

Revista Eletrônica do IBPI

Ano II, Nr.4

IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual



**INSTITUTO BRASILEIRO
DE PROPRIEDADE
INTELCTUAL**

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 pode reproduzir o conteúdo desta revista para fins não comerciais e desde que dê crédito aos autores originais.

- **Plataforma de publicação digital: www.ibpibrasil.org**

ISSN – 2176-5057

Editorial

Direção acadêmica – *Karin Grau-Kuntz*

Direção Internacional – *Gert Würtenberger*

Edição deste número – *Marcus Lessa*

Layout Capa: *Roberto 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

Marcus Lessa 5

Doutrina

. Sobre a oposição entre o pensamento jusnaturalista e histórico na primeira metade do século XIX, exemplificada na Propriedade Intelectual

Jens Eisfeld 8

. Derecho de Patentes y Salud Pública: Impacto de los Tratados de Libre Comercio

Ana María Pacón 38

. Notas em defesa da licença compulsória: da fundamentação à eficácia

Gabriel Francisco Leonardos

Raul Murad Ribeiro de Castro 75

. Fiscalizar é preciso; intervenção não é preciso

Daniel Campello Queiroz 102

. O Instituto da Transação e a solução de potenciais conflitos a envolver sinais distintivos

Paulo Figueiredo 112

. O direito autoral e a noção de autoria

Eduardo Tibau de Vasconcellos Dias 118

. As hipóteses de incidência patentária do art. 10 do CPI/96

Denis Borges Barbosa

143

Atualidades

. The Legally Protected Functions of Trademarks According to the Case Law of the European Court of Justice

Gert Württenberger

168

. Who Owns the Rights to Photographic Reproductions of Historical Sites?

Gert Württenberger

178

Comentários

. Who stole my history?

Paulo Coelho

185

. Comentário

Karin Grau-Kuntz

187

Anexo

. Fotografia de capa

191

Apresentação

É com prazer que apresentamos este número – o quarto – da Revista Eletrônica do IBPI – REVEL. Seguindo nas mudanças introduzidas a partir da edição anterior, este número traz textos internacionais como o de Ana Maria Pacón, sobre as disposições sobre PI dos Tratados de Livre Comércio (TLPs) e seus efeitos nas políticas de saúde pública dos países em desenvolvimento, chamando a atenção para a importância de flexibilizações que permitam harmonizá-las com as necessidades de acesso a medicamentos nesses países. Gert Würtenberger comenta, na seção de atualidades, a decisão da Corte de Justiça Europeia no caso L’Oreal, e a difícil questão quanto à definição da abrangência da proteção marcária para funções além da garantia de origem, e questiona ainda, com base na jurisprudência alemã, quem é o titular dos direitos de reprodução fotográfica de localidades históricas.

A partir das notícias quanto à eventual opinião pela sua inadmissibilidade, Paulo Figueiredo discute a importância dos assim chamados “acordos para co-existência de marcas” e oferece um conjunto de requisitos que, no seu entender, se atendidos, deveriam ensejar a aprovação dos mesmos pelo INPI. No que toca o direito de patentes, Denis Barbosa analisa as hipóteses de incidência patentária do art. 10 do Código de Propriedade Industrial.

O tema *du jour* – direito de autor – é abordado em dois artigos, de Eduardo Tibau e Daniel Campello, além de um texto de Paulo Coelho comentado pela Karin Grau-Kuntz. Os textos abordam a noção do autor – também sob a perspectiva de um *best-seller* –, além de oferecer considerações sobre o projeto de reforma da Lei de Direitos Autorais brasileira.

Gabriel Leonardos e Raul de Castro escrevem sobre a evolução do instituto de licença compulsória, a “verificação da eficácia material das [suas] diversas formas de manifestação” e o seu papel na garantia da função social da propriedade, discussão pertinente aos diversos direitos de propriedade intelectual.

A seção de textos clássicos foi ligeiramente modificada neste número, e traz um texto de Jens Eisfeld, traduzido pela Karin Grau-Kuntz, sobre um tema histórico e jusfilosófico importante para a compreensão da propriedade intelectual: a oposição entre o jusnaturalismo e a escola histórica alemã durante a primeira metade do século 19. Este é o texto de abertura do presente número.

Continuamos a apresentar opções de capa para a Revista, todas de autoria de Roberto Grau-Kuntz. O tema que inspira este número consiste na apresentação de fotografias vinculadas aos assuntos temáticos da Revista. Se escolhido este Layout, Roberto pretende apresentar, a

cada novo número da Revista, uma fotografia diferente, sempre adequada ao motivo em azul contrastado com linhas fortes negras.

A fotografia escolhida para ilustrar a capa deste número retrata a casa de cultura da cidade de Puchheim. No fim desta publicação o leitor encontrará a fotografia matriz e informações sobre o edifício retratado.

Por fim, lembro aos leitores que com a publicação deste número abrimos a chamada de artigos para o número 5 da Revista Eletrônica do IBPI, que será publicada no segundo semestre de 2011.

Marcus Lessa

Doutrina

Sobre a oposição entre o pensamento jusnaturalista e histórico na primeira metade do século XIX, exemplificada na Propriedade Intelectual*

Jens Eisfeld**

Resumo: O autor, considerando a redescoberta de fontes históricas, procede a uma análise inovadora da oposição entre o pensamento jusnaturalista e histórico na primeira metade do século XIX, explica a importância do pensamento jusnaturalista para a formação do direito de propriedade intelectual e as razões que levaram a Escola Histórica do Direito a manter uma posição hostil em relação ao conceito de Propriedade Intelectual.

Palavras-chave: propriedade intelectual, jusnaturalismo, Escola Histórica do Direito,

Title: *On the opposition between Natural Law and the German Historical School of Law in the first half of the 19th Century exemplified by an analysis of Intellectual Property Rights.*

Abstract: *In light of the rediscovery of historicism and historical sources, the Author offers an innovative analysis of the opposition between Natural Law and the German Historical School of Law in the early 19th Century, explains the importance of prime in the formation of intellectual property law and the reasons why the latter maintained a hostile stance in regards to the concept of intellectual property.*

Keywords: *intellectual property, justanuralism, German Historical School of Law.*

* Este artigo foi publicado originariamente no livro “*Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums*”, organizado por Louis PAHLOW e Jens EISFELD, dedicado a Diethelm Klippel em ocasião de seu 65º aniversário, e publicado como volume 13 na coleção “*Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht*” pela Editora MOHR SIEBECK: Tübingen, 2008 (ISBN 978-3-16-149559-5). O trabalho foi traduzido do alemão para o português por Karin Grau-Kuntz e a tradução foi revista pelo Prof. Ignácio Maria Poveda Velasco.

** Dr. LL.M. Pesquisador titular de cadeira de pesquisa na Universidade de Bayreuth, Alemanha.

Introdução

Diethelm Klippel^{NT} analisou, em diversas publicações, a discussão sobre a Propriedade Intelectual na literatura jurídica em língua alemã dos séculos XVIII e XIX.¹ Nessas ocasiões ele demonstrou a extraordinária importância do Direito Natural do século XIX para a formação, fundamentação e implementação de direitos de autor, de inventor e relativos à atividade empresarial, como direitos de natureza imaterial. Ele contrapôs o efeito revolucionário do Direito Natural para a história da Propriedade Intelectual do século XIX à Escola Histórica do Direito, [escola] predominantemente romanista, que adotou e manteve, até mesmo para além da segunda metade do século XIX, uma posição hostil em relação ao conceito de Propriedade Intelectual, atitude que, por sua vez, dificultou de uma forma geral a modelação dogmática dos direitos mencionados.²

Isso suscita questionar as razões que geraram essa oposição. Poder-se-ia afirmar que o conceito jusnaturalista do direito de propriedade seria mais flexível do que o conceito correspondente do Direito Romano, limitado aos bens corpóreos. Porém, ao proceder a uma análise mais cuidadosa, constata-se ser tal afirmação insatisfatória, posto ela pressupor que a Escola Histórica do Direito estivesse vinculada ao conceito de propriedade do Direito Romano de tal forma que, mesmo se a proteção civil da propriedade intelectual viesse a ser considerada como necessária, ela não se deixaria estender de forma a alcançar as obras do espírito. Isto seria, porém, subestimar a flexibilidade da Escola Histórica do Direito no trato com as fontes do

^{NT} *Diethelm Klippel* é professor titular das cadeiras de Direito Civil e História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Bayreuth, Alemanha.

¹ Historische Wurzeln und Funktionen von Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechten im 19. Jahrhundert, in: ZNR 1982, 132 ss.; *Dölemeyer/Klippel*, Der Beitrag der deutschen Rechtswissenschaft zur Theorie des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, in: Beier entre outros (Org.), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, 1991, 185 ss.; *Klippel*, Die Idee des geistigen Eigentums in Naturrecht und Rechtsphilosophie des 19. Jahrhunderts, in: Wadle (Org.), Historische Studien zum Urheberrecht in Europa. Entwicklungslinien und Grundfragen, 1993, 121 ss.

² *Klippel*, Historische Wurzeln (vide nota de rodapé 1, *supra*), 137 ss., 145; *Dölemeyer/Klippel* (vide nota de rodapé 1, *supra*), 206, 216, 223; sobre a discussão histórica e atual a respeito do conceito de “Propriedade Intelectual” também *Pahlow*, “Intellectual property”, “propriété intellectuelle” und kein “Geistiges Eigentum”? Historisch-kritische Anmerkungen zu einem umstrittenen Rechtsbegriff, in: UFITA 115 (2006), 705 ss. Em contraste com o ramo romanista da Escola Histórica do Direito, o Direito Privado alemão se ocupava parcialmente, já na primeira metade do século XIX, com a integração de cada um dos direitos de propriedade imaterial em seus projetos de sistematização do Direito [codificações]. A razão que deu ensejo a esse tipo de consideração não reportava, porém, à argumentação de natureza jusnaturalista, mas antes à ampla aceitação do direito positivado pelos pequenos Estados alemães. Sobre o papel do Direito Privado na História da propriedade intelectual *Klippel*, Historische Wurzeln (vide nota de rodapé 1, *supra*), 139; *Dölemeyer/Klippel* (vide nota de rodapé 1, *supra*), 210 s., 216 s., 226.

Direito Romano. *Friedrich Karl von Savigny*, por exemplo, foi em parte muito além dos textos romanos.³ Nesse sentido, *Franz Wieacker* afirma, inclusive, que a Escola Histórica do Direito “levou a uma criação sem precedentes de novas fantasias jurídicas”.⁴ A escola Histórica do Direito pôde, então, quando assim quis, se distanciar das fontes do Direito Romano. Nessa linha de raciocínio *Jan Schröder* advertiu que a Escola Histórica do Direito desenvolveu uma “teoria da descoberta científica do Direito” [*Theorie der wissenschaftlichen Rechtsfindung*]. Elementos dessa teoria eram, por exemplo, a conclusão analógica ou o argumento baseado na “natureza das coisas”.⁵ Lançando mão do instrumentário jurídico-metodológico mencionado, o reconhecimento privado da propriedade intelectual, ou seja, a correspondente extensão do conceito de propriedade, teria certamente sido possível. Apesar de o rígido conceito romano poder ser invocado como um argumento contra a proteção da propriedade intelectual por meio do Direito Civil, os motivos que justificavam a posição de rejeição da Escola Histórica do Direito encontram-se, na verdade, em outro lugar.

A análise sistemática das causas exige que se procure as razões que geraram a controvérsia sobre Propriedade Intelectual em um nível o mais profundo possível. Para tanto é necessário, de antemão, ir a fundo à questão da origem teórica da oposição entre Escola Histórica do Direito e a doutrina jusnaturalista, uma tarefa nada fácil, uma vez que as pesquisas histórico-jurídicas praticamente não se dedicaram, até o momento, a essa parte importante da história das ideias do século XIX. A rejeição da Escola Histórica do Direito em relação à doutrina jusnaturalista do século XVIII é, sem dúvida, mencionada com frequência [*nos estudos que se ocupam com a literatura histórico-jurídica*]; porém, nesses estudos passa geralmente despercebida a existência de fontes jusnaturalistas no século XIX. A passagem do século XVIII para o século XIX desponta, assim, como um período no qual a doutrina jusnaturalista teria sido superada pela Escola Histórica do Direito.⁶ Em outras palavras: a Escola Histórica do Direito é caracterizada como livre de contraposições, de forma que, a partir de então, parece não haver

³ *Kunkel*, Savignys Bedeutung für die deutsche Rechtswissenschaft und das deutsche Recht, in: JZ 1962, 457 (462); *Coing*, Savigny und die deutsche Privatrechtswissenschaft, in: o mesmo (Org.), Vorträge zum 200. Geburtstag von F. C. von Savigny, 1979, 9 (18).

⁴ *Wandlungen im Bilde der historischen Rechtsschule*, 1967, 19.

⁵ *Schröder*, Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule (1500-1850), 2001, 244 ss.

⁶ De acordo com *Jan Schröder*, na literatura histórico-científica predominou o entendimento no sentido de uma [relação de] sucessão entre o pensamento jusnaturalista e o histórico; vide o mesmo, Die juristische Methodendiskussion an der Wende zum 19. Jahrhundert, in: JuS 1980, 617. Nesse sentido também *Wolf*, Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 4. Edição, 1963, 467 s.; *Wieacker*, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Edição, 1967, 348 ss; *Ebel*, Rechtsgeschichte, Bd. 2, 1993, 119; *Laufs*, Rechtsentwicklungen in Deutschland, 6. Aufl., 2006, 228.

razão para analisar com mais cuidado o conflito entre a Escola Histórica do Direito e a doutrina jusnaturalista.

Essa situação foi basicamente alterada com a redescoberta por *Diethelm Klippel* de inúmeras fontes datadas a partir de cerca 1780, e especialmente também da primeira metade do século XIX, que comprovaram a existência de um “jovem Direito Natural” na Alemanha.⁷ Já uma análise superficial dessas publicações deixa evidente a postura hostil em relação à Escola Histórica do Direito.⁸ E essa postura não se deixa combater com a afirmação de que [*o interesse da*] a Escola Histórica do Direito se limitaria ao [*âmbito do*] “direito válido” [*geltendes Recht*] ou a “jurisprudência” [*Rechtswissenschaft, no sentido de prudência do Direito, ou ciência do Direito*], enquanto que [*o interesse do*] o pensamento jusnaturalista se limitaria à “Filosofia do Direito”, de forma que entre essas duas escolas jurídicas, em razão dos diferentes campos de interesses ou de áreas de atuação, não seria possível, na verdade, detectar uma relação de conflito. Pois já mesmo o que se deveria entender com as expressões “jurisprudência” [*Rechtswissenschaft*] e “direito válido” era razão de controvérsias entre o pensamento jusnaturalista e o histórico. Na verdade a doutrina jusnaturalista defendia *outra* noção de “jurisprudência” [*Rechtswissenschaft*] e, nesse sentido, também partia de *outra* noção do que seria “direito válido”.⁹ Contra o limitar a doutrina jusnaturalista a “Filosofia do Direito”, enquanto a Escola Histórica do Direito seria caracterizada por trabalhar com o “direito válido”, pode-se, ainda, argumentar que a distinção entre “direito válido” e “Filosofia do Direito” correspondia a uma exigência proferida pela Escola Histórica do Direito, voltada a expressar oposição em relação ao jusnaturalismo,¹⁰ de modo que essa diferenciação (mesmo quando ela

⁷ Sobre o “jovem” Direito Natural vide *Klippel*, *Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts*, 1976, 14 s., 113 ss., 135 ss., 159 ss., 178 ss.; *ainda o mesmo*, *Naturrecht als politische Theorie. Zur politischen Bedeutung des deutschen Naturrechts im 18. und 19. Jahrhundert*, in: Bödeker/Herrmann (Org.), *Aufklärung als Politisierung – Politisierung der Aufklärung*, 1987, 267 ss.; *ainda o mesmo*, *Naturrecht und Politik im Deutschland des 19. Jahrhunderts*, in: Graf Ballestrem (Org.), *Naturrecht und Politik*, 1993, 27 ss.; *ainda o mesmo*, *Naturrecht und Rechtsphilosophie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in: Dann/Klippel (Org.), *Naturrecht – Spätaufklärung – Revolution*, 1995, 270 ss.; *ainda o mesmo*, *Das “natürliche Privatrecht” im 19. Jahrhundert*, in: *ainda o mesmo* (Org.), *Naturrecht im 19. Jahrhundert. Kontinuität – Inhalt – Funktion – Wirkung*, 1997, 221 ss.

⁸ Assim, *Diethelm Klippel*, sobre o Direito Natural na primeira metade do século XIX: “O lançar os olhos às fontes deixa evidente que grande parte dos autores filósofos do Direito vêem a si mesmos como opositores da Escola Histórica do Direito”; compare com *o mesmo*, *Naturrecht als politische Theorie* (vide nota de rodapé 7, *supra*), 281.

⁹ Sobre isso vide *infra* II.

¹⁰ A intenção, em oposição ao pensamento jusnaturalista, escondida por trás da distinção feita entre “direito válido” e “Filosofia do Direito”, desponta clara em *Friedrich Karl von Savigny*, *System des heutigen römischen Rechts*, Volume 1, Berlin 1840 (reimpressão: Aalen 1981), 52 ss.; *o mesmo*, *Juristische Methodenlehre* (Organizador.: Wesenberg), 1951, 48 ss.

hoje nos parece evidente) não pode ser tomada como ponto de partida, ou pelo menos não pode ser tomada sem maiores considerações como ponto de partida de uma análise histórico-jurídica das oposições entre Escola Histórica do Direito e a doutrina jusnaturalista. Ademais, também a teoria científica da Escola Histórica do Direito repousava sobre uma decisão [*de natureza*] filosófica,¹¹ de modo que a doutrina jusnaturalista não se diferenciava da Escola Histórica do Direito em razão daquela ser de cunho filosófico, enquanto que esta não o seria, mas antes pelo fato do pensamento jusnaturalista ter sido calcado em *outra* ideia do significado da filosofia no que toca à jurisprudência [*Rechtswissenschaft*] e o direito válido. Por fim, traçar um paralelo entre a doutrina jusnaturalista e a Escola Histórica do Direito mostra-se, ainda, também problemático, posto que, especialmente sob a influência de *Gustav Hugo*, o conceito de “Filosofia do Direito” foi sendo cada vez mais associado a um conceito anti-doutrina jusnaturalista de uma “Filosofia do Direito Positivo”.¹²

A importância científica da redescoberta de um jovem Direito Natural na primeira metade do século XIX teve como consequência a necessidade de contextualização da Escola Histórica do Direito. A apreciação positiva daquela Escola na maior parte dos estudos sobre a literatura histórica do Direito deve-se, por exemplo, entre outros fatores, ao fato de seus objetivos e motivações passarem a impressão de serem puramente “científicos”.¹³ Mas não é mais possível concordar com o resultado dessa avaliação (ou pelo menos não se pode mais aceitar esse

¹¹ Nesse sentido disse por exemplo *Friedrich Julius Stahl*, em consideração a Escola Histórica do Direito: “De sua essência é, porém, impossível retirar, como se afirma corriqueiramente, a compreensão do fático, de como o Direito surge; mas antes apenas [*é possível retirar*] a [*compreensão*] do ético, como ele surge, qual conteúdo deve compreender – o entendimento do justo”. Vide *o mesmo*, *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*, Volume 1, Heidelberg 1830, XI. Também, claramente, *Stammler*, *Über die Methode der geschichtlichen Rechtstheorie* (1888), in: *o mesmo*, *Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge*, Volume 1, 1925 (Reedição: 1970), 3: “Pois a teoria básica da Escola do Direito Histórica corresponde a uma determinada filosofia do Direito”; em detalhes *Rothacker*, *Einleitung in die Geisteswissenschaften*, 2. Edição, 1930 (Reimpressão: 1972), 43 ss. sobre Friedrich Karl von Savigny. De acordo com *Ernst-Wolfgang Böckenförde*, o questionamento filosófico não é apenas de central importância para o Direito Natural, mas também para a Escola Histórica do Direito. Cfr. *o mesmo*, *Die Historische Rechtsschule und das Problem der Geschichtlichkeit des Rechts*, in: *Collegium Philosophicum. Studien Joachim Ritter zum 60. Geburtstag*, 1965, 9 (11). Por fim, *Otto Veit* defende o ponto de vista de que “a velha Escola Histórica” nunca rejeitou “[...] a necessidade de uma base meta-jurídica do Direito”. Cfr. *o mesmo*, *Der geistesgeschichtliche Standort des Naturrechts*, in: *Maihofer* (Organizador), *Naturrecht oder Rechtspositivismus?*, 1981, 33 (46). Vide também *infra* II.

¹² Referências sobre a relação entre os conceitos “Direito Natural” e “Filosofia do Direito” na primeira metade do século XIX em *Schröder* (vide nota de rodapé 5, *supra*), 203 nota de rodapé 82. Uma posição de evidente distanciamento frente ao conceito de “Filosofia do Direito” pode ser vista em, por exemplo, *Karl von Rotteck*, Art. “Naturrecht, Vernunftrecht, Rechtsphilosophie und positives Recht”, in: *o mesmo/Welcker* (Organizadores), *Das Staats-Lexikon. Encyklopädie der sämtlichen Staatswissenschaften für alle Stände*, Volume 9, 2. Edição, Altona 1847, 499 (523 s.)

¹³ Assim, por exemplo, *Herberger*, *Dogmatik. Zur Geschichte von Begriff und Methode in Medizin und Jurisprudenz*, 1981, 397, sobre Friedrich Karl von Savigny.

entendimento sem ressalvas), se considerarmos que na primeira metade do século XIX não era apenas corrente a noção de jurisprudência [*Rechtswissenschaft*] da Escola Histórica do Direito, mas que a ela também havia um modelo antagônico jusnaturalista. Essa conclusão provoca imediatamente a questão relativa aos motivos e objetivos que pautaram o desenvolvimento das teorias jurídicas da Escola Histórica do Direito e de que forma esses motivos e objetivos se diferenciavam daqueles relativos ao pensamento jusnaturalista. O redescobrimto das fontes jusnaturalistas na primeira metade do século XIX pede, então, que se questione, também, como o conflito entre o pensamento histórico e jusnaturalista foi condicionado politicamente.

Neste sentido, parte-se, neste ensaio, do princípio de que a oposição entre o jovem Direito Natural e a Escola Histórica do Direito teve suas raízes em razões de cunho filosófico e político. Para verificar essa hipótese é necessário primeiramente classificar a oposição entre o pensamento jusnaturalista e histórico no contexto geral histórico-intelectual. Para esse fim é necessário considerar especialmente a alteração dos paradigmas filosóficos, políticos e científicos durante o final do século XVIII (I). Partindo dessas considerações será prosseguida a análise das oposições filosófico-científicas e políticas entre o jovem Direito Natural e a Escola Histórica do Direito. Essas oposições levaram a uma rejeição geral dos métodos de justificação jurídica jusnaturalistas pela Escola Histórica do Direito e, assim, à rejeição da teoria da propriedade intelectual, que se baseia naquele método (II). Nos limites de um ensaio em forma de artigo, a análise das diferenças entre o pensamento jusnaturalista e histórico só poderá ser procedida segundo um modelo antagônico ideal, modelo que não pretende negar a existência de diversas formas mistas, especialmente na primeira metade do século XIX. Por essa razão, as expressões “Direito Natural” e “pensamento jusnaturalista” são empregadas aqui em consideração àqueles trabalhos onde o modelo jusnaturalista foi desenvolvido independentemente do Direito Positivo.

I- A oposição filosófica e jurídica entre o pensamento jusnaturalista e histórico

Neste item, ao proceder separadamente às análises a respeito das diferenças de naturezas filosófica e política entre o pensamento jusnaturalista e histórico, é possível que se tenha a impressão que Filosofia e Teoria Política seriam [*fenômenos*] independentes entre si. Essa impressão não seria correta; na verdade, as teorias políticas sempre reportam também a uma decisão filosófico-estrutural. Nesse contexto político-teórico é extremamente importante a relação entre o Ser e o Dever-ser que, por sua vez, está no centro do antagonismo filosófico entre o pensamento jusnaturalista e histórico (1). No que toca o pensamento histórico, a análise

das diferenças políticas deve ser procedida, ainda, considerando em geral as publicações histórico-científicas sobre o historicismo, mesmo e apesar delas geralmente terem a história da própria ciência (ou seja, da história como ciência) como tema central, e apesar da Escola Histórica do Direito ser nelas raramente ou simplesmente não mencionada (2).

1- A oposição filosófica

Examinando a literatura secundária sobre a estrutura filosófica do pensamento jusnaturalista moderno não-teológico nota-se que, sejam juristas ou filósofos, cientistas políticos e historiadores, todos partem da noção de que a doutrina jusnaturalista se completaria do Ser para o Dever-ser.¹⁴ Essa afirmação baseia-se na convicção do jusnaturalismo moderno, que retira da “natureza” (humana) princípios básicos determinados que, por sua vez, permitem, através de um processo dedutivo, chegar a direitos naturais especiais.¹⁵ O filósofo e historiador *Panagiotis Kondylis* demonstrou que a relação entre Ser e Dever-ser (como uma das muitas características do problema filosófico básico relativo à relação entre o sentido [*Sinnlichkeit*] e espírito [*Geist*]), tem relevância não apenas filosófica, mas também político-social.¹⁶ De forma semelhante o filósofo político *Ernst Vollrath* reconheceu na relação entre norma e realidade (por trás da qual, por sua vez, esconde-se a relação entre sentido [*Sinnlichkeit*] e espírito [*Geist*], ou ainda Ser e Dever-ser), o problema básico de toda a teoria política.¹⁷ A função normativa do espírito [*Geist*] marca, então, não apenas seu significado filosófico, mas também seu significado político.¹⁸ Em contraposição ao [*conceito de*] sentido [*Sinnlichkeit*], o [*conceito de*] espírito

¹⁴ *Scholtz*, Vom Naturrecht zum Rechtspositivismus, in: *o mesmo*, Zwischen Wissenschaftsanspruch und Orientierungsbedürfnis. Zu Grundlage und Wandel der Geisteswissenschaften, 1991, 55 (58); *Boldt*, Art. “Naturrecht”, in: *Nohlen/Schultze* (Org.), Lexikon der Politik, Volume 1, 1995, 360 (362); *Stollberg-Rilinger*, Europa im Jahrhundert der Aufklärung, 2000, 200; *Röhl*, Allgemeine Rechtslehre, 2. Edição, 2001, 109 ss; *Zippelius*, Rechtsphilosophie, 4. Edição, 2003, 99 s., *Seelmann*, Rechtsphilosophie, 3. Edição, 2004, Rn. 19; *Rüthers*, Rechtstheorie, 2. Edição., 2005, Rn. 96, 424.

¹⁵ Sobre a “natureza” humana como ponto de partida do jusnaturalismo moderno *Denzer*, Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf. Eine geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung zur Geburt des Naturrechts aus der Praktischen Philosophie, 1972, 59.

¹⁶ *Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus*, 1981 (Nachdruck: 2002), 9 ff.

¹⁷ Sobre o problema que envolve um conceito do político, in: *Maier u.a.* (Org.), Politik, Philosophie, Praxis. Festschrift für Wilhelm Hennis zum 65. Geburtstag, 1988, 314 (319). Nesse sentido o historiador *Otto Brunner* destacou que as correntes políticas do liberalismo, do conservadorismo e do socialismo se diferenciam entre si ao determinarem de formas distintas a relação entre Ser e Dever-ser; vide *o mesmo*, Das Zeitalter der Ideologien: Anfang und Ende, in: *o mesmo*, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 3ª. Edição, 1980, 45 (50 s).

¹⁸ Por outro lado dicionários modernos de filosofia reduzem a relação entre Ser e Dever-ser predominantemente a questões sistemáticas e vinculadas à teoria do conhecimento e, dessa forma, deixam

[*Geist*] ganhou, nas diferentes manifestações que adotou ao longo da história da filosofia, o papel de instância valorativa e interpretativa.¹⁹ O espírito (ou o Dever-ser) não é, então, um órgão de conhecimento imparcial (se é que um órgão desse tipo é possível), mas o epíteto de valorações normativas.²⁰

Analisando com mais cuidado a afirmação de que o Direito Natural se completaria do Ser para o Dever-ser, pode-se dizer não ser ela falsa, mas, no mínimo em dois aspectos, enganosa. *Primeiramente* porque ela dá a impressão que especialmente no que toca o pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, a relação entre Ser e Dever-ser era particularmente estreita²¹ embora, na realidade, o oposto fosse o caso. Ao contrário do que ocorria com a lei natural cristã da Idade Média, é exatamente uma característica do pensamento jusnaturalista secularizado da modernidade o fato do “eu” ter tomado o lugar de Deus e exigido desse os seus poderes normativos.²² No processo de gradual substituição de Deus pelo espírito humano como instância valorativa o homem não pôde mais aceitar a ideia de uma realidade normativa pré-construída por Deus. A rejeição da equiparação medieval entre espírito e Deus fez com que a realidade perdesse espiritualidade e, com isto, levou a uma separação dualista do espírito e do sentido, ou ainda do Ser e do Dever-ser.²³ Com o espírito [*Geist*] (divino), a realidade perdeu sua teleologia determinada ao homem, de forma que agora a natureza encontrava-se à disposição da razão humana [*como instrumento*] ordenador. O direito racional moderno deixou

de considerar os traços políticos-sociais; compare com *Pieper/Hügli*, Art. “Sollen”, in: Ritter entre outros. (Org.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Volume 9, 1995, Sp. 1026 ss; *Schwemmer*, Art. “Sollen”, in: *Mittelstraß* (Org.), *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, Volume 3, 1995, 841 s; Art. “Sein-Sollen-Dichotomie”, in: *Regenbogen/ Meyer* (Org.), *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*, 1998, 595 s; *Prechtl*, Art. “Sein-Sollen-Differenz”, in: *Metzler-Philosophie-Lexikon. Begriffe und Definitionen*, 2. Edição, 1999, 530; *Höffe*, Art. “Metaethik”, in: *o mesmo* (Org.), *Lexikon der Ethik*, 6. Edição, 2002, 170 ss.

¹⁹ *Kondylis* (vide nota de rodapé 16, *supra*), 11 ss.

²⁰ Ob. cit.

²¹ Assim *Rüthers* (vide nota de rodapé 14, *supra*), Rn. 424.

²² *Euchner*, *Naturrecht und Politik bei John Locke*, 1979, 15 ss; *Hösle*, *Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen der antiken und der neuzeitlichen Philosophie?*, in: *o mesmo*, *Philosophiegeschichte und objektiver Idealismus*, 1996, 13 (15 ss).

²³ Sobre isso *Hösle* (vide nota de rodapé 22, *supra*), 15 ss, 23 s. Sobre a estrutura teleológica do conceito de natureza na Idade Média, que fundamentava o Direito Natural cristão com uma realidade desejada por Deus, e ainda sobre as consequências políticas dessa concepção *Euchner* (vide nota de rodapé 22, *supra*), 15 s, 36 s; *Bosl*, *Der theologisch-theozentrische Grund des mittelalterlichen Weltbildes und seiner Ordnungsidee*, in: *Fetscher/Münkler* (Org.), *Pipers Handbuch der politischen Ideen*, Volume 2, 1993, 175 (177 ss).

com isso de ser parte do direito divino, transformando-se em uma construção da razão humana.²⁴

A reivindicação de poder normativo da razão humana encontrou sua expressão mais evidente no método “geométrico”, ou matemático, resolutivo-compositivo do Direito Natural não teológico.²⁵ Com este método fez-se a tentativa de dar ao modelo jusnaturalista uma aparência jurídica, estabelecendo, primeiramente, através de análise (*resolutio*) determinados conceitos básicos ou princípios básicos, a partir dos quais, em um segundo passo, seria possível construir de forma sintética (compositiva) um sistema jusnaturalista.²⁶ O filósofo *Ernst Cassirer* salientou que esse programa científico iluminista, apoiado de forma estreita nas ciências exatas, manifestava a teoria típica da origem jurídica [*Rechtentstehungslehre*] do Direito racional moderno: a origem do Direito não era mais encontrada nas revelações [*bíblicas*] ou na tradição, mas no intelecto humano.²⁷ E este “*mos geometricus*” ainda servia – e isto é decisivo no que toca à oposição entre o pensamento jusnaturalista e histórico – à ideia iluminista de uma *explicação* científica pela construção da realidade.²⁸ Somente aquilo que o homem moderno pudesse ele mesmo criar poderia ser realmente compreendido por ele.²⁹ Reduzindo os fenômenos do mundo natural e político a seus princípios básicos e então, partindo desses princípios, recompondo-os de forma dedutiva, eles se tornariam *explicáveis*.³⁰ Na finalidade de

²⁴ *Euchner* (vide nota de rodapé 22, *supra*), 18, 24 s; *Denzer*, Spätaristotelismus, Naturrecht und Reichsreform: Politische Ideen in Deutschland 1600-1750, in: Fetscher/Münkler (Org.), Pipers Handbuch der politischen Ideen, Volume 3, 1985, 233 (239).

²⁵ Sobre o método geométrico do Direito Natural moderno *Röd*, Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert, 1970; *Herberger*, Art. “Mos geometricus, mos mathematicus”, in: *Erler/Kaufmann* (Org.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Volume 3, 1984, Sp. 698 ss; *Schröder* (vide nota de rodapé 5, *supra*), 168 ss.

²⁶ Uma descrição plástica dos métodos resolutivo-compositivos é encontrada em *Welzel*, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 4. Edição, 1962, 112 s; compare ainda *Röd* (vide nota de rodapé. 25, *supra*), 10.

²⁷ Vom Wesen und Werden des Naturrechts (1932), in: *o mesmo*, Gesammelte Werke (Org: Recki), Volume 18, 2004, 203 (206 s); compare também com as citações *supra*, nota de rodapé 24.

²⁸ Um clássico a respeito desse aspecto do pensamento moderno, *Arendt*, Vita Activa – oder Vom tätigen Leben, 1960, 287 ss, especialmente 291 ss; também pregnante *Hösle* (vide nota de rodapé 22, *supra*), 17 ss. De forma geral sobre o “mos geometricus” como expressão de um entendimento moderno da natureza e da ciência *Gloy*, Das Verständnis der Natur, Volume 1: Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens, 1995, 162 ss.

²⁹ *Cassirer*, Die Philosophie der Aufklärung, 2. Edição, 1932, 340 s.; *Hösle* (nota de rodapé 22), 18.

³⁰ A relação entre “mos geometricus” e “explicação” é particularmente evidente na seguinte citação de *Christian Wolff*, na qual ele esclarece o método por ele adotado. Este [*método*] é assim caracterizado: “1. Que todas as palavras, através das quais fosse sugerida alguma coisa, [*através das quais*] algo fosse demonstrado, fossem esclarecidas por meio de um conceito evidente e minucioso; 2. Que todas as sentenças fossem provadas por conclusões vinculadas umas as outras de forma ordenada; 3. Que não se

explicação através dos princípios revelava-se o predomínio da razão humana sobre a realidade e, com isso, a separação entre espírito e sentido, ou entre Ser e Dever-ser. A realidade não foi aceita em suas concreções individuais como racional, mas antes foi transformada em [realidade] lógica pela sua redução a princípios abstratos e, com isso, e ainda como consequência disso, alinhada à norma, quer dizer, ao Dever-ser.³¹ Por essa razão a literatura científica chama a atenção para o poder crítico desse método, expresso na vontade nele contida de modificação do *status quo* político.³²

Por outro lado, a afirmação de que o Direito Natural moderno e secularizado se completaria do Ser para o Dever-ser é também equivocada, posto poder dar a impressão de que apenas a filosofia não-crítica, quer dizer, a filosofia e ciência pré-kantiana, teria confundido os âmbitos do Ser com o do Dever-ser, como se isso não tivesse ocorrido com a filosofia do século XIX. Na verdade (e com exceção do jovem Direito Natural), também aqui [no século XIX] o oposto é o verdadeiro. Tanto o pensamento histórico como, em grande parte, a filosofia idealista (que, porém, se deixa ordenar como pensamento histórico)³³ aproximaram Ser e Dever-ser de forma muito mais estreita do que ocorria com a teoria secularizada do Direito Natural dos séculos XVII e XVIII.³⁴ E ainda mais: no pensamento histórico Ser e Dever-ser eram basicamente idênticos.³⁵

partisse de nenhuma premissa que não fosse anteriormente identificada, e que esse tipo de fenômeno esteja vinculado a uma sentença posterior, independentemente de que forma a explicação posterior seja ligada à anterior, através do método de utilizar palavras anteriormente explicadas”, in: Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deutscher Sprache von den verschiedenen Theilen der Welt-Weißheit heraus gegeben, auf Verlangen ans Licht gestellet, 2. Edição, Frankfurt/M. 1733, § 25 (S. 61 s).

³¹ *Kondylis* (vide nota de rodapé 16, *supra*), 557 s; *Hösle* (vide nota de rodapé 22, *supra*), 17 ss. *Kondylis* também reporta na ob.cit. e em consideração a *Christian Wolff*, que o resultado da aproximação da realidade à norma é a coincidência do Ser com o Dever-ser. Esse resultado, porém, apenas é possível quando se parte do entendimento de um Dever-ser que se tornou independente do Ser, ou seja, apenas é possível em razão da separação [anterior] entre Dever-ser e Ser, *Kondylis* ob.cit.

³² *Cassirer* (vide nota de rodapé 29, *supra*), 23; *Hösle* (vide nota de rodapé 22, *supra*), 19; *Stollberg-Rilinger* (vide nota de rodapé 14, *supra*), 199.

³³ *Rossi*, Die Moral zwischen Natur und Geschichte, in: Braun/Riedel (Org.), Natur und Geschichte. Karl Löwith zum 70. Geburtstag, 1967, 274 (283 ss).

