito de exclusiva sobre um conhecimento tecnológico quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a sua solução técnica de tal forma que – ao fim ou nas limitações da proteção – a sociedade possa total e efetivamente copiar em sua integridade.

Como disse a Suprema Corte Americana:

(...) "quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - **inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada** - passa ao público"²⁶.

²⁵ [Nota do Original] "The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself."

4. O problema do duplo patenteamento

O sistema jurídico brasileiro não admite o duplo patenteamento²⁷, definido como

(a) a existência de duas ou mais patentes com as mesmas reivindicações e as mesmas datas de prioridade; ou, ainda,

(b) a emissão para o mesmo invento (em favor do mesmo autor ou titular) de outra patente sobre o mesmo objeto²⁸.

Quanto à primeira hipótese, tenta-se evitar o problema através do mecanismo segundo o qual se considera anterioridade ficta mesmo o conteúdo do depósito de patentes por terceiros ainda em sigilo, ou seja, que não entrou no estado da técnica.

Quanto à segunda alternativa, segue-se a regra de que quando uma patente (ou outro documento) já descreva uma determinada solução técnica, nenhuma patente subsequente protegerá a mesma solução técnica, mas apenas outros problemas técnicos diversos, ou outras maneiras (novas e dotadas de atividade inventiva) de se resolver o mesmo problema técnico.

A razão de política pública que impede o duplo patenteamento da mesma matéria, nas condições acima indicadas, é que não cabe extensão do prazo de proteção para o mesmo

²⁶ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966). Disponível em <http://www.justia.us/us/383/1/case.html>> acesso em 02.02.06

²⁷ Vide HARRISON, D. e BREMI, T. „It is a truth universally acknowledged ...“ or Double patenting and the EPC, EPI, Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, no. 2/2009, Carl Heymanns Verlag, Colônia, 2009.

²⁸ Decisão da EPO T 307/03, Reasons 2.3: “...two or more identical patents with the same claims and the same priority dates...”; Reasons 2.1: “... a further patent to the inventor (or his successor in title) for the subject-matter for which he has already been granted a patent”, conforme D. Harrison (GB)1 and T. Bremi, “It is a truth universally acknowledged ...“ or Double patenting and the EPC, Information EPI de julho de 2009, encontrado em http://216.92.57.242/patentepi/data/epi_02_2009.pdf, visitado em 27/8/2009, visitado em 27/8/2009. Quanto à proibição no direito Americano, vide o 35 U.S.C. 121.

invento, pelo artifício de se conceder mais de uma exclusiva sob o mesmo e idêntico fundamento de fato. Como nota a jurisprudência americana ²⁹:

O público deve ser capaz de agir no pressuposto de que, após a expiração da patente, estará livre para usar não só a invenção reivindicada na patente, mas também modificações ou variantes que teriam sido óbvias para aqueles de competência comum na arte, no momento em que a invenção foi feita, tendo em conta a habilidade técnica e no estado da técnica anterior à invenção reivindicada na patente em questão". Em re Zickendraht, 319 F.2d 225, 232, 138 USPQ 22, 27 (CCPA 1963) (Rich, J., voto concorrente).

"O patenteamento dobrado acontece quando o direito de excluir concedida por uma primeira patente é injustamente estendido pela concessão de uma patente ou de patentes concedidos mais tarde". Em Ornum Van, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982) ³⁰.

²⁹ The public should . . . be able to act on the assumption that upon the expiration of the patent it will be free to use not only the invention claimed in the patent but also modifications or variants which would have been obvious to those of ordinary skill in the art at the time the invention was made, taking into account the skill in the art and prior art other than the invention claimed in the issued patent". In re Zickendraht, 319 F.2d 225, 232, 138 USPQ 22, 27 (CCPA 1963) (Rich, J., concurring). "Double patenting results when the right to exclude granted by a first patent is unjustly extended by the grant of a later issued patent or patents". In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982).

³⁰ A jurisprudência americana também desenvolveu a doutrina do duplo patenteamento por obviedade, quando a patente posterior inclui reivindicações óbvias em face da patente anterior. Lê-se no caso PFIZER, INC., v. TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC., em julgado pelo Tribunal especializado Americano em 7 de março de 2008: "Obviousness-type double patenting is a judicially created doctrine that "prohibit[s] a party from obtaining an extension of the right to exclude through claims in a later patent that are not patentably distinct from claims in a commonly owned earlier patent." Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 967 (Fed. Cir. 2001). We have identified two steps in an obviousness-type double patenting analysis. First, "a court construes the claim[s] in the earlier patent and the claim[s] in the later patent and determines the differences." Id. at 968. Second, it determines whether those differences render the claims patentably distinct. Id. "A later patent claim is not patentably distinct from an earlier patent claim if the later claim is obvious over, or anticipated by, the earlier claim." Id. We have also held that a "claim to a method of using a composition is not patentably distinct from an earlier claim to the identical composition in a patent disclosing the identical use." Geneva, 349 F.3d at 1385-86. Double patenting is a question of law, which we review without deference. Ga.-Pac. Corp. v. U.S. Gypsum Co., 195 F.3d 1322, 1326 (Fed. Cir. 1999)". Traduzimos assim: "O duplo patenteamento do tipo "obviedade" é uma doutrina criada judicialmente segundo a qual "se proíbe uma parte de obter uma extensão do direito de excluir através de reivindicações em uma patente posterior que não são obviamente distintas das reivindicações de uma patente em condomínio anterior." Eli Lilly & Co. v. laboratórios Barr., Inc., 251 F.3d 955, 967 (Fed. Cir. 2001). Nós identificamos duas etapas, necessárias para se fazer

O duplo patenteamento, que não encontra guarida na lei brasileira, seria rejeitado pela aplicação direta do art. 5º, XXIX da Constituição, naquilo que faz conforma a norma ordinária de patentes ao interesse público e ao desenvolvimento.