³⁴ Essencialmente aqui *Kondylis* (vide nota de rodapé 16, *supra*), 576 ss, 615 ss, 643 ss.

³⁵ Isso fica claro na citação de *Gustav Radbruch*: “A filosofia de Kant nos ensinou sobre a impossibilidade de se retirar do que é aquilo que tem valor, aquilo que é correto, aquilo que deve ser. Então, uma coisa jamais será correta porque ela é ou porque ela foi [...]. Disso conclui-se pela recusa do positivismo que retira do Ser o Dever-ser [e] do historicismo, que retira daquilo que foi o que deve ser.” (Itálico no original), compare com *Radbruch, Gustav*, Rechtsphilosophie, 4. Edição, 1950, 97. No seu resultado *Franz Wieacker* confirma o afirmado quando elogia a Escola Histórica do Direito por ter introduzido “a relação do Dever-ser no conceito histórico de Ser”; vide ob. cit. (vide nota de rodapé 6,

O ponto de partida dessa alteração na relação entre Dever-ser e Ser foi a modificação histórico-filosófica do conceito de natureza introduzida pelo pensamento histórico, e que deu impulso, a partir da segunda metade do século XVIII, ao processo de distanciamento entre “natureza” e “história”.³⁶ O pensamento histórico partia do princípio de que o mundo político estava submetido a determinadas leis de desenvolvimento orgânicas internas, que somente poderiam ser compreendidas em seu curso histórico.³⁷ A evolução histórica do Ser deveria garantir a realização do Dever-ser³⁸ e, nesse passo, o conceito de natureza do pensamento histórico absorveu o Dever-ser. Em contrapartida, o conceito jusnaturalista de natureza recusava uma carga normativa e, com isso, fomentava a independência do nível do Dever-ser. Ele [o conceito jusnaturalista de natureza] deixou a valoração com o indivíduo humano e, assim, abriu mão de competências valorativas próprias.

O conflito entre os conceitos de natureza jusnaturalista e histórico prosseguiu no âmbito da filosofia da ciência. No domínio das ciências sociais e humanas contemporâneas o pensamento histórico despediu-se do princípio da explicação acima mencionado, o que se justificou pelo argumento da existência de uma distinção essencial entre os fenômenos culturais e naturais, e o que, por sua vez, exigiu o emprego de métodos científicos distintos.³⁹ No mundo político dos homens, o pensamento histórico substituiu o método da explicação pelo da compreensão.⁴⁰ Na proposição que só seria possível *compreender* o mundo político expressa-se, ao mesmo tempo, a rejeição a critérios abstratos e a rejeição da normatividade da realidade, ou seja, [rejeita-se] a coincidência do Ser com o Dever-ser. Não era mais o homem quem, por meio de princípios abstratos, construía a realidade política e, assim, a explicava, valorava e criticava,

supra), 358. Sobre a associação de Ser e Dever-ser através do pensamento histórico veja também Rothacker (vide nota de rodapé 11, *supra*), 91.

³⁶ Consequentemente Böckenförde (vide nota de rodapé 11, *supra*), 17 ss, reconhece a origem da antinomia entre pensamento jusnaturalista e histórico em um conflito de opinião sobre o conceito de natureza.

³⁷ Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart, 1997, 13 s.

³⁸ Assim Kondylis (vide nota de rodapé 16, *supra*), 545, entre outras coisas sobre a filosofia histórica de Johann Gottfried Herder.

³⁹ Riedel, Verstehen oder Erklären? Zur Theorie und Geschichte der hermeneutischen Wissenschaften, 1978, 19 ss, 134 ss; Albert, Geschichte und Gesetz. Zur Kritik des methodologischen Historismus, in: Salamun (Org.), Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch, 1979, 111 ss; o mesmo, Traktat über kritische Vernunft, 5. Edição, 1991, 158 s.; Iggers (vide nota de rodapé 37, *supra*), 13 s, 20 ss.

⁴⁰ Ob. cit.; vide, além disso, Apel, Das Verstehen (eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte), in: Archiv für Begriffsgeschichte 1 (1955), 142 (162 ss).

mas a realidade, ou, ainda, sua racionalidade interna, se deixava, em certa medida, explicar-se a si mesma; o homem apenas necessitava ouvir e compreendê-la.⁴¹

Na possibilidade de reduzir a oposição entre pensamento jusnaturalista e histórico à rivalidade entre dois conceitos distintos de natureza confirma-se a ideia generalizada de que a relação entre espírito [*Geist*] e sentido [*Sinnlichkeit*], e Ser e Dever-ser, é prioritariamente determinada pela doutrina do Ser, ou seja, pelo conceito de natureza. O modelo de qualquer ontologia refere-se, assim, ao âmbito do Dever-ser e da valoração; de forma radical poderíamos dizer que toda a doutrina do Ser contém uma posição em relação à questão do valor.⁴² O problema da valoração, ou do valor, situa-se em um âmbito fronteiro entre filosofia, política e teoria científica, [*problema*] que será analisado no capítulo *infra* sob uma perspectiva política. E já ali despontará exatamente aquilo que precisa ser demonstrado quando se procede à comparação entre o jovem Direito Natural e a Escola Histórica do Direito (*infra* II): o pensamento jusnaturalista e o histórico se contrapunham em uma relação de rivalidade, porque eram construídos a partir de diferentes teorias dos valores.

2- A oposição política

Só será possível determinar a posição política da Escola Histórica do Direito pelo caminho do historicismo, uma das correntes intelectuais mais influentes do século XIX.⁴³

⁴¹ *Diemer*, Die Differenzierung der Wissenschaften in die Natur- und die Geisteswissenschaften und die Begründung der Geisteswissenschaften als Wissenschaft, in: *Diemer* (Org.), Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert, 1968, 174 (211). De forma bastante semelhante e considerando o historicismo na ciência histórica *Georg Iggers* conclui que os historiadores apenas analisavam entidades, “que eram compreensíveis, uma vez que representavam complexos de significados”; compare com *Diemer*, Historismus – Geschichte und Bedeutung eines Begriffs. Eine kritische Übersicht der neuesten Literatur, in: *Scholtz* (Org.), Historismus am Ende des 20. Jahrhunderts. Eine internationale Diskussion, 1997, 102 (105).

⁴² *Kondylis* (vide nota de rodapé 16, *supra*), 11. De forma semelhante *Cassirer* (vide nota de rodapé 29, *supra*), 324 s, ao observar que o conceito de natureza do iluminismo não se referia ao Ser das coisas, mas antes, tanto do ponto de vista físico como também do ponto de vista do mundo espiritual e moral, dizia respeito à origem e motivação das verdades.

⁴³ No que toca a extensa literatura secundária sobre o historicismo vide *Böckenförde* (vide nota de rodapé 11, *supra*); *Koselleck*, Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte, in: *Braun/Riedel* (Org.), Natur und Geschichte. Karl Löwith zum 70. Geburtstag, 1967, 196 ss; *Faber*, Ausprägungen des Historismus, in: *HZ* 228 (1979), 1 ss; *Scholtz*, Skizze zum Strukturwandel der Geisteswissenschaften seit dem 18. Jahrhundert, in: *Scholtz*, *o mesmo*, Zwischen Wissenschaftsanspruch und Orientierungsbedürfnis. Zu Grundlage und Wandel der Geisteswissenschaften, 1991, 36 ss; *Jaeger/Rüsen*, Geschichte des Historismus, 1992; *Rüsen*, Konfigurationen des Historismus. Studien zur deutschen Wissenschaftskultur, 1993; *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*); *Gangl*, Naturrecht, Historische Rechtsschule und staatsrechtlicher Positivismus, in: *Raulet* (Org.), Historismus, Sonderweg und dritte Wege, 2001, 51 ss; *Lönne*, Historismus und Politik, in:

"Historicismo" (um termo empregado com diversas variantes de conteúdo)⁴⁴ compreende ideologicamente, quer dizer, do ponto de vista filosófico e político, e resumidamente, uma corrente "que promete retirar da história conclusões sobre problemas e respostas a questões para, com isso, [oferecer insumos] para que o ser humano entenda a si mesmo e sua posição em relação ao mundo".⁴⁵ Este pensamento histórico, que teve por base um entendimento particular de História, cuja origem reporta a segunda metade do século XVIII, pode ser caracterizado como processualização e dinamização da compreensão histórica.⁴⁶ Com isso afirma-se que a noção de "História" foi modificada. Enquanto antes era compreendida como uma soma de tradições particulares, ela passa então a despontar como um processo contínuo.⁴⁷

A processualização da história não pode, porém, ser compreendida como uma característica específica do historicismo. Pois também o pensamento progressista e perfeccionista do Iluminismo do século XVIII, em oposição ao qual o historicismo se formou como um contra-movimento,⁴⁸ partia dessa compreensão histórica.⁴⁹ Enquanto do ponto de vista histórico-iluminista compreendia-se "História" como relacionada a objetivos políticos e sociais ideais, e partindo desses objetivos era possível criticar as etapas do processo histórico,⁵⁰ a

Lönne (Org.), *Historismus in den Kulturwissenschaften*, 2003, 67 ss. No que diz respeito à literatura mais antiga vide. *Troeltsch*, *Der Historismus und seine Probleme*, 1922, 280 ss, 295; *Rothacker*, *Savigny, Grimm, Ranke. Ein Beitrag zur Frage nach dem Zusammenhang der Historischen Schule*, in: *HZ* 128 (1923), 415 ss; *o mesmo* (vide nota de rodapé 11, *supra*), 37 ss, 82 ss; *Meinecke*, *Die Entstehung des Historismus*, 2. Edição, 1946.

⁴⁴ Sobre as diferentes formas de se entender o conceito, *Oexle*, "Historismus". Überlegungen zur Geschichte des Phänomens und des Begriffs, in: *Jahrbuch der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*, 1986, 119 ss; *Iggers* (vide nota de rodapé 41, *supra*), 102 ss com citações diversas na nota de rodapé 1.

⁴⁵ Assim *Jaeger/Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 2.

⁴⁶ Assim *Faber* (vide nota de rodapé 43, *supra*),

⁴⁷ *Cassirer* (vide nota de rodapé 29, *supra*), 288 ss; *Koselleck* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 201 ss.; *Dierse/Scholtz*, Art. "Geschichtsphilosophie", in: *Ritter* (Org.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Volume 3, 1974, Sp. 416 ss.; *Koselleck*, Art. "Geschichte", V.: *Die Herausbildung des modernen Geschichtsbegriffs*, in: *Brunner/Conze/Koselleck* (Org.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Volume 2, 1975, 647 ss.

⁴⁸ *Jaeger/Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 21.

⁴⁹ *Faber* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 6 s; *Vierhaus*, *Historisches Interesse im 18. Jahrhundert*, in: *Bödeker* entre outros (Org.), *Aufklärung und Geschichte. Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert*, 1986, 264 (270 ss); *Kulenkampff*, *Geschichtsphilosophie vor und nach der Französischen Revolution: Kant und Hegel*, in: *Bornscheuer* (Org.), *Revolutionsbilder – 1789 in der Literatur*, 1992, 1 ss; *Blanke*, *Aufklärungshistorie und Historismus: Bruch und Kontinuität*, in: *Oexle/Rüsen* (Org.), *Historismus in den Kulturwissenschaften. Geschichtskonzepte, historische Einschätzungen, Grundlagenprobleme*, 1996, 69 (71 ss).

⁵⁰ *Garber*, *Geschichtsphilosophie und Revolution. Spätaufklärerische Geschichtstheorien im Einflußfeld der Französischen Revolution*, in: *Voss* (Org.), *Deutschland und die Französische Revolution*, 1983, 168

filosofia histórica do Historicismo não contestava a legitimidade do entendimento iluminista, argumentando a partir de ideais que não poderiam ser retirados da História o que, por sua vez, significa que ela também não recusava a possibilidade de depreciar épocas históricas passadas, ao considerar aqueles objetivos como pontos de referência que desempenhavam função de normas supra-empíricas.⁵¹ Sob a decisiva influência de *Johann Gottfried Herder* sedimentou-se, no historicismo, a noção de que o desenvolvimento histórico não poderia ser valorado a partir de um estado ideal calcado na razão, mas, antes, que ele só poderia ser *compreendido* em sua individualidade histórica, ou seja, por assim dizer a partir de si mesmo.⁵²

O ideal metodológico da compreensão dependia, então, diretamente da noção de individualidade, um ponto central do historicismo, que se contrapunha a uma valoração do mundo político por meio de critérios e princípios supra-empíricos e que, por essa razão, acabou por exercer influência determinante na teoria política contida no pensamento histórico.⁵³ O elogio histórico da individualidade vinha calcado na noção filosófico-estrutural de uma realidade racional e, com isso, na unidade entre Dever-ser e Ser. As concretizações individuais da transformação histórica só poderiam ser *compreendidas* através da normatividade nelas contidas,⁵⁴ quer dizer, elas não poderiam ser *explicadas* por meio de modelos de futuro jusnaturalistas (modelos que serviam para o historicismo iluminista como critério normativo)⁵⁵ e, assim, ser objeto de valorações ou críticas.

A unidade entre Dever-ser e Ser na base do pensamento histórico levou, no âmbito da teoria política, à noção de história passível de valoração, ou ainda do “Ser” passível de valoração no que toca o seu desenvolvimento histórico. Conhecimento histórico e político perderam, assim, condição de objetos de consideração isolada, passando a serem compreendidos

(170 ss); *Jaeger/Rüsen* (Nota de rodapé 43), 25; ausführlich *Blanke* (vide nota de rodapé 49, *supra*), 71 ss, insbesondere 85 s. Sobre a teoria iluminista vide também *Blanke/ Fleischer* (Org.), *Theoretiker der deutschen Aufklärungshistorie*, 2 Volumes, 1990.

⁵¹ *Dierse/Scholtz* (vide nota de rodapé 47, *supra*), Sp. 420 s; *Jaeger/Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 25 s, (ambas as fontes sobre Johann Gottfried Herder); *Blanke* (vide nota de rodapé 49, *supra*), 96.

⁵² *Cassirer* (vide nota de rodapé 29, *supra*), 308 ss; *Jaeger/Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 25 s; *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*), 43 ss, 50 ss. Grundlegend zu den politischen Konsequenzen der Philosophie Johann Gottfried Herders *Kondylis* (vide nota de rodapé 16, *supra*), 615 ss.

⁵³ Sobre a individualidade em geral *Jaeger/Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 25 ss; *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*), 50 ss; sobre seu significado político *Berding*, Leopold von Ranke, in: Wehler (Org.), *Deutsche Historiker*, Volume 1, 1971, 7 ss; *Lönne* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 69 ss. Sobre o ideal metodológico da compreensão vide *supra* nota de rodapé 39 ss.

⁵⁴ *Blanke* (vide nota de rodapé 49, *supra*), 94 ss; *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*), 13 s, 20 ss.

⁵⁵ *Blanke* (vide nota de rodapé 49, *supra*), 95.

como, em princípio, idênticos.⁵⁶ A rejeição pelo Historicismo de qualquer parâmetro supra-empírico, que abstrai do individual o político, implicou em uma aceitação básica do presente político, como o ponto final preliminar do desenvolvimento histórico.⁵⁷ Enquanto que sob a perspectiva histórico-iluminista o conceito de história despontava como passível de valoração por meio de critérios jusnaturalistas e, em consequência disso (bem como também o tempo presente), como passível de modelação e passível de ser “feito” [*machbar*]⁵⁸, o historicismo, valendo-se da rejeição aos modelos de futuro [*Zukunftsentwürfe*] legitimados pelo jusnaturalismo, pôde declarar ilegítimas as influências sobre o desenvolvimento histórico, influências que seriam exercidas por meio de decisões políticas conscientes. Essa consequência política do pensamento histórico encontrou sua expressão nos conceitos de “desenvolvimento orgânico” e nos de “transformação” e “crescimento” que, por sua vez, se contrapunham aos conceitos de “produzir” [*Herstellen*] ou “fazer” [*Machen*] e, com isso, ao pensamento progressista do século XVIII a eles vinculado.⁵⁹

Através do método epistemológico de compreensão, a unidade do Ser e do Dever-ser pôde, então, ser utilizada como um argumento contra transformações com fins políticos. A teoria política do pensamento histórico ganhou, assim, um caráter coletivo: se o pensamento jusnaturalista considerava o indivíduo como capaz de reconhecer condições políticas ideais, então a crítica maciça do pensamento histórico em relação à doutrina do Direito Natural não teve apenas como consequência a perda de [*seus*] objetivos de conteúdo político,⁶⁰ mas também

⁵⁶ *Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 48 s; *Blanke* (vide nota de rodapé 49, *supra*) 89 ss.

⁵⁷ *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*), 50 ss; de forma semelhante no que diz respeito a Friedrich Karl von Savigny vide também *Grimm*, *Methode als Machtfaktor*, in: *o mesmo*, *Recht und Staat in der bürgerlichen Gesellschaft*, 1987, 347 (354 s).

⁵⁸ Sobre a possibilidade de se “fazer” a história e [*o tempo*] presente sob a perspectiva da história iluminista *Blanke* (vide nota de rodapé 49, *supra*), 78 s, 84 ss.

⁵⁹ *Böckenförde*, Art. “Organ, Organismus, Organisation, politischer Körper”, in: *Brunner/Conze/Koselleck* (Org.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Volume. 4, 1978, 519 (587 ss, 602 ss); em linhas básicas sobre o pensamento vinculado ao “fazer” ou “produzir” na teoria política do século XVIII *Stollberg-Rilinger*, *Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats*, 1986, 62 ss, 89 ss, 101 ss; sobrea ideia de “desenvolvimento orgânico” ob.cit., 203 ss, 216 ss. Referindo-se diretamente ao historicismo vide descrição pregnante em *Rothacker*, *Logik und Systematik der Geisteswissenschaften*, 1927 (Reimpressão: 1970), 114 ss; além de *Jaeger/Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 26; *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*), 43 ss.

⁶⁰ Nesse contexto, na literatura política das décadas de 50 e 60 do século XX levantou-se em relação à Escola Histórica do Direito e a filosofia idealista a acusação de que a rejeição de teorias de ação de conteúdo político teriam sido as responsáveis pela decadência da ciência política no século XVIII. Nesse sentido *Hennis*, *Zum Problem der deutschen Staatsanschauung*, in: *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte* 7 (1959), 1 (15 ss); *Maiier*, *Die Lehre der Politik an den älteren deutschen Universitäten*, in: *o mesmo* *Politische Wissenschaft in Deutschland. Aufsätze zur Lehrtradition und Bildungspraxis*, 1969, 15 (45 ss,

a deposição do indivíduo como motor de modificações políticas. O responsável pela modelação política passou a ser o “todo”, o coletivo, que, conduzido por uma teleologia silenciosa deveria se desenvolver de forma “orgânica” rumo a uma situação melhor.⁶¹ A origem do Historicismo esteve, portanto, vinculada a uma alteração fundamental no pensamento político, alteração que se manifestou nas sempre repetidas acusações dirigidas ao século XVIII, no sentido de que esse [período] teria sido caracterizado como “não-histórico”, i.e. que nele teria faltado “sentido histórico” ou o “pensamento histórico”. Essa crítica só pode ser compreendida como de natureza político-filosófica; ela se referia à ideologia do século XVIII, que o Historicismo acusava de não ter reconhecido a superioridade normativa da realidade como produto histórico em relação à razão humana.⁶²

Os adversários da teoria política “orgânica” do Historicismo eram, por um lado, o absolutismo (iluminista)⁶³ e, por outro lado, também o liberalismo.⁶⁴ Ambos, seja absolutismo ou liberalismo, lançavam mão do Direito Natural para justificar seus desejos de modificações políticas;⁶⁵ ambos foram tratados como os responsáveis pela destruição dos vínculos políticos tradicionais⁶⁶ e, assim, ambos foram atacados pelo pensamento histórico. Nesse sentido *Friedrich Julius Stahl* se referiu ao Direito Natural moderno e secularizado, desde *Hugo*

50 ss.); *Hennis*, Politik und praktische Philosophie, in: *o mesmo*, Politik und praktische Philosophie. Schriften zur politischen Theorie, 1981, 1 (126 ss); vide também *Bauer*, Wertrelativismus und Wertbestimmtheit im Kampf um die Weimarer Demokratie. Zur Politologie des Methodenstreits der Staatsrechtslehrer, 1968, 32 ss. Várias outras indicações bibliográficas em *Stollberg-Rilinger* (vide nota de rodapé 59, *supra*), 75 s, nota de rodapé 1.

⁶¹ Sobre o significado do “todo” na teoria política do Historicismo vide *Kondylis* (vide nota de rodapé 16, *supra*), 632 ss, a respeito de Johann Gottfried Herder. O caráter coletivo da teoria jurídica da Escola Histórica do Direito é destacado por *Rothacker* (nota de rodapé 11), 47, 70.

⁶² Nesse sentido *Rothacker* (vide nota de rodapé 59, *supra*), 116 s.

⁶³ A esse respeito *Stollberg-Rilinger* (vide nota de rodapé 59, *supra*), 202 ss.

⁶⁴ *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*), 52; *Lönne* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 74.

⁶⁵ A esse respeito *Diethelm Klippel* que, tendo em análise dos séculos XVIII e XIX, diferencia entre um Direito Natural mais antigo e um mais recente. Enquanto o Direito Natural mais antigo apoiava os interesses políticos do absolutismo (iluminista), a partir de cerca 1780 o Direito Natural mais recente deixa-se qualificar como liberal. Vide, *o mesmo*, Politische Freiheit und Freiheitsrechte (vide nota de rodapé 7, *supra*); *o mesmo*, Politische Theorien im Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: *Aufklärung 2* (1988), 57 ss; *o mesmo*, Naturrecht als politische Theorie (vide nota de rodapé 7, *supra*). *Stollberg-Rilinger* (vide nota de rodapé 59, *supra*), 229, chama atenção para o fato que tanto o Direito Natural mais antigo, que apoiava pretensões absolutistas, bem como as “ideias de 1789”, tocavam uma construção que procurava realizar um modelo ideal; ob.cit., *o mesmo* (vide nota de rodapé 14, *supra*), 199.

⁶⁶ Isso também se aplica ao absolutismo francês, que na Alemanha do fim do século XVIII era considerado como percussor da Revolução Francesa. Vide a esse respeito *Freiherr von Aretin*, Deutschland und die Französische Revolution, in: *o mesmo/Härter* (Org.), Revolution und konservatives Beharren. Das alte Reich und die Französische Revolution, 1990, 9 (17); ganz ähnlich *Stollberg-Rilinger* (vide nota de rodapé 59, *supra*), 229 s..

Grotius, como “o alicerce científico da revolução”.⁶⁷ Em razão de suas posições anti-absolutista e antiliberal, o pensamento histórico e a Escola Histórica do Direito deixam-se classificar como conservadores.⁶⁸ Duas outras posições dão suporte a essa caracterização política: por um lado *Diethelm Klippel* demonstrou em diversas publicações que, na Alemanha, durante a primeira metade do século XIX, o jovem Direito Natural esteve vinculado a ideais liberais.⁶⁹ Adotando a linha das pesquisas recentes, na medida em que a oposição entre pensamento jusnaturalista e histórico também teria uma dimensão política, então parece acertado vincular o pensamento histórico às correntes antiliberais do movimento conservador. Por outro lado é impressionante o fato de que tanto o pensamento histórico ou o pensamento do movimento conservador, ambos surgiram como uma reação defensiva à Revolução Francesa.⁷⁰ Foram precisamente os excessos que seguiram à Revolução Francesa os elementos que serviram ao historicismo e ao conservadorismo como exemplo das conseqüências desastrosas que a tentativa de se aplicar à

⁶⁷ Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche. Neunundzwanzig akademische Vorlesungen, Berlin 1863, 13 ss. (Citação: 23).

⁶⁸ Essa classificação corresponde ao entendimento predominante na Ciência Histórica; vide *Epstein*, Die Ursprünge des Konservatismus in Deutschland. Der Ausgangspunkt: Die Herausforderung durch die Französische Revolution 1770-1806, 1973, 775; *Puhle*, Von der Romantik zum konservativen Konstitutionalismus, in: Fetscher/Münkler (Org.), Pipers Handbuch der politischen Ideen, Volume 4, 1986, 268 (269 s); *Kraus*, Art. “Savigny, Friedrich Carl Von”, in: von Schrenck-Notzing (Org.), Lexikon des Konservatismus, 1996, 476 ss; *Schildt*, Konservatismus in Deutschland. Von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 1998, 49; *Lönne* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 74. Nesse sentido também *Rothacker* (vide nota de rodapé 11, *supra*), 43 ss, 62 ss. (expressamente 75: “O ‘pensamento histórico’ é o produto específico de uma ideologia conservadora”); *Mannheim*, Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens (Org. Kettler/Meja/Sehr), 1984, 185 ss; *Grimm* (vide nota de rodapé 57, *supra*).

⁶⁹ Politische Freiheit und Freiheitsrechte (vide nota de rodapé. 7, *supra*), 178 ss; *o mesmo*, Politische Theorien (nota de rodapé 65), 77 ss; *o mesmo*, Naturrecht als politische Theorie (nota de rodapé 7); *o mesmo*, Naturrecht und Politik (vide nota de rodapé 7, *supra*); *o mesmo*, Naturrecht und Rechtsphilosophie (nota de rodapé 7), 288 ss; *o mesmo*, Verfassungskonflikte im Allgemeinen Staatsrecht des 18. Jahrhunderts, in: Müßig (Org.), Konstitutionalismus und Verfassungskonflikt. Symposium für Dietmar Willoweit, 2006, 61 (70 ss); agora também *Brandt*, Vernunftrecht und Politik im Vormärz, in: Klippel (Org.), Naturrecht und Staat. Politische Funktionen des europäischen Naturrechts (17.-19. Jahrhundert), 2006, 199 ss.

⁷⁰ Sobre a influência da Revolução Francêsa no desenvolvimento conservador alemão *Garber*, Drei Theoriemodelle frühkonservativer Revolutionsabwehr. Altständischer Funktionalismus, spätabolutistisches Vernunftrecht, evolutionärer “Historismus”, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 8 (1979), 65 ss; *Lottes*, Das revolutionäre Frankreich als Trauma der deutschen Konservativen. Zur Verschränkung von Wahrnehmungsprozessen und politiktheoretischen Diskursen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Lüsebrink/Riesz (Org.), Feindbild und Faszination. Vermittlerfiguren und Wahrnehmungsprozesse in den deutsch-französischen Kulturbeziehungen (1789-1983), 1984, 13 ss.; *Beiser*, Enlightenment, Revolution, and Romanticism. The Genesis of Modern German Political Thought, 1790-1800, 1992, 281 ss. Zum Einfluß der Französischen Revolution auf die Entstehung des deutschen Historismus *Grab*, Französische Revolution und deutsche Geschichtswissenschaft, in: Voss (Org.), Deutschland und die Französische Revolution, 1983, 301ss.; *Jaeger/Rüsen* (vide nota de rodapé 43, *supra*), 21 ss.; *Iggers* (vide nota de rodapé 37, *supra*), 57 ss.

realidade critérios abstratos de justiça, quer dizer, Direito, e com isso também “produzir” História, poderiam gerar.⁷¹

II- A oposição filosófico-científica e política entre o Direito Natural moderno e a Escola Histórica do Direito exemplificada na Propriedade Intelectual

A controvérsia travada entre a Escola Histórica do Direito e a doutrina jusnaturalista a respeito da proteção civil da Propriedade Intelectual pode ser descrita como um problema que toca a produção científica do Direito. Trata-se da questão de se saber se e em que dimensão – para além dos limites legislativos⁷² – o conceito de propriedade poderia ou deveria ser estendido de forma a abranger a produção intelectual. Tanto a doutrina jusnaturalista como a Escola Histórica do Direito estavam de acordo a respeito da possibilidade de um desenvolvimento científico do Direito,⁷³ porém, divergiam fundamentalmente no que toca ao método que deveria ser aplicado para esse fim. Por essa razão *Diethelm Klippel* entende que a Escola Histórica do Direito rejeitou a noção de Propriedade Intelectual também e especialmente pelo fato desta ter sido justificada por meio de argumentos tipicamente jusnaturalistas.⁷⁴ Essa hipótese será provada, a seguir, com a demonstração que na discussão sobre a forma mais correta de produção científica do Direito – como ficou claro na parte primeira [*desse ensaio*] (*supra* I) – refletiam-se as diferenças políticas e filosóficas entre os pensamentos jusnaturalista e histórico. As razões que levaram à recusa da ideia de propriedade intelectual não se encontravam, assim, ou pelo menos não se encontravam primariamente, na impossibilidade de adaptação do conceito jurídico romano de propriedade, mas, em primeira linha, em um dissenso de natureza política.

A fim de evidenciar os contextos filosófico-estruturais faz-se de plano necessário proceder com a análise da oposição de natureza filosófico-científica entre o jovem jusnaturalismo e a Escola Histórica do Direito. O conceito filosófico-científico se refere aqui à relação entre Ser e Dever-ser e, assim, à questão relativa ao significado jurídico-científico da

⁷¹ Basicamente *Kondylis*, *Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang*, 1986, 217 ss.

⁷² A oposição à teoria da Propriedade Intelectual não foi impecilho, por exemplo, para que Friedrich Karl von Savigny participasse na elaboração da Lei de Direito de Autor da Prússia de 1837; vide a esse respeito *Wadle*, *Savignys Beitrag zum Urheberrecht*, in: Lüke (Org.), *Grundfragen des Privatrechts. Vorträge anlässlich des Symposiums zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Günther Jahr*, 1989, 95 ss.

⁷³ Sobre o desenvolvimento de uma teoria relativa ao descobrimento científico do Direito pela Escola Histórica do Direito vide *supra* nota de rodapé 5.

⁷⁴ *Klippel* (vide nota de rodapé 1, *supra*), 137 s.; *Klippel/Dölemeyer* (vide nota de rodapé 1, *supra*), 216, 223.

filosofia prática; responder a esta questão exigia uma teoria específica dos valores. O debate sobre a forma da produção científica do Direito foi uma consequência da disputa epistemológica entre as teorias dos valores do jovem jusnaturalismo e da Escola Histórica do Direito (1). Seguindo na tarefa de questionar as consequências políticas de cada um dos pontos de vista filosófico-científicos, nota-se que esse surgia aberto no pensamento jusnaturalista: o jovem jusnaturalismo pôde – como no caso da Propriedade Intelectual – desenvolver, a partir da razão humana, exigências políticas e, ao mesmo tempo, emprestar a elas relevância jurídica. Por outro lado, o foco da teoria filosófico-científica da Escola Histórica do Direito não se assentava em um Dever-ser (isolado), mas antes no nível do Ser: a Escola Histórica do Direito formulou sua teoria política como ontologia. Este fato foi determinante para a teoria da origem do direito da Escola Histórica do Direito, teoria que contrapunha as implicações políticas de um Direito que tinha suas origens em princípios racionais e que, por essa razão, rejeitou a ideia de propriedade intelectual (2).

1- A oposição filosófico-científica

Na seção anterior (I *supra*) ficou evidente que as diferenças filosóficas e políticas entre o pensamento jusnaturalista e histórico têm suas raízes em disposições distintas no que toca a relação entre o espírito [*Geist*] e o sentido [*Sinnlichkeit*], ou ainda entre o Ser e o Dever-ser. O gradual distanciamento dos [*conceitos*] de “natureza” e “história”, na segunda metade do século XVIII, foi consequência de uma revalorização da natureza pelo pensamento histórico, que questionou maciçamente a autonomia típica do nível do Dever-ser do jovem Direito Natural não teológico frente ao mundo do Ser.

O significado da relação entre Ser e Dever-ser para a Filosofia do Direito apenas restará visível quando o direito positivo for ordenado ao nível do Ser.⁷⁵ “Dever-ser” não pode, nesse caso, ser confundido com “regras do Dever-ser”, ou com o “direito positivo”; pelo contrário, o Dever-ser, ou o espírito [*Geist*], expressa uma instância normativa geral, responsável pela

⁷⁵ Também o jovem Direito Natural ordenava o direito positivo ao âmbito da realidade, [*âmbito*] que só pode ser reconhecido através da experiência. Assim explica, por exemplo, *Wilhelm Traugott Krug*: “Em razão de sua origem o direito positivo [...] é empírico, a priori não determinável e ele será reconhecido historicamente, ele não é racional, porque as normas que resultam da legislação no Estado são fatos que ensinam através da experiência”; vide, do referido autor, *Aphorismen zur Philosophie des Rechts*, Volume 1, Leipzig 1800, 121 s. O mesmo pode-se dizer no que toca a Escola Histórica do Direito quando, por exemplo, *Georg Friedrich Puchta* ordena o Direito (positivo) à necessidade [*Notwendigkeit*], quer dizer, quando o ordena à realidade determinada pelas leis da natureza; mais detalhes a esse respeito *infra* nota de rodapé 96 ss.

solução de problemas de juízo valorativo [*Wertungsproblemen*].⁷⁶ A depender se essa instância normativa, como queria o pensamento histórico, coincidia com o Ser, ou se, de acordo com o pensamento jusnaturalista, ela se contrapunha de forma independente à realidade, o método de busca de respostas às questões valorativas se modificará. Enquanto o pensamento jusnaturalista buscava solucionar um problema político ou jurídico ao lançar mão de uma realidade independente da razão, o pensamento histórico entendia ser ilegítimo esse procedimento e, em contrapartida, confiava na racionalidade do Ser, ou seja, no caso da Escola Histórica do Direito, na racionalidade de valoração do Direito Positivo.⁷⁷

As bases filosóficas e as conseqüências filosófico-científicas dessas teorias de valores antagônicas deixam-se demonstrar através do conceito de liberdade, que, seja da perspectiva do pensamento jusnaturalista ou da do pensamento histórico, deixava-se definir de forma completamente diversa. Determinante aqui era a relação entre [*os conceitos de*] liberdade e [*de*] necessidade [*Notwendigkeit*], por trás dos quais, por sua vez, ocultava-se a relação entre Ser e Dever-ser.⁷⁸ Nesse contexto [*o conceito de*] “necessidade” reportava à casualidade natural, ou seja, ao mundo do Ser determinado por regularidades pré-determinadas.⁷⁹ O conflito entre os conceitos histórico e jusnaturalista de liberdade tinha seu ápice na proposição se a liberdade humana (em sua característica como instância valorativa crítico-normativo) era determinada pela necessidade [*Notwendigkeit*], ou não.

O jovem Direito Natural recusava categoricamente este entendimento e via as pessoas apenas como realmente livres quando elas fossem independentes da necessidade [*Notwendigkeit*], isto é, do Ser. Neste sentido, especialmente a razão, como a fonte do Direito Natural, deveria ser autônoma frente ao reino dos sentidos: “Somente quando um ser racional e dotado de sentidos puder, sem o auxílio da experiência e apenas através da razão, propor máximas e determinar através delas sua vontade: apenas então, e em consideração a isso, ele

⁷⁶ A esse respeito *supra* I. 1, na nota de rodapé 16 ss.

⁷⁷ Sobre o entendimento adotado pela Escola Histórica do Direito em relação ao Direito Positivo como um todo racional e coerente *Schröder* (vide nota de rodapé 5, *supra*), 192 ss.

⁷⁸ Sobre a oposição entre liberdade e necessidade *Spaemann*, Art. “Freiheit”, IV. (Neuzeit), *in*: Ritter (Org.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Volume 2, 1972, Sp. 1088 ss; *Günther*, Art. “Freiheit”, V.: *Der philosophische Freiheitsbegriff*, *in*: Brunner/Conze/Koselleck (Org.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Volume 2, 1975, 456 (464 ss); *Dipper*, Art. “Freiheit”, VII: *Der Freiheitsbegriff im 19. Jahrhundert*, *in*: ebd., 488 (499 ss); *Kondylis* (vide nota de rodapé 16, *supra*), 627 s., 644 s.

⁷⁹ Nesse sentido *Spaemann* e *Kondylis* *ob.cit.*

será verdadeiramente livre e independente de externalidades.”⁸⁰ Sob a influência decisiva da filosofia de *Immanuel Kant*⁸¹ o jovem Direito Natural conseguiu se emancipar da necessidade [*Notwendigkeit*], ao estabelecer, por um lado, em seu princípio fundamental apenas a forma de compreensão de cada norma de Direito Natural, libertando, assim, essas normas de todas as influências empíricas. O princípio jurídico fundamental deveria ser o princípio formal e metodológico do Direito Natural.⁸² O conceito jurídico jusnaturalista não continha, assim, nenhum direito material, pelo contrário ele propositadamente apenas determinava o método através do qual o Direito poderia ser determinado. Por outro lado, o desejo de autonomia do Ser podia ser detectado no fato de ter sido eleito como o padrão primordial, para a determinação das normas jusnaturalistas individuais, o grau mais alto de liberdade possível a um indivíduo. Representativa para o jovem Direito Natural é a seguinte definição do princípio jurídico hierárquico mais alto, proposta por *Karl von Rotteck*: “Direito é aquilo que – partindo do pressuposto do reconhecimento de liberdade externa igualitária e o mais ampla possível a todos – não se contradiz; injustiça é aquilo que – tendo em vista aquele pressuposto e, assim, aquilo que foi pensado como universal – contradiz a si mesma.”⁸³ Enquanto o jovem Direito Natural determinava seu conceito jurídico, quer dizer, o ponto de partida de seu projeto jusnaturalista de forma puramente formal, e erguia a liberdade do indivíduo como o critério formal superior, ele sedimentava seu entendimento de liberdade de forma sistemática e central.

O conceito jusnaturalista de liberdade também influenciou as convicções filosófico-científicas do jovem Direito Natural. O jovem Direito Natural se auto-considerava como ciência filosófica,⁸⁴ apesar de que não se deve confundir essa auto-avaliação com uma limitação no âmbito da “Filosofia do Direito”, enquanto que, ao mesmo tempo, se renunciaria à “Ciência do

⁸⁰ *Theodor von Schmalz*, Handbuch der Rechtsphilosophie, Halle 1807 (Reimpressão: Aalen 1970), 26.

⁸¹ Sobre a influência do filósofo Immanuel Kant na história do Direito Natural, *Rückert*, Kant-Rezeption in juristischer und politischer Theorie (Naturrecht, Rechtsphilosophie, Staatslehre, Politik) des 19. Jahrhunderts, in: Thompson (Org.), John Locke und Immanuel Kant. Historische Rezeption und gegenwärtige Relevanz, 1991, 144 ss; *Klippel*, Kant im Kontext. Der naturrechtliche Diskurs um 1800, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 2001, 77 ss.

⁸² *Johann Christoph Hoffbauer*, Naturrecht aus dem Begriffe des Rechts entwickelt, Halle 1793, 28; *Krug* (vide nota de rodapé 75, *supra*), 32 s; *Karl Heinrich Gros*, Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft oder des Naturrechts, Tübingen 1802, 41; *Rotteck* (vide nota de rodapé 12, *supra*), 503 ss.

⁸³ *Karl von Rotteck*, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften, Volume 1, 2. Edição, Stuttgart 1840 (Reimpressão: Aalen 1964), 21.

⁸⁴ A esse respeito também *Kesper-Biermann/Klippel*, Philosophische Strafrechtswissenschaft und Gesetzgebung. Die Neubegründung des Strafrechts zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in: *o mesmo* (Org.), Kriminalität in Mittelalter und Früher Neuzeit. Soziale, rechtliche, philosophische und literarische Aspekte, 2007, 211 s.

direito válido”. O jovem Direito Natural entendia o seu método científico como “filosófico”, método que partia da dedução como um princípio calcado puramente na razão e que deveria estar em condições de reconduzir todas as normas jusnaturalistas individuais a um princípio jurídico superior (formal).⁸⁵ De acordo com o entendimento do jovem Direito Natural, somente com o auxílio dessa conduta dedutiva seria possível desenvolver o Direito de forma científico-sistemática.⁸⁶ Aqui desponta clara a exigência de *explicação* do Direito a partir de princípios racionais, como já foi mencionado acima a respeito do antigo Direito Natural do século XVII e XVIII.⁸⁷ Esse conceito de ciência jurídica estava em conformidade com o conceito de liberdade do jovem Direito Natural: o potencial científico [*Wissenschaftlichkeit*] de um direito explicável a partir de princípios racionais correspondia à sua independência em relação à realidade que, por sua vez, era apenas perceptível pela experiência.⁸⁸

Através desse método “filosófico” da ciência jurídica, o conceito jusnaturalista de liberdade também afetou a produção científica do Direito. O jovem Direito Natural defendeu o entendimento que seus modelos de sistema, como filosofia prática e autônoma em contraposição

⁸⁵ *Hoffbauer* (vide nota de rodapé 82, *supra*), 8; *Gros* (vide nota de rodapé 82, *supra*), 17, 21 ss; *Wilhelm Stephan*, Ueber das Verhältniß des Naturrechts zur Ethik und zum positiven Rechte, Göttingen 1845, 98; *Rotteck* (vide nota de rodapé 12, *supra*), 528; *Friedrich Adolph Schilling*, Lehrbuch des Naturrechts oder der philosophischen Rechtswissenschaft mit vergleichender Berücksichtigung positiver Rechtsbestimmungen, Volume 1, Leipzig 1859, 14 s, 18 ss.

⁸⁶ Aqui fica claro que também o conceito jusnaturalista de “sistema” reflete a separação entre Ser e Dever-Ser. “Sistema” era algo que só se deixava desenvolver de forma independente do Ser, por meio de princípios racionais. Nesse sentido *Johann Christian Gottlieb Schaumann*, *Wissenschaftliches Naturrecht*, Halle 1792, 55; *Krug* (vide nota de rodapé 75, *supra*), 122; *Rotteck* (vide nota de rodapé 83, *supra*), 61.

⁸⁷ Vide *supra* I 1. No jovem Direito Natural encontram-se pelo menos reminiscências do “*mos geometricus*” do velho Direito Natural. Nesse sentido *Theodor von Schmalz* pede ao leitor de seu sistema de Direito Natural (vide nota de rodapé 80, *supra*), VI, “estar particularmente atento à forma. Dela, dessa forma científica, da qual já nela própria o espírito se exercita, têm principalmente origem, onde com freqüência nem ao menos eram esperados, os resultados mais interessantes. Nessa forma eu apostava tudo. Eu cria dever aqui, dentro dos limites que a forma analítica permite imitar a sintética, imitar o método da matemática.” *Karl von Rotteck* (vide nota de rodapé 12, *supra*), 501, exigia que os princípios do Direito Natural, e a derivação do Direito Natural especial daí resultante, deveriam ser tão esclarecedores como fórmulas aritméticas ou regras da lógica.

⁸⁸ A rejeição do conceito jusnaturalista de ciência frente à realidade tomava corpo na forma de dúvidas explícitas a respeito da capacidade do direito positivo de poder fornecer o objeto de um processo científico. Nesse sentido, por exemplo, *Johann Christian Gottlieb Schaumann* (vide nota de rodapé 86, *supra*), VII, defendeu a posição de que o Direito Positivo só se deixaria associar como sistema científico com o auxílio do Direito Natural. *Wilhelm Traugott Krug* (vide nota de rodapé 75, *supra*), 122, acreditava que a quintessência do direito positivo deveria ser denominada apenas de “agregado” e não “de uma ciência ou sistema em sentido verdadeiro ou estrito”, pois apenas o conhecimento racional se deixaria sintetizar em um todo fechado em si mesmo e imodificável, de acordo com a ideia da unidade absoluta.” Para *Karl von Rotteck* (vide nota de rodapé 83, *supra*), 2 s, direito e poder são as duas forças que dividem a autoridade sobre os assuntos humanos. A “jurisprudência resultante do direito racional” apenas serve ao primeiro poder; a “Juristereí trivial e vinculada ao positivo”, também ao segundo.

ao Ser, formariam a base do Direito positivo o que, por sua vez, gerava no mínimo duas conseqüências: *primeiro*, o jovem Direito Natural se auto-compreendia como uma ciência legislativa, ou seja, como um guia para ação legislativa futura.⁸⁹ Em *segundo* lugar a doutrina jusnaturalista tinha a filosofia prática como necessária para poder responder a questões interpretativas e para suprir lacunas no direito positivo.⁹⁰ Em um primeiro momento essa última afirmação pode surpreender, posto que na literatura da ciência histórico-jurídica domina o entendimento de que, com a passagem do século XVIII para o XIX, o Direito Natural não era mais reconhecido como fonte de Direito.⁹¹ De fato é necessário distinguir, nesse contexto, entre pensamento jusnaturalista e histórico. Enquanto a maioria dos autores do jovem Direito Natural classificava o Direito Natural como fonte subsidiária de direito,⁹² em sua maioria os adeptos da Escola Histórica do Direito recusavam essa posição.⁹³ Mas mesmo, na hipótese de que os representantes do jovem Direito Natural rejeitassem uma prioridade incondicional do Direito

⁸⁹ Klippel, Vernünftige Gesetzgebung. Die Philosophie der bürgerlichen Gesetzgebung im 19. Jahrhundert, in: Speitkamp/Ullmann (Org.), Konflikt und Reform. Festschrift für Helmut Berding, 1995, 198 ss; *o mesmo*, Die Philosophie der Gesetzgebung. Naturrecht und Rechtsphilosophie als Gesetzgebungswissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert, in: Dölemeyer/Klippel (Org.), Gesetz und Gesetzgebung im Europa der frühen Neuzeit, 1998, 225 ss; vide sobre a doutrina legislativa jusnaturalista no século XVIII e XIX também Schöler, Deutsche Rechtseinheit. Partikulare und nationale Gesetzgebung (1780-1866), 2004.

⁹⁰ Assim Klippel, Politische und juristische Funktionen des Naturrechts in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert. Zur Einführung, in: *o mesmo* (Org.), Legitimation, Kritik und Reform. Naturrecht und Staat in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert, 2000, 3 (5). O nexó entre a ideia de uma base jusnaturalista do direito positivo e a classificação do Direito Natural, tanto como doutrina legislativa quanto como fonte de Direito subsidiária, fica clara na seguinte citação de Karl von Rotteck (vide nota de rodapé 12, *supra*), 517: “[O Direito Natural] será [...] da mesma forma reconhecido como a base necessária de uma aprovação pelos entendidos do direito positivo correspondente, como a luz essencial necessária aos legisladores para a boa solução de suas tarefas [...] Se porém o direito racional foi a base das legislações positivas ou deve servir como tal, então ele também deve servir como fonte de explicação do mesmo e com isso ser mais uma vez dotado de um significado prático precioso.” Sobre a classificação do Direito Natural como fonte subsidiária do Direito nos séculos XVII e XVIII, Schröder (vide nota de rodapé 5, *supra*), 110 ss.

⁹¹ Nesse sentido, por exemplo, Schröder (vide nota de rodapé 5, *supra*), 203 s.

⁹² A análise de uma parte das fontes coletadas por Diethelm Klippel, na Universidade de Bayreuth, sobre o Direito Natural no século XVIII e XIX teve o seguinte resultado, que deverá ser ainda mais extenso se procedida uma busca mais completa: Schaumann (vide nota de rodapé 86, *supra*), 64 s; Hoffbauer (vide nota de rodapé 82, *supra*), 4; Gros (vide nota de rodapé 82, *supra*), 25; Franz von Zeiller, Das natürliche Privat-Recht, Wien 1819, 40 ss; Leonhard von Dresch, Naturrecht, Tübingen 1822, 37; Anton Bauer, Lehrbuch des Naturrechts, 3. Edição, Göttingen 1825, 42; von Rotteck (vide nota de rodapé 83, *supra*), 93 ss; *o mesmo* (vide nota de rodapé 12, *supra*), 510, 517; Karl Welcker, Nachtrag zu: ob. cit., 534; Stephan (vide nota de rodapé 85, *supra*), 93 ss; Karl David August Röder, Grundzüge des Naturrechts oder der Rechtsphilosophie, Heidelberg 1846, 14 s; Schilling (vide nota de rodapé 85, *supra*), 33, 36 s.

⁹³ Diversas outras fontes em Schröder (vide nota de rodapé 5, *supra*), 204, nota de rodapé 85.

Natural frente ao direito positivo⁹⁴ eles, apesar disso, exigiam, no que toca à produção científica de novo Direito, ter-se em conta critérios de justiça supra-empíricos, oriundos apenas da razão humana. Eles contradiziam, assim, a equiparação defendida pela Escola Histórica do Direito entre “Direito” (válido) e “direito positivo”.⁹⁵

O conceito de liberdade da Escola Histórica do Direito foi colocado em completa oposição ao do jovem Direito Natural, o que deverá ser demonstrado a seguir no exemplo de *Georg Friedrich Puchta*. *Puchta* inicia a exposição básica em seu “Cursus der Institutionen” com um parágrafo sobre a liberdade, onde (nesse sentido, ainda completamente de acordo com o jovem Direito Natural), a define como o conceito fundamental do Direito.⁹⁶ Porém, a liberdade dos indivíduos não desponta aqui delimitada pela realidade, mas, muito pelo contrário, identificada com ela; liberdade e necessidade são, na antropologia de *Puchta*, [conceitos] indissociáveis: “O homem é, porém, ao mesmo tempo criatura, ser natural; ele goza de uma liberdade limitada, finita, vinculada pela necessidade.”⁹⁷ A liberdade humana encontra seus limites na necessidade, ou seja, na normatividade do Ser. Nesse sentido a razão humana só pode reconhecer a necessidade em suas diferentes formas, mas nunca questionar a justiça do Ser: o necessário é o racional.⁹⁸ As determinações do *status quo* que daí resultam são, no entendimento de *Puchta*, consequência obrigatória da limitação da natureza humana, que não admite uma liberdade que também tenha o Ser à sua disposição. Essa liberdade ilimitada, quer dizer, a liberdade autônoma frente à realidade, só caberia a Deus, que ao contrário dos humanos pode determinar livremente o que é necessário. O homem só pode participar da liberdade divina ou absoluta através da aceitação do Ser (como desejado por Deus).⁹⁹

Por conseguinte, para a Escola Histórica do Direito a liberdade humana era determinada pela necessidade. A determinação do Ser como em si racional se estendia também ao Direito

⁹⁴ Assim, por exemplo, *Karl Welcker*, Art. “Philosophie; ihre Anwendung und Geltung in Beziehung auf die Rechts- und Staatswissenschaft”, in: *Rotteck/Welcker* (Org.), *Das Staats-Lexikon. Encyclopädie der sämtlichen Staatswissenschaften für alle Stände*, Volume 10, 2. Edição, Altona 1848, 595 (598).

⁹⁵ *Friedrich Julius Stahl* fala de forma inequívoca a respeito do ponto de vista da Escola Histórica do Direito: “Direito e Direito Positivo são conceitos com coincidência de significados”; vide *o mesmo*, *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*, Volume 2.1, Heidelberg 1833, 144.

⁹⁶ Volume. 1, 8. Edição, Leipzig 1875, 3 ss. Sobre o conceito de liberdade de *Puchta* vide *Haferkamp*, *Georg Friedrich Puchta und die “Begriffsjurisprudenz”*, 2004, 337 ss.

⁹⁷ *Puchta* (vide nota de rodapé 96, *supra*), 3. *Gustav Hugo* destaca, em conformidade com isso, a natureza animal do ser humano e salienta ser essa “a base da razão, na medida em que essa nada pode exigir que seja completamente impossível àquela”, vide *o mesmo*, *Lehrbuch des Naturrechts*, Berlin 1819, 52.

⁹⁸ *Puchta* (vide nota de rodapé 96, *supra*), 4.

⁹⁹ *Idem*, 5 s.

Positivo, como parte e reflexo do *status quo*.¹⁰⁰ Se a razão humana apenas podia reconhecer o Direito, se a ela faltavam padrões supra-empíricos ou desvinculados do tempo para a avaliação daquele, então somente restava a ela aquilo que fosse apreensível em suas concreções individuais através da experiência. Com isso coincidiam os significados de “Direito (válido)” e “direito positivo”.¹⁰¹ A Escola Histórica do Direito rejeitou, assim, a explicação, valoração ou crítica do Direito Positivo com a ajuda de uma filosofia prática autônoma em relação à realidade. Pelo contrário, à ciência jurídica cabia a tarefa de *compreender* a racionalidade do Direito positivo, ou seja, de descobrir as regras e princípios nele contidas.¹⁰² O método epistemológico da *compreensão*, que era expresso na moderna exigência de “consideração” [*Betrachtung*] ou “concepção” [*Anschauung*] da realidade,¹⁰³ pressupunha no Direito positivo um conteúdo de significado, que ia além da mera soma de normas individuais. A Escola Histórica do Direito desenvolveu, assim, a ideia de uma sistemática do Direito positivo interno, a princípio livre de lacunas,¹⁰⁴ a qual já continha todos os critérios de valoração necessários. Para a Escola Histórica do Direito, o direito positivo era algo “orgânico”, i.e. , um todo justo, que podia recusar as pretensões valorativas e sistematizadoras do Direito Natural, como uma instância de valoração filosófica independente do Ser.¹⁰⁵ Uma produção científica do Direito deveria, assim, partir do positivo; a ciência jurídica não reportava a critérios de justiça alheios à história, mas antes a um “sistema” racional, surgido historicamente, que os representantes da Escola Histórica do Direito imaginavam como inerente ao Direito Positivo.¹⁰⁶ A filosofia científica da Escola Histórica do Direito se fundava com isso na identidade da liberdade e necessidade ou [*na identidade entre*] Dever-ser e Ser.

¹⁰⁰ Idem 11, 14. A natureza [*Vorgegebenheit*] do Direito (positivo) também desponta clara na seguinte conhecida citação de *Friedrich Karl von Savigny* a respeito do método de processamento [*Berarbeitung*] científico do Direito: “Porém, a ação prudente de cada época deve ser destinada à compreendê-la pela *necessidade interna da matéria determinada*, a rejuvenescê-la e para mantê-la fresca” (grifo nosso); vide *o mesmo*, *Über den Zweck dieser Zeitschrift*, in: Hattenhauer (Org.), Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften, 1973, 261 (264).

¹⁰¹ Vide *supra* nota de rodapé 95.

¹⁰² *Puchta* (vide nota de rodapé 96, *supra*), 21 s.

¹⁰³ Sobre esse sentido de “concepção” no pensamento histórico *Rothacker*, Savigny, Grimm, Ranke (vide nota de rodapé 43, *supra*), 438 ss.

¹⁰⁴ Sobre o entendimento da Escola Histórica do Direito do Direito positivo como um sistema livre de lacunas *Schröder* (vide nota de rodapé 5, *supra*), 192 ss, 244 ss.

¹⁰⁵ Nesse sentido *Stahl* (vide nota de rodapé 95, *supra*), 136 ss, 169 ss; *Puchta* (vide nota de rodapé 96, *supra*), 21 s., 26, 54 ss.

¹⁰⁶ Assim, por exemplo, *Stahl* (vide nota de rodapé 95, *supra*), 146 ss, 206 ss; *Puchta* (vide nota de rodapé 96, *supra*), 26.

2- A oposição política entre a teoria jusnaturalista da explicação do Direito e a teoria histórica da origem do Direito

Na seção anterior (*supra* 1) foi demonstrado que o conflito entre o jovem Direito Natural e a Escola Histórica do Direito não teve apenas significado científico-filosófico, mas também significado político: a controvérsia sobre a influência de padrões supra-empíricos sobre a produção científica do Direito concentrou-se na questão se o “direito positivo” e o “direito” (em vigor) eram conceitos dotados de um mesmo significado, ou não. O jovem Direito Natural respondeu a esta questão com um “não”, o que, por um lado, resultou do fato dele considerar o Direito Natural como fonte subsidiária do Direito¹⁰⁷ e, por outro lado, como consequência da sua convicção [*da necessidade*] de explicar esse Direito Natural partindo de um princípio jurídico superior formal, quer dizer, de um conceito de Direito autônomo em relação à realidade, [*conceito*] que se deixa resultar através [*de processo*] de dedução. O princípio superior da razão devia produzir determinados subprincípios que, por sua vez, representariam a base para outros princípios e assim por diante. O resultado foi um sistema jurídico vinculado a princípios, que no entendimento do jovem Direito Natural formava a base do Direito positivo e, portanto, também estava comprometido com os princípios racionais jusnaturalistas.¹⁰⁸

A consequência política geral deste modelo subsistiu no fato de com ele ser possível justificar desejos de modelação política.¹⁰⁹ Se, pelo menos no que diz respeito ao período durante a primeira metade do século XIX, vincula-se o desejo de mudança política com o liberalismo,¹¹⁰ então já por isso é possível descrever o jovem Direito Natural como liberal. Dois outros aspectos reforçam ainda essa classificação política: *primeiramente*, a teoria jusnaturalista de explicação do Direito [*naturrechtliche Rechtserklärungslehre*] possibilitou que os direitos fossem determinados a partir dos direitos dos indivíduos. Se o princípio jurídico superior era autônomo em relação ao Ser, então os direitos dos indivíduos poderiam ser determinados independentemente das diferenças históricas entre os indivíduos. *Por outro lado* e no que toca a

¹⁰⁷ Sobre isso *supra*, na nota de rodapé 90 ss.

¹⁰⁸ *von Rotteck* (vide nota de rodapé 83, *supra*), 3, em alusão a Escola Histórica do Direito, diz que essa desdenha a limitação através de princípios. Sobre a ideia do jovem Direito Natural em relação a uma base jusnaturalista do direito positivo, vide *supra* nota de rodapé 89 ss.

¹⁰⁹ Vide as referências na nota de rodapé 65.

¹¹⁰ Assim, por exemplo, *Langewiesche*, *Deutscher Liberalismus im europäischen Vergleich: Konzeption und Ergebnisse*, in: *o mesmo* (Org.), *Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich*, 1988, 11 (13); *Gall*, *Selbständigkeit und Partizipation. Zwei Leitbegriffe der frühen bürgerlich-liberalen Bewegung in Deutschland*, in: *Hahn/Hein* (Org.), *Bürgerliche Werte um 1800. Entwurf – Vermittlung – Rezeption*, 2005, 291.

formulação de direitos originários ou direitos humanos, essa independência da realidade produziu efeitos no sentido de que aqueles apenas poderiam conter uma substância de defesa [*Abwehrsubstanz*], diante do direito positivo, se estivessem ancorados em princípios supra-empíricos.¹¹¹ A rejeição da equiparação pelo jovem Direito Natural do “direito positivo” com o “direito válido” também se refletiu na exigência por direitos de cidadão irrenunciáveis.

A ideia de propriedade intelectual estava intimamente ligada à teoria jusnaturalista de *explicação* do direito e à teoria jusnaturalista dos princípios e, nesse sentido, ela [*a ideia*] repartia com aquelas [*teorias*] sua mensagem política. O jovem Direito Natural levou adiante a exigência derivada de um “direito de personalidade”, no sentido de que o homem deveria ser o proprietário de seus produtos intelectuais o que, por sua vez, desempenhou um papel central nos projetos jusnaturalistas por volta dos anos 1800.¹¹² Esse “direito de personalidade” correspondia ao direito material, hierarquicamente mais alto do que jovem Direito Natural,¹¹³ e estava diretamente relacionado com o conceito de liberdade adotado pelo mesmo. Ele conferia ao homem o direito de livre realização [*de sua personalidade*], quer dizer, [*um direito*] de uso irrestrito de sua liberdade, que só estava limitado pelo mesmo direito reconhecido a todos os outros homens. O “direito de personalidade” era o direito à liberdade e, portanto, a “fonte de direito” dos outros direitos originários e do Direito Natural como um todo.¹¹⁴ E, por fim, ainda influenciou o conceito de propriedade, cuja referência à personalidade individual possibilitou uma extensão à produção intelectual. Também [*a produção intelectual*] foi vinculada de forma tão estreita à personalidade de seus autores ou inventores, que ela acabou sendo incluída no conceito de propriedade do jovem Direito Natural.¹¹⁵

¹¹¹ Sobre a exigência por direitos humanos e [*por direitos*] irrenunciáveis dos cidadãos, e ainda sobre o destaque do indivíduo frente ao coletivo como tipicamente liberal, *Langewiesche*, Liberalismus und Bürgertum in Europa, *in: o mesmo*, Liberalismus und Sozialismus. Gesellschaftsbilder – Zukunftsvisionen – Bildungskonzeptionen (Org.: Lenger), 2003, 41 (63). Vide também as referências na nota de rodapé 69, *supra*.

¹¹² Basicamente *Klippel*, Persönlichkeit und Freiheit. Das “Recht der Persönlichkeit” in der Entwicklung der Freiheitsrechte im 18. und 19. Jahrhundert, *in: Birtsch* (Org.), Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft, 1987, 269 ss.

¹¹³ Vide por exemplo *Krug* (vide nota de rodapé 75, *supra*), 30: “O Direito se baseia, portanto, apenas na racionalidade ou na personalidade e é produto direto delas [*racionalidade e personalidade*].”

¹¹⁴ Uma equiparação entre direito de personalidade e “direito a liberdade” encontra-se em *von Rotteck* (vide nota de rodapé 83, *supra*), 164. Sobre o direito de personalidade como o “direito fonte” dos outros direitos originários *Klippel* (vide nota de rodapé 112, *supra*), 282 ss.

¹¹⁵ *Schwab*, Art. “Eigentum”, *in: Brunner/Conze/Koselleck* (Org.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Volume 2, 1975, 65 (79 ss, 85 ss); *Klippel*, Die Idee des Geistigen Eigentums (nota de rodapé 1), 125 ss.

Influenciada pelo “direito de personalidade”, a teoria da propriedade do jovem Direito Natural forneceu a legitimação teórica da Propriedade Intelectual.¹¹⁶ Essa inovação jurídico-científica tinha por base uma teoria valorativa que não era compatível apenas com as crenças filosófico-científicas, mas também com as crenças políticas da Escola Histórica do Direito. Em um primeiro momento a referência a um conteúdo político na filosofia científica da Escola Histórica do Direito deu margem a protesto, posto esta exatamente recusar deduzir o Direito de princípios racionais supra-positivos e em razão de sua concentração decidida no Direito Positivo, o que fazia com que parecesse não política. Se, porém, se atenta com cuidado ao ponto de vista epistemológico da Escola Histórica do Direito, então se percebe que também ele contém uma mensagem política, desenvolvida pela Escola Histórica do Direito em sua teoria da origem do Direito, qual seja a ideia de racionalidade ou de justiça do Direito positivo. A diferença em relação ao jovem Direito Natural não se encontrava, então, no fato do Direito Natural ser político, enquanto que a Escola Histórica do Direito não o seria, mas sim no fato da Escola Histórica do Direito ter feito ontológicas suas pretensões de Dever-ser, enquanto que o jovem Direito Natural expressava o mesmo conteúdo em um nível valorativo destacado da realidade ou do direito positivo. A teoria da origem do Direito da Escola Histórica do Direito confirma, assim, a noção geral de que qualquer teoria do Ser contém [*necessariamente*] uma posição sobre a questão do valor.¹¹⁷ A seguir analisa-se o conteúdo e as conseqüências políticas dessa ontologia histórico-jurídica quando, mais uma vez, as exposições de *Georg Friedrich Puchta* no “Cursus der Institutionen” serão trazidas ao centro da análise.

O ponto de partida da teoria da origem do Direito de *Puchta* é a característica do Direito como ordem divina. Deus, e não o homem, é o autor da Direito.¹¹⁸ Uma vez que o ser humano, frente à sua liberdade, determinada pela necessidade [*Notwendigkeit*], apenas é capaz de reconhecer o Direito, sem poder de forma consciente modificá-lo ou determiná-lo, o Direito deve se desenvolver de forma independente das intervenções políticas voltadas a um determinado fim. Não é o indivíduo o responsável por esse desenvolvimento silencioso, mas antes a coletividade vinculada pelo “espírito do povo” que, ao mesmo tempo em que produz o Direito no decorrer da história como assistente da concretização da valoração divina, determina

¹¹⁶ *Klippel*, Die Idee des Geistigen Eigentums (vide nota de rodapé 1, *supra*) 128.

¹¹⁷ Vide *supra*, nota de rodapé 42. Isso valia também para o jovem Direito Natural, porém apenas em sentido inverso: A justificativa de um Direito Natural baseado em princípios supra-empíricos correspondia à ideia de um direito positivo em sua totalidade casual, arbitrário, ou seja, de um direito positivo irracional; vide sobre isso *supra*, nota de rodapé 88.

¹¹⁸ *Puchta* (vide nota de rodapé 96, *supra*), 14.

o curso do desenvolvimento jurídico.¹¹⁹ O Direito (positivo) reconhecido como vinculante pelo “espírito do povo” também é, em princípio, racional. A justiça do direito positivo permanece, porém, oculta à inteligência humana, uma vez que os inúmeros fatores e influências que condicionaram o desenvolvimento coletivo do Direito permanecem não compreensíveis ao indivíduo: “Quem iria empreender seguir os caminhos através dos quais as convicções de um povo surgem, germinam, crescem, se desenvolvem, são levadas a diante?”.¹²⁰ A justiça do Direito não pode, assim, ser explicada racionalmente ou compreendida; pelo contrário, ela é consequência do desenvolvimento histórico do Direito nas “oficinas escuras” do “espírito do povo”.¹²¹

As consequências políticas desta teoria da criação do Direito demonstravam uma postura hostil em relação às teorias político-liberais do jovem Direito Natural. Isto é verdade no que toca o desejo liberal de uma mudança consciente do *status quo*, que a Escola Histórica do Direito colocava em oposição à ideia coletiva de um desenvolvimento “orgânico” do “todo”.¹²² Com a construção de uma teoria de desenvolvimento baseada na evolução como um modelo de oposição à doutrina do progresso, à doutrina liberal e modelada em objetivos racionais, a Escola Histórica do Direito pode ser classificada como conservadora.¹²³ A teoria da origem do Direito da Escola Histórica do Direito privou o Direito do poder de modelação de um nível de valoração, independente do positivo. Isto gerou, por um lado, a aceitação básica do Direito positivo em suas diversas manifestações, enquanto que, por outro lado, levou à recusa de princípios jurídicos supra-empíricos e alheios à história. E, por sua vez, [*esta atitude*] culminou na rejeição de direitos individuais originários ou de direito humanos que, como já mencionado, necessitam de uma base supra-positiva. Nesse sentido *Puchta* destacou a diversidade do Direito, que “tem por base a desigualdade natural dos homens e das relações”.¹²⁴ Também em razão da recusa de direitos individuais humanos – direitos que representam a base de uma reivindicação

¹¹⁹ Ob. cit., 14 s.

¹²⁰ Ob. cit., 18.

¹²¹ Ob.cit..

¹²² Vide a esse respeito *supra* na nota de rodapé 60 s. A crítica da Escola Histórica do Direito em relação ao ponto de partida individualista do jovem Direito Natural vem claramente expressa em *Stahl* (vide nota de rodapé 95, *supra*), 117.

¹²³ A postura hostil do modelo de desenvolvimento conservador em oposição à ideia de uma reformulação do *status quo* de acordo com objetivos racionais é destacada por *Vierhaus*, Art. “Konservativ, Konservatismus”, in: Brunner/Conze/Koselleck (Org.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Volume 3, 1982, 531 (549).

¹²⁴ *Puchta* (nota de rodapé 96), 11.

liberal – a Escola Histórica do Direito se deixa classificar como conservadora. Nesse sentido as diferenças entre o pensamento jusnaturalista e histórico também despontam evidentes no que toca ao “direito de personalidade”, que para os representantes da Escola Histórica do Direito não produzia nenhum conteúdo material independente e que geralmente era equiparado com a capacidade jurídica do ser humano.¹²⁵ Isto teve um impacto negativo na recepção da ideia de propriedade intelectual. Assim, por exemplo, *Friedrich Karl von Savigny* rejeitou, conjuntamente com a noção de um direito originário de personalidade, também a teoria da Propriedade Intelectual.¹²⁶

A rejeição da ideia de propriedade intelectual pela Escola Histórica do Direito foi, assim, uma consequência da postura hostil em relação à teoria jusnaturalista de explicação do Direito. As causas que levaram a essa recusa da derivação [*Herleitung*] do Direito de princípios racionais poderiam ter permanecido não compreendidas se aqui se tivesse simplesmente alegado o desejo de mais cientificidade [*Wissenschaftlichkeit*]. Pelo contrário, a discordância epistemológica entre o pensamento jusnaturalista e histórico, na primeira metade do século XIX, mostrou que a ideia de um significado “objetivo” ou “neutro” para o conceito de “ciência jurídica” não faria *jus* a esse período histórico. Isso, por um lado, porque as ideias em total oposição do Direito Natural e da Escola Histórica do Direito, sobre o significado jurídico-científico da filosofia prática, levou a duas concepções de “ciência jurídica”. Por outro lado esses projetos epistemológicos também ordenaram ideias políticas em concorrência entre si; a discussão que a isso correspondeu era, então, altamente política. Essa afirmação deixa de surpreender quando se tem em vista que aqui se tratava do núcleo de uma questão altamente explosiva e politicamente poderosa sobre o conteúdo do direito válido.

¹²⁵ *Klippel*, *Historische Wurzeln* (vide nota de rodapé 1, *supra*), 138 com outras indicações.

¹²⁶ *Savigny*, *System des heutigen römischen Rechts* (vide nota de rodapé 10, *supra*), 335 ss.

Derecho de Patentes y Salud Pública: Impacto de los Tratados de Libre Comercio^α

Ana María Pacón *

Resumo: A autora tem especialmente em foco as disposições em matéria de propriedade intelectual dos tratados de livre comércio subscrito nos últimos anos e seus impactos em matéria de saúde pública.

Palavras-chave: direito de patente, saúde pública, patente de segundo uso, tratados de livre comércio, exaustão de direito de patentes.

Title: *Patent Rights and Public Health Issues: The Impact of Free Trade Treaties.*

Abstract: *The author focuses the dispositions regarding intellectual property rights in free trade treaties in recent years and their impact on public health issues.*

Keywords: *Patent law, public health, second use patents, free trade treaties, exhaustion of patent rights*

Desde finales de la década pasada, principalmente, los Estados Unidos (EEUU) y en menor medida la Unión Europea (UE), los Estados que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, más conocido por sus siglas en inglés EFTA)¹ y el Japón vienen suscribiendo y aprobando una serie de tratados de libre comercio con diversos países del mundo, la mayoría de ellos países en desarrollo. De mencionar están, de un lado, los tratados suscritos por los EEUU con Jordania (2000), con Singapur (2003), con Chile (TLCCE, 2003), con Marruecos (2004), con los países centroamericanos y la República Dominicana (RD-CAFTA por sus siglas en inglés, 2004),² con Perú (2007) así como los TLCs pendientes de

^α O presente estudo reflete a situação jurídica vigente no momento de sua elaboração. Ao leitor pedimos que se informe e considere alterações legislativas posteriores..

* *Dr.iur., Profesora de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú.*

¹ Sobre el EFTA y los TLCs que vienen suscribiendo con los países en desarrollo, ver <http://www.secretariat.efta.int/search?SearchableText=Free+Trade+Agreement>.

² Las negociaciones se llevaron a cabo entre los Estados Unidos y los países centroamericanos (Costa

aprobación en el congreso norteamericano (Colombia, Panamá y Corea).³ De otro lado, aquellos suscritos por la UE con Túnez (1998), México (2000), Egipto (2001), Líbano (2002), Chile (2002), Argelia (2002), al igual que los acordados por EFTA con Turquía (1991), con Israel (1992), con Marruecos (1997), con México (2000), con Jordania y Croacia (2001), con Singapur (2002), con Chile (2003), con Líbano (2004), con Túnez (2004), con Corea (2005), con Egipto (2007), con Canadá (2008). Todos estos tratados contienen junto con normas tendientes a facilitar el libre comercio en áreas específicas (servicios, telecomunicaciones, comercio electrónico, agricultura, entre otros) disposiciones sobre propiedad intelectual que buscan aumentar la protección de los titulares de los derechos.⁴ A diferencia de lo que viene ocurriendo a nivel multilateral donde las negociaciones sobre propiedad intelectual se encuentran estancadas desde hace algún tiempo, a nivel bilateral o regional éstas vienen desarrollándose con bastante éxito.

A continuación se pasará a realizar un análisis de aquellas disposiciones en materia de derecho de patentes incluidas en los recientes tratados de libre comercio que tienen una relevancia en el área de salud pública. El análisis se centrará principalmente en los TLCs suscritos por los EEUU que en general contienen capítulos completos sobre propiedad intelectual con disposiciones sustantivas detalladas en todas las áreas. Cuando sea adecuado, se hará referencia a los TLCs suscritos por EFTA. Los TLCs suscritos por la UE contienen una serie de disposiciones ADPIC-plus pero no en el contexto de salud pública,⁵ sino más referidas a la protección de variedades vegetales, invenciones biotecnológicas e indicaciones geográficas. Los TLCs suscritos por el Japón usualmente sólo contienen vagas referencias a la protección de

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). En mayo del 2004 se cerraron las negociaciones. Poco después, República Dominicana adoptó el texto negociado.

³ De los cuatro países que conforman actualmente la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sólo Perú y Colombia han negociado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Inicialmente, estos dos países junto con Ecuador de forma simultánea pero formalmente de manera bilateral comenzaron a negociar con los EEUU, coordinando sus posiciones y realizando propuestas comunes. Bolivia tomó parte de las primeras negociaciones en calidad de “observador”. En el transcurso de las negociaciones, debido a diferencias de los países en temas específicos, cada país continuó negociando de forma separada. En diciembre del 2005 concluyeron las negociaciones con Perú, en febrero del 2006 con Colombia, y en mayo del mismo año los EEUU - debido a la anulación del contrato con la Occidental Petroleum - dieron por concluidas las negociaciones con el Ecuador.

⁴ Una compilación de los tratados que incorporan disposiciones que van más allá de ADPIC (ADPIC-plus) puede encontrarse en la página web <http://www.grain.org/publications/tripsplus.cfm>.

⁵ En las negociaciones que actualmente Colombia, Perú y Ecuador están llevando a cabo con la UE, ésta ha solicitado la extensión de la duración de la patente, que los países realicen los mejores esfuerzos para adherirse al Tratado de Derecho de Patentes (PLT) y un sistema de protección de los datos de prueba similar al que ellos tienen. No obstante, no existe hasta la fecha ningún tratado ya suscrito por la UE donde estas disposiciones se hayan acordado.

la propiedad intelectual, sea en el capítulo de inversión, sea en capítulos independientes de propiedad intelectual.⁶

1- Patentes de segundo uso

En el campo farmacéutico es posible que un principio activo que contenía una determinada regla técnica (un principio activo para combatir determinada enfermedad terapéutica), al cabo de unos años de investigación (o producto del azar) se llegue a identificar que también sirve para solucionar otro problema técnico (el principio activo sirve para combatir otra enfermedad terapéutica). El patentamiento de un producto conocido, si se le descubre una primera indicación terapéutica (antes contenía una regla técnica fuera del sector farmacéutico), así como el patentamiento de la segunda indicación médica de un producto ya conocido es objeto de diversas controversias.