A prática judiciária e administrativa nos Estados Unidos e no sistema da Convenção Européia de Patentes aponta para as hipóteses de desdobramento de patentes como os mais freqüentes exemplos de risco de duplo patenteamento. Veja-se também quanto ao ponto as discussões quanto às reivindicações de seleção e ao exame de atividade inventiva.

Assim, no direito nacional, a vedação do duplo patenteamento constitui uma diretriz sistemática, ainda que sem expressão direta na lei; o mesmo ocorre no sistema europeu ³¹.

5. Alcance da patente

O privilégio só cobre os ensinamentos que forem novos

uma análise de duplo patenteamento do tipo "obviedade". Em primeiro lugar, "um tribunal interpreta a ou as reivindicações da patente anterior e a ou as reivindicações na patente posterior e determina quais as diferenças." Id. em 968. Em segundo lugar, cabe determinar-se se estas diferenças tornam as reivindicações obviamente distintas. Id. "A reivindicação da patente posterior não é obviamente distinta de um pedido de patente anterior, se o pedido posterior é óbvio em comparação, ou é antecipada pelo o pedido anterior." Id. Temos também que um pedido "para um método de usar uma composição não é obviamente distinto de um pedido anterior para a mesma composição em uma patente que revela o mesmo uso". Geneve, 349 F.3d em 1385-1386. O duplo patenteamento é uma questão de direito, que cabe rever sem deferência ao tribunal a quo. Ga-Pac. Corp Gypsum Co. v. E.U., 195 F.3d 1322, 1326 (Fed. Cir. 1999)". Encontrado em http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rkmc.com%2FPfizer-Inc-v-Teva-Pharmaceuticals-USA-Inc.htm%2F1.htm&ei=4XENTN2jOsGB8gbB_L3jBg&usg=AFQjCNGtp9lv_003vSVevogaDQY0pdLZXA, visitado em 7/6/2010.

³¹ "In spite of the clear statements of the legislator that double protection should be dealt with at a national level, most national laws do not have a provision to this end. It is surprising that such a broadly supported principle has not been codified at both international and national level. Hence, we will probably have to put up with case law stretching provisions far beyond the intention of the legislator". Encontrado em http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uslaw.com%2Fflaw_blogs%2F%3Fitem%3D422490&ei=J3MNTKmRBYGC8gbp1oTgBg&usg=AFQjCNHarFr71qto2bATxGBnsy9sNGyErA, visitado em 7/6/2010.

Os ensinamentos de uma patente são publicados para o conhecimento de todos antes de sua concessão; uma vez publicados, tais conhecimentos entram no *estado da técnica*, impedindo qualquer patente posterior, em qualquer parte do mundo, para os mesmos ensinamentos.

Assim expõem os Tribunais:

AC 416701 RJ 30.09.2008. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 30 de setembro de 2008.

Sabe-se que, para que faça jus ao direito de uso exclusivo de determinada invenção, deve o requerente do registro de patente demonstrar a presença dos requisitos do artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96. Ao tratar desses requisitos o autor Denis Borges Barbosa observa que: a) por novidade devemos entender que “a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento pudesse reproduzi-la”; b) a atividade inventiva é verificável diante do fato de que “a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis”; c) a utilidade industrial decorre da constatação de que “a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer” (Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003. p. 364).

No que se se refere especificamente o requisito da novidade, o mesmo autor salienta que:

“a noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

Certa, quanto a existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento, com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.” (Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369)

Assim, ao mesmo tempo a exposição dos ensinamentos tanto dá a todos o *conhecimento* da nova solução técnica, como serve de fundamento necessário à obtenção de uma patente. E, ao ser enfim concedida, a patente confere a seu titular a exclusividade do uso do conhecimento que é de todos, mas só o titular pode usar.

A relação entre os ensinamentos revelados e o privilégio assegurado

A pretensão da exclusividade é feita através de um conjunto de *reivindicações*, que circunscrevem o ensinamento revelado na patente, no que é novo, dotado de atividade inventiva, e suscetível de aplicação industrial.

Assim descrevemos a relação entre o revelado e o reivindicado ³²:

³² BARBOSA, Denis Borges . Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800 p

Patente – conteúdo. Relatório descritivo

No relatório descritivo se fixa o problema técnico cuja solução o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva ³³.