Las objeciones que se alegan son que, en definitiva, aquí lo que se está haciendo es extender los derechos monopólicos de la patente después de su vencimiento. Esta práctica ha dado lugar a la llamada “supervivencia” de las patentes farmacéuticas.⁷

Solicitudes de patentes sobre el uso terapéutico de una sustancia química ya conocida, en definitiva consisten en instrucciones de cómo emplear dicha sustancia en relación con el tratamiento de una enfermedad particular. Este uso equivale a un método de tratamiento terapéutico, cuya patentabilidad se encuentra prohibida en la mayoría de las legislaciones de patentes (métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico). Para salvar este obstáculo, en algunas oficinas de patentes, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes, se recurre a la llamada “fórmula Suiza”. De acuerdo con ella, lo que se reivindica es el uso de un producto para producir una sustancia química (“uso de un compuesto X para la preparación de un medicamento Y para combatir la enfermedad Z”). La formulación de este tipo de reivindicaciones permite el patentamiento de nuevas formas de usar uno o más productos conocidos.⁸

⁶ Ver Roffe/Spannemann (2006), *The impact of FTAs on public health policies and TRIPS flexibilities*, 78 y s., *Int. J. Intellectual Property Management*, Vol. 1, Nos. 1/2.

⁷ Rhein, *Patent passions run high in Canada*, citado en: Correa, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The TRIPS Agreement and Policy Options*, Zed Books Ltd., Nueva York, 2002, 56.

⁸ En Europa es posible patentar un producto conocido para un área tecnológica diferente, si se le descubre una (nueva) indicación médica (artículo 54 (5) Convención Europea de Patentes). Los obstáculos existen para patentar la segunda indicación médica de un producto ya conocido. Es en estos casos donde se

En los Estados Unidos se admite el patentamiento de los usos, dependiendo si el propósito del uso es nuevo y no obvio. Este tipo de patentes no comprende la protección del producto como tal.

En el marco de la OMC no existe consenso sobre la obligación de patentar los segundos usos y, en general, los usos. Para un sector de la doctrina, los Estados miembros tienen libertad para decidir la patentabilidad de usos de productos conocidos, incluyendo los usos terapéuticos. ADPIC sólo obliga a los Estados a otorgar una patente para productos y procedimientos (artículo 27.1). Para los defensores de esta tesis, la norma deja claro que las patentes deben otorgarse para *invenciones*, pero no define lo que es una “invención”, estableciendo sólo los requisitos que ella debe cumplir (novedad, altura inventiva y aplicación industrial) para ser patentable. Por lo anterior, los Estados estarían en libertad de determinar en su legislación nacional lo que entienden por “invención”. Para otro sector de la doctrina, los usos están comprendidos dentro de los procedimientos. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 27.1 existe obligación de conceder patentes a los usos, así como a los segundos usos terapéuticos. Adicionalmente, establece este sector de la doctrina, no se incluye dentro de las excepciones a la patentabilidad de los artículos 27.2 y 27.3 a los usos ni a los segundos usos. En base a estas consideraciones, se concluye que existe la obligación de patentar los usos y segundos usos terapéuticos.

De una revisión de las leyes de propiedad industrial aprobadas recientemente en diferentes países (para adaptar su legislación a las exigencias de ADPIC) puede observarse que en la mayoría de ellas no se hace referencia alguna a la patentabilidad de los usos, no quedando claro si la protección de los procedimientos comprende la de los “usos” o los “métodos de usos”.

Ni en el TLCCE ni en el RD-CAFTA se encuentran normas expresas sobre el patentamiento de usos o segundos usos, por lo que el asunto quedaría aquí librado a si se considera o no el uso o los métodos de usos, como una subespecie de las patentes de procedimiento. De acuerdo con las declaraciones oficiales de algunos Gobiernos que recientemente han negociado un TLC no se habría acordado el patentamiento de los segundos usos.⁹

recurre a la “fórmula suiza”.

⁹ Ver, por ejemplo, el documento emitido por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Principales logros y resultados, 25.1.2004, 9, disponible en: <http://www.iis.ucr.ac.cr/recursos/cidcacs/especial/oficialcr/Logros%20y%20resultados%20de%20la%20>

En el TLC EEUU-Australia se admite expresamente el patentamiento de nuevos usos o métodos de productos ya conocidos.¹⁰ En los TLC EEUU-Marruecos y EEUU-Bahrain se da un paso más adelante y se especifica que la patentabilidad de nuevos usos de productos conocidos incluye aquellos para el tratamiento de seres humanos y animales.¹¹

En las negociaciones del TLC de los EEUU con los países de la CAN inicialmente se propuso que de forma expresa se admita la patentabilidad de los nuevos usos, así como de los usos de productos conocidos. Ello probablemente se debió porque en estos países no es posible a nivel regional el patentamiento de los segundos usos y de los usos en general.¹² Sin embargo, tanto en el TLC EEUU-Perú como en el acuerdo aprobado entre los EEUU-Colombia finalmente no se incorporó una disposición que obligue al patentamiento de los usos.

En general, cuando en cualquier sector tecnológico se pasa de un régimen de no protección por patentes a protección, es conveniente que la transición a un régimen de total protección se realice progresivamente y luego de un cuidadoso análisis del alcance de la protección de cada modalidad.

El ordenamiento jurídico de la mayoría de los países en desarrollo reconoce patentes farmacéuticas desde hace relativamente poco tiempo,¹³ por lo que no parece aún adecuado otorgar una protección a todas las modalidades posibles. Antes bien, se debería utilizar las flexibilidades previstas en los ADPIC.

Se puede considerar que invenciones relacionadas con el uso de un producto conocido no son patentables porque en estos casos se trata en realidad del descubrimiento de una propiedad existente del producto, antes que el desarrollo de una nueva propiedad o este nuevo uso cae dentro de las exclusiones a la patentabilidad de los métodos terapéuticos.

Negociacion.pdf; así como la presentación realizada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, CAFTA: Propiedad Intelectual. Presentación para enfatizar lo negociado en patentes, datos confidenciales, comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, enero 2004, disponible en: http://mific.gob.ni/DocuShare/dsgi/ds.py/Get/File_4216/CAFTA_Propiedad_Intelectual_Enero-04.ppt.

¹⁰ Art. 17.9.1.

¹¹ Art. 15.9.2 TLC EEUU-Marruecos, Art. 14.8.2 TLC EEUU-Bahrain.

¹² Así, fue determinado por el Tribunal Andino de Justicia en los Procesos 89-AI-2000, 01-AI-2001, 34-AI-2001 seguidos contra el Perú, Ecuador y Venezuela, respectivamente, por haber concedido la patente sobre el uso del producto pirazolopirimidinonas para el tratamiento de la impotencia (caso Viagra). Para un comentario crítico de estas sentencias, ver Markowski, Patentabilidad de invenciones de “segundo uso” en la Comunidad Andina. La Decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso Viagra, ADI, Tomo XXIII, 2002, 363-380.

¹³ En los países andinos esta protección se introdujo en la Decisión 344 que empezó a regir en enero de 1994. En la mayoría de los países en desarrollo la protección se ha introducido como consecuencia de la aprobación del Acuerdo ADPIC.

Adicionalmente, la patentabilidad de usos de sustancias conocidas podría encubrir algunos casos de biopiratería, en la medida que una sustancia que se encuentra en la naturaleza es patentada en base a la identificación de un determinado uso terapéutico.

En muchos casos los segundos usos de productos farmacéuticos conocidos consisten en realidad en un conjunto de instrucciones a un médico que en sí no reúnen los requisitos de patentabilidad.

2- Métodos terapéuticos, quirúrgicos, de diagnóstico

Para que puedan ser patentados los productos y procedimientos deben diferenciarse de los métodos de tratamiento. Las razones para excluir a estos métodos del campo de patentabilidad varían: en algunos países la exclusión se basa en consideraciones de orden ético y moral (Europa); en otros en la necesidad de que los médicos dispongan libremente de métodos de tratamiento (países en desarrollo); finalmente, un tercer grupo de países, sin contar con una exclusión expresa, deniega la patente de los métodos de tratamiento por no cumplir con los requisitos de patentabilidad. Así, al tener los métodos de tratamiento un efecto en el cuerpo humano (o animal), no tienen muchas veces un efecto industrial. Por eso en la mayoría de casos no cumplen con el requisito de aplicación industrial (EEUU y Nueva Zelanda). En estos países se permite la patentabilidad de los métodos de tratamiento, si pueden ser considerados un procedimiento y cumplen con los requisitos de patentabilidad.

La exclusión de patentabilidad de los métodos de tratamiento tiene implicancias en el sector farmacéutico, en particular, sobre los nuevos usos de un producto farmacéutico conocido. No es fácil diferenciar entre el patentamiento del uso de una sustancia y el del método de tratamiento. En ambos casos, se reivindica una nueva actividad médica (una nueva forma de usar uno o más productos farmacéuticos conocidos).

En el Acuerdo sobre los ADPIC la forma cómo se usan las invenciones para curar a los seres humanos y a los animales puede excluirse del campo de patentabilidad (artículo 27.3 a)).

Aún cuando oficialmente no se conocen los textos originales de las propuestas de los EEUU en los recientes TLCs suscritos con los países latinoamericanos, puede partirse - por declaraciones oficiales que han realizado posteriormente diferentes funcionarios públicos¹⁴ - que ellas incluían la patentabilidad de los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico. En el RD-CAFTA se faculta a las Partes a hacer uso de las exclusiones previstas en el artículo 27.3 a)

¹⁴ Ver nota 9.

ADPIC. En consecuencia, una Parte podrá excluir del campo de patentabilidad a los métodos de tratamiento.

En el TLCCE no se faculta de manera expresa a las Partes a establecer exclusiones a la patentabilidad. Queda entonces por determinar si los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico pueden ser patentados.¹⁵

En las negociaciones del TLC CAN-EEUU, los EEUU propusieron la patentabilidad de los métodos de tratamiento. Sin embargo, en el TLC EEUU-Perú no figura una disposición como ésta, tampoco en el texto acordado entre los EEUU y Colombia. No obstante lo anterior, cabe mencionar que en ambos TLCs se estableció que las Partes podrían considerar la expresión "susceptible de aplicación industrial" como sinónimo de la expresión "útiles",¹⁶ reproduciendo así casi literalmente la norma del Art. 27.1 del Acuerdo ADPIC. Esta disposición no hubiese implicado ningún cambio para la legislación o práctica del Perú (o Colombia), si no fuera porque el Art. 16.9.11 de ambos TLCs prevé que "sin perjuicio de lo establecido en los Arts. 16.9.1 y 16.9.2, cada Parte proveerá que una invención reclamada es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble". Esta modificación introdujo una modificación importante para el derecho peruano (y colombiano), pues obliga a ambos países a adoptar el concepto más amplio de "utilidad" aplicado en los Estados Unidos. A fin de cumplir con esta obligación, sin trasgredir las normas comunitarias andinas, el Perú propuso la modificación de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, incorporando, entre otros, un artículo con esta definición. Esta propuesta no fue aceptada por los otros países, incluyendo a Colombia. Un efecto previsible que esta disposición puede traer, es una expansión del campo de patentabilidad a materias que no son susceptibles de aplicación industrial, como los métodos de tratamiento.¹⁷¹⁸

¹⁵ Para algunos autores la omisión por lo menos crea ambigüedad respecto a las excepciones de patentabilidad; de acuerdo con otro punto de vista – compartido por funcionarios que intervinieron en las negociaciones – siguen vigentes las excepciones de ADPIC por el principio de no-derogación. Ver Roffe, *Acuerdos bilaterales en un mundo ADPIC – plus: El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica, Documentos temáticos sobre los ADPIC no. 4, Quaker, Ginebra 2004*, disponible en: <http://www.geneva.quno.info>.

¹⁶ Art. 16.9.1 TLC EEUU-Perú; Art. 16.9.1 TLC EEUU-Colombia.

¹⁷ También los programas de computación, herramientas de investigación, métodos de negocios.

¹⁸ En los EEUU determinados desarrollos que no terminan en un producto industrial pueden ser patentados. Por ejemplo, invenciones puramente experimentales que no pueden ser producidas o utilizadas en la industria o que no tengan un efecto técnico, como los métodos de tratamiento pueden ser patentados. Aquí la invención sólo deberá ser capaz de cumplir una función beneficiosa a la humanidad; es decir, deberá ser útil. Ver UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, Nueva York 2005, 361, disponible en: <http://www.ictsd.org>.

En los TLCs suscritos por EFTA sólo los acuerdos suscritos con Túnez y Corea hacen mención específica a las excepciones previstas en los ADPIC. Se permite a las partes excluir de protección a los métodos de diagnóstico, quirúrgicos y terapéuticos.¹⁹

La mayoría de países excluyen a los métodos de tratamiento del campo de patentabilidad, sea porque reconocen que no se trata de “invenciones”, sea para impedir el monopolio de un área que puede afectar la salud humana y animal. Sin embargo, de vez en cuando surgen propuestas para admitir su patentabilidad con el argumento que es la única forma de lograr una divulgación y difusión del método de tratamiento en cuestión.

Pero aún los países que admiten la patentabilidad de los métodos de tratamiento, en la práctica casi no otorgan patentes sobre esta materia porque su observancia es muy difícil, en la medida que su uso se realiza en el ámbito privado (métodos que emplean los médicos). No obstante, puede ser que este tipo de patentes con el desarrollo de tratamientos genéticos adquiera en el futuro mayor importancia.²⁰

Ahora bien, debe quedar claro de cualquier forma que la no patentabilidad de los métodos de tratamiento no se extiende a los productos e instrumentos que puedan ser utilizados en el empleo de alguno de estos métodos.

3- Extensión de los plazos de protección

El objetivo del derecho de patentes es “recompensar” al inventor por la I + D invertidos en el desarrollo de su invento. Para ello se le concede durante un plazo determinado un derecho de exclusiva. Durante este plazo el inventor podrá explotar exclusivamente su invento. Ningún tercero sin su autorización podrá hacer uso del mismo. La amortización de los costos de la inversión en las que incurrió el inventor se traduce en la imposición de un precio basado en la capacidad de poder excluir a la competencia. Al vencimiento del plazo el invento pasa al dominio público y cualquiera puede utilizarlo. De esta manera se promueve la innovación y el desarrollo tecnológico. Se considera que de otra manera (sin la concesión del derecho de exclusiva) no se produciría un nivel suficiente de invención e innovación.

¿Cuál es el plazo de protección adecuado para “recompensar” suficientemente al inventor? No es fácil determinar la duración óptima del monopolio. Si la protección es demasiada corta, el desarrollo de la tecnología puede verse obstaculizado porque no existen

¹⁹ Anexo V, Art. 3-a) EFTA-Túnez; Anexo XIII, Art. 2(a)i) EFTA-Corea.

²⁰ Ver Correa (7), 67.

suficientes incentivos para la I + D. Si se otorga una protección demasiado larga, los consumidores pueden verse perjudicados, inclusive a largo plazo, y los titulares de patentes obtendrán beneficios que excederán los costos generales de I + D. Además, se podría entorpecer la innovación futura basada en la tecnología, puesto que la tecnología no podrá ser de libre acceso durante un tiempo más largo del requerido.²¹

En el Acuerdo sobre los ADPIC se estableció que el plazo mínimo de protección de las patentes sea de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 33). Durante las negociaciones de los ADPIC algunos países desarrollados intentaron que el plazo de protección se extendiera para los casos de productos en los que fuera necesario la obtención de una autorización para su comercialización. Esta propuesta no prosperó.

De acuerdo con el Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (CIPR) el plazo de 20 años es suficiente para que la industria farmacéutica pueda recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo.²²

Puede ser que en un caso concreto el plazo de 20 años resulte demasiado corto para recuperar los costos en investigación incurridos o puede ser que resulte demasiado largo. Sin embargo, no existe alternativa. No es posible en cada caso concreto en base a los costos del proyecto de investigación, así como a las condiciones particulares del mercado del nuevo producto o proceso establecer el plazo óptimo. El sistema de patentes no lo hace y no lo puede hacer, porque su incentivo a la inversión (veinte años de exclusividad en el mercado) es relativamente arbitrario.

En el TLCCE no se regula el tiempo de duración de la patente, pero sí la posibilidad de extender el plazo de vigencia por dos motivos: i) demoras injustificadas en el otorgamiento de la patente (cinco años desde la presentación de la solicitud de patente, tres años desde el requerimiento para la realización de examen), siempre que estos períodos no sean atribuibles a acciones del solicitante (artículo 17.10.6); ii) reducción injustificada del plazo de vigencia de la patente resultante de los procedimientos de autorización de comercialización (artículo 17.11.2).

En el RD-CAFTA tampoco se regula el plazo de duración mínima de la patente, pero sí la posibilidad de extender el mismo por iguales motivos que el TLCCE (artículos 15.9.6 y 15.10.2).

²¹ Cfr. Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (CIPR), Integrando los derechos de propiedad intelectual y la políticas de desarrollo, Londres 2003, 14 y ss., disponible en: <http://www.iprcommission.org>.

²² Ver Informe de la CIPR (nota 21).

En el texto originalmente acordado entre los EEUU y Perú se preveía la extensión del plazo de protección de patentes, si existía una demora injustificada en la tramitación del expediente (cinco años desde la presentación de la solicitud, tres años desde la fecha que se solicitó la realización del examen).²³ En el caso de patentes farmacéuticas, se preveía adicionalmente un ajuste del plazo por retrasos en la aprobación de comercialización. Si la autorización de comercialización se hacía en base a una otorgada en otro país, debía compensarse la reducción irrazonable del plazo por los retrasos en los procesos de autorización de comercialización tanto en el otro territorio como en el de la Parte (artículos 16.9.6. b) y 16.9.6 c)). En el Protocolo de Enmienda de junio del 2007 se modificaron estas disposiciones. La obligación de extender el plazo de protección por demoras injustificadas rige para todos los sectores **menos** para el farmacéutico. Para este sector los países tienen la *opción* de extender el plazo de protección por demoras injustificadas (atribuibles tanto a la oficina de patentes como a la obtención de una autorización de comercialización). No obstante, los países se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para tramitar de forma expeditiva los procedimientos de concesión de patentes así como los de autorización de comercialización.

Estas modificaciones introducidas en el Protocolo de Enmienda son positivas y aminoran el impacto negativo que la extensión del plazo de protección puede tener en la salud pública. El Protocolo de Enmienda no es producto de una iniciativa de los negociadores peruanos, sino que obedece más bien a unas de las condiciones establecidas por congresistas demócratas con la actual Administración Bush para la aprobación de los TLCs pendientes. Queda la duda de cómo quedarán los acuerdos pendientes de aprobación en el Congreso norteamericano.²⁴ Hasta la fecha ni en el TLC EEUU-Colombia ni en el TLC EEUU-Corea se han introducido modificaciones como las antes descritas.²⁵ Sólo en el TLC EEUU-Panamá se ha consignado con relación a la extensión de los plazos de patentes una excepción similar para el sector farmacéutico.²⁶

²³ Estos son los plazos también regulados en el TLC EEUU-Singapur (Art. 16.7.7).

²⁴ Ver Roffe/Vivas, A Shift in Intellectual Property Policy in US FTAs?, Bridges, No. 5, Agosto 2007, 15-16, disponible en: <http://www.ictsd.org>.

²⁵ Ver Arts. 16.9.6 TLC EEUU-Colombia, disponible en: <http://mincoweb1.mincomercio.gov.co/tlcmemorias/textotratado/16PROPIEDADINTELECTUAL.pdf> y Art. 18.8.6 TLC EEUU-Corea, disponible en: http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Republic_of_Korea_FTA/Final_Text/asset_upload_file273_12717.pdf.

²⁶ Art. 15.9.6 TLC EEUU-Panamá, disponible en: http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Panama_FTA/Final_Text/asset_upload_file131_10350.pdf.

De cualquier forma, las disposiciones sobre extensión del plazo de protección de patentes no son claras.²⁷ Se habla de una extensión del plazo por “demoras injustificadas” en el otorgamiento de la patente. No está claro lo que se entiende por “demora injustificada”. Lo que puede ser “injustificado” para un país puede no serlo para otro. O debe entenderse por “demora injustificada” el sólo hecho de que se haya excedido el plazo de los cinco o cuatro años sin que se hubiera otorgado la patente? En este sentido, está siendo interpretado en Chile²⁸, República Dominicana²⁹ y Perú.³⁰ En el caso de retrasos en el otorgamiento del permiso de comercialización no se define la noción de “demoras injustificadas”. La ley dominicana ha entendido que por ello debe entenderse un retraso de dos años y seis meses.³¹

Las normas de los TLCs tampoco establecen la forma cómo se computará el plazo de extensión y el periodo máximo de éste.³² En el Perú se ha establecido que por cada dos días de retraso se otorgará un día de ajuste³³, por tanto, se entiende que el plazo máximo de extensión será de 2 años y medio. En la actual Ley chilena no se ha establecido ningún plazo máximo. Parecería que en el caso de demoras por no otorgamiento de la patente éste podría ser por el tiempo máximo del retraso, es decir, cinco años.³⁴ En República Dominicana se ha establecido que el plazo máximo será de tres años.³⁵

Otro punto no claro es si será posible una acumulación de las causales (en aquéllos países donde no se ha hecho la excepción para el sector farmacéutico) para computar la extensión del plazo de vigencia. Finalmente, en las disposiciones finales de los TLCs se prevé un plazo de

²⁷ El único TLC de los EEUU que no contiene extensión de los plazos de protección es el de Jordania. En los TLCs EEUU con Singapur (Art. 16.7.7), Marruecos (Art. 15.9.7) y Bahrain (Art. 14.8.6) se prevé una extensión de cuatro años. Ver Rossi, Free trade agreements and TRIPS-plus measures, Int. J. Intellectual Property Management, Vol. 1, Nos. 1/2, 161 y s.

²⁸ Art. 53 Bis 1, Ley 19.039 vigente, disponible en: <http://www.dpi.cl/default.asp?cuervo=514>.

²⁹ Art. 27, Párrafo I, 1. Ley 424/06 del 9.11.2006, disponible en: <http://200.91.125.72/baseConocimiento/TLCEEUU%20DRCAFTA/Documentos%20Legales%20Aprobados%20para%20Puesta%20en%20Marcha%20Tratado/Propiedad%20Intelectual/Ley%20No.424-06%20Ley%20Implementación%20del%20DR-CAFTA.pdf>.

³⁰ Art. 32 2do. Párrafo Decreto Legislativo 1075 del 27.6.2008, disponible en: <http://www.indecopi.gob.pe>.

³¹ Art. 27, Párrafo I, 2, Ley 424/06 (ver nota 29).

³² En los Estados Unidos la extensión por demoras en la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico no puede superar los cinco años y, en ningún caso, la exclusividad puede exceder los 14 años desde la fecha de aprobación de la *Food and Drug Administration* (35 USC §156).

³³ Art. 34-b) Dec.Leg. 1075 (ver nota 30).

³⁴ Art. 53 Bis 1, Ley 19.039 vigente (ver nota 28): “La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada”.

³⁵ Art. 27, Párrafo I, 2, Ley 424/06 (ver nota 29).

transición para que entre a regir la norma que manda extender el plazo de vigencia por demoras en la concesión de la patente, en tanto que la extensión por demoras en los procedimientos de autorización de comercialización son automáticos. En ambos casos, cabría interpretar que la extensión beneficiará incluso a patentes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de los tratados (aplicación retroactiva de las normas)?³⁶

El efecto espiral de este tipo de disposiciones puede apreciarse en los últimos TLCs suscritos por el EFTA. En ellos ahora también se incluye una norma que extiende la vigencia de la patente por demoras injustificadas en el procedimiento de autorización de comercialización de productos farmacéuticos y plantas³⁷, aunque no siempre limitado a estos dos tipos de productos.³⁸ Situación similar se está produciendo en las negociaciones que actualmente la CE está llevando a cabo con los Países andinos, donde se está solicitando la inclusión de disposiciones en igual sentido.

Durante el plazo adicional de protección en el TLC EEUU-Perú por primera vez se aclara que no es posible establecer ninguna condición especial: “Toda restauración [...] conferirá todos los derechos exclusivos de una patente con sujeción a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original”.³⁹ En el Protocolo de Enmienda se eliminó esta limitación,

Posibles prórrogas de la vigencia de la patente limitarán o retrasarán la competencia de los fármacos genéricos. Además, es un hecho conocido que las oficinas de patentes en todo el mundo, especialmente las pequeñas cuyos recursos son limitados, están llenas de trabajo, ante un número creciente de solicitudes de patentes. Las disposiciones sobre extensión de plazos de protección podrían sancionar a las pequeñas oficinas de patentes, lo que podría generar la concesión de patentes inválidas, debido a la falta de tiempo para examinarlas debidamente.

Se han elaborado diferentes estudios para evaluar los costos que una prórroga del plazo de protección de patente podría implicar. Estos estudios varían en la metodología empleada y en

³⁶ Cfr. Correa, Efectos del CAFTA sobre la salud pública en Guatemala, Médicos sin Fronteras, octubre 2004, disponible en: <http://www.msf.es>.

³⁷ TLC EFTA-Singapur: Anexo XII, Art. 3-b. Se indica aquí expresamente que las demoras deben ser de cinco años y la extensión se producirá por máximo cinco años, siendo el límite de protección de la patente 25 años desde la presentación de la solicitud. También en el TLC EFTA-Corea, Anexo XIII, Art. 2-b) se regula una disposición similar, aunque sin establecer el límite máximo de protección.

³⁸ TLC EFTA-Chile: Anexo XII, Art. 3-b. En este caso no se indica el tiempo que debe extenderse la patente.

³⁹ Art. 16.9.6 b).

los resultados a los que han llegado. Un cálculo sencillo elaborado opera con los siguientes números:⁴⁰

De acuerdo con la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), el costo promedio de desarrollar una nueva droga es de 802 millones de dólares y las empresas cuentan con ocho años de duración efectiva de la patente para recuperarlo.⁴¹ En estas condiciones, y en la hipótesis negada de que las empresas farmacéuticas no tienen utilidades sino que se limitan a reponer su inversión, el costo de extender el plazo de protección sería de 100 millones de dólares anuales, por cada droga.

Dicho costo es cubierto por los consumidores de todo el mundo. Para determinar en un determinado país cuál sería el costo de extender la patente, habría que determinar cuál es su participación en el mercado mundial de medicamentos. Así, por ejemplo, en el caso de los Países andinos en base al porcentaje de su PBI (1%) en relación al PBI mundial, se concluye que el costo de extensión sería de 1 millón de dólares por año y producto patentado, siempre en el supuesto que las empresas farmacéuticas no tengan utilidades.

Pero, las cifras citadas por PhRMA, que se basan en el estudio Tufts,⁴² no son generalmente aceptadas y han recibido críticas. Se dice que los costos de investigación han sido inflados, no se han tomado en cuenta las subvenciones estatales y el plazo efectivo de protección es mayor al señalado. Además el costo debería ser menor porque el gasto en medicamentos patentados en relación con su PBI es en los Países andinos menor que el promedio mundial.

O, por el contrario, puede ser una sub-valoración, si se considera que las empresas farmacéuticas no sólo cubren sus costos sino que tienen utilidades elevadas. Un claro indicio que apoya la tesis de que la rentabilidad de los grandes laboratorios es elevada se encuentra en el gráfico utilizado por las propias empresas multinacionales farmacéuticas que demuestran el

⁴⁰ Ver Pacón, Impacto de las Negociaciones Hemisféricas: Implicaciones en Propiedad Intelectual, Proyecto Banco Interamericano de Desarrollo-Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones ATN/SF/8638, 2005, 76 y ss. El cálculo realizado fue hecho por el economista Ing. Víctor Revilla.

⁴¹ Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Pharmaceutical Industry Profile 2004 (Washington, DC, PhRMA, 2004).

⁴² DiMasi y otros, The price of innovation: new estimates of drug development costs Journal of Health Economics 22 (2003), 151–185, disponible en: <http://www.sciencedirect.com>.

crecimiento que ha tenido la inversión en I & D en los últimos 20 años,⁴³ lo que lleva a concluir que se trata de una inversión muy rentable.

Bajo estas consideraciones, se realiza el siguiente ajuste: los gastos de desarrollar una nueva droga son 50% del monto señalado por la PhRMA (incluyendo las subvenciones directas o indirectas),⁴⁴ es decir aproximadamente 400 millones de dólares. De otro lado, se asume que las utilidades son del orden del 18.5%, frente a un gasto en investigación y desarrollo del 13%.⁴⁵ De similar magnitud deben ser los gastos en mercadeo y publicidad que deben incurrir las empresas farmacéuticas. Aunque aquí no se cuente con cifras al respecto, estos gastos, según los críticos de la PhRMA, superan los de investigación y desarrollo. Finalmente, se considera que el tiempo efectivo de protección es de 14 años.⁴⁶ Realizados todos estos ajustes el resultado final al que se llega es similar al cálculo elaborado a grandes rasgos (= 100 millones de dólares anuales de costo mundial por cada año de patente farmacéutica que se extienda).

Si se quiere determinar el costo total que para un país puede representar la extensión de la duración de la patente, debe hacerse un cálculo en base al número de patentes otorgadas en un plazo mayor a cuatro o cinco años, que son los plazos a partir del cual la demora sería injustificada.

En el estudio realizado para los Países andinos siguiendo el cálculo indicado se llega a que el costo de extensión de productos farmacéuticos sería de alrededor 100 millones de dólares por año, tomando en cuenta el número de patentes otorgados en el Perú en un tiempo mayor de cuatro años⁴⁷ (plazo inicialmente propuesto por los EEUU) y asumiendo que este número no difiere del promedio andino. Si la extensión de los plazos de vigencia de las patentes no se

⁴³ De \$ 4 billones en 1985 ha pasado a \$ 32 billones en el 2002. Ver Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) (nota 41).

⁴⁴ Ver Holguín, La bolsa y la vida: Impacto de la Agenda Norteamericana para el TLC sobre el acceso a medicamentos y la Salud Pública, Misión Salud (Ed.), Primera Edición, Bogotá, 2004, 94, disponible en: <http://www.misionsalud.org/la-bolsa-y-la-vida-german-holguin.pdf>.

⁴⁵ Ver The Fortune 500, Fortune, 15.4.2002, F 26, citado por Angell, The Truth About the Drug Companies, en: The New York Review of Books, Vol. 51, No. 12, 15.7.2004, disponible en: <http://www.nybooks.com/articles/17244>.

⁴⁶ Ver Angell (nota 45).

⁴⁷ Ver el Informe preparado por Mincetur-Indecopi, Reporte Técnico N° 030-2004-MINCETUR/VMCE/OGEE y Documento de Discusión N° 04-2004/-Indecopi, Impacto de la aprobación del capítulo de propiedad intelectual sobre el mercado de productos farmacéuticos y agroquímicos, Lima, 2004.

limita a las farmacéuticas sino que cubre el total de las patentes otorgadas con retraso de más de cuatro años, el costo anual de esta extensión de plazos sería de 126 millones de dólares.⁴⁸

Conviene remarcar aquí que el costo es proporcional al plazo de extensión que se otorgue en los casos de demora en otorgar la patente. Así, si el plazo promedio de extensión otorgado no fuese de un año sino de cinco, los costos serían cinco veces mayores a los indicados.

Un cálculo más detallado realizado sólo para Colombia, arroja resultados entre 110 y 143 millones de dólares, entre los años 2005 y 2009;⁴⁹ valores que, proyectados a los países andinos, darán un resultado superior al antes estimado, pero de similar orden de magnitud. Otro indicador del impacto, para Colombia, es de 922,000 personas que quedarían sin acceso a los medicamentos, unos dos millones y medio para la Comunidad Andina en relación a la población.

4- Protección de datos de prueba

Para la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos las autoridades sanitarias exigen normalmente la presentación de datos relacionados con la calidad, seguridad y eficacia (datos de prueba) de los productos, así como información sobre la composición física y las características químicas del producto. Con ello se busca proteger a los potenciales usuarios de potenciales riesgos (en el caso de productos farmacéuticos, especialmente, si se usan por periodos prolongados) o al medio ambiente (en el caso de productos agroquímicos).

La complejidad de los datos de prueba y la necesidad de que éstos provean de información fidedigna, hacen que los estudios duren de uno a siete años, con un promedio de tres años.⁵⁰

⁴⁸ Ver Pacón (nota 4040), 77.

⁴⁹ Ver Cortés Gamba/Zerda Sarmiento/Sarmiento/De La Hoz Pinzón, Modelo prospectivo del impacto de la protección de la propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos en Colombia, IFARMA-OPS, Bogotá, noviembre 2004, 7, disponible en: <http://www.bogota.gov.co/bogota/galeria/INFORME%20final%20TLC.pdf>

⁵⁰ Raggett, GATT and Patent Reform. The Global Strengthening of Patent Protection and the Implications for the Pharmaceutical Industry. Financial Times Management Reports, Londres, 1996. Los estudios de seguridad y eficacia se realizan en diferentes etapas: i) estudios pre-clínicos, donde se prueba la nueva entidad química en animales para determinar su perfil farmacodinámico, farmacocinético, y toxicológico. Se verifica si la nueva entidad puede resultar tóxica para los seres humanos; ii) estudios clínicos que incluyen tres fases: Fase I, un pequeño grupo de voluntarios recibe, por periodos breves, dosis de la nueva entidad. El objetivo principal es analizar la posible toxicidad o reacciones indeseables de la entidad, así como estudiar la biodisponibilidad y farmacocinética de la nueva entidad; Fase II, tiene un propósito similar a la Fase I, pero considerando el contexto terapéutico. Se busca determinar la eficacia de la nueva

Un tema de gran importancia es el uso directo o indirecto de esos datos para el registro posterior de productos similares a los originalmente registrados. A este tipo de protección sobre los datos de prueba se le conoce, con frecuencia, con el término de "exclusividad de los datos".

En algunas jurisdicciones, los datos de prueba están sujetos a un sistema de protección sui generis basado en un derecho exclusivo temporal a favor del solicitante original (generalmente la empresa que desarrolló el producto nuevo). Bajo este sistema, otras empresas (por lo general, las empresas fabricantes de "genéricos") no podrán basarse en los datos presentados por el primer solicitante para registrar productos similares. Por lo tanto, la exclusividad de los datos impide, por un período determinado, que el fabricante del producto genérico comercialice sus productos, a menos que suministre a la autoridad competente sus propios datos sobre seguridad y eficacia. El objetivo de estos derechos exclusivos sería permitir a quién originó los datos recuperar la inversión realizada para obtenerlos. La suposición implícita es que sin tal protección, las empresas no tendrían un incentivo para soportar los costos involucrados en la producción de dichos datos.⁵¹

En otras jurisdicciones, la autoridad sanitaria nacional puede basarse en los datos presentados por el solicitante original para examinar y aprobar solicitudes posteriores de terceros para productos similares, demostrando que los atributos fisicoquímicos son equivalentes a los del producto del primer registrante. De acuerdo con este enfoque, el registro de productos no debería constituir un impedimento a la que, en otras circunstancias, sería una competencia legítima. El registro debería más bien promover – cuanto antes – la libre competencia de precios y el acceso a medicamentos más económicos.⁵² Carece de sentido volver a realizar pruebas de eficiencia de compuestos, cuya eficiencia ya ha sido demostrada. Además, a diferencia del sistema de patentes, estos derechos de exclusiva no admiten una figura como la del otorgamiento de licencias obligatorias que busca un balance entre los intereses del autor de los datos de prueba y los de las empresas fabricantes de "genéricos".

entidad; Fase III, se realizan a gran escala, con un gran número de voluntarios y por periodos prolongados. Se busca determinar la eficacia de la nueva entidad y descubrir los efectos secundarios que pudiera tener (considerando edad, género, interacción de la droga y dosis específica para distintas indicaciones). Ver Correa, Protección de los Datos Presentados para el Registro de Productos Farmacéuticos. Implementación de las Normas del Acuerdo TRIPS, 2002, 2, disponible en: <http://www.southcentre.org/publications/protection/proteccion.pdf>.

⁵¹ Ver Correa (nota 50), xiii.

⁵² Correa (nota 50), xiv.

Finalmente, existe un tercer grupo de países donde las autoridades sanitarias nacionales registran el producto en base a registros realizados en el extranjero para aprobar solicitudes posteriores. El objetivo de este enfoque sería similar al caso anterior.

El tema de la protección de los datos de prueba tiene especial importancia para el caso de los productos no patentados y para aquellos productos (como los biológicos) que son difíciles de patentar.⁵³ Este tema también puede ser relevante para aquellos países que aún concediendo hoy en día patentes para productos farmacéuticos, han excluido hasta hace poco a estos productos del campo de patentabilidad, por lo que (todavía) existe una gran cantidad de productos farmacéuticos que no gozan de la protección por patentes.⁵⁴ Este es el caso de muchos países en desarrollo, donde el patentamiento de productos farmacéuticos es relativamente reciente.⁵⁵ Por último, el tema tiene relevancia o vinculación con el tema de licencias obligatorias, donde se ha autorizado a un tercero la explotación del invento e importaciones paralelas. Todo parece indicar que en ambos casos - aún cuando se otorgue una licencia obligatoria o se permitan las importaciones paralelas - las compañías productoras de genéricos no estarían en capacidad de proveer el mercado, a menos que repitieran para su producto las pruebas de seguridad y eficacia. Por el tamaño del mercado de muchos países en desarrollo es probable que la mayoría de empresas prefieran no entrar al mercado en vez de repetir las pruebas. Y ante una situación de emergencia, sería imposible repetir las pruebas debido a las limitaciones de tiempo.⁵⁶

A la sociedad le conviene que se protejan los datos de prueba para que las empresas oferten nuevos productos sin temor a que sus datos sean utilizados de manera deshonesto por los

⁵³ En aquellos casos que el producto esté protegido por patentes, su titular puede, en principio, excluir cualquier tipo de competencia, mientras esté vigente la patente - período de exclusión que generalmente es más prolongado que el previsto para los derechos exclusivos de datos de prueba. Cfr. Correa (nota 50), xiv.

⁵⁴ Estos productos farmacéuticos pueden tener una protección por patente en terceros países, pero no es posible patentarlos en aquellos donde (recién) se ha introducido la protección, puesto que han perdido el requisito de novedad.

⁵⁵ Un ejemplo sobre el efecto de la protección de los derechos exclusivos de los datos de prueba es el de Guatemala, donde la introducción de las patentes de productos farmacéuticos se da en noviembre del 2000, estando actualmente sin protección por patentes la mayoría de anti-retrovirales. Al haberse incluido en el RD-CAFTA derechos exclusivos de protección de los datos de prueba, las empresas fabricantes de genéricos deberán esperar cinco años para introducir sus productos en el mercado. Cabe señalar que en Guatemala el Decreto 2819 de abril del 2003 ya preveía una protección con derechos exclusivos de los datos de prueba. Sin embargo, posteriormente el Congreso derogó esta norma. Ello motivó que un grupo de parlamentarios norteamericanos demócratas exijan al USTR que deje de presionar a Guatemala para que adopte las medidas de confidencialidad. Ver Carta de fecha 26.1.2005 dirigida al USTR.

⁵⁶ Cfr. Boza/Saavedra, Ensayo sobre Protección de Datos de Pruebas. Análisis y Propuestas, Trabajo presentado en el marco en el curso de Invenciones II de la Maestría sobre Derecho de Propiedad Intelectual y Defensa de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, enero 2005, 29.

competidores, pero a la sociedad también le interesa promover la competencia para reducir los precios de los productos y facilitar el acceso a ellos a la mayoría de la población, es decir, evitar que la protección a los datos de prueba retrase o se convierta en una barrera al ingreso de los competidores al mercado.

El artículo 39.3 ADPIC protege la información (datos de pruebas u otros no divulgados) que se deba presentar a las autoridades competentes para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, siempre que la elaboración de esta información implique un esfuerzo considerable.

El primer supuesto para aplicar las obligaciones establecidas en el artículo 39.3 es que la autoridad sanitaria exija como condición para otorgar la autorización de comercialización la presentación de los datos de prueba. En consecuencia, si la autoridad no exige su presentación o tan sólo permite su presentación, no se aplica la norma.

El segundo supuesto es que trate de información secreta. Si los datos de prueba han sido divulgados con consentimiento de su autor o por su negligencia grave (sea porque figuran en Internet o en revistas científicas), la información pasa al dominio público. Una información no será secreta si debe ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Sin embargo, aquella información proporcionada a la autoridad con el objeto de obtener autorizaciones, registros, permisos, licencias, no pierde el carácter de secreta.

El tercer supuesto es que se trate de una “nueva entidad química” (NEQ) y, finalmente, el cuarto supuesto es que la información proporcionada haya implicado un “esfuerzo razonable”. En ambos casos se ha dejado a los Estados cierta flexibilidad para la interpretación de estos requisitos, puesto que no existe definición alguna sobre los términos NEQ ni “esfuerzo razonable”. Con relación a la NEQ no está claro si se refiere a una novedad inventiva (en el sentido de derecho de patentes) o a una novedad en la comercialización. Tampoco si se trata de una novedad nacional o internacional. Con relación al esfuerzo razonable, no se especifica qué significa el esfuerzo mencionado (económico o técnico), tampoco respecto a su cuantificación (cuándo es “considerable”). Por lo anterior, los Estados miembros están en posibilidad de determinar a nivel nacional el alcance de ambos conceptos. Así, con el concepto de NEQ se pueden excluir solicitudes sobre segundas indicaciones, formulaciones y formas de dosificación. Asimismo, se puede solicitar que la protección sea el resultado de una inversión significativa.

Si se dan los supuestos anteriores, los datos de prueba deben protegerse: i) contra su uso comercial desleal; ii) contra su divulgación, salvo que sea necesario para proteger al público o se adopten las medidas necesarias para garantizar su protección. Los Estados miembros tienen

libertad para definir el concepto de “deslealtad”. De acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y Canadá autorizar la comercialización de un segundo registrante basándose en la similitud del segundo producto con un primer producto ya registrado no constituye un “uso” desleal.⁵⁷

Durante las negociaciones de los ADPIC algunos países propusieron que esta protección tuviera un tiempo de exclusividad (al menos cinco años),⁵⁸ sin embargo en el texto final aprobado no se incluyó expresamente la obligación de proveer un periodo de exclusividad. A pesar de ello, para estos países la obligación de protección contra el uso comercial desleal sólo se cumple si se otorga al autor de los datos de prueba un uso *exclusivo* de los mismos, situación que actualmente ocurre en los Estados Unidos y Europa. Para otros países, la protección prevista no requiere el reconocimiento de derechos exclusivos sino una protección basada en los principios de la competencia leal. En consecuencia, para los defensores de esta posición, una parte no puede usar los datos de prueba llevados a cabo por otra compañía como base para obtener una autorización de comercialización, si estos datos fueron adquiridos de manera desleal. Sin embargo, esta prohibición no impide que una autoridad sanitaria se base en los datos de prueba presentados por la primera compañía para autorizar posteriormente la comercialización de otras compañías en relación a similares productos. Se entiende bajo esta postura que la obligación de la autoridad sanitaria a proteger los datos, no la hace sujeto de la competencia desleal. La responsabilidad administrativa de la autoridad se limita a cautelar o sancionar un acto de competencia desleal (pero la autoridad sanitaria no es responsable por competencia desleal). Se considera, en este sentido, que la evaluación de solicitudes de particulares con el objeto de obtener el registro sanitario de un producto, conforme a la información que tiene disponible, es un acto de derecho público y no de concurrencia en el mercado, aún cuando pueda tener efectos sobre la misma.

Hasta la fecha no existe jurisprudencia de la OMC sobre este tema. No obstante, conviene indicar que los Estados Unidos iniciaron una reclamación contra Argentina por, entre otros, la aplicación del artículo 39.3 ADPIC.⁵⁹ El 20 de junio del 2002 las partes notificaron al Órgano

⁵⁷ Ver Correa (nota 50), x.

⁵⁸ Las propuestas provinieron de la Unión Europea (Doc. MTN.GNG/NG11/W/68 del 29.3.1990), los Estados Unidos (Doc. MTN.GNG/NG11/W/70 del 11.5.1990) y Suiza (Doc. MTN.GNG/NG11/W/73 del 14.5.1990). Un antecedente de estas propuestas puede encontrarse en el documento presentado por la industria europea, japonesa y norteamericana, ver “Statement of Views of the European, Japanese and United States Business Communities” de junio de 1988. Al respecto, cfr. Krasser, *The Protection of Trade Secrets in the TRIPs Agreement*, en: Beier/Schricker, *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH, Weinheim, 1996, 216 y ss.

⁵⁹ Ver WT/DS 171/1; WT/DS 196/1, disponibles en: <http://www.wto.org>.

de Solución de Diferencias (OSD) que habían llegado a una solución mutuamente convenida.⁶¹ En esta notificación las partes reconocen que tienen interpretaciones diferentes respecto al alcance del artículo 39.3 ADPIC y que si el OSD adopta en el futuro recomendaciones y regulaciones clarificando los derechos derivados de este artículo y la legislación argentina no estuviese conforme a estas recomendaciones y regulaciones, Argentina se compromete a presentar en el plazo de un año un proyecto de ley ante el Congreso adaptando su legislación a esta nueva interpretación.

Hasta antes de la suscripción de los TLCs la mayoría de países en desarrollo no preveía en su legislación derechos exclusivos para los datos de prueba. Así, en el TLCCE se disocia la protección de los datos de prueba de la figura del secreto empresarial o industrial. El artículo 17.10 otorga derechos exclusivos a los datos de prueba que deban presentarse para obtener la autorización de comercialización de productos farmacéuticos (cinco años) o agroquímicos (diez años) que contengan una NEQ. No se exige como requisito para la concesión de estos derechos exclusivos que la elaboración de los datos de prueba haya implicado un esfuerzo considerable, no se prevé una excepción a la obligación de no divulgación de la información proporcionada, ni se autoriza expresamente llevar a cabo procedimientos sumarios de aprobación en base a estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

El RD-CAFTA va un paso más adelante. Se protegen ahora no sólo los datos de prueba efectivamente presentados ante la autoridad sanitaria nacional, sino también - de permitirse la aprobación de comercialización en base a la aprobación obtenida previamente en otro territorio - la información sobre seguridad y eficacia presentada previamente en el otro territorio así como la autorización de comercialización obtenida previamente (artículo 15.10 (b)). En ambos casos, los plazos de protección son de cinco y diez años, según se trate de productos farmacéuticos o agroquímicos, respectivamente, contados a partir de la fecha de la autorización de comercialización en el otro territorio. Para otorgar esta última protección se permite a las Partes requerir al solicitante que presente su autorización de comercialización dentro del plazo de cinco años de obtenida la autorización de comercialización en el otro territorio. Durante este tiempo, la información entregada a las autoridades sanitarias de otros países disfruta de

⁶⁰ A pesar de constituir éste el único caso sometido ante la OMC sobre la interpretación del art. 39.3 ADPIC, cabe señalar que los EEUU han incluido con regularidad en la lista que elaboran en el marco de la Sección 301 a países que de acuerdo al USTR no conceden adecuada (esto es, exclusiva) protección a los datos de prueba. Ver Correa, TRIPS and TRIPS-plus protection and impacts in Latin America, 248, nota 100, en: Gervais, Intellectual Property, Trade and Development. Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era, Oxford University Press, Nueva York, 2007.

⁶¹ Ver WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1, IP/D/22/Add.1. del 20.6.2000, disponibles en: <http://www.wto.org>.

protección y las autoridades de los países del RD-CAFTA están vinculados por una obligación de confidencialidad. En otras palabras, durante este plazo ninguna empresa genérica podrá entrar al mercado, aun cuando la empresa farmacéutica no haya todavía venido al país. Se introduce el término de “producto nuevo”, en vez de NEQ, lo que permite registrar como “nuevos” productos conocidos hace mucho tiempo en otras partes del mundo, pero que lo hacen por primera vez en estos países. Por último, no se exige que la elaboración de los datos haya implicado un esfuerzo razonable.

En el TLC EEUU-Perú-original se preveía, en primer lugar, derechos exclusivos de cinco y diez años para *la información*⁶² sobre seguridad y eficacia requerida o *permitida*⁶³ presentar para aprobar la comercialización de *un nuevo producto farmacéutico o agroquímico*⁶⁴, respectivamente, cuando se solicite la aprobación de comercialización del mismo u *otro producto similar*⁶⁵. En segundo lugar, derechos exclusivos para los casos en que se requiera o permita presentar evidencia sobre la seguridad y eficacia de un producto previamente aprobado en otro territorio por un período de cinco y diez años desde la fecha de aprobación de comercialización. En tercer lugar, derechos exclusivos de tres años para la nueva información clínica requerida o permitida para la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico que incluye una entidad química previamente aprobada para su comercialización en otro producto farmacéutico. En cuarto lugar, derechos exclusivos de tres años para la nueva información clínica presentada en otro territorio respecto a la comercialización de productos señalados en el supuesto anterior. En quinto lugar, derechos exclusivos de diez años para los nuevos usos de productos agroquímicos que ya han sido previamente aprobados. En sexto lugar, derechos exclusivos para la información presentada en otro territorio para nuevos usos de productos químicos que han sido previamente aprobados en el territorio. En séptimo lugar, se

⁶² A diferencia del TLC EEUU-Jordania, el TLCCE y el RD-CAFTA, Perú abandonó el concepto de información divulgada (como en los TLCs EEUU-Marruecos, EEUU-Bahraín y EEUU-Omán). Por tanto, podía tratarse de información que ya había sido publicada y pasado al dominio público. Ver Correa, El Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos desde el punto de vista de los Países en Desarrollo, en: Roca, Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente, Lima, 2007, 143 y ss., disponible en: <http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/>.

⁶³ En este punto el TLC EEUU-Perú-original va más allá de los ADPIC que sólo obliga a otorgar una protección en los casos que se obligue la presentación de la información.

⁶⁴ En este punto el TLC EEUU-Perú-original también fue más allá de los ADPIC. Un producto puede considerarse en el Perú “nuevo” aunque contenga una entidad química que ya ha sido previamente aprobada en el extranjero, pero aún no en el territorio peruano.

⁶⁵ Concepto nuevo que se introduce por primera vez en los TLC. Se puede entender que permite la extensión de la protección por un nuevo período de cinco años a nuevas versiones, con cambios pequeños, de medicamentos de la misma empresa que desarrolló los datos originalmente. Ver Correa (nota 62), 188.

están incluyendo disposiciones relativas a la vigencia de los derechos de exclusiva, independientemente que el plazo vigencia de la patente haya expirado, así como la implementación de medidas para evitar que se otorguen autorizaciones de comercialización para productos protegidos por patente, si no se cuenta con el consentimiento del titular de la patente.

En el Protocolo de Enmienda de junio del 2007 se introdujeron algunos cambios: Se distingue entre productos farmacéuticos y productos agroquímicos. Para los segundos el régimen se mantiene, para los primeros rige la siguiente regulación:

- Para la protección es necesario que la autoridad competente *requiera* presentar los datos de prueba.

- La autorización de comercialización está referida a productos farmacéuticos que utilizan una nueva entidad química.

- La información no ha debido ser conocida.

- La protección sólo opera si la elaboración de los datos de prueba ha implicado un esfuerzo considerable.

- La protección no debe exceder un período razonable (normalmente cinco años).

- Se elimina la referencia a productos similares.

- Las partes pueden implementar procedimientos abreviados de aprobación, sobre la base de estudios de bio-equivalencia o bio-disponibilidad.

- Se debe prever un periodo de uso exclusivo cuando el producto farmacéutico ha sido previamente aprobado en los EEUU y luego se obtiene su aprobación en el Perú en el plazo de seis meses desde la presentación de la correspondiente solicitud (el llamado “periodo concurrente”).

Pese a las flexibilidades introducidas en el Protocolo de Enmienda en el TLC EEUU-Perú, la protección de los datos de prueba a través de derechos exclusivos implica un *novum* para muchos países y es cuestionable si ella constituye la mejor forma de evitar un uso de la información obtenida durante las pruebas que los laboratorios farmacéuticos y de agroquímicos realizan para demostrar la seguridad y eficacia de sus productos ante la autoridad sanitaria nacional y así obtener la autorización para comercializar dichos productos. Cuando la competencia es imperfecta lo que debe hacerse es perfeccionarla, no eliminarla, porque así el remedio termina siendo peor que la enfermedad.

También en este caso puede observarse el efecto espiral de introducir este tipo de disposiciones. En los TLCs suscritos por EFTA se empezó incluyendo una norma que obliga a otorgar una adecuada y efectiva protección a la información confidencial,⁶⁶ en algunos casos se especificaba que esta protección debía corresponder con los estándares previstos en el artículo 39 ADPIC.⁶⁷ Sin embargo, en los últimos TLCs acordados se regulan derechos exclusivos para los datos de prueba presentados para obtener la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos. Los plazos de protección van desde cinco años para ambos tipos de productos⁶⁸ hasta cinco y diez años, según se trate de productos farmacéuticos o agroquímicos.⁶⁹ No siempre estos derechos exclusivos están limitados a los casos de datos de prueba relacionados con nuevas entidades químicas o donde su realización haya implicado un esfuerzo razonable (EFTA-Líbano, EFTA-Túnez).⁷⁰

El costo para los países de introducir derechos exclusivos sobre los datos de prueba depende de la opción que elija la competencia potencial. Si la empresa decide esperar que se venza el plazo otorgado, el costo sería similar al originado por la extensión de los plazos de las patentes. En el ejemplo de los Países andinos del orden de un millón de dólares anuales por producto, y el costo total dependerá del número de casos que se presenten.⁷¹ Si la empresa decide repetir las pruebas, siempre hay una demora en el ingreso al mercado, lo cual en el caso de los andinos le costará un millón de dólares anuales a la población. El costo total dependerá del tiempo que tome la nueva aprobación y del número de casos que se presenten, además del costo de repetir las pruebas, que duplica el costo social de la primera solicitud. Si el tiempo que tomara la nueva aprobación no es mucho menor a los cinco años, el costo social será del mismo orden de magnitud que el estimado para la opción anterior, con la posibilidad de que sea aún mayor, ya que aquí se suma el costo de repetir las mismas pruebas. Por otra parte, se supone que las empresas elegirían esta opción cuando el costo de las pruebas sea reducido, pero estos casos se excluyen en muchas normas, de modo que aunque el plazo para la nueva aprobación (y el costo social respectivo) sea reducido, es probable que al sumarle el costo relativamente elevado

⁶⁶ TLC EFTA-Jordania: Anexo VI, Art. 3.

⁶⁷ TLC EFTA-México: Anexo XXI, Art. 3; TLC EFTA-Túnez: Anexo V, Art. 4; TLC EFTA-Líbano: Anexo V, Art. 4.

⁶⁸ TLC EFTA-Túnez: Anexo V, Art. 4; en el TLC EFTA-Líbano el plazo de protección es de seis años para ambos tipos de productos: Anexo V, Art. 4.

⁶⁹ TLC EFTA-Chile, Anexo XII, Art. 4.2.

⁷⁰ Sin embargo, en el TLC EFTA-Chile sí se limita la protección a la presencia de ambos requisitos (Anexo XII, Art. 4.1).

⁷¹ Ver el Reporte Técnico y el Documento de Discusión citados en la nota 47, 20.

de las nuevas pruebas (de acuerdo al nivel que fije la norma) haga que el costo social total sea también elevado. En consecuencia, todo parece indicar que el costo social, en esta opción, será cercano a los 12 millones estimados para la opción anterior.⁷²

5- Vinculación de la autorización de comercialización con la patente

Durante mucho tiempo la industria farmacéutica ha venido solicitando que se vincule el registro de medicamentos a la existencia de patentes farmacéuticas. Esta vinculación busca impedir que la autoridad sanitaria conceda un registro a una versión genérica de un medicamento, cuando exista una patente de un tercero sobre el producto y no se cuente con el consentimiento de éste.

No existe ninguna disposición en el Acuerdo ADPIC que impida el otorgamiento de una autorización de comercialización de un producto farmacéutico por el hecho de que el producto en cuestión infrinja una patente. En el Preámbulo de ADPIC se establece que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados.⁷³

Con excepción de los TLCs de EEUU con Vietnam y Jordania, todos los otros suscritos por los EEUU exigen la vinculación de la patente con el registro sanitario.⁷⁴ Se impide, de esta manera, que las autoridades sanitarias otorguen – durante el periodo de vigencia de la patente – la autorización de comercialización a productos farmacéuticos protegidos por patente, a menos que se obtenga el consentimiento del titular de la patente.⁷⁵

En ninguno de estos casos la vinculación está limitada a los casos donde el producto farmacéutico que se solicita comercializar corresponda con el producto patentado o con los usos patentados. Tampoco se limita respecto a productos que contengan el mismo principio activo.⁷⁶

⁷² Ver Pacón (nota 40), 100 y s. Este cálculo fue realizado por el economista Ing. Víctor Revilla. En otro estudio realizado (sólo) en el Perú en relación a los productos farmacéuticos, se estimó que el costo de otorgar la protección de cinco años a los datos de prueba es del orden de 12 millones de dólares anuales. Ver INDECOPI, Gerencia de Estudios Económicos, Impacto Económico de un Régimen de Protección de Datos de Prueba en el Mercado Farmacéutico, Lima 2006, disponible en: <http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/estatico/articulos/4.pdf>.

⁷³ Ver Cuarto Considerando.

⁷⁴ De acuerdo con el Reporte de la „Federal Trade Commission“ (2002) tal vinculación – sin garantías adicionales – permite un abuso de las empresas farmacéuticas transnacionales que pueden impedir la disponibilidad de más drogas genéricas. Cfr. Morin (2006), Tripping up TRIPS debates IP and health in bilateral agreements, 42, en: *Int. J. Intellectual property Management*, Vol. 1, Nos. 1/2.

⁷⁵ Ver, por ejemplo, Art. 17.10.2 TLCCE; Art 15.10.3 RD-CAFTA.

⁷⁶ Como es, por ejemplo, el caso de México, donde se limita la vinculación a los casos donde la patente verse sobre la misma sustancia activa o ingrediente activos. Ver Decreto del 19.9.2003. El Decreto

En consecuencia, esta vinculación puede aplicarse también a patentes secundarias e impedirse por mucho tiempo el registro de productos, cuyos principios activos ya están en el dominio público.

En el TLC EEUU-Perú-original se impedía que la autoridad sanitaria aprobara la comercialización de un producto farmacéutico protegido con patente (artículo 16.10.4). Se extendía esta prohibición a los casos donde existía una patente sobre los usos del producto.⁷⁷ Finalmente, se pedía notificar al titular de la patente sobre la identidad de la persona que estaba solicitando la autorización de comercialización. Ahora bien, en la disposición correspondiente se incluía una nota a pie de página, no presente en el RD-CAFTA, que establecía que la autoridad sanitaria no tenía competencia para determinar la validez o infracciones de una patente.⁷⁸ Esta nota aclaratoria no disminuía la inconveniencia de la disposición, puesto que es obvio que la autoridad sanitaria carece de tal competencia. En el Protocolo de Enmienda esta obligación fue eliminada. En su lugar se requiere que las partes prevean procedimientos de observancia y acciones para combatir de forma expeditiva la infracción de una patente cuando se haya solicitado la autorización de comercialización del producto en cuestión.

La obligación que se ha impuesto a las autoridades sanitarias de algunos países implica otorgarle funciones que no le corresponden. La concesión de una patente es una función diferente e independiente del registro sanitario o autorización de comercialización. La autoridad sanitaria evalúa un producto desde el punto de vista sanitario y lo autoriza de acuerdo a estos criterios. No le corresponde negar u otorgar un registro sanitario sobre la base de la existencia o no de una patente sobre el producto. Los reclamos – en caso que alguien obtenga una autorización de comercialización de un producto patentado – corresponden hacerlos al titular de la patente y no a la autoridad sanitaria. Caso contrario, el Estado estaría asumiendo directamente la defensa de los derechos de los titulares de patentes, lo que implicaría desconocer el principio

establece que la autoridad sanitaria (COFEPRIS) con la cooperación de la oficina de patentes (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) deberá verificar que el solicitante de registro de un medicamento, es el titular o cuenta con autorización para usar la patente correspondiente a dicho producto. Si el solicitante no cuenta con tales derechos, la solicitud deberá ser deseada. Si bien la reforma no niega la posibilidad de solicitar el registro de genéricos sobre medicamentos patentados, el registro sanitario correspondiente sólo se otorgará al concluir la vigencia de la patente.

⁷⁷ Ello a pesar que el Art. 21 de la Decisión 486 impide la concesión de una patente sobre los usos. Así fue expresamente determinado por el Tribunal Andino. Ver infra 1 y la nota a pie de página 12.

⁷⁸ Nota 17 al Art. 16.10.3.a).

de ADPIC que establece que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, cuyo ejercicio y defensa son responsabilidad exclusiva de su titular.⁷⁹

Por lo demás, lo que pretende esta medida es en última instancia que las autoridades sanitarias de los países en desarrollo asuman los costos necesarios de infraestructura y administración para proteger los intereses de los titulares de patentes. Sin embargo, estos países cuentan con recursos públicos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de la mayoría de la población. Por último, llama la atención que una disposición de esta naturaleza provenga de un país que es un gran promotor de la economía de mercado y enemigo del intervencionismo estatal.

6- Licencias obligatorias

Las licencias obligatorias son una antigua institución del régimen de patentes y uno de los principales instrumentos para evitar el ejercicio abusivo de los derechos conferidos por aquéllas.⁸⁰

La concesión de licencias obligatorias implica la autorización por parte de una autoridad administrativa o judicial a una persona distinta del titular para permitir el uso de una invención, a cambio de una compensación económica determinada por la autoridad o por arbitraje (como el caso de Corea del Sur), si las partes no se ponen de acuerdo.

Las licencias obligatorias pueden poner fin a situaciones de abuso o proteger fines de interés público, sin implicar la supresión del derecho del titular de la patente.

Los motivos para conceder una licencia obligatoria son diversos. Si bien, inicialmente, fueron pensadas para evitar la falta de explotación de la patente, ella también puede ser otorgada en aras del interés público, la salud pública, para perfeccionar inventos patentados, para evitar prácticas anti-competitivas, entre otros. En el Canadá y la India se preveían licencias obligatorias para determinadas áreas (sector farmacéutico, alimentos), en las cuales después del período mínimo establecido en el Convenio de París, cualquier persona estaba autorizada automáticamente a utilizar una licencia obligatoria, tanto para producir como importar el producto patentado.

⁷⁹ Correa, Mal negocio de Chile con Estados Unidos, en: *Le Monde diplomatique*, marzo 2004.

⁸⁰ Adelman, Property rights theory and patent-antitrust: the role of compulsory licensing, *New York University Law Review*, Vol. 52, No. 5.

La mayoría de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, contemplan esta figura jurídica. Si bien no existe un estudio sistemático sobre su aplicación práctica, pareciera que no son muchos los casos donde se han concedido efectivamente. Así, las licencias obligatorias por falta de explotación no han sido utilizadas frecuentemente. Sin embargo, las licencias sobre patentes farmacéuticas en el Canadá fueron utilizadas extensamente.⁸¹ En Alemania a comienzos de la década de los 90 se otorgó una licencia obligatoria por razones de interés público.⁸² En los EEUU existen muchos casos de otorgamiento de licencias obligatorias para remediar prácticas anti-competitivas.⁸³ En los países en desarrollo sólo recientemente se encuentran diversos casos de otorgamiento de licencias obligatorias, principalmente, sobre antirretrovirales: Tailandia, Zambia Mozambique, Malasia, Indonesia y el caso más reciente de Brasil.⁸⁴

ADPIC incorpora la figura de las licencias obligatorias (otros usos sin autorización del titular de los derechos). El artículo 31 deja en libertad a los Estados miembros en la determinación de los motivos para otorgar licencias obligatorias (con excepción del caso de los esquemas de trazado de circuitos integrados), aunque hace referencia a algunos motivos específicos (emergencia nacional, prácticas anti-competitivas, patentes dependientes, uso gubernamental). Sin embargo, determina detalladamente las condiciones que deben observarse para la concesión de una licencia obligatoria (se otorgan en función de las circunstancias, debe haberse procurado previamente la obtención de una licencia voluntaria, son no exclusivas, se conceden sólo mientras perduren las circunstancias por las cuales fueron otorgadas, para abastecer principalmente el mercado interno, sólo pueden cederse con la parte de la empresa, debe compensarse adecuadamente al titular, debe ser posible revisar judicialmente la concesión de la licencia obligatoria). Adicionalmente, deben observarse los requisitos establecidos en el

⁸¹ Ver Correa, Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, 171.

⁸² Se concedió una patente para gama-interferón de Genetech (una empresa norteamericana) en favor de la empresa Bioferon. La decisión se basó en la dimensión de la población que podía beneficiarse con el medicamento y el bloqueo de la innovación que se atribuyó al abuso de monopolio ejercido por Genetech. Ver Sentencia del Tribunal de Patentes Alemán (BPatG) del 7.6.1991 – 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98 y ss. Sin embargo, esta sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo Alemán (BGH) con fecha 5.12.1995 (BGH X2R 26/92 – Polyferon) debido a diferencias en la evaluación de los hechos, ver GRUR 1996, 190 y s.

⁸³ Ver Reichman/Jermone/Hasenzahl, Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America, ICTSD-Series: Intellectual Property Rights & Sustainable Development Series, Ginebra, 2002, disponible en: <http://www.ictsd.org/unctad-ictsd/index.htm>.

⁸⁴ Ver al respecto Oh (2006), Compulsory licenses: recent experiences in developing countries, Int'l Journal of Intellectual Property Management, Vol. 1, Nos. 1/2, 22 y ss.

Convenio de París en el artículo 5 A para los casos de falta o insuficiencia de explotación de la patente.⁸⁵ Los procedimientos y los términos de la licencia variarán según la causal por la cual se otorga la licencia obligatoria.

La Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y Salud Pública del 14 de noviembre de 2001⁸⁶ confirmó el derecho de los Estados miembros de otorgar licencias obligatorias así como la libertad de establecer las causales por las cuales se otorga (artículo 5-b)). A pesar de estas disposiciones a nivel internacional, se ha buscado a nivel bilateral restringir su uso.

En el TLC suscrito por los EEUU con Jordania se restringe los motivos para otorgar licencias obligatorias a los casos de prácticas anti-competitivas, uso público no comercial, emergencia nacional u otros casos de extrema urgencia y falta de explotación de la patente.⁸⁷ En los TLCs suscritos con Australia y Singapur se va un paso más adelante y sólo se permite la concesión de licencias obligatorias para los tres primeros casos.⁸⁸ Estas limitaciones ya no aparecen en los TLCs aprobados después de la adopción de la Declaración de Doha, aunque siguen apareciendo en las propuestas presentadas por los EEUU. Así, en la propuesta presentada a los Países andinos se quiso limitar su otorgamiento para los casos de prácticas anti-competitivas y emergencia nacional.⁸⁹ En el último caso para que la licencia procediese se debía otorgar al titular de la patente una compensación completa y razonable y éste no podía estar obligado a proporcionar información técnica relacionada con la patente (know how).⁹⁰ Esta propuesta no prosperó. Por el contrario, las Partes finalmente suscribieron una Carta de Entendimiento sobre Salud Pública que hace referencia al párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública así como a la Decisión del Consejo General del 30 de agosto del

⁸⁵ Ver Straus, TRIPs and Patent Law, en: Beier/Schricker, From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, VCH, Weinheim, 1996, 205.

⁸⁶ Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm.

⁸⁷ Art. 4.20.

⁸⁸ Art. 16.7.6 TLC EEUU-Singapur; Art. 19.9.7 TLC EEUU-Australia.

⁸⁹ unque finalmente no prosperara la propuesta de los EEUU, llama la atención que se formulen este tipo de propuestas que prevén condiciones más severas que las que en la práctica los mismos EEUU aplican. En efecto, aquí se conceden de forma más o menos regular licencias obligatorias. Más que como una penalización, se conciben como un remedio para evitar que una conducta perjudicial continúe. Así, se han otorgado bajo condiciones bastante restrictivas, incluyendo licencias sin compensación económica alguna (por ejemplo, el caso Incandescent Lamp en 1953, Beecham vs. Bristol Myers en 1979, Rhone Poulenc en 1990); aplicación sobre patentes presentes y futuras (las que se obtengan en cinco años); obligación de dar asistencia técnica y transferencia del know-how de fabricación (diez años en el caso Beecham); extensión de la licencia a las patentes obtenidas en el exterior (correspondientes a las registradas en los EEUU), con el fin de asegurar las exportaciones de los licenciatarios.

⁹⁰ De forma similar como figura en los TLCs EEUU-Singapur y EEUU-Australia.

2003. En el Protocolo de Enmienda partiendo de la Carta de Entendimiento se reafirma el compromiso de las Partes en relación a la Declaración de Doha y se enfatiza que las obligaciones del capítulo de propiedad intelectual se encuentran subordinadas al derecho de las Partes de proteger la salud pública.⁹¹

Aunque hasta la fecha la figura de las licencias obligatorias no ha sido mayormente utilizada en los países en desarrollo es importante permitir su utilización para evitar abusos del titular de la patente. Es más, es posible que la existencia misma del régimen de licencias actúe como un factor que favorezca la concesión de licencias voluntarias en condiciones razonables, en la medida que el titular de la patente enfrenta la eventual aplicación de un régimen compulsorio, que puede serle menos favorable.⁹² Como lo muestran las experiencias recientes de Brasil, la mera existencia de esa posibilidad se constituye en un instrumento para los países que requieren brindar a su población el acceso a medicamentos en tiempo y condiciones oportunos, ya que generalmente el resultado de invocar las licencias obligatorias induce al otorgamiento de licencias contractuales con base en términos razonables.⁹³

7- Agotamiento nacional de los derechos e importaciones paralelas

Los precios de los productos patentados varían de un país a otro. Si la diferencia de precios es muy grande, se incentiva a aprovechar comercialmente esta situación. Así, comerciantes – importadores paralelos – adquieren los productos en el país donde se vende más barato, para importarlos al país donde se comercializa más caro. Allí van a competir con el mismo titular de la patente o con el distribuidor o comerciante autorizado.

Una práctica como la antes descrita sólo es posible si en el país importador se encuentra regulado el agotamiento internacional de los derechos. El agotamiento fija el límite del derecho de exclusiva y el principio de libre circulación de los productos. Una vez puesto el producto patentado en el mercado, se considera que el derecho se ha agotado y el producto puede circular

⁹¹ Hasta la fecha ningún país latinoamericano, salvo El Salvador, ha ratificado la Decisión del Consejo General del 30.8.2003. Tampoco ninguno ha introducido modificaciones en su legislación nacional para implementar tal Decisión.

⁹² Ver Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, Londres, 1991, 202.

⁹³ Con el objetivo de reducir el precio de los anti-retrovirales, Brasil amenazó con otorgar licencias obligatorias para la producción de una serie de medicamentos patentados. Hasta la fecha ha logrado suscribir acuerdos con diferentes empresas farmacéuticas multinacionales (Merck, Roche) y está negociando con Abbott Laboratories. En este último caso se trata del medicamento “Kaletra”, cuyo precio ha sido reducido en casi un 50%. Ver *New York Times* del 5.10.2005.

libremente. Dependiendo del lugar donde opere la puesta del producto en el mercado (en territorio nacional, regional o internacional) se habla de agotamiento nacional, regional o internacional. Un agotamiento nacional de los derechos permite fijar a los titulares de un derecho de propiedad intelectual un precio que maximiza sus utilidades en cada mercado nacional para elevar su rentabilidad global.⁹⁴ Con la consecuencia que algunos productos farmacéuticos son más caros en los países en desarrollo que en los países desarrollados.⁹⁵ Un agotamiento internacional permite las importaciones paralelas, fomenta la competencia y reduce el precio de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual.

En el seno de la OMC se discutió durante largo tiempo sobre el alcance del artículo 6 ADPIC, que establece que el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual no será objeto del sistema de solución de diferencias previstos en el mismo Acuerdo. Para algunos autores esta disposición mantenía el status quo. En consecuencia, cada país estaba en libertad de regular el tipo de agotamiento que le resultara más conveniente a sus intereses (agotamiento nacional, regional o internacional). Para otros autores, lo único que esta disposición establecía era que la cuestión del agotamiento de los derechos no podía ser objeto de discusión en el sistema de solución de diferencias. Para determinar el tipo de agotamiento que el Acuerdo de los ADPIC regulaba en cada derecho de propiedad intelectual había que remitirse a las normas sustantivas correspondientes previstas en el mismo ADPIC.

Estas discusiones quedaron zanjadas con la aprobación de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y Salud Pública del 2001. En el artículo 5 inciso d) se aclara que en materia de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual cada Estado miembro está en libertad de establecer su propio régimen.

Ni en el TLCCE ni en el RD-CAFTA se encuentran disposiciones sobre el agotamiento de los derechos. En las negociaciones del TLC EEUU-Perú figuraba una propuesta para introducir el agotamiento territorial del derecho de patentes. Esta propuesta no prosperó. En consecuencia, será a nivel nacional y de acuerdo a los intereses de cada país donde las Partes regularán el tema del agotamiento de los derechos. En los TLCs con Singapur⁹⁶, Marruecos⁹⁷ y Australia⁹⁸ se prevé un agotamiento nacional del derecho de patentes.

⁹⁴ Ver Fink, *Entering the Jungle of Intellectual Property Rights: Exhaustion and Parallel Importation*, 171 ff., en: Fink/Maskus (eds.), *Intellectual Property and Development: lessons from recent economic research*, World Bank and Oxford University Press, Washington, 2005.

⁹⁵ Ver Stiglitz, *Dos principios de política para la siguiente Ronda de Negociaciones: alternativas para sacar a los países en desarrollo del estancamiento*, Génova, 1999.

⁹⁶ Ver Götze, *Singapur vor einem Quantensprung in der Stärkung des gewerblichen Rechtsschutzes?*,

En caso de prohibirse las importaciones paralelas, el costo social en los países en desarrollo se originaría, en primer lugar, en la diferencia entre los precios de adquisición de los productos, y sería proporcional a los volúmenes que se dejarían de importar. En el caso de los productos farmacéuticos esta elevación de los precios de los productos bajo protección atentan contra la salud de la población pobre. No se cuenta con información sobre la magnitud que alcanzaría la elevación de los precios en los países en desarrollo, pero se puede suponer que es importante, ya que en la Unión Europea se detectaron diferencias de precios del orden de 65%. Otros costos se presentarán por la complicación en el trámite aduanero, su control y la corrupción a que podría dar lugar.

Consideraciones finales

El presente artículo ha analizado la tendencia reciente en materia de propiedad intelectual y su impacto en salud pública. Se ha podido comprobar que los tratados de libre comercio suscritos en los últimos años contienen – en mayor o menor medida - disposiciones sobre la patentabilidad de nuevos usos de productos farmacéuticos ya conocidos, la patentabilidad de métodos de tratamiento médicos, la extensión de la duración de la patente para compensar por demoras, la protección de los datos de prueba, la limitación de las causales de otorgamiento de las licencias obligatorias, así como la prohibición de la doctrina internacional del agotamiento de los derechos.

Si bien estas disposiciones ADPIC-plus pueden ser compatibles con la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública, contravienen su espíritu. La Declaración de Doha es una declaración política que busca preservar la interpretación de las flexibilidades de ADPIC; no establece un límite contra la extensión de los estándares de propiedad intelectual actualmente existentes. Lo que se pretendió fue asegurarle a los países en desarrollo usar las flexibilidades de ADPIC para poder mantener la protección mínima establecida.⁹⁹

No obstante lo anterior, puede observarse un nuevo rumbo en los TLCs suscritos por lo menos por los Estados Unidos. Las críticas formuladas contra determinados aspectos de los tratados, en especial la imposibilidad de usar las flexibilidades de ADPIC han tenido resultados

GRUR Int. 2005, 30.

⁹⁷ Art. 15.9.4.

⁹⁸ Art. 17.9.4.