Ao teor da lei, o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

³³ [Nota do Original] Diz o Ato Normativo INPI 127, em vigor: 15.1.2 Relatório Descritivo: O relatório descritivo deverá: a) ser iniciado pelo título; b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação, condições e natureza do material fotografado, etc., i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; k) indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; l) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a utilização dos conhecimentos em questão (embora não na atividade econômica, que é exclusiva do titular). Além disso, findo o prazo de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento.

A lei 9.279/96, enfatizando um requisito indispensável para o uso social da patente, exige que o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução.

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte do objeto citado no pedido. O dever de fixar o estado da arte, citando por exemplo as patentes que o circunscrevem, tomado como pressuposto até da validade do privilégio, é a forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados que não se constituem em verdadeiros competidores tecnológicos, reparando assim pelo menos em parte uma das maiores objeções que se fazem à funcionalidade do sistema de patentes num país em desenvolvimento.

O que na patente constitui o privilégio exclusivo

Prosseguindo o mesmo texto:

As reivindicações

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção ³⁴. Objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.

Muito acertadamente, o art. 41 da Lei 9.279/96 estabelece que os privilégios são circunscritos objetivamente pela tecnologia exposta no relatório, tal como reivindicada:

"A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

³⁴ [Nota do Original] Diz o Ato Normativo INPI 127: Reivindicações 15.1.3.1 Quantidade, numeração e categorias a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido; b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos; c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível. 15.1.3.2 Formulação das reivindicações a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão "caracterizado por"; b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação; c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo; d) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos"; e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações. f) cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos. k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto.

Uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, "máquina de fazer tal coisa"), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do reivindicado ('caracterizado por...') e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado.

O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo - um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação, etc - em várias reivindicações independentes entre si ³⁵; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes ³⁶. (...)

³⁵ Nota do Original] Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente. b) Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo; c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação..." d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica; e) após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger; f) as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo, preferencialmente, ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido.

³⁶ [Nota do Original] Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.2 Reivindicações dependentes a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) indicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por"; b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem; c) nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", ou similares; d) qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa (formuladas aditivamente), sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou cumulativa, para todas as reivindicações de dependência múltipla; e) as reivindicações de dependência múltipla na forma alternativa podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

O elemento mais sensível das reivindicações é a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

- após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

Vale exemplificar com a primeira reivindicação da patente 8904813-0³⁷:

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro, caracterizado pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolúvelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa; e, mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento; fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação; e, depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim, esse é o preâmbulo, que não implica em matéria exclusiva:

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro

³⁷ [Nota do Original] Essa é a única reivindicação independente da patente em questão.

Inúmeros outros processos para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro podem ser concebidos, que não sejam protegidos pela patente. Somente serão alcançados pela patente aquele, dentre esses processos, que se caracterizar *cumulativamente* pelas seguintes características:

- pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolúvelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa;-

- mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento;

- depois de promover-se a dissociação mencionada, fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação;

- depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim (tomado apenas alguns exemplos e considerando-se apenas a reivindicação no. 1), se o processo implicar na formação de camadas individuais que não sejam ligadas indissolúvelmente entre si, ou, se o forem, pressupuserem a aplicação de uma mistura fluida numa proporção de mistura *igual ou menor* maior do que 1:2; ou ainda, que o procedimento não seja realizado numa matriz rotativa - em qualquer dessas hipóteses a patente não estará sendo violada.

Prossigamos: se não houver controle do número de rotações de tempo predeterminado; ou se não se criar na camada em formação, mediante tal controle, uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento, **fornecidas ao mesmo tempo**, não haverá violação de patente.

Mais ainda: não haverá violação da patente se o processo não implicar em fornecimento, **posterior e separadamente** à massa fluída a ser dissociada,

de fibras de vidro, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação, como resultado da matriz estar girando com o tal número de rotações predeterminado. Se a fibra de vidro for fornecida antes ou simultaneamente à resina, não haverá violação.

Finalmente, não haverá violação se a operação se realizar em uma só vez.

Conclusão desta seção

Apenas o que foi revelado e reivindicado constitui-se privilégio exclusivo do titular da patente; apenas se acresce a isso o entorno das tecnologias que, ao momento do depósito do pedido, seriam óbvias para um técnico na arte, se tal técnico tivesse acesso aos ensinamentos da patente então requerida.

Essa segunda camada de proteção, objeto da chamada “doutrina dos equivalentes”, não é porém relevante ao presente estudo ³⁸.

Tratando-se de uma hipótese de expiração de patente, o certo é que:

(a) tudo o que foi revelado como uma *nova solução técnica* pela patente - no momento de sua publicação -, mas não reivindicado como privilégio exclusivo, cai em domínio público ao momento da publicação, e pode ser livremente utilizado desde então.

(b) Tudo que foi reivindicado dentre o que foi revelado, como solução técnica nova, dotada de atividade inventiva, e suscetível de aplicação industrial, permanece como privilégio exclusivo até a expiração da patente (salvo as limitações) e, após, cai em domínio público para uso comum de todos.

³⁸ Vide, quanto ao tema, BARBOSA, Denis Borges, Doutrina dos Equivalentes. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006