⁹⁹ Ver Morin (nota 74), 51.

concretos. Los Protocolos de Enmienda recientemente acordados aclaran disposiciones poco claras y dejan un margen para implementar las obligaciones asumidas.

En este contexto los países en desarrollo se encuentran frente al desafío de respetar sus obligaciones dando una protección adecuada a los titulares de los derechos de patentes, pero a la vez introduciendo disposiciones que permitan el acceso a medicinas.

Los países en desarrollo deben hacer uso de todas las flexibilidades que el sistema de propiedad intelectual permite. Aquellos que ya firmaron los TLCs y sus Protocolos de Enmienda deben seguir explorando las flexibilidades existentes así como formas innovativas para implementar sus nuevas obligaciones, incluyendo un uso completo de licencias obligatorias, agotamiento internacional de los derechos y uso de las normas de competencia para evitar abusos de los titulares de derechos.¹⁰⁰

Llama la atención que muchos de los nuevos estándares de protección van más allá de lo establecido y ejercido por las normas y práctica nacional de los países desarrollados. En algunos casos, inclusive, estos estándares están en contradicción con principios económicos básicos normalmente propulsados por estos países.

Hasta hace poco los estándares alcanzados en un tratado de libre comercio servían de piso para la siguiente negociación. Además tuvieron un efecto espiral sobre otras negociaciones y ocasionaron que ellos sean incorporados también en otros tratados bilaterales. Es de esperarse que los recientes Protocolos de Enmienda suscritos por los Estados Unidos también tengan este efecto espiral. Por lo menos, el Parlamento Europeo ha adoptado dos resoluciones recientes en esta materia. Una solicitándole a la Unión Europea que no incluya disposiciones sobre propiedad intelectual en las negociaciones que actualmente está llevando a cabo, otra manifestando su preocupación por las disposiciones ADPIC-plus que estos tratados contienen.

Es de suponerse que las concesiones que los países en desarrollo hacen en materia de propiedad intelectual son menores que las ventajas comerciales que se obtienen en otras áreas. Sin embargo, no existen estudios serios al respecto. En la mayoría de veces, los países parten de que es ventajoso para el país la celebración de un tratado de libre comercio y son las propias autoridades oficiales las que antes de iniciar una negociación ya declaran públicamente que el tratado se firmará de todas maneras, cueste lo que cueste. Este tipo de actitudes, así como aquellas que sólo muestran las ventajas que traerá la celebración de un tratado de esta

¹⁰⁰ Ver Roffe/Spannemann (nota 6), 86.

naturaleza, que como en cualquier tratado comercial tendrá áreas ganadoras y perdedoras, no contribuyen a una discusión y aceptación de los tratados.

Tampoco queda claro cuál es el interés comercial de los países desarrollados en celebrar este tipo de tratados. En muchos casos, el comercio de ellos con los países en desarrollo no llega al 1% de su balanza comercial. Parecería más bien que su interés es más político o lograr una elevación de los estándares de protección poco a poco, de modo que luego en la OMC su capacidad de negociación sea mejor y puedan así concentrarse en negociar con otros países desarrollados.

Debe tenerse en cuenta que por el principio de la cláusula de la nación más favorecida que rige en la OMC y en concreto en el Acuerdo sobre los ADPIC, la elevación de los estándares de protección que se hagan en el marco de un tratado bilateral (como contraprestación por ventajas que se obtengan en otras áreas comerciales) se extenderán a terceros países, pero esta vez sin que los países reciban nada a cambio.

Bibliografía

ADELMAN (1977), Property rights theory and patent-antitrust: the role of compulsory licensing, 52 New York University Law Review 977, No. 5.

ANGELL (2004), The Truth About the Drug Companies, en: The New York Review of Books, Vol. 51, No. 12, <http://www.nybooks.com/articles/17244>.

BOA/SAAVEDRA (2005), Ensayo sobre Protección de Datos de Pruebas. Análisis y Propuestas, Trabajo presentado en el marco en el curso de Invenções II de la Maestría sobre Derecho de Propiedad Intelectual y Defensa de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (CIPR) (2003), Integrandos los derechos de propiedad intelectual y la políticas de desarrollo, Londres 2003, <http://www.iprcommission.org>.

CORNISH (1991), Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, Londres.

CORTÉS GAMBA/ZERDA SARMIENTO/SARMIENTO/DE LA HOZ PINZÓN (2004), Modelo prospectivo del impacto de la protección de la propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos en Colombia, IFARMA-OPS, Bogotá, <http://www.bogota.gov.co/bogota/galeria/INFORME%20final%20TLC.pdf>.

CORREA (1996), Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires.

CORREA (2002), Protección de los Datos Presentados para el Registro de Productos Farmacéuticos. Implementación de las Normas del Acuerdo TRIPS, <http://www.southcentre.org/publications/protection/proteccion.pdf>.

CORREA (2004), Mal negocio de Chile con Estados Unidos, en: Le Monde diplomatique.

CORREA (2004), Efectos del CAFTA sobre la salud pública en Guatemala, Médicos sin Fronteras, <http://www.msf.es>.

CORREA (2007), TRIPS and TRIPS-plus protection and impacts in Latin America, 221-

258, en: Gervais, Intellectual Property, Trade and Development. Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era, Oxford University Press, Nueva York.

CORREA (2007), El Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos desde el punto de vista de los Países en Desarrollo, en: Roca (Comp.), Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente, Lima, <http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/>.

DiMASI y otros (2003), The price of innovation: new estimates of drug development costs *Journal of Health Economics* 22, 151–185, <http://www.sciencedirect.com>.

FINK (2005), Entering the Jungle of Intellectual Property Rights: Exhaustion and Parallel Importation, 171-187, en: Fink/Maskus (eds.), *Intellectual Property and Development: lessons from recent economic research*, World Bank and Oxford University Press, Washington.

GÖTZE (2005), Singapur vor einem Quantensprung in der Stärkung des gewerblichen Rechtsschutzes?, *GRUR Int.* 28-32.

HOLGUÍN (2004), La bolsa y la vida: Impacto de la Agenda Norteamericana para el TLC sobre el acceso a medicamentos y la Salud Pública, Misión Salud (Ed.), Primera Edición, Bogotá, <http://www.misionsalud.org/la-bolsa-y-la-vida-german-holguin.pdf>.

INDECOPI (2006), Gerencia de Estudios Económicos, Impacto Económico de un Régimen de Protección de Datos de Prueba en el Mercado Farmacéutico, Lima, <http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/estatico/articulos/4.pdf>.

KRASSER (1996), The Protection of Trade Secrets in the TRIPs Agreement, en: Beier/Schricker, *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH, Weinheim, 216-225.

MARKOWSKI (2002), Patentabilidad de invenciones de “segundo uso” en la Comunidad

Andina. La Decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso Viagra, ADI, Tomo XXIII, 363-380.

MINCENTUR-INDECOPI (2004), Reporte Técnico N° 030-2004-MINCETUR/VMCE/OGEE y Documento de Discusión N° 04-2004/-Indecopi, Impacto de la aprobación del capítulo de propiedad intelectual sobre el mercado de productos farmacéuticos y agroquímicos, Lima.

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (2004), El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Principales logros y resultados, <http://www.iis.ucr.ac.cr/recursos/cidcaacs/especial/oficialcr/Logros%20y%20resultados%20de%20la%20Negociacion.pdf>

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (2004), CAFTA: Propiedad Intelectual. Presentación para enfatizar lo negociado en patentes, datos confidenciales, comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, http://mific.gob.ni/DocuShare/dsgi/ds.py/Get/File_4216/CAFTA_Propiedad_Intelectual_Enero-04.ppt.

MORIN (2006), Tripping up TRIPS debates IP and health in bilateral agreements, *Int. J. Intellectual Property Management*, Vol. 1, Nos. 1/2, 37-53.

OH (2006), Compulsory licenses: recent experiences in developing countries, *Int'l Journal of Intellectual Property Management*, Vol. 1, Nos. 1/2, 22-36.

PACÓN (2005), Impacto de las Negociaciones Hemisféricas: Implicaciones en Propiedad Intelectual, Proyecto Banco Interamericano de Desarrollo-Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones ATN/SF/8638.

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) (2004), *Pharmaceutical Industry Profile 2004* (Washington, DC, PhRMA).

RAGGETT (1996), GATT and Patent Reform. The Global Strengthening of Patent Protection and the Implications for the Pharmaceutical Industry. *Financial Times Management Reports*, Londres.

REICHMAN/JERMONE/HASENZAHN (2002), *Non-Voluntary Licensing of Patented*

Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America, ICTSD-Series: Intellectual Property Rights & Sustainable Development Series, Ginebra, <http://www.ictsd.org/unctad-ictsd/index.htm>.

ROFFE (2004), Acuerdos bilaterales en un mundo ADPIC – plus: El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica, Documentos temáticos sobre los ADPIC no. 4, Quaker, Ginebra, <http://www.geneva.quno.info>.

ROFFE/SPANEMANN (2006), The impact of FTAs on public health policies and TRIPS flexibilities, *Int. J. Intellectual Property Management*, Vol. 1, Nos. 1/2, 75-93.

ROFFE/VIVAS (2007), A Shift in Intellectual Property Policy in US FTAs?, *Bridges*, No. 5, 15-16, <http://www.ictsd.org>.

ROSSI (2006), Free trade agreements and TRIPS-plus measures, *Int. J. Intellectual Property Management*, Vol. 1, Nos. 1/2, 150-172.

STIGLITZ (1999), Dos principios de política para la siguiente Ronda de Negociaciones: alternativas para sacar a los países en desarrollo del estancamiento, Génova.

STRAUS (1996), TRIPs and Patent Law, en: Beier/Schricker, *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH, Weinheim, 160-215.

UNCTAD-ICTSD (2005), *Resource Book on TRIPs and Development*, Cambridge University Press, Nueva York, <http://www.ictsd.org>.

Notas em defesa da licença compulsória: da fundamentação à eficácia

Gabriel Francisco Leonardos*

Raul Murad Ribeiro de Castro**

Resumo: O artigo defende as licenças compulsórias como instrumentos eficazes a assegurar a concretização do comando da Constituição Brasileira, de que a propriedade intelectual deve atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Os autores criticam o tratamento unitário comum na doutrina brasileira, que estuda todas as diversas modalidades de licenças compulsórias de nossa legislação sob um mesmo enfoque, lançando a todas elas as críticas que porventura possam existir à licença compulsória fundada na falta de exploração local da invenção. Após analisar a substituição na legislação brasileira, em 1992, do sistema de caducidade de patentes pelo de licenças compulsórias, como sanção à falta de exploração local da invenção, os autores discorrem sobre as demais modalidades de licenças compulsórias, quais sejam, a licença para patente dependente e a licença em caso de emergência nacional ou interesse público, e sustentam que estas últimas desempenham um papel que não deve ser negligenciado. Em conclusão, os autores apontam o paradoxo criado no Brasil por uma visão equivocada da licença compulsória, que acarretou com que este instituto fosse atacado tanto pelos defensores como pelos detratores do sistema de patentes.

Palavras-chave: Patente – Licença-Compulsória – Falta de Exploração da Invenção – Patente Dependente – Emergência Nacional – Interesse Público – Acesso a Medicamentos

Title: *Notes in defense of the compulsory license – from its justification to its practical application.*

Abstract: *The article claims that compulsory licenses constitute adequate means to ensure the fulfillment of constitutional provision mandating that intellectual property must serve a social purpose and favor the technological and economic development of the country. The authors criticize the unitary treatment of compulsory licenses that is common in Brazilian literature, generally based on a grant due to the lack of exploration of the invention. After*

* Advogado, Presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ. Mestre em Direito (USP). Pós-Graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian, de Munique.

** Mestrando em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

analyzing the substitution, in the Brazilian legislation, in 1992, of the system of forfeiture of patents, for the system of compulsory licenses, as sanction for the lack of local working of the invention, the authors write about the other types of compulsory licenses, namely the license for dependant patents, and the license in case of national urgency or public interest, and hold that the latter ones play a role which should not be undermined. In conclusion, the authors point out the paradox existing in Brazil as a result of a wrong view of the compulsory licenses, which has made that the system is attacked both by those who defend the patent system and those who are against it.

Keywords: *Patent – Compulsory License – Lack of Work of the Invention – Dependant Patent – National Urgency – Public Interest – Access to Medicinal Drugs*

Introdução

Não há melhor figura a caracterizar a licença compulsória do que o clássico personagem infantil do patinho feio. Imbuído de um propósito inteiramente diferente do espírito de salvaguarda da exclusividade de exploração, que reina na seara de propriedade industrial em geral, o licenciamento obrigatório não obteve muita atenção dos pensadores e aplicadores do direito pátrio – assim como ocorrera com o pequeno pato que, por ser diferente, era ignorado por seus irmãos. Relegada, desta feita, a segundo plano e, certas vezes, vista como um instrumento – perigoso – apto a tumultuar a paz que estava instaurada na sistemática proprietária do direito de patentes; acerca de tal mecanismo, detiveram-se, em sua maioria, apenas estudos gerais, despreocupados com a apreciação das peculiaridades que a tornam efetivamente interessante – da mesma forma que o abandono da ave palmípede fez com que seus pares não vislumbrassem a beleza em sua idiossincrasia.

Neste contexto, as diversas espécies de licenças obrigatórias previstas nos artigos 68-71 da Lei de Propriedade Industrial – Lei n. 9.729/96 – foram submetidas a um tratamento unitário, basicamente geral e não individual, ao qual se deve não só à insuficiência de fundamentação constitucional do instituto e, por conseguinte, das dúvidas a respeito da intensidade de sua vinculação jurídica, devido ao fato de que uma justificativa não é apta a basear todos os tipos satisfatoriamente; como também à extensão de uma crítica a respeito da eficácia, historicamente afeita a apenas uma das figuras da licença, a todas as outras medidas.

Sob esse viés, pretende-se apresentar que tanto a apreciação unitária referente ao embasamento, quanto a relativa à efetividade são, além de inadequadas, prejudiciais à

concretização do aludido mecanismo. Ir-se-á explanar que a repetição de axiomas derivados da interpretação literal das normas presentes no ordenamento, longe de representar sólida justificação, promove o verdadeiro enfraquecimento da licença, cujo suprimento somente ocorrerá quando da real compreensão do papel desempenhado pela Constituição e seu núcleo de direitos fundamentais, junto ao sistema jurídico vigente. Ademais, será tentada a explicitação das raízes históricas de uma objeção que atua contra a licença compulsória, mostrando-se, ao termo, que suas bases fático-jurídicas não existem na conjuntura vigente – ao menos para algumas espécies.

Por fim, através da aferição do emprego das premissas estabelecidas a dois tipos de licença compulsória, buscar-se-á demonstrar que o rompimento com o tratamento unitário possibilita o melhor, de alta intensidade vinculante, e mais eficaz, manejo do mecanismo, sem que seja necessário recorrer-se a construções supérfluas – e, até mesmo, de legitimidade duvidosa –, em especial para a efetivação do direito fundamental de acesso à saúde.

1. O problema do tratamento unitário

Não é possível afirmar, com precisão científica, se a causa do problema deve-se à confusa disposição de normas, na Lei de Propriedade Industrial, atinentes à temática; à escassez de textos doutrinários cujos conteúdos deveriam ser dedicados ao estudo aprofundado do instituto como um todo; à indisposição de certos agentes em face das inúmeras tentativas de seu desenvolvimento; ou a todos esses fatores somados e outros não mencionados. O fato é que, da análise do estabelecimento de suas balizas fundamentais à eficácia, a licença compulsória afigura-se como vítima (não há palavra mais adequada para tanto) de um tratamento unitário.

Afora raras vozes ecoantes na quase-solidão¹, o licenciamento obrigatório é apresentado pela doutrina em dois pontos cruciais de sua complexidade – a justificação jurídico-constitucional e a capacidade de produzir resultados materiais – como se fosse um todo homogêneo, de modo que são abandonadas as idiosincrasias das diversas espécies presentes no ordenamento jurídico pátrio.

¹ Dentre os poucos doutrinadores pátrios que se dedicaram ao estudo minucioso dos mais variados aspectos da licença compulsória está BARBOSA, Denis Borges. *Licenças Compulsórias: Abuso, Emergência Nacional e Interesse Público*. Revista da ABPI, n. 45, Mar./Abr., 2000.

a) A fundamentação constitucional e o tratamento unitário. Em busca pelo rompimento da repetição de axiomas.

Pode-se dizer que a atual configuração do fundamento na *lex matter* da licença compulsória tem seu início intimamente conectado à relativa pacificação da celeuma referente à determinação da natureza jurídica do direito de patente. Fixado este como um direito de propriedade, possibilitou-se a vinculação, sem muitos percalços, entre a licença obrigatória e a Constituição de 1988 – CRFB². A determinação, no art. 5º, XXIII, CRFB, de que toda e qualquer propriedade deveria atender à sua função social é interpretada pela doutrina como norma geral justificadora da aludida licença, a qual seria, ainda, reforçada pela presença no art. 5º XXIX, CRFB – assegurador específico da proteção à propriedade industrial – de cláusula finalística que condiciona a salvaguarda ao respeito ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Dessa forma, entende-se que, embora a exploração de um invento seja concedida com exclusividade a seu criador, não lhe compete o exercício arbitrário de seus respectivos direitos. A patente deve ser utilizada de modo a atender os anseios da coletividade, possibilitando o desenvolvimento de toda a comunidade³. A assunção do rompimento da noção de patrimonialismo exacerbado permitiu que a propriedade pudesse ser flexibilizada em caso de não cumprimento de suas finalidades extrapatrimoniais, estando, *mutatis mutandis*, a patente sujeita à licença compulsória quando da inadimplência de sua função social. Apesar de respeitável⁴ sustentação de que a aposição expressa da proteção ao inventor naquele diploma – ao contrário dos anteriores que apenas o fizeram implicitamente – representasse a consagração social da salvaguarda dos direitos de propriedade industrial como necessários ao desenvolvimento do País, observa-se que, mesmo assim, o direito fundamental à propriedade patentária não poderia ser concebido em absoluto, até mesmo porque os institutos do direito civil em geral não mais possuíam tal carga de conteúdo⁵. A justificativa para sua proteção, a

² Acerca deste assunto, pondera BARBOSA, Pedro Marcos Nunes que a patente mais se aproxima do conceito de concessão monopolista. No entanto, devido à ruptura do conceito unitário de propriedade, a patente seria considerada pela doutrina e jurisprudência majoritária como uma nova espécie proprietária, e, assim, sujeita a todos os seus condicionantes genéricos, inclusive à função social. (*As patentes farmacêuticas e os Direitos Humanos. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais*. v. 2. Curitiba: UNIBRASIL – Faculdades Integradas do Brasil, 2009, p 5-9).

³ BOCHEHIN, Lisier. A função social da propriedade industrial e o licenciamento compulsório de medicamentos. In: *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coords.). Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 221.

⁴ LEONARDOS, Luiz. *Anais do IX Seminário Nacional de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: ABPI, 1989.

⁵ Acerca desse panorama, enumera exemplificativamente FACCHINI NETO, Eugênio a funcionalização

partir de então, teria de imperiosamente passar pela aferição do atendimento ao, que de forma abrangente, acredita-se por bem-estar social.⁶

Nesse contexto de certa exaltação, a fundamentação da licença compulsória sofre uma alteração que, à primeira vista, poder-se-ia dizer ser de mera semântica. De instituto afeito à função social, ela passa a ser vista como um mecanismo capaz de harmonizar as prerrogativas do particular e o interesse social da coletividade⁷, sendo, deste modo, alçada ao papel de “instrumento de essencial importância no contexto do direito de patentes, pois sua previsão permite que se estabeleça um equilíbrio entre o interesse privado do titular e os interesses públicos que possam vir a contrapor-se a ele, garantindo a realização dos objetivos e funções próprias do ordenamento jurídico e evitando distorções”.⁸

Ocorre que, com esse discurso abrangente – preocupado em legitimar e imbuir, ao máximo, a licença de eficácia constitucional – a adequação da propriedade imaterial via função social perde substância e é transmutada na genérica acepção de interesse social. Inobstante, em um primeiro momento, a construção alargada da fundamentação daquele mecanismo tenha apresentado o mérito de encerrá-lo em um local de considerável importância no ordenamento – como corretor das distorções proprietárias relativas aos inventos –, na presente conjuntura, a mera repetição abstrata de consagração dos anseios da coletividade, por meio do licenciamento, em nada contribui para que sua aplicação seja dotada de maior força vinculante.

Sob essa via, faz-se necessário romper com o tratamento unitário da licença compulsória que lhe atrela à indeterminada busca de atendimento às aspirações da comunidade, para, assim,

de alguns institutos como a “função social da propriedade (do que se encontram traços já na Constituição de 34, e, de forma clara, a partir da Constituição de 46, embora a expressão ‘função social da propriedade’ somente apareça na Carta de 1967), função social do contrato (incorporado expressamente ao novo código civil – arts. 421 e 2.035, parágrafo único), na função social da empresa (Lei nº 6.404/76 – Lei das S.A. –, arts. 116, parágrafo único, e art. 154), na função social da família (que passa a ser disciplinada não mais como simples instituição – a ‘menor célula da sociedade’ – mas como espaço em que cada um de seus componentes, vistos como sujeitos de direitos, deve ter condições para desenvolver livremente sua personalidade e todas as suas potencialidades; a família vista como ‘ninho’, e não como simples ‘nó’, na evocativa imagem de Michelle Perrot), na percepção da existência de uma função social até da responsabilidade civil (quanto mais débeis e pouco protetoras forem as instituições previdenciárias do Estado, mais importantes tendem a ser os mecanismos da responsabilidade civil para a proteção dos interesses do indivíduos atingidos por danos pessoais)” (Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). In: *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 26.).

⁶ BEZERRA, Matheus Ferreira. *A necessidade como fundamento para o licenciamento compulsório no direito brasileiro*. Revista da ABPI, n. 103, Nov./Dez., 2009, p. 36.

⁷ SCUDELER, Marcelo Augusto. *Licença compulsória pela ausência de exploração local, promovida pelo poder público*. Revista da ABPI, n. 96, Set./Out., 2008, p. 4.

⁸ GUISE, Mônica Steffen. *Comércio internacional, patentes e saúde pública*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 123.

voltar-se à concreção de seu conteúdo constitucional, tendo-se como norte, ainda, o fato de que o ordenamento prevê a existência de uma série de licenciamentos, os quais são dotados de particularidades próprias e cujas naturezas jurídicas não se confundem.

Acerca da determinação da substância da funcionalização do direito sobre os inventos, colhe-se os ensinamentos de BARBOSA, Denis Borges⁹. Ao comentar a cláusula finalística inserida no art. 5º, XXIX, CRFB, o autor é categórico em asseverar que a propriedade industrial – aí incluída a patentária – não está unicamente destinada à consolidação das “finalidades genéricas do interesse social e do bem público”¹⁰, sendo, desse modo, insuficiente sua adequação à função social, assentada no art. 5º, XXIII, CRFB, como elemento valorativo a todas as espécies de propriedade. Nessa linha, a previsão pela Constituição de fins específicos para a propriedade industrial, no art. 5º, XXIX, não estaria relacionado com a funcionalização em geral, bem como também não albergaria outros propósitos alheios àquele rol, mesmo que considerados de alta relevância¹¹.

Logo, em meio a essa contextualização, a licença compulsória somente poderia ser operacionalizada quando do manejo da patente houvesse afronta ao interesse social ou ao desenvolvimento tecnológico ou ao econômico do País. No entanto, observa-se que, apesar do avanço considerável – com o estabelecimento de três parâmetros norteadores –, o raciocínio elaborado não só falece de maior concretude, como também a restrição em demasia à configuração do fundamento da licença – com o afastamento de todo e qualquer interesse relevante não inserto no art. 5º, XXIX, CRFB – não está em consonância com a hodierna vertente axiológica de uma ordem jurídica democrático-constitucional¹², assim como com a ideia de unicidade interpretativa que, necessariamente, a envolve.

A oposição da Constituição como diploma centralizador do ordenamento, em face da progressiva perda de centralidade do Código Civil pela inserção no ordenamento de novas

⁹ *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. Versão corrente do capítulo de mesmo nome do livro *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 3ª. ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009 (no prelo), p. 85. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/bases4.pdf>>. Acesso em 28/01/2011.

¹⁰ *Id. Ibid.*, p. 85.

¹¹ *Id. Ibid.*, p. 85.

¹² A respeito da preponderância na Teoria das Fontes exercida por todos os princípios constitucionais, ressalta MORAES, Maria Celina Bodin que “grande parte da doutrina especializada, antiga e moderna, encontra-se coesa em torno do caráter normativo das prescrições constitucionais, isto é, de sua juridicidade. As normas constitucionais, com efeito, são dotadas de supremacia (decorrente da rigidez constitucional), elegem-se como as principais normas do sistema, não podem ser contraditas por qualquer regra jurídica, sendo precípua seu papel na teoria das fontes do direito civil” (*A caminho de um direito civil constitucional*. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. São Paulo, n. 65, Jul./Set. 1993, p. 27).

legislações – extravagantes, especiais e estatutos – valorativamente independentes e, certas vezes, contrárias à ordem vigente¹³, modificou toda a construção hermenêutica até então utilizada. Devido à pluralidade de valores democraticamente reconhecidos presentes em sua tábua axiológica¹⁴, a Constituição apresentou-se sensível a harmonizar de forma sistematizante a complexidade de fontes que circundam o Direito, devolvendo-lhe o caráter de ordenamento “sistemático e, a um só tempo, orgânico, lógico, axiológico, coercitivo, uno, monolítico, centralizado”.¹⁵

A relevância da normatividade constitucional possibilitou a promoção não só da unificação do ordenamento, mas também permitiu a superação de um Estado de direito meramente formal, técnico e desvinculado da promoção de justiça social¹⁶. Onde antes havia normas meramente políticas, orientadoras dos trabalhos legiferantes, passou-se a vislumbrar um diploma materialmente sólido¹⁷ – de núcleo composto especialmente pelos direitos fundamentais¹⁸ –, causa fundamentadora e justificante de todo o ordenamento, o qual deve harmonizar-se à nova sistemática, funcionalizando-se aos novos valores positivados.

¹³ Como se pode sintetizar do que ensina TEPEDINO, Gustavo: Nessa toada de conclamação social por melhores condições de participação nos atos da vida privada, seguindo uma tendência marcadamente conhecida nos ordenamentos ocidentais, surgem no brasileiro normas alheias ao Código Civil, posto que, em virtude de seu pretense caráter de estabilidade, este não se coadunava com a ideia de alteração constante. De início foram editadas leis extraordinárias, as quais apenas visavam regrar pontualmente certas temáticas, não comprometendo o caráter central do Código. Ocorre que, com o aumento exponencial de distinção entre a conjuntura social e os valores prescritos naquela sistemática codificada, posteriormente surgiram leis especiais cada vez mais vigorosas e consistentes, regulando de forma completa matérias antes exclusivas do Código. Não obstante isso, como ato final da encenação unificadora da codificação, emergiram Estatutos jurídicos de regulamentação exaustiva de certos temas específicos, compostos por uma linguagem mais setorial, normas de promoção de novos valores – e não apenas sancionatória –, e cláusulas gerais em detrimento da taxatividade, ou seja, uma técnica legislativa completamente diferenciada da então prevaiente. (Normas Constitucionais e relações de direito civil na experiência brasileira. In: *Studia Iuridica*, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. 48, Coimbra Editora, 2001, p. 329-331.)

¹⁴ MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Rumos cruzados do direito civil pós – 1988 e do constitucionalismo de hoje. In: *Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional*. São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 264-265.

¹⁵ TEPEDINO, Gustavo. O direito civil-constitucional e suas perspectivas atuais. In: *Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 362.

¹⁶ PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 577.

¹⁷ FACHIN, Luiz Edson. *Questões do Direito Civil Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 7.

¹⁸ SOUZA, Allan Rocha de et. all.. Os efeitos dos direitos fundamentais constitucionais nas relações de direito civil brasileiras. In: *Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008, p. 6532.

Além disso, atenta às transmutações no seio social, a Carta Magna após a pessoa humana como novo “epicentro axiológico da ordem constitucional”¹⁹. A previsão expressa do princípio da dignidade da pessoa humana no art. 1º, III, operou a então modificação do vértice valorativo do sistema; o indivíduo proprietário dá lugar à pessoa. Em verdade, a inserção daquela norma como fundamento do Estado Democrático de Direito, aliada a toda a sistemática constitucional de objetivação da erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades (art. 3º, III); e, não exclusão dos direitos e garantias fundamentais não expressos no texto legal, mas que possam decorrer implicitamente dos princípios presentes (art. 5º, §2º), institui uma cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana²⁰.

Sob esse viés, pode-se perceber que deveras limitada é a restrição da função social da propriedade patentária à cláusula finalística do art. 5º, XXIX, CRFB. O estabelecimento na Constituição de uma vasta gama de direitos fundamentais e o norteamento valorativo destinado à consecução do desenvolvimento da personalidade da pessoa humana²¹ impedem que haja a pré-delimitação de princípios hábeis a rivalizar com o exercício do direito de propriedade sobre inventos intelectuais. Muito além de estar unicamente submetido a um juízo de merecimento de tutela previamente estabelecido na aludida norma; a propriedade industrial, como parte integrante da ordem jurídica pátria, deve comprometer-se também com a consecução do fim maior orientador, a dizer, a promoção do ser humano em todos seus aspectos circundantes.

Em meio a isso, vê-se, então, que a determinação do conteúdo da função social como um todo, incluindo a sobre os inventos, não restará completa caso parta-se de conceitos apriorísticos. Ao contrário, deve-se ter em conta a importância de uma configuração flexível que lhe permita ser capaz de moldar-se em atenção ao dado social. Como uma espécie de meio-termo entre a enorme abstração do “interesse social” e a vinculação a cláusulas específicas, “a função social modificar-se-á de estatuto para estatuto, sempre em conformidade com os preceitos constitucionais e com a concreta regulamentação dos interesses em jogo”.²²

¹⁹ SARMENTO, Daniel. *A ponderação de interesses na Constituição federal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, 59-60.

²⁰ TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: *Temas de Direito Civil*, 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 49-51.

²¹ A respeito das técnicas de ponderação BARCELLOS, Ana Paula de apresenta como parâmetro referencial que “diante de um conflito que exija o recurso à ponderação, os direitos fundamentais, previstos pela Constituição, devem preponderar sobre os demais enunciados normativos e normas”, o que permite concluir que em um conflito entre direitos fundamentais, necessariamente deverá ser feita a ponderação (Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto. *A nova interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 108).

²² TEPEDINO, Gustavo. Pessoa humana, direito civil e função social. In: _____. *Separata de LIBER*

Nessa linha, a busca pelos princípios que, via preenchimento do conteúdo da função social da propriedade patentária, são aptos a realizar uma legítima ponderação com o direito do titular sobre a exploração do invento, fundamentando, assim, a prática do licenciamento obrigatório, tem, como primeiro campo de análise, as particularidades das situações fáticas. Da mesma forma, apresenta-se relevante a verificação das peculiaridades das espécies de licenças, a exemplo de suas naturezas jurídicas, que, como bem expressa a doutrina, é variada e pode ser “entendida como sanção pelo abuso de direito, como instrumento para o cumprimento da função social da patente e tem como função o equilíbrio do mercado, de acordo com os princípios constitucionais da ordem econômica”.²³

Por fim, ressalta-se a necessidade de que o embate entre tais direitos fundamentais seja sempre pautado pelo princípio da proporcionalidade – prescrito no art. 5º, LIV, CRFB –, de modo que se limite a propriedade afeita ao titular da patente apenas quando legitimamente necessário, e que esta restrição não exceda para além do indispensável ao atendimento de seus fins.²⁴

b) Eficácia e o tratamento unitário: a denúncia de uma crítica que não mais se justifica.

Em alienação ao papel encenado pela licença compulsória como mecanismo harmonizador de direitos fundamentais, a discussão a respeito de sua eficácia atém-se a uma análise legalista de seu *iter* procedimental, o que, em si, teria o suposto condão de representar a sua incapacidade de produzir efeitos materiais. No entanto, esta pretensa conclusão é povoada por fatos que remontam o processo de construção histórica do licenciamento, cuja verificação poderá permitir a desmistificação de sua veracidade; inobstante, ressalta-se que isso já poderia ser feito, caso abandonasse-se o apego à, ultrapassada, técnica subsuntiva de interpretação do texto legal, e se recorresse ao raciocínio elaborado no item anterior.

Inserida nos documentos internacionais com a finalidade de substituir a pena de caducidade em casos de não exploração da patente, a licença compulsória foi alvo de duras e contundentes críticas relativas à sua capacidade de produzir resultados quando em comparação com o mecanismo que anteriormente era vigente, as quais permanecem até os dias de hoje com,

AMICORUM. *Homenagem ao professor Dr. Antônio José Avelãs Nunes*. Coimbra: Coimbra editora, 2009, p. 378.

²³ DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 306.

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Licenças Compulsórias: Abuso cit...*, p. 4-5.

no entanto, uma extensão para além de sua conjuntura justificante. Contam os documentos históricos que o primeiro aparecimento da licença compulsória na seara internacional deu-se no Congresso de Viena de 1873, tendo seu regramento se destinado, porém, unicamente ao dever de o titular conceber uma licença em caso de interesse público²⁵. Após tal momento, este mecanismo permaneceu em estado de latência por mais de 50 anos, até o seu ressurgimento, com a Revisão de Haia da Convenção da União de Paris de 1925, com uma roupagem inteiramente diversa, destinada a coagir o titular da patente a utilizar o invento/processo.

Ocorre que, antes mesmo do advento da Convenção da União de Paris – CUP, já havia a preocupação em certos Estados com a necessidade de se obrigar a exploração local do objeto patenteado; países como o México, Tunísia, França e outros europeus já estabeleciam a pena de caducidade por falta de uso local, normativa essa que foi transposta para o artigo 5º da CUP, quando de sua criação em 1884²⁶. A caducidade representava uma ameaça de revogação da patente, ou seja, sua extinção. Ela era um instrumento poderoso, posto que automática, isto é, findado o prazo previsto em Lei para o começo da exploração local do objeto do privilégio, sem que o titular nada tivesse feito, o monopólio era finalizado e a patente caía em domínio público, de modo que qualquer sociedade empresária poderia, a partir de então, utilizar-se do invento.²⁷

Com a adesão dos Estados Unidos à União de Paris, porém, iniciou-se o processo que culminaria com a derrocada do, até então, efetivo instrumento coercitivo de caducidade. Foi empreendida uma campanha incessante para a retirada da sanção de revogação da patente. Em que pese houvesse resistência de países europeus com tradição legislativa referente a esta temática – como a França –, o Estado norte-americano permaneceu inabalável em sua empreitada e apresentava como principal argumento a impossibilidade de se aplicar aos súditos unionistas penas mais severas do que aquelas existentes para os cidadãos americanos e de países não integrantes da União de Paris, visto que no ordenamento estadunidense não havia previsão legal que obrigava a exploração.²⁸

²⁵ BENETTI, Daniela Vanila Nakalski. Positivização e (in)Eficácia da Licença Compulsória Frente ao “Novo Bilateralismo” Comercial. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coords.). *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 24.

²⁶ FARIA, Jaqueline Borges. *Licença compulsória como alternativa para a garantia do acesso universal a anti-retrovirais no Brasil*. Revista da ABPI, n. 85, Nov./Dez., 2006, p. 27.

²⁷ GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips. In: BARBOSA, Denis Borges (org.). *Direito Internacional da Propriedade Intelectual. O Protocolo de Madri e Outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 197.

²⁸ LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. *Licença obrigatória como instrumento de combate ao abuso de posição dominante*. Revista do IBRAC, v. 10, n. 1, São Paulo, 2003, p. 113.

A cada conferência de revisão da CUP tentava-se emplacar restrições, ou até, a substituição da revogação por outra medida considerada, assim, menos gravosa ou mais ponderada. Nas Conferências de Roma de 1886, Bruxelas de 1987-1900 e Washington de 1911 a aludida modificação foi rechaçada e refreada, não sem muita discussão, por outros integrantes unionistas. Entretanto, embora tenha a caducidade permanecido no texto legal da CUP, após a última revisão, esta não mais se apresentava da mesma forma. Aquele mecanismo de coerção dos titulares começou a ser minado com o estabelecimento da possibilidade de sua utilização apenas depois de passados 3 anos de inexploração sem justa causa.²⁹

De aparência relativamente inofensiva, a limitação, criada em Washington, transmutou-se em uma nova causa para a adoção de um sistema paralelo à caducidade. Apesar de a instituição de um prazo mínimo justificar-se por tornar o mecanismo mais ponderado; a ausência de determinação do conteúdo da expressão “sem justa causa” abriu uma lacuna jurídica com larga margem para a prática de atos abusivos e retirou, em muito, a força coativa do instrumento revogatório, o que demandou uma nova revisão do aludido texto legal³⁰. Consequentemente, a partir da Revisão de Haia (1925), a CUP passou a ter como medida-regra, para obrigar a exploração da patente, a ameaça da licença compulsória, embora admitisse que a caducidade pudesse ser utilizada caso o mecanismo anterior não fosse suficiente³¹ – o que, contudo, foi interpretado pelo ordenamento brasileiro como a possibilidade de previsão de ambos, porém com prazos diferenciados.³²

Vê-se, assim, que a implementação da caducidade é dificultada ainda mais, e esta se apresenta quase que como algo já do passado. Neste contexto, tomam maior vulto as críticas feita à licença compulsória relativas à sua efetividade. CERQUEIRA, João da Gama é incisivo ao afirmar que o licenciamento obrigatório é instituto alienígena que somente interessa aos países industrialmente desenvolvidos que não lograram êxito na abolição da obrigatoriedade da exploração de patentes. Em se tratando de países com o pátio industrial e a cultura de incentivo

²⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial. Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais*. v. II. Tomo II. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 193-194.

³⁰ LEY, Laura Lessa Gaudie. Direito de inventor: a licença compulsória em análise. In: AVANCINI, Helenara Braga; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão (orgs.). *Perspectivas atuais do direito da propriedade intelectual*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009, 185-186.

³¹ FARIA, Jaqueline Borges. *Op. cit.*, p. 27.

³² O CPI/45 previa tanto a caducidade, quanto a licença compulsória, sem que ambas possuísem relação alguma entre si. A primeira ocorreria num prazo de 3 anos, sem exploração (art. 77, §1º) e a segunda, num prazo de 2 anos (art. 53, *caput*). Sobre tal insensatez jurídica vide os comentários de CERQUEIRA, João da Gama (*Op. cit.*, p. 194)

à pesquisa ainda em construção, o que interessaria era, justamente, o contrário, i. e., a vulgarização das invenções, e não que o privilégio fosse concedido a apenas outros terceiros.³³

Inobstante as censuras doutrinárias, o processo iniciado mostrou-se um caminho, até então, sem volta. Não bastasse a sistemática outrora empreendida, a CUP foi alvo de uma nova revisão em 1967 – Estocolmo –, na qual não restou incólume o regramento do art. 5º sobre obrigatoriedade de exploração local, caducidade e licença compulsória. Além da determinação de que a licença fosse não-exclusiva, a revisão ainda teve como fruto a resolução de que antes da aplicação da pena de caducidade por falta de uso, deveria apresentar-se como requisito obrigatório o exercício da licença compulsória.

No entanto, devido à disparidade entre o ordenamento jurídico pátrio e o que a CUP veio a prever³⁴, e ao fato de esta normativa não atender à realidade de um país em desenvolvimento industrial – como outrora afirmou CERQUEIRA, João da Gama; o Brasil, por meio do Decreto 75.572/75, em um primeiro momento, veio a internalizar a Revisão de Estocolmo com ressalvas a certas normas, incluindo a alteração do art. 5º. Porém, devido a pressões resultantes das negociações para o estabelecimento de padrões mínimos e a harmonização internacional do tratamento da propriedade intelectual, relativas à formação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o Brasil aderiu, por meio do Decreto 635/92 (posteriormente ratificado pelo Decreto 1.263/94), à Revisão de Estocolmo em sua integralidade³⁵, e efetivamente consagrou tal normativa em seu direito interno através do art. 80 da Lei 9.279/96 – LPI.

Acerca desta situação, insurgiu-se – e insurge-se até hoje – a doutrina com veemência tão intensa quanto à época de Haia³⁶. Argumenta-se que a licença compulsória seria inferior à

³³ *Op. cit.*, p. 195.

³⁴ Não só o, já mencionado, CPI/45, mas também os CPI/69 e CPI/71 previam a sanção de caducidade completamente desvinculada do instrumento da licença compulsória, respectivamente, art. 63 e art. 49, respectivamente.

³⁵ Relata JESSEN, Nelida Jazbik ser a adesão à Revisão de Estocolmo como uma das conseqüências das negociações do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPs, (Estudo técnico para a Universidade de Campinas, 13 de outubro de 1992 *apud* BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed., rev. e atual.. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em 26/01/2011).

³⁶ Em um tom mais de relato, apresenta BARBOSA, Denis Borges – em nota de atualização à obra de CERQUEIRA, João da Gama – que o “relativo desuso do instrumento da licença compulsória por falta de uso durante a vigência dos Códigos de Propriedade Industrial de 1945, de 1967, e 1969 e de 1971 provavelmente resultou da eficiência comparativa do instituto da caducidade, em face da complexidade das licenças compulsórias. Apenas uma vez, em 1982, decretou-se e se levou a cabo uma licença compulsória por falta de uso, em face de uma patente da Monsanto Company (n. 7107076), relativa ao produto agroquímico comercializado pela marca ROUND UP” (*Op. cit.*, p. 194).

caducidade não só em termos de eficácia jurídica, como também materiais. Não bastasse o fato de que aquela não goza do grau de automatismo da segunda, visto que depende do preenchimento de uma complexidade de requisitos legais; ela ainda teria como empecilho prático somente poder ser deflagrada por requerimento, ao órgão competente, de uma sociedade empresária em condições técnicas que almejasse explorar o produto ou processo, sem, porém, sequer receber auxílio do titular da patente.³⁷

Esse panorama, como era de se esperar, gerou um sólido senso comum de animosidade em face da licença compulsória, o qual ultrapassou o seu nicho inicial relativo ao episódio da falta de exploração local, para alcançar todo e qualquer licenciamento obrigatório indistintamente, consubstanciando-se em uma das facetas do que foi denominado – no início deste tópico – de “o problema do tratamento unitário”. Ocorre que o ordenamento pátrio positivou outras formas de licença obrigatória para situações em que a aplicação da sanção de caducidade é impensável e, até mesmo, ilegítima juridicamente, de modo que a elas não há a possibilidade de extensão do ranço de ineficiência que se implantou sobre a licença por ausência de uso.

2. A tentativa de comprovação das hipóteses aventadas

Apresentadas as premissas a respeito da necessidade de solidificação do fundamento, assim como da efetiva possibilidade de a licença compulsória ser um mecanismo eficaz, resta, então, a tentativa de comprovação das aludidas hipóteses, caso contrário, estar-se-ia apenas diante da prática de um ensaio argumentativo. Desse modo, seguindo a linha maior estabelecida de atenção às peculiaridades de cada instituto, parte-se para a análise tópica de duas espécies de licenciamento obrigatório, escolhidas a primeira pelo escasso tratamento que lhe é dedicado, e a segunda pela intensa controvérsia que lhe circunda.

a) A licença de dependência e a promoção do desenvolvimento tecnológico

Tratada pela doutrina como uma figura relativamente simples, a licença de dependência tem lugar quando o aperfeiçoamento ou exploração de uma patente depende necessariamente da utilização de outra, cujo titular nega a autorização para o licenciamento voluntário³⁸. Aplicável tanto para patentes de produto como de processo, este mecanismo está previsto no art. 70, LPI,

³⁷ GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. *Op. cit.*, p. 197.

³⁸ FARIA, Jaqueline Borges de. *Op. cit.*, p. 31.

o qual estabelece em seus incisos uma série cumulativa de requisitos objetivos para que tal instrumento possa ser manejado, como a necessidade de demonstração de dependência entre os inventos (I), aliada ao fato de a nova patente representar robusto avanço em face do estado da arte anterior (II) e, por fim, a expressa inviabilidade de acordo com o titular da patente dominante (III).³⁹

No entanto, em que pese a ausência de maior complexidade para o entendimento de tal licença, observa-se que ela está a serviço de um valor constitucional de extrema relevância na seara científico-tecnológica: a promoção do progresso da nação⁴⁰. Além de sua presença como cláusula finalística expressa no art. 5º, XXIX, CRFB, o desenvolvimento do País é, ainda, cuidado detalhadamente na regulamentação da ciência e tecnologia, prevista nos seus artigos 218 e 219 da Constituição. O avanço tecnológico é intimamente vinculado à busca por solução de problemas dos brasileiros, visto que sua promoção é hábil a auxiliar o desenvolvimento econômico e social.⁴¹ Dessa forma, ao invés de unicamente possibilitar a consecução de anseios privados; a licença de dependência apresenta-se como um instrumento capaz de viabilizar o desenvolvimento tecnológico do Brasil, por meio da harmonização entre os interesses do titular da patente dominante, da dependente e, de forma indireta, da coletividade beneficiada com a evolução científica⁴².

A acuidade deste instituto é tamanha que, ao contrário de submeter o titular da patente dominante à expropriação de seus direitos em favor do progresso científico, o proprietário não só receberá uma justa retribuição pela utilização obrigatória de seu invento, como também lhe é permitido licenciar compulsoriamente e explorar aquela patente dependente, cuja criação não poderia ter sido concebida sem a idealização anterior – art. 70, §2º, LPI. Ademais, ressalta-se, que totalmente inaplicáveis à licença compulsória de dependência são as críticas feitas à por falta de exploração local. O panorama em que aquela se encerra não só apresenta exequibilidade material, visto que o legitimado a utilizá-la é uma parte que efetivamente já domina a tecnologia existente; como também lhe é inviável a medida de caducidade, posto que deveras gravosa.

Por fim, ensaia-se que, devido à substancial fundamentação constitucional a justificar o uso de tal medida, certos requisitos legais presentes nos art. 70, LPI, devem ser interpretados de modo a não prejudicar o manuseio do aludido mecanismo, a exemplo da busca de acordo entre o

³⁹ SCUDELER, Marcelo Augusto. *Op. cit.*, p. 7.

⁴⁰ BEZERRA, Matheus Ferreira. *Op. cit.*, p. 36.

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. *Bases constitucionais da cit...*, p. 86.

⁴² BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 185.

titular da dominante e o da dependente, que não há de ser vista como uma exigência a obrigar o pleiteante a intentar a avença por um sem-número de vezes.

b) A emergência nacional/interesse público e a tábua axiológica constitucional

Afora as críticas doutrinárias feitas a respeito da eficácia da licença compulsória por falta de exploração local, os debates mais calorosos acerca do licenciamento obrigatório concentram-se sobre a legitimidade do manejo da medida em casos de emergência nacional ou interesse público. A intensidade de tal discussão deve-se ao fato de que ela está longe de ser unicamente acadêmica; a utilização do instituto nessas circunstâncias é alvo de opiniões de estudiosos, representantes da indústria, setores governamentais (nacionais e estrangeiros), e ainda da população, que é servida pela mídia, frequentemente, de informações esparsas e preconceituosas.

Com o foco diferente do das outras licenças existentes no ordenamento, esta possui como interesse prevalecente sobre o direito de utilização exclusiva do titular o próprio interesse público, ao contrário de apenas viabilizar mediatamente os anseios da coletividade, via satisfação direta de uma pretensão particular, como na hipótese de licença de dependência. Inobstante esta peculiaridade, observa-se também que, quando de seu manejo para a satisfação de interesse público ou solução de uma emergência nacional, a licença não é utilizada como meio de correção de abuso ou adequação da função social, mas sim de forma a representar exercício de domínio estatal eminente sobre a propriedade. Em face disso, BARBOSA, Denis Borges⁴³ ensaia que este mecanismo possuiria a mesma natureza jurídica do instituto da requisição, visto que nela há a intervenção do ente público para o alcance de pretensões em atenção à coletividade, sendo esta, porém, temporária – ao contrário do semelhante instituto da desapropriação.

Prevista, no ordenamento jurídico pátrio, no art. 71, *caput*, LPI, e regulamentada pelo Decreto n. 3.201/99 – com redação alterada pelo Decreto n. 4.830/03 – esta licença possui como caracteres básicos a possibilidade de ser concedida de ofício pelo Poder Executivo Federal, em caso de não atendimento pelo titular da necessidade relativa à emergência nacional ou interesse público, desde que circunscrita pelas condicionantes de não exclusividade e temporariedade.

A sua exploração poderá ser realizada diretamente pela União ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados, respeitando-se os fins a que se destina – art. 9º,

⁴³ BARBOSA, Denis Borges. *Licenças compulsórias: abuso cit...*, p. 15.

Decreto n. 3.201/99; e a ela ainda corresponderá uma remuneração ao titular que deverá considerar as circunstâncias econômicas, mercadológicas, o preço de produtos similares e o valor econômico da autorização – art. 5º, §2º, Decreto n. 3.201/99.⁴⁴ Verifica-se, porém, que, em caso de inexistência do produto no mercado interno ou impossibilidade de sua fabricação por terceiro, está o ente estatal autorizado a proceder à importação dos artigos necessários – art. 10, Decreto n. 3.201/99.

Entretanto, como esta medida visa “o atendimento emergencial do interesse público *stricto sensu*”⁴⁵, não se afigura cabível jungir o poder público à norma do art. 68, §3º, LPI, permissiva da importação somente de produtos que tenham sido colocados no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. A necessidade de satisfação de um interesse que afeta diretamente a coletividade não se confunde com lócus de correção de abuso de direitos patentários para o qual a aludida norma foi pensada⁴⁶, o que torna imperiosa a flexibilização de tal limitação quando relativa àquela espécie de licença. E, assim se fez no Decreto n. 3.201/99 através da determinação, no parágrafo único do art. 10, de que a aquisição de produtos colocados no mercado pelo titular ou com seu consentimento é apenas preferencial.

Assunto mais delicado, contudo, é a determinação do conteúdo dos conceitos jurídicos indeterminados de emergência nacional e interesse público, visto que, apesar de existir previsão legislativa dedicada ao suprimento desta, suposta, anomia, ainda há divergências a respeito de sua capacidade de fundamentar a licença e, por conseguinte, a relativização dos direitos proprietários dos titulares.

Com o intuito de tentar esclarecer a aplicabilidade daqueles significantes, o Decreto n. 3.201/99 estabeleceu, nos §§1º e 2º de seu art. 2º, que a emergência nacional corresponderia ao iminente perigo público, mesmo que este ocorresse apenas em parte do território do País, enquanto o interesse público seria relacionado, dentre outras temáticas, à saúde pública, nutrição, defesa do meio ambiente, assim como a algo relevante ao desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico da nação.⁴⁷

Mesmo após a implementação regulamentadora desta licença prevista no art. 71, LPI; ao discorrer sobre o tema, DI BLASI, Gabriel⁴⁸ é cauteloso em afirmar que, apesar de a fixação do

⁴⁴ SCUDELER, Marcelo Augusto. *Op. cit.*, p. 8.

⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. *A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público*. Revista da ABPI, n. 67, Nov./Dez, 2003, p. 26.

⁴⁶ *Id. ibid.*, p. 26.

⁴⁷ BEZERRA, Matheus Ferreira. *Op. cit.*, p. 39.

⁴⁸ DI BLASI, Gabriel. *Op. cit.*, p. 23.

critério de emergência ser uma questão subjetiva, afeita a vários aspectos e de livre definição dos parâmetros pelo País, deve-se ter em mente a observância dos padrões mínimos de salvaguarda e a relevância que a proteção da integridade da propriedade patentária corresponderia para o investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Em sentido diametralmente oposto encontram-se os ensinamentos de BARBOSA, Denis Borges⁴⁹ para quem, muito além do rol previsto no art. 2º,§2º, Decreto n. 3.201/99, a concretização contenciosa do conceito de interesse público deriva das construções já abalizadas referentes à ideia de utilidade pública e previstas, de forma mais abrangente e diversificada, na enumeração presente no art. 5º, Decreto-Lei 3.365/41, a exemplo das noções de segurança nacional e preservação de monumentos históricos – alíneas “a” e “k” – não relacionadas no Decreto n. 3.201/99. Não bastasse isso, assevera ainda o autor que o simples interesse público seria hábil a justificar o licenciamento obrigatório, visto que fruto do exercício de domínio eminente; raciocínio que direciona a conclusão acerca de, suposta, desnecessidade, neste caso, da ponderação entre o interesse da coletividade e o direito proprietário do titular.⁵⁰

Entretanto, há que ser feita certa ressalva ao argumento esposado. Em que pese não seja mencionado, pode-se observar que o entendimento ensaiado possui, obrigatoriamente, como premissa fundamental a ideia de supremacia do interesse público. Ocorre que este princípio não mais possui a configuração de Direito Administrativo que dantes lhe assegurava preeminência. Com a aposição da Constituição como centro gravitacional da ordem jurídica, preenchida por um núcleo essencial de direitos fundamentais de irradiação normativa para todo o sistema, o conteúdo dos conceitos indeterminados e, assim inclusive, o de interesse público passou a ganhar concretude somente a partir de um juízo de ponderação entre pretensões coletivas e individuais, de teor igualmente fundamentais⁵¹. A nova conformação da integralidade do ordenamento pelos direitos fundamentais faz com que cada situação concreta seja um exercício de balanceamento entre princípios constitucionais capitais, de modo que perdem espaço antigos dogmas e axiomas baseados na prevalência prévia.⁵²

⁴⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Licenças compulsórias: abuso cit...*, p. 15. Posicionamento que é reiterado em BARBOSA, Denis Borges. *A nova regulamentação da licença cit...*, p. 18.

⁵⁰ *Id. ibid.*, p. 15.

⁵¹ BINENBOJM, Gustavo. *Temas de direito administrativo e constitucional – artigos e pareceres*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 9.

⁵² Sobre a atual conformação do ordenamento aos direitos fundamentais, BINENBOJM, Gustavo ainda acrescenta que “há um certo consenso na atualidade sobre o papel das noções de direitos fundamentais e democracia como fundamentos de legitimidade e elementos constitutivos do Estado democrático de direito, que irradiam na influência por todas as suas instituições políticas e jurídicas. Inclusive, e evidentemente, sobre a Administração Pública e sobre toda a configuração teórica do direito

Neste contexto, em termos de licença compulsória por interesse público recebe especial atenção – da doutrina, da indústria farmacêutica, do governo brasileiro e estrangeiros, da mídia, e, por fim, da população – a ponderação entre o direito de acesso a medicamentos e o, de pretensa intangibilidade, de exploração exclusiva dos titulares.

A concessão de licenciamento obrigatório, por meio do Decreto n. 6.107/07, para a patente do medicamento Efavirenz[®], produzido pela Merck, Sharp & Dohme, além de causar certa perplexidade na sociedade em geral – até mesmo pelo desconhecimento da temática –, trouxe novamente a lume a discussão a respeito da legitimidade deste mecanismo como hábil a relativizar os direitos proprietários⁵³. Utilizado anteriormente, pelo governo brasileiro, apenas como uma forma de ameaçar os laboratórios a baixar o preço – a exemplo da Roche, em 2001 com o Nelfinavir[®], em 2003 com os medicamentos Nelfinavir[®], Lipinavir[®], Efavirenz[®], Tenofovir[®] e Atazanavir[®]; e a Abbot, em 2005 com o Kaletra^{®54} – em 2007 tal medida foi efetivamente posta em ação, restringindo a prerrogativa de exclusividade de utilização no território nacional do aludido laboratório.⁵⁵

Acerca dessa temática, argumentam alguns defensores do setor farmacêutico⁵⁶ que a utilização da licença confronta, de forma direta, com o objetivo da proteção destinada às

Administrativo” (Id. *ibid.*, p. 47).

⁵³ Para maior compreensão dos fatos vide “Brasil quebra a patente do remédio anti-aids Efavirenz, da Merck” <<http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2007/05/04/ult1766u21498.jhtm>>; “Para laboratório, quebra de patente de Efavirenz cria instabilidade” <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u135010.shtml>>; “Governo quebra patente de droga anti-Aids; laboratório critica decisão” <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134994.shtml>>; “Febráfarma considera contraditória quebra de patente de remédio” <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134987.shtml>>; “Quebra de patente ameaça investimentos, dizem americanos” <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u62097.shtml>>; e, “Quebra de patente não deve gerar retaliação de laboratório, diz ministro” <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134982.shtml>>. Acessos em 28/01/2011.

⁵⁴ Ministério da Saúde. *Histórico do programa nacional de DST e AIDS*. p. 2. Disponível em <<http://www.saude.gov.br>>. Acesso em 29/02/2011.

⁵⁵ BENETTI, Daniela Vanila Nakalski. *Op. cit.*, p. 24-25.

⁵⁶ Sobre o assunto, o Presidente Interino do Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO), GODICI, Nicholas P., foi categórico em sua afirmação de que a “ampla proteção a patentes [...] é a principal estratégia da política dos Estados Unidos na luta contra doenças infecciosas e condições que oferecem risco de vida, considerando que esta proteção tem um papel determinante na velocidade das inovações e no desenvolvimento e comercialização de medicamentos seguros e eficazes. Sendo o acesso a medicamentos somente uma parte da visão necessária na abordagem dos temas de saúde pública”, (*Patentes de medicamentos: a posição dos Estados Unidos*. Panorama da Tecnologia. Ano VIII, n. 18, Setembro, 2001, p. 29-33). Curioso notar que, justamente no ano de 2001, os Estados Unidos não hesitaram em ameaçar a Bayer, com o possível manejo da licença compulsória, para forçar a diminuição dos preços do medicamento Cipro[®], antídoto utilizado contra o antraz (cf. BARCELLOS, Milton Ludfício Leão. *Licença compulsória: balanceamento de interesses, motivação e controle dos atos administrativos*. Revista da ABPI, n. 79, Nov./Dez., 2005, p. 64).

patentes, consubstanciado, principalmente, no incentivo à produção, assegurado pela exclusividade de mercado como forma de garantir, ao menos, o retorno das somas consumidas em pesquisa e desenvolvimento. Igualmente, permitir a comercialização de medicamentos a preços inferiores aos previamente tabelados colocaria em risco a manutenção da atividade dos laboratórios de produção segura e de boa qualidade de produtos.⁵⁷

Ocorre que, a despeito das assertivas pautadas na impossibilidade material de redução dos preços⁵⁸, a questão do acesso a medicamentos por meio da licença compulsória envolve não uma mera intervenção arbitrária no direito fundamental de propriedade dos titulares, mas sim a busca pela efetivação do, também fundamental, direito à saúde. Alocado nos artigos 6º e 196, CRFB, como um direito social, a garantia da saúde, além de destinar-se, em um primeiro momento, à redução de desigualdades, com o suprimento das vulnerabilidades, pelo ente estatal, do indivíduo em necessidade – como é característico dos direitos sociais; também possui em seu bojo a elementar da fundamentalidade, posto que sua concretização visa segurar os bens mínimos necessários para a realização da personalidade da pessoa humana.⁵⁹

Nesse sentido de vinculação daquele direito ao imediato desenvolvimento dos aspectos existenciais do ser humano e, assim, de sua preeminência em situações de ponderação com prerrogativas patrimoniais – como a propriedade –, aponta-se a Resolução 2001/33 de “Acesso a medicamentos no contexto de pandemias como o HIV/AIDS”, aprovada pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas⁶⁰, que, apesar da especificação do título, reconhece que o acesso a medicamentos em geral é essencial para a efetivação do direito à saúde e, em última análise, à vida, exortando os Estados a, além de garantirem a disponibilidade dos fármacos em quantidades bastantes e preços acessíveis, não obstaculizarem a concretização do aludido direito.⁶¹

Em meio a esse contexto de crescimento do apelo para a efetivação de valores atinentes à pessoa, mesmo quando em embate com a ótica privatística patentária, vê-se, também, no ano de 2001, a adoção da “Declaração de Doha relativa ao Acordo TRIPS e à Saúde Pública”⁶². Em

⁵⁷ BOCHEHIN, Lisier. *Op. cit.*, p. 223.

⁵⁸ Para um aprofundamento a respeito inverossimilhança destes dados vide SERRA, José. *Ampliando o possível: a política de saúde do Brasil*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

⁵⁹ TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. *Saúde, corpo e autonomia privada*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 16-17; 25.

⁶⁰ PEREIRA, Ana Cristina Paulo. *A proteção patentária interna e internacional: implicações do Acordo TRIPS/OMC na ordem jurídica brasileira*. Rio Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 102.

⁶¹ *Id. ibid.*, p. 103.

⁶² LYARD, Maria Alice Paim. Patentes de medicamentos: questões atuais. In: *Cadernos Temáticos –*

que pese a intitulação e o fato de terem sido as discussões carreadas pelo mote de acesso a medicamentos, tal declaração estabelece, no seu item 5(b), o permissivo, na seara internacional, para que cada membro da OMC preveja livremente as balizas para a concessão de todas as espécies de licença compulsória, possibilitando, em muito, a flexibilização dos direitos proprietários dos titulares não só na seara da saúde, mas em qualquer situação em que haja um princípio constitucional fundamental ameaçado.⁶³

Desta feita, observa-se que, embora haja resistências, sedimenta-se pouco a pouco – tanto no plano nacional, quando internacional – a noção de que a utilização da licença compulsória de interesse público para o atendimento do direito fundamental à saúde apresenta-se, em verdade, como regra e não exceção⁶⁴. No momento em que as prerrogativas proprietárias tornarem-se obstáculo intransponível para a consolidação de interesses constitucionalmente relevantes afeitos diretamente ao desenvolvimento da pessoa humana – seja pela insuficiência de produção, seja “em razão do preço excessivo”⁶⁵, ou quaisquer outros motivos – será cabível sua relativização via licença compulsória. E, ao contrário de provocar o desprestígio dos direitos proprietários, o seu manejo representa solução extremamente ponderada, posto que, longe de promover a expropriação do bem, ela apenas permite a utilização temporária, não exclusiva, tendo ainda como correspectivo o pagamento de royalties justos ao titular.

Ademais, ainda em relação à questão das patentes farmacêuticas, ressalta-se, por fim, que caso houvesse a consolidação de um posicionamento consciente da fundamentação constitucional preponderante e da efetiva capacidade material de produção de resultado do licenciamento obrigatório para o atendimento ao direito à saúde, desnecessária seria a – politicamente controversa e juridicamente questionável⁶⁶ – instituição, por meio do art. 229-C,

Propriedade Industrial. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal: 2ª Região. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, 2007, p. 102.

⁶³ BARBOSA, Denis Borges. *A nova regulamentação da licença cit...*, p. 14.

⁶⁴ Em sentido contrário, recomenda-se a leitura do estudo elaborado por LEONARDOS, Luiz e OSWALD, Maria Cecília, o qual, em que pese o reconhecimento da importância da licença compulsória para a efetivação de políticas públicas na área da saúde, é pautado pelas ideias de exceção, perigo e prejuízo a curto prazo, para caracterizar o aludido instituto (*Vitória de Pirro na OMS*. Propriedade e ética. n. 3. ano 1. Mai./Jun., 2008, p. 70-73).

⁶⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Licenças compulsórias: abuso cit...*, p. 17.

⁶⁶ Para maior ilustração da discussão: “*No Brasil, disputa entre Inpi e Anvisa por patentes se acirra*” <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u655924.shtml>>; “*AGU restringe poder da Anvisa na concessão de patente de medicamento*” <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110124/not_imp670238,0.php>; “*Inpi cuidará da concessão de patente de medicamento*” <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia/2011/01/24/inpi-cuidara-da-concessao-de-patente-de-medicamento.jhtm>>; “*AGU restringe poder da Anvisa na concessão de patente de medicamento*” <<http://www.fenafar.org.br/portal/genericos/63-genericos/727-agu-restringe-poder-da-anvisa-na-concessao-de-patente-de-medicamento.html>>; “*Ao limitar atuação da Anvisa nas patentes de medicamentos*,

inserido na LPI pela Lei n. 10.196/01, da anuência prévia da Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA – na análise das patentes de processos e produtos farmacêuticos; instituto que tem sido interpretado, por parte da doutrina⁶⁷, como uma forma de o governo impedir a concessão de patentes, mesmo sendo legítimo o pedido, quando o fármaco for de seu interesse.

Conclusão

É indubitável que o rompimento com o tratamento unitário e sua substituição pela análise detalhada de cada espécie de licença compulsória afigura-se medida salutar tanto para a concretização do fundamento constitucional, quanto para a verificação da eficácia material das diversas formas de manifestação do instituto.

O exame da licença de dependência demonstrou que esta figura possui uma sistemática única e não padece, de forma alguma, das críticas direcionadas ao licenciamento por falta de exploração, visto que aqueles interessados no manuseio desta medida necessariamente já possuem condições de fabricar o produto da patente dominante, caso contrário não seriam hábeis nem mesmo para o desenvolvimento do invento dependente. Outrossim, a delimitação da importância de seu conteúdo constitucional como afeito, além de diretamente a um interesse particular, também mediatamente ao progresso tecnocientífico e, conseqüentemente, social e econômico do País, permite uma interpretação flexibilizada dos requisitos legais que se adéque à pluralidade do dado social.

Neste mesmo sentido, a verificação da licença de emergência nacional/interesse público, em especial a última para acesso a medicamentos, foi capaz de confirmar que ela em nada se assemelha à por ausência de uso, uma vez que não só o poder público pode produzir por si mesmo o objeto do licenciamento, como pode permitir que terceiros o façam, sendo-lhe ainda permitido recorrer à importação paralela – em caso de insuficiência do mercado interno –, a qual não é adstrita unicamente aos artigos postos em comércio com autorização do titular. Igualmente, o abandono da noção justificante de interesse social, pela busca do direito fundamental a ser ponderado com a, também fundamental, garantia da propriedade possibilita o efetivo vislumbre, e análise crítica, do motivo pelo qual a patente é relativizada; o que deveria

AGU beneficia empresas farmacêuticas” <<http://www.idec.org.br/emacao.asp?id=2582>>. Acessos em 30/01/2011.

⁶⁷ FALCONE, Bruno. Questões controversas sobre patentes farmacêuticas no Brasil. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2005, p. 234.

ser, de certa forma, em face da atual tábua axiológica constitucional, de fácil verificação quando aquela se torna barreira intransponível para a realização da pessoa humana.

Desse modo, observa-se que a licença compulsória possui uma vasta área a ser explorada e que adjetivações como mecanismo de exceção, perigoso ou prejudicial à inovação, ou mesmo inútil ou ineficiente na prática, não fazem jus à realidade, posto que se apóiam em um equivocado tratamento unitário, curiosamente entre nós utilizado indistintamente tanto por apaixonados defensores de direitos exclusivos dos titulares de patentes, que o utilizam para admoestar a sociedade quanto ao risco de se inviabilizar a inovação tecnológica; quanto por seus mais aguerridos adversários, que o utilizam para defender a conveniência da intervenção da ANVISA no processo de concessão de patentes farmacêuticas como aquela que seria a única forma eficaz de se assegurar o acesso da população a medicamentos.

Devidamente compreendida, e desapassionadamente utilizada, sempre que necessária, como eficaz instrumento de política pública, a licença compulsória assegura o equilíbrio entre os direitos proprietários e a função social da propriedade, de uma forma em que o sistema de patentes resulta fortalecido e cumpre com plenitude sua missão constitucional.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed., rev. e atual.. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em 26/01/2011.

_____. *A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público*. Revista da ABPI, n. 67, Nov./Dez, 2003.

_____. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. Versão corrente do capítulo de mesmo nome do livro *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 3ª. ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009 (no prelo). Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/bases4.pdf>>. Acesso em 28/01/2011.

_____. *Licenças Compulsórias: Abuso, Emergência Nacional e Interesse Público*. Revista da ABPI, n. 45, Mar./Abr., 2000.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As patentes farmacêuticas e os Direitos Humanos*. *Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais*. v. 2. Curitiba: UNIBRASIL – Faculdades Integradas do Brasil, 2009.

BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto. *A nova interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BARCELLOS, Milton Ludício Leão. *Licença compulsória: balanceamento de interesses, motivação e controle dos atos administrativos*. Revista da ABPI, n. 79, Nov./Dez., 2005.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BENETTI, Daniela Vanila Nakalski. Positivção e (in)Eficácia da Licença Compulsória Frente ao “Novo Bilateralismo” Comercial. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coords.). *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

BEZERRA, Matheus Ferreira. *A necessidade como fundamento para o licenciamento compulsório no direito brasileiro*. Revista da ABPI, n. 103, Nov./Dez., 2009.

BINENBOJM, Gustavo. *Temas de direito administrativo e constitucional – artigos e pareceres*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BOCHEHIN, Lisier. A função social da propriedade industrial e o licenciamento compulsório de medicamentos. In: *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coords.). Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial. Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais*. v. II. Tomo II. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

FACHIN, Luiz Edson. *Questões do Direito Civil Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). In: *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

FALCONE, Bruno. Questões controversas sobre patentes farmacêuticas no Brasil. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2005. FARIA, Jaqueline Borges. *Licença compulsória como alternativa para a garantia do acesso universal a anti-retrovirais no Brasil*. Revista da ABPI, n. 85, Nov./Dez., 2006.

GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips. In: BARBOSA, Denis Borges (org.). *Direito Internacional da Propriedade Intelectual. O Protocolo de Madri e Outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

GODICI, Nicholas P. *Patentes de medicamentos: a posição dos Estados Unidos*. Panorama da Tecnologia. Ano VIII, n. 18, Setembro, 2001, p. 29-33

GUISE, Mônica Steffen. *Comércio internacional, patentes e saúde pública*. Curitiba: Juruá, 2008.

LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecília. *Vitória de Pirro na OMS*. Propriedade e ética. n. 3. ano 1. Mai./Jun., 2008.

LEONARDOS, Luiz. *Anais do IX Seminário Nacional de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: ABPI, 1989.

LEY, Laura Lessa Gaudie. Direito de inventor: a licença compulsória em análise. In: AVANCINI, Helenara Braga; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão (orgs.). *Perspectivas atuais do direito da propriedade intelectual*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. *Licença obrigatória como instrumento de combate ao abuso de posição dominante*. Revista do IBRAC, v. 10, n. 1, São Paulo, 2003.

LYARD, Maria Alice Paim. Patentes de medicamentos: questões atuais. In: *Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial*. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal: 2ª Região. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, 2007.

Ministério da Saúde. *Histórico do programa nacional de DST e AIDS*. p. 2. Disponível em <<http://www.saude.gov.br>>. Acesso em 29/02/2011

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Rumos cruzados do direito civil pós – 1988 e do constitucionalismo de hoje. In: *Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional*. São Paulo: Ed. Atlas, 2008.

PEREIRA, Ana Cristina Paulo. *A proteção patentária interna e internacional: implicações do Acordo TRIPS/OMC na ordem jurídica brasileira*. Rio Janeiro: Lumen Juris, 2009.

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

SARMENTO, Daniel. *A ponderação de interesses na Constituição federal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

SCUDELER, Marcelo Augusto. *Licença compulsória pela ausência de exploração local, promovida pelo poder público*. Revista da ABPI, n. 96, Set./Out., 2008.

SERRA, José. *Ampliando o possível: a política de saúde do Brasil*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

SOUZA, Allan Rocha de et. all.. Os efeitos dos direitos fundamentais constitucionais nas relações de direito civil brasileiras. In: *Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

TEPEDINO, Gustavo. Pessoa humana, direito civil e função social. In: _____. *Separata de LIBER AMICORUM. Homenagem ao professor Dr. Antônio José Avelãs Nunes*. Coimbra: Coimbra editora, 2009.

_____. O direito civil-constitucional e suas perspectivas atuais. In: *Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional*. São Paulo: Atlas, 2008.

_____. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: *Temas de Direito Civil*, 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

_____. Normas Constitucionais e relações de direito civil na experiência brasileira. In: *Stydia Iuridica*, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. 48, Coimbra Editora, 2001.

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. *Saúde, corpo e autonomia privada*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

Notícias

“AGU restringe poder da Anvisa na concessão de patente de medicamento”. Disponível em <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110124/not_imp_670238,0.php>. Acesso em 30/01/2011.

“AGU restringe poder da Anvisa na concessão de patente de medicamento”. Disponível em <<http://www.fenafar.org.br/portal/genericos/63-genericos/727-agu-restringe-poder-da-anvisa-na-concessao-de-patente-de-medicamento.html>>. Acesso em 30/01/2011.

“Ao limitar atuação da Anvisa nas patentes de medicamentos, AGU beneficia empresas farmacêuticas”. Disponível em <<http://www.idec.org.br/emacao.asp?id=2582>>. Acesso em 30/01/2011.

“*Brasil quebra a patente do remédio antiaids Efavirenz, da Merck*”. Disponível em <<http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2007/05/04/ult1766u21498.jhtm>>. Acesso em 28/01/2011.

“*Febrafarma considera contraditória quebra de patente de remédio*”. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134987.shtml>>. Acesso em 28/01/2011.

“*Governo quebra patente de droga anti-Aids; laboratório critica decisão*”. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134994.shtml>>. Acesso em 28/01/2011.

“*Inpi cuidará da concessão de patente de medicamento*”. Disponível em <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia/2011/01/24/inpi-cuidara-da-concessao-de-patente-de-medicamento.jhtm>>. Acesso em 30/01/2011.

“*No Brasil, disputa entre Inpi e Anvisa por patentes se acirra*”. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u655924.shtml>>. Acesso em 30/01/2011.

“*Para laboratório, quebra de patente de Efavirenz cria instabilidade*”. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u135010.shtml>>. Acesso em 28/01/2011.

“*Quebra de patente ameaça investimentos, dizem americanos*”. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u62097.shtml>>. Acesso em 28/01/2011.

“*Quebra de patente não deve gerar retaliação de laboratório, diz ministro*”. Disponível em <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134982.shtml>>. Acesso em 28/01/2011.

Fiscalizar é preciso; intervenção não é preciso

Daniel Campello Queiroz*

Resumo: As atitudes tomadas pela atual gestão do Ministério Cultura provocaram uma série de contínuas discussões, análises e posições referentes ao Projeto de Reforma da Lei dos Direitos Autorais. O assunto vinha sendo discutido há sete anos no âmbito do governo federal, chegando-se a um Projeto de Lei de grande qualidade, que traria grandes benefícios aos criadores e demais envolvidos na cadeia produtiva do direito autoral brasileiro. Porém, a atual gestão do Ministério da Cultura retrocedeu a discussão, que já estava finalizada, sob o argumento de que o assunto não teria sido suficientemente discutido. Tendo como um de seus pontos basilares a fiscalização do Estado nas atividades das entidades de gestão coletiva, o Projeto de Reforma não agradou aos grupos de interesses que capitaneiam a Indústria do Direito Autoral, notadamente na área da música. Esses grupos, com intuito de refrear a reforma, passaram a utilizar o argumento de que a fiscalização seria uma intervenção do Estado em um direito privado. O fato é que no Brasil o tema gestão coletiva é tão precário que seria um grande passo copiar a Lei Portuguesa nº 83/2001, que regula e fiscaliza as atividades das entidades de gestão coletiva daquele país. Em Portugal, essas entidades são consideradas como de utilidade pública, têm responsabilidades perante seus associados, e critérios rígidos de organização. Desta forma, tendo a consciência da importância destas entidades de gestão, bem como da precariedade do atual sistema do Brasil, fica evidente a necessidade da aprovação da reforma da Lei de Direitos Autorais, para inclusive minimizar a discrepância entre o nosso sistema e os sistemas europeus. A atual gestão do Ministério da Cultura deve cumprir os pontos do programa de governo da Presidente Dilma, e cumprir o Plano Nacional de Cultura, que é uma lei em vigor.

Palavras-chave: Direitos Autorais, Ministério da Cultura, Projeto de Reforma da Lei de Direitos Autorais, Gestão Coletiva

Title: Inspection is necessary; interventionism is not

Abstract: The attitudes taken by the current management of the Culture Ministry promoted several discussions, analysis and positions regarding the proposed amended and

* Daniel Campello Queiroz é advogado atuante na área de direitos autorais e mestrando em Políticas Públicas em Direitos Autorais pelo PPED/UFRJ.

restated version of the Brazilian Authors' Rights Act (the "Act"). The subject has been discussed for seven years in the Federal Government field, reaching a great quality project of law which brings great benefits to the creators and all of the others professionals involved at the productive chain of the regulated by the Act. However, the current Culture Ministry administration brought back the discussion that was already terminated, arguing that the subject has not been sufficiently discussed. One of the basilar subjects of this Project is the State inspection on the collective management entities activities. For this reason the Project failed to attract the support of the group that practically owns the industry of Copyright, notably in the music business. Those groups, intending to stop the reform, are using the argument that the inspection would be a state intervention on private rights. The fact is that, in Brazil, the theme collective management is so precarious that copying the Portuguese Law number 83/2001, that regulates collective management entities' activities, would be a huge step. In Portugal, those entities are considered to be in the public interest, that has responsibilities before theirs associates, and severe organizations criteria. In conclusion, knowing the importance of those entities managements, and also the precarious system of Copyright law that we have in Brazil, show us the necessity to approval the Reform of the Brazilian Copyright Law. In this way we would also minimize the discrepancy between our system and the European system. The current Culture Ministry administration should accomplish the points of Dilma's Government, and accomplish the National Culture Plain, that foresees a new act in force.

Keywords: *copyright Law, Culture Ministry, Reform Project of the Copyright Law, collective management.*

A atual gestão do Ministério da Cultura (MinC) brasileiro, iniciada em janeiro de 2011, tem chamado a atenção negativamente pela forma como lida com o assunto Direito Autoral: declarações pouco claras e posições muito conservadoras têm sido a tônica. Levando-se em consideração que se trata de um dos assuntos mais caros à gestão anterior, de Gilberto Gil e Juca Ferreira, e que reformas de leis de Direito Autoral se encontram em curso em vários países – a Alemanha, por exemplo, lançou um projeto de reforma no mesmo dia em que o Brasil abriu a consulta pública a seu projeto de lei, no ano passado – urge questionar: quais seriam as razões para tamanha falta de sensibilidade da atual gestão do MinC para lidar com a necessária e histórica reforma da Lei de Direito Autoral brasileira?

De plano, importante lembrar que a reforma foi um pedido expresso do presidente Lula ao Ministro Gilberto Gil, em 2003, em razão de problemas com copiadoras em universidades. O assunto, portanto, vem sendo discutido há mais de sete anos no âmbito do governo federal. Tal discussão redundou no Projeto de Reforma da Lei 9.610/98 (adiante apenas PL Gil/Juca), que teve a orientação do jurista José de Oliveira Ascensão – com participação de outros advogados e juristas de grande importância no meio –, e a contribuição direta de compositores, músicos, escritores, atores, dubladores e diretores de cinema; todos participantes do Fórum Nacional de Direito Autoral organizado pelo Ministério da Cultura. Em que pese tudo isso, a atual gestão do MinC afirma que o PL Gil/Juca não teria sido suficientemente discutido.

De fato, o projeto não agradou a todos. Os grupos contrários à reforma ficaram sobremaneira contrariados, na medida em que se criaria a possibilidade de os artistas atuarem de forma mais *incisiva* na defesa e fiscalização do aproveitamento econômico de suas obras. Esses grupos são capitaneados por cinco multinacionais, as editoras e gravadoras *majors* que atuam na área da música, e controlam o sistema ECAD, uma vez que diretores dessas gravadoras e editoras musicais têm assento na diretoria das associações que compõem o escritório central, exercendo os dois cargos de forma concomitante.

Ora, são esses grupos os reais beneficiários da maior parte do que se arrecada com direitos autorais no país, ficando com cerca de 50% da arrecadação¹. Por isso, a Indústria do Direito Autoral não quer ver mudanças no atual regime que a beneficia; não quer que o ECAD e as associações sejam fiscalizados pelo Estado; não quer que os compositores e artistas tenham maior poder nas negociações com editoras e gravadoras; em suma, não quer um sistema *transparente*. E, como esses grupos não podem deixar transparecer abertamente que a reforma contraria seus interesses, adotam a estratégia de serem falsos porta-vozes dos artistas, como se estivessem lutando contra a reforma porque esta reduziria direitos, e daria margem ao fim do direito autoral na *internet*.

Entretanto, aqueles que conhecem e leram o PL Gil/Juca – publicado pela atual gestão do MinC em 23.03.2011² – tem ciência de que, muito ao diverso do que alegam os falsos porta-vozes, a nova lei iria precisamente potencializar a *internet* economicamente, tirando da marginalidade condutas corriqueiras na grande rede, como por exemplo a cópia integral de uma obra para uso pessoal e sem finalidade de lucro. Além disso, o Projeto de Lei propõe a possibilidade de tirar o Brasil de uma posição péssima em relação ao tema da gestão coletiva, na

¹ ORTELLADO, Pablo – “Os nacionalistas da cultura” – disponível em <http://bit.ly/h0hED1>

² Disponível em <http://bit.ly/hQTyqh>

medida em que visa a modificar a condição esdrúxula de haver entidades com monopólio para arrecadar e distribuir direitos autorais que montam mais de 450 milhões de reais por ano, sem nenhuma fiscalização do Estado. Fiscalização esta que ocorre em todas as grandes nações mundiais.

Importante esclarecer, nesse aspecto, que quando falamos em fiscalização do Estado, não nos referimos às fiscalizações padrão, a que todas as associações e entidades padrão estão submetidas, tais quais as realizadas pela Receita Federal e pelo Ministério Público. Trata-se, como é sabido em todos os países da Europa, da necessidade de se criar uma fiscalização especial, já que o monopólio para arrecadar e distribuir direitos autorais, concedido às entidades de gestão coletiva, é previsto em lei. Por essa razão é que, em Portugal – a nossa pátria mãe – há uma lei especial para regular a atividade dessas entidades: a Lei nº 83, de 03 de agosto de 2001.

No Brasil, estamos tão mal no que se refere ao tema gestão coletiva de direitos autorais, que copiar integralmente essa Lei portuguesa, que foi promulgada no início dos anos 2000 – época do *boom* das entidades de gestão coletiva na área da música, em função da quebra do mercado do disco no mundo – seria um grande passo para o fim da nossa tragédia de legitimidade nessa área. A Lei portuguesa 83/2001 define – logo em seu artigo 4º, denominado *Princípios* – as regras basilares de regência das entidades coletivas de gestão de direitos autorais daquele país; senão vejamos:

Artigo 4º

Princípios

A actividade das entidades respeitará os seguintes princípios e critérios de gestão:

- a) Transparência;**
- b) Organização e gestão democráticas;
- c) Participação dos associados ou cooperadores;
- d) Justiça na repartição e distribuição dos rendimentos cobrados no exercício da gestão colectiva;**
- e) Equidade, razoabilidade e proporcionalidade na fixação de comissões e tarifas;
- f) Gestão eficiente e económica dos recursos disponíveis;
- g) Moderação dos custos administrativos;**

- h) Não discriminação entre titulares nacionais e estrangeiros;
- i) Controlo da gestão financeira, mediante a adopção de adequados procedimentos na vida interna das instituições;
- j) Informação pertinente, rigorosa, actual e acessível aos terceiros interessados na celebração de contratos;
- l) Reciprocidade no estabelecimento de relações com entidades congéneres sediadas no estrangeiro;
- m) Fundamentação dos actos praticados;
- n) Celeridade no pagamento das quantias devidas aos legítimos titulares dos direitos;
- o) Publicidade dos actos relevantes da vida institucional (grifou-se).

Saliente-se, de logo, que é extremamente vexatório sabermos que, há uma década completa, Portugal, país com economia muito mais frágil que a do Brasil, conseguiu ver promulgada uma lei que regula de maneira satisfatória a atividade das entidades de gestão coletiva. Dentre os princípios, destacam-se as alíneas a), d) e g), em relação às quais podemos afirmar que não são respeitadas no sistema brasileiro. *Transparência, moderação nos custos administrativos e justiça e equidade nos critérios de distribuição* são regras que passam muito ao largo desse sistema que já foi chamado por jornalistas de “caixa preta”.

Antes de seguir na análise dos artigos, faz-se necessário salientar que, por mais de uma vez, a atual gestão do MinC afirmou que a fiscalização das entidades de gestão coletiva, e do ECAD, seria um *intervenção* do Estado em um direito privado. A primeira declaração foi feita pela Sra. Márcia Barbosa, recém empossada como Diretora de Direitos Intelectuais do MinC, que afirmou, em entrevista concedida ao jornal O Globo³, que “fiscalizar o ECAD *seria uma intervenção do Estado no direito do autor*”. Nada obstante, em 29.03.2011, em reunião setorial da área da música convocada pela Funarte, a Exma. Ministra disse, pasme-se: “fiscalizar o ECAD seria uma intervenção do Estado, e intervenção é coisa da ditadura militar”.

O fato é que Portugal – entre outros países europeus – realiza, desde 2001, e sem nenhuma oposição da classe artística ou da indústria, o que a atual gestão do MinC entende ser uma “intervenção” no direito do autor. No art. 6º, da mesma Lei 83/2001, determina-se que

³ <http://glo.bo/eR3hZI>

qualquer entidade de gestão de direito autoral deve se registrar, para ter autorização de funcionamento, no IGAC – Inspeção Geral de Atividades Culturais –, espécie de instituto vinculado ao Ministério da Cultura de Portugal. Adiante, no art. 24º, a Lei subjugua essas entidades ao Ministro da Cultura, em virtude dos interesses de ordem pública⁴ de que são dotadas, *verbis*:

Artigo 24º

Tutela inspectiva

1 — **O Ministro da Cultura**, através da IGAC, **e considerando os relevantes interesses de ordem pública relacionados com a acção das entidades de gestão colectiva, exerce sobre estas um poder de tutela inspectiva.** (grifo nosso)

É incontestável que por trás da alcunha “intervenção” está a tentativa da atual gestão do MinC de preservar os interesses dos que, desde o fim do CNDA (Conselho Nacional de Direito Autoral – extinto em 1992 pelo governo Collor), beneficiam-se de um sistema que não tem qualquer regulação do Estado. De fato, o sistema ECAD e associações que o integram lidam com o assunto recursos humanos de forma generosa, já que, em razão das altas taxas cobradas para a dita “manutenção” do sistema – cerca de 25% do que se arrecada fica para as associações e para o ente central –, circula muito dinheiro dentro do ECAD. Apenas em 2010, 87 milhões de reais não foram distribuídos pelo escritório.

Não por acaso, o ECAD foi eleito uma das 25 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro. Tanta são os recursos que sobram que os funcionários têm vários benefícios, como 13º, 14º e até 15º salário; em um país em que os compositores morrem à míngua, isso é no mínimo esdrúxulo. Para evitar esse tipo de abuso, a Lei 83/2001 determina que parte desses recursos deve ser revertida para os próprios autores, para a promoção de suas obras, o que o legislador português denominou de “função social e cultural” das entidades. Vale citar *verbis* o art. 13º:

Artigo 13º

Função social e cultural

⁴ Lei portuguesa 83/2001, artigo 8º - disponível em <http://bit.ly/gxpZco>

1 — As entidades de gestão colectiva deverão **afectar uma percentagem não inferior a 5 % das suas receitas à prossecução de actividades sociais e de assistência aos seus associados ou cooperadores**, bem como a acções de formação destes, **promoção das suas obras**, prestações e produtos, e ainda à **divulgação dos direitos** compreendidos no objecto da sua gestão.

2 — A percentagem referida no número anterior poderá incidir sobre a totalidade das receitas, ou apenas sobre uma parte destas, relativa a determinada ou determinadas categorias de direitos geridos.

3 — As entidades de gestão colectiva **deverão estabelecer nos seus regulamentos tarifas especiais, reduzidas, a aplicar a pessoas colectivas que prossigam fins não lucrativos, quando as respectivas actividades se realizem em local cujo acesso não seja remunerado.** (...) (grifo nosso)

Ao analisar a situação brasileira, gera muitas dúvidas o fato de apenas 87 mil titulares, entre autores, intérpretes e músicos – num universo de mais de 350 mil – terem sido remunerados no ano de 2010 pelo ECAD⁵. A distribuição, dessa forma, contempla menos de 1/3 dos titulares associados às entidades que compõem o escritório. É uma centralização enorme, sem igual se compararmos ao resto do mundo. No entanto, o argumento do ECAD é o de que os artistas que recebem – isto é, 1/3 deles – são os únicos que criam e interpretam obras musicais com potencial econômico para receberem valores. Além de tal argumento ser questionável, é precisamente para evitar esse tipo de centralização e distorção que há, na referida Lei portuguesa, mecanismos de investimento de parte do que foi arrecadado na promoção das obras de teórico menor potencial econômico.

Na Espanha, para citar outro exemplo, a SGAE dá incentivos diretos a obras sinfônicas, de menor potencial de mercado. Além disso, concede vários benefícios aos associados, como a possibilidade de utilizar sua sede para o lançamento de novos CDs no mercado. A SACEM, que tem entre seus associados o compositor Chico Buarque de Hollanda, dá aposentadoria aos autores que completam determinada idade. Talvez por isso, não só Chico Buarque, como tantos outros autores – tais quais João Gilberto, Caetano Veloso, Joyce, o espólio de Tom Jobim, Jorge Ben Jor, e outros –, tenham ido buscar no exterior a administração de seus direitos autorais por músicas executadas lá fora.

⁵ <http://glo.bo/gICFcQ>

Para não causar dúvidas, é importantíssimo salientar que uma entidade como o ECAD é essencial para o Direito Autoral brasileiro. Não é possível viver sem a gestão coletiva de direitos autorais, sob pena de reduzirmos ainda mais a possibilidade de os compositores viverem do seu trabalho de compor. Por outro lado, a maneira como essa entidade existe no Brasil é *sui generis* em relação à maioria dos países do mundo; o que causa, no mínimo, estranheza. Ora, por que, nos países citados – Portugal, Espanha e França –, as entidades de gestão coletiva são fiscalizadas pelo Estado, e no Brasil isto não pode ocorrer?

Prosseguindo com a análise da Lei 83/2001, de Portugal, fundamental citar o art. 26º, com o intuito de ressaltar a forma como os portugueses tratam a *responsabilidade das pessoas que atuam como dirigentes* dessas entidades. Para evitar o que ocorre em muitos casos no Brasil, em que alguns dirigentes chegaram a desviar recursos atuando nesta função – o que levou a uma intervenção propriamente dita do CNDA no ECAD –, a Lei portuguesa estabelece as responsabilidades dos dirigentes, criando um procedimento para a sua destituição do cargo em casos de má gestão:

Artigo 26º

Destituição dos corpos gerentes

1 — A prática pelos corpos gerentes de actos graves de **gestão prejudiciais aos interesses da entidade, dos associados ou cooperadores e de terceiros** poderá implicar o pedido judicial de destituição dos órgãos sociais.

2 — No caso previsto no número anterior, compete aos associados ou cooperadores e ao IGAC informar as entidades competentes de todos os elementos disponíveis necessários à propositura da acção judicial.

3 — O procedimento referido no número anterior segue as normas que regulam os processos de jurisdição voluntária.

4 — O juiz decidirá a final, devendo nomear uma comissão provisória de gestão, pelo prazo máximo de um ano, encarregada de assegurar a gestão corrente da entidade e de convocar a assembleia geral para eleger os novos órgãos sociais.(...)

Como se pode verificar, em razão da importância dada ao tema pelo contemporâneo ordenamento jurídico português, instituições que têm o monopólio de arrecadar e distribuir

direitos autorais de execução pública devem continuar fazendo isso de forma autônoma ao Estado, como é no resto do mundo; porém, com *fiscalização* direta deste sobre aquelas, como também ocorre nos demais países. Seguindo o bom exemplo português, o ideal é que essa fiscalização se dê por intermédio de uma entidade especial, como ocorria com o CNDA (Conselho Nacional de Direito Autoral).

O fato, porém, é que a atual gestão do MinC tem se utilizado de cortinas de fumaça, como o episódio da retirada das licenças *Creative Commons* de seu *site*, para tentar consubstanciar a tese de que o PL Gil/Juca não teve consenso, e teria sido mal elaborado. No entanto, suas disposições vão ao encontro de pontos centrais defendidos no governo do Presidente Lula, e contidas no programa de governo que elegeu a Presidente Dilma Rouseff.

Inexplicavelmente, as atitudes e declarações da atual gestão do MinC não só contrariam a linha sucessória do governo brasileiro, como vão de encontro a uma Lei em vigor, aprovada, em dezembro de 2010: o Plano Nacional de Cultura⁶, Lei 12.343/2010. Essa Lei contém um Anexo que determina as DIRETRIZES, ESTRATÉGIA e AÇÕES do Plano Nacional de Cultura. São vários itens, dentre os quais se destacam os abaixo, em que se afirma caber ao Estado:

1.9 Fortalecer a gestão pública dos direitos autorais, por meio da expansão e modernização dos órgãos competentes e da promoção do equilíbrio entre o respeito a esses direitos e a ampliação do acesso à cultura.

1.9.1 **Criar instituição especificamente voltada à promoção e regulação de direitos autorais e suas atividades de arrecadação e distribuição.**

1.9.2 Revisar a legislação brasileira sobre direitos autorais, com vistas em equilibrar os interesses dos criadores, investidores e usuários, estabelecendo relações contratuais mais justas e critérios mais transparentes de arrecadação e distribuição. (grifou-se)

Nota-se, assim, que ao afirmar que o ECAD e as entidades de gestão coletiva não devem ser fiscalizados pelo Estado – uma vez que se trataria de uma “intervenção” – a atual gestão do MinC está afirmando que irá descumprir a Lei 12.343/2010, que determina, no item 1.9.1, que o Estado *deverá* promover, imediatamente, a criação de “instituição especificamente voltada à

⁶Lei n° 12.343/2010 – disponível em <http://bit.ly/hBPIgS>

promoção e *regulação* de direitos autorais e suas atividades de arrecadação e distribuição.” Não há qualquer explicação ou tese defensável para não se cumprir uma lei em vigor.

É notório, portanto, que há um forte descompasso entre essas posições e as legislações de países europeus sobre o tema. Parafraseando o ilustre Fernando Pessoa que, ao descrever a necessidade de Portugal sair ao mar para conquistar novos territórios, afirmou que “*Navegar é preciso; viver não é preciso*”; tomamos o espírito dessa frase para clamar: *fiscalizar é preciso; intervenção não é preciso*.

O Instituto da Transação e a solução de potenciais conflitos a envolver sinais distintivos

Paulo Figueiredo*

Resumo: O autor comenta os chamados “acordos de coexistência de marcas” e traça um panorama a respeito da viabilidade de sua celebração no Brasil e dos limites a serem observados, para que sejam admitidos pelo INPI.

Palavras-chave: Marcas, Acordos de coexistência de marcas.

Title: *Settlements and the solution of potential conflicts involving distinctive signs*

Abstract: *The author discusses the so-called "agreements for the co-existence of marks" and presents an overview about their feasibility under Brazilian law and the requirements for its acceptance by the PTO.*

Keywords: *Trademarks, Agreements for the co-existence of trademarks.*

I – Da questão

Trata-se da análise dos instrumentos vulgarmente chamados de “cartas de consentimento”, “acordos de convivência de marcas” ou “acordos de coexistência de marcas” à luz da legislação vigente, tendo em vista a noticiada tendência de a Procuradoria do INPI vir a opinar para eventualmente recomendar à Presidência da Autarquia e/ou à Diretoria de Marcas (DIRMA), de forma generalizada e radical, a não aceitação dos “acordos” em tela, até agora amplamente utilizados por partes em litígio e admitidos pela DIRMA. Quero crer que a tendência anunciada se baseia em decisão judicial, ainda não definitiva, proferida em caso no qual atua o ilustre colega Dr. Hissao Arita. Confesso que desconheço a pendência, além de não ter consultado o inteiro teor da referida decisão. De qualquer forma, para a análise **em tese** da questão, dispensável a consideração daquela decisão judicial, até porque, tudo indica, não terminativa.

* Doutor em Direito Econômico pela UFRJ e advogado.

Diga-se que o *imbroglio* assumiu roupagem ainda mais radical por força de recente artigo intitulado “Do acordo de convivência de marcas”, do renomado Procurador Federal e Professor Dr. Ricardo Luiz Sichel.

Em suma, o autor, referindo-se tão somente à hipótese mais perniciosa – o acordo que admitisse a coexistência de marcas idênticas, de titulares diferentes, num mesmo segmento de mercado – conclui pela sua impossibilidade sob pena de se “concluir que um ato administrativo pudesse vir a ser concedido em detrimento do princípio da legalidade, como também fosse privilegiado direitos patrimoniais e não o interesse público na proteção do consumidor”¹.

Entretanto, é absolutamente indispensável que se amplie o ângulo de observação para que se perceba a existência não de uma única situação – aquela que inspirou o artigo *supra* citado – senão de várias, cada uma a demandar reflexão específica para a admissibilidade ou não do instituto da Transação como ferramenta fundamental para a solução de conflitos, ainda que aparentes ou potenciais.

Abrindo as janelas para melhor iluminar e arejar o salão de debates, podemos aduzir o que segue.

II – Dos dispositivos legais pertinentes

Diante do mais absoluto silêncio – aliás elogiável enquanto não atingido um consenso – das novas Diretrizes de Análise de Marcas praticadas pelo INPI a partir de 17.12.2010, podemos, para mera referência do entendimento da autarquia até então, nos valer das diretrizes anteriores. E daí para uma verificação do contido na Lei de Propriedade Intelectual (L.P.I.) e nos diplomas gerais.

Assim, partindo, segundo o método indutivo, do mais especial para o mais geral, com a ressalva, acima já feita, de que se buscaram os critérios internos do INPI mediante consulta às Diretrizes de Análise de Marcas anteriores, a matéria está normatizada como segue:

a) as Diretrizes (anteriores) para análise dos pedidos de registro de marca – tratavam do tema nos itens 3.7.8.g –

¹ SICHEL, Ricardo Luiz. Do acordo de convivência de marcas, *in* Revista de Propriedade Intelectual da EMARF-2ª R., Março de 2011, pág. 61.

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

e 5.1.3.1, em tela a transferência de titularidade, onde é observado que:

“Não se aplicam as penas previstas nesta norma legal (L.P.I., art. 135 em face do inciso XIX do art. 124) para os pedidos de registro e registros não transferidos, cujas marcas sejam idênticas ou semelhantes àquelas cuja titularidade foi transferida, mas para produtos/serviços diferentes, se o cessionário declarar, expressamente, no ato do pedido de anotação da cessão, não se opuserem à convivência das marcas no mesmo mercado.”

Acredito, *data venia*, que a redação desta segunda nota não era das melhores.

Observando-se a flexão do verbo *opor*, no plural, ainda que em modo temporal incorreto, melhor admitir-se que ambos – cedente e cessionário – devem declarar que não se opõem à coexistência dos sinais. Afinal, teremos marcas idênticas ou semelhantes de titulares diferentes, na hipótese, sendo insuficiente, a meu ver, a manifestação isolada apenas de uma das partes. Tanto que ambos – cedente e cessionário – devem firmar o instrumento de cessão e transferência, documento adequado para aquela declaração. Então, s.m.j., tudo indica que a nota apenas omitiu “o cedente”;

b) Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96), art. 124, incisos V, IX, XII, XIII, XIX, XXII e XXIII (colidência entre sinais); art. 135 (cessão e transferência), arts. 139 a 141, notadamente o art. 140, par. 2º (contratos de licença) e arts. 169 e 173 (nulidade administrativa e judicialmente declarável, atuação *ex officio* do INPI).

Não obstante o silêncio da L.P.I., cabe lembrar ainda o instituto da **caducidade** e as costumeiras observações de que, em havendo transação entre o requerente da declaração de

caducidade e o titular do registro, com a consequente desistência do requerente, poderá o INPI, a bem do interesse público e com o propósito de não manter monopólio injustificado, não obstante o “acordo” firmado, prosseguir *ex officio* com o processamento do incidente até e para decisão final.

c) Código Comercial Brasileiro (ou o que restou dele após o Código Civil de 2002) – salvo o art. 22, que cuida da validade e eficácia probante dos escritos relativos às transações mercantis, não há outro dispositivo de interesse ou a ser observado;

d) Código Civil Brasileiro – arts. 840 a 850 (transação).

Cabe ressaltar os diversos dispositivos esparsos do Código de Direito Judiciário Civil Brasileiro (C.P.C.) a respeito das transações ou conciliações em juízo, mas pertinentes tão somente às ações. Quanto a este tipo específico de “acordo”, ainda que, instado a se manifestar, o INPI se oponha, tal fato não deve nos perturbar na medida em que o Magistrado homologará ou não a transação. E, no primeiro caso, nada restará ao INPI senão cumprir a decisão judicial.

III – Considerações gerais

Por força da experiência profissional de todos nós, podemos afiançar que as transações administrativas (as tais “cartas de consentimento”), em matéria de registrabilidade de marcas, infalivelmente vêm à tona quando nos encontrarmos na chamada “zona cinzenta”.

Em sendo óbvias a colidência – por se verificar reprodução ou imitação entre sinais e identidade ou proximidade evidente entre produtos/serviços (a única hipótese contemplada no artigo do Dr. Ricardo Luiz Sichel acima referido) – ou a não colidência, pela falta de uma daquelas condições senão de ambas, não há razão para se pensar nas “cartas de consentimento”. O documento se apresentaria interessante às partes em princípio conflitantes quando aquela obviedade não se faz presente. Diante de evidente e insuprimível colidência, concordamos em gênero, número e grau com o ilustre articulista: a transação não poderá contorná-la nem possibilitar a concessão do(s) registro(s) posterior(es). Na segunda hipótese – marcas não colidentes – não há porque se cogitar de qualquer transação.

Ao mesmo tempo devemos considerar que os princípios e dispositivos legais que cuidam da colidência entre sinais se, de um lado, objetivam a proteção do direito de propriedade industrial anterior, de outro destinam-se a manter o consumidor ou usuário a salvo de erro, dúvida ou confusão, ainda que por mera associação entre sinais e fontes diversas de produtos/serviços. E aí assente a existência de consumidores/usuários de atenção mais ou menos prevenida, mais ou menos atenciosos e determinados, conforme o produto ou serviço a que o sinal se destine.

Relevante ainda sejam considerados fatos como se o objeto marcado é componente ou parte de produto ou equipamento pronto, se é encontrável no atacado ou no varejo; se é popular, de elite ou, enquanto componente, se é apenas conhecido dos industriais/comerciantes que atuam no segmento; se é regional, nacional ou internacionalmente adquirido; se é consumido por poucos ou muitos, e infinidade de outros vetores a influírem caso a caso.

E resta insofismável não poderem as partes em princípio conflitantes virem a transigir, compondo seus interesses, se os do consumidor/usuário remanescerem chargeados pela real possibilidade de erro, dúvida ou confusão no cotidiano do mercado.

IV – Conclusões

Excluídas, por conseguinte, as hipóteses de colidência ou não colidência evidentes, parece claro que as transações administrativas – as “cartas de consentimento” ou “acordos de coexistência ou convivência de marcas” – cabem, em princípio, nos casos em que dúvidas se apresentem.

E, em tais circunstâncias, ninguém melhor do que as partes conflitantes para analisar se a coexistência dos respectivos sinais no mercado trará prejuízos ou incômodos a cada uma delas. Porém, ao vislumbrarem a possibilidade de virem a compor interesses, antes precisarão estar convictas de que os respectivos consumidores/usuários manter-se-ão rigorosamente a salvo de erro, dúvida ou confusão por premissas e detalhes observados caso a caso, os quais altamente aconselhável sejam demonstrados no instrumento ou termo de transação.

Esta (a transação) poderá se dar preventivamente, quando a parte que pretenda registrar determinada marca já pressinta a possibilidade de problemas, no processo de registro e/ou na utilização do sinal do mercado, e, antes do depósito do pedido, procure a titular da marca anteriormente registrada para uma prévia consulta e eventual composição. Poderá ocorrer igualmente durante o trâmite do pedido de registro mais recente, antes ou depois de eventual

Oposição, mesmo se nenhuma Oposição for oferecida, e do deferimento ou indeferimento. Será perfeitamente aceitável ainda que pendentes de decisão Recurso em face do indeferimento ou Processo Administrativo de Nulidade.

Podemos, por conseguinte, concluir que, assim como não é de se admitirem as “cartas de consentimento” em cem por cento dos casos pela possibilidade do malferimento dos interesses/direitos dos consumidores/usuários, absolutamente injurídica também se apresentará a sua total rejeição, considerando que se presta, como útil ferramenta, à solução de grande número de conflitos, nos quais colidência e não colidência não sejam flagrantes.

Não raro a transação é utilizada também para a superação de conflitos entre nomes de pessoas jurídicas (nome empresarial ou denominações de sociedades simples, associações e fundações) e pode servir para apaziguar celeumas a envolver insígnias, títulos de estabelecimento, expressões e sinais de propaganda, peças publicitárias e *trade dresses*. Não há porque se instituir um clima de receio, pela suposta possibilidade de abusos, a seu respeito. É mais fácil se flagrar a tentativa de abuso em transação na espécie do que punquista novato ...

Em resumo: a transação administrativa, a critério das partes - estas preferencialmente sob o aconselhamento de profissionais da Propriedade Intelectual - é perfeitamente cabível e aceitável desde que seja aventada caso a caso e que não contrarie ou sujeite a risco os interesses/direitos dos consumidores/usuários. Tem ela guarida na legislação (Código Civil de 2002, art. 840) e somente não caberá caso enseje a contrariedade a princípios de ordem pública ou ao interesse público. Qualquer iniciativa para alijá-la do seio da Propriedade Industrial precisará antes passar pela derrogação do C. Civil, mediante a revogação do seu artigo 840.

O direito autoral e a noção de autoria

*Eduardo Tibau de Vasconcellos Dias**

Resumo: O presente artigo discute a noção de autoria concebida pelo Direito Autoral, desde a sua origem até os dias atuais, apontando para a necessidade de sua reconfiguração para abarcar as novas formas de criação oriundas das obras colaborativas e coletivas.

Palavras-chave: Direito de Autor, noção de autoria, reconfiguração, obras colaborativas e coletivas.

Copyright and the notion of authorship

Abstract: *This article discusses the notion of authorship conceived by copyright law since its origin until the present day, pointing to the need for its reconfiguration to encompass new forms of creation from the collaborative and collective works.*

Keywords: *Copyright, the notion of authorship, reconfiguration, collaborative and collective works.*

1- Introdução

A noção de autoria, concebida pelo atual sistema de Direito Autoral, como consistente em atos individuais de criação, baseados em um trabalho criativo, solitário e individual de seu autor, remonta a noção romântica de moderna autoria criada no século XVIII, e foi desenvolvida por pensadores como Edward Young e Benjamin Kaplan.¹

Para essa ideia romântica de autoria, que ainda inspira a produção dos mais diversos trabalhos intelectuais, a obra é resultado da expressão individualista do seu autor, cujo gênio

* Mestrando em Propriedade Intelectual e Inovação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Pós Graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Advogado especialista em Propriedade Intelectual.

¹YOUNG, Edward, *Conjectures on Original Composition (1759)* in WORDSWORTH, William, *Essay, Supplementary to the Preface, The Prose Works of William Wordsworth*, p. 82, W.J.B. Owen Editor, 1974; KAPLAN, Benjamin, *An Unhurried View of Copyright*, Columbia University Press, 1967, p. 117.

criativo desponta de um ato de criação individual, privado e solitário. Esse pensamento ajudou a construir as bases da proteção autoral às obras intelectuais, que com o advento da prensa e posteriores tecnologias de impressão dependiam dessa proteção para a salvaguarda de toda organização, financiamento e investimento que os editores faziam para a produção de livros em suporte tangível.

Naquele tempo, a impressão de livros exigia um gasto considerável de capital e trabalho, e a necessidade de se proteger o investimento contribuiu para o desenvolvimento da noção de propriedade intelectual. A natureza de fixação do texto a obra, característica dos livros impressos, foi responsável pela ideia de que cada autor produz algo novo, único, original e identificável como propriedade.²

Essa concepção romântica de autoria, fortemente baseada na criação individual do autor, tinha como mote a reconceituação do processo criativo, que vinha sendo pensado desde a Idade Média. Assim, ao outorgar proteção jurídica autoral a obras resultantes de um processo criativo que deveria ser solitário, individual e capaz de ‘introduzir um elemento novo no universo intelectual’³, significava que a obra era reconhecida juridicamente como um produto único e original do intelecto de um único indivíduo (autor) ou de vários indivíduos (autores) identificáveis.

A identificação do autor como ponto crucial da concepção romântica de autoria fermentou a sua noção nas legislações de Direitos Autorais, tanto no Direito Anglo-Americano, quanto no Direito Continental, de onde se origina o Direito Autoral Brasileiro⁴. Na medida em que a produção de obras intelectuais se torna mais criativa, corporativa, colaborativa e coletiva essa concepção deixa de refletir as práticas contemporâneas de criação de obras protegidas pelo

² LANDOW, George P., *Reconfiguring the Author*, in *Hypertext 2.0*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997, p. 108/109. WOODMANSEE, Martha, *The Author Effect I*, in *The Construction of Authorship Textual Appropriation in Law and Literature*, Martha Woodmansee and Peter Jaszi, Editors, Duke University Press, 1994, 3rd printing, 2006, p. 15/16.

³ WORDSWORTH, William, *Essay, Supplementary to the Preface*, in *I The Prose Works of William Wordsworth* 82 (W.J.B. Owen Ed. 1974).

⁴ O Brasil se filia ao sistema continental de Direito Autoral. Na visão de José de Oliveira Ascensão, o sistema continental se diferencia do sistema Anglo-Americano de Direito Autoral, porque “*O common law manteve-se dentro da visão dos privilégios de impressão; não foi basicamente afectado (sic) pela Revolução Francesa. Isso conduziu a uma certa materialização do direito de autor. A base do direito era a obra copiável; a faculdade paradigmática era a da reprodução (copyright). O copyright assenta assim principalmente na realização de cópias, de maneira que a utilidade económica (sic) da cópia passa a ser mais relevante que a criatividade da obra a ser copiada.*” ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias. Revista de Direito Autoral, Ano I, Número I, Agosto de 2004, p. 7.

Direito Autoral, uma vez que a identificação dos seus autores e das suas contribuições individuais torna-se impossível de ser realizada.

Especialmente se considerarmos que o rápido desenvolvimento tecnológico e o surgimento da internet trouxeram uma grande expansão dos bens de propriedade intelectual. Nessa nova realidade, a produção criativa passou a depender de um processo de criação cada vez mais coletivo, corporativo e colaborativo, levando ao desafio e a necessidade de se repensarem alguns conceitos do atual sistema de direito autorial.

O presente trabalho tem como objetivo discutir a noção de autoria dentro do novo paradigma do Direito Autoral, em especial nas obras colaborativas e coletivas.

2- O desenvolvimento da noção de autoria

A noção de autor e autoria concebida pela nossa Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e sedimentada pela doutrina é de que apenas o ser humano, pessoa natural, pode ser criador de obra e, por conseguinte, autor⁵. Por essa razão é que o titular originário do direito autorial é necessariamente uma pessoa natural. Autor é sempre uma pessoa física.

Tanto que, como ensina Barbosa (2003)⁶, não existe a possibilidade de direitos autorais sobre o resultado de um funcionamento automático de um engenho captador de imagens por satélites. Mesmo se os comandos para direcionar a captação para um ou outro objeto forem em algum grau, resultantes de decisão humana, essa decisão, se houver, será de natureza meramente técnica, não importando em criação autorial. Não haverá, assim, qualquer criação humana. Dessa forma, não haveria a existência de um sujeito ativo originário do direito autorial, que só pode ser uma pessoa física.

Essa noção de autor remonta a concepção romântica de autoria criada no século XVIII, a qual colocava o autor como aquele capaz de criar algo totalmente novo, único e que expressasse originalidade. Sua origem é descrita como proveniente do trabalho de Edward Young, que em sua obra *Conjecturas a Composição Original*, de 1759, coloca a originalidade como a qualidade essencial de uma obra, cuja fonte estaria na genialidade própria de um poeta.

⁵ Lei 9.610/98, Art. 11: Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

Parágrafo único: A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei.

⁶ BARBOSA, Denis Borges, “Orientador de tese é co-autor?”, <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/orientador.doc>>, acesso: 06/08/2010.

Essa visão é fruto da ascensão no século XVIII de um novo grupo de indivíduos, os escritores, que buscavam ganhar o seu sustento pela venda de suas obras para um grande e novo público que surgia em rápida expansão, ávido por consumir livros. Naquela época, a leitura começava a se tornar mais comum e o mercado de livros se tornara um negócio lucrativo. Ao mesmo tempo, não havia nenhuma garantia de proteção a seus trabalhos, como existe hoje nas legislações de direitos autorais. Em resposta a esse problema, e em um esforço para viabilizar a subsistência por meio da escrita, é que os escritores começaram a redefinir a natureza da autoria, contribuindo para a construção de seu conceito moderno.

No entanto, ao se analisar o histórico do desenvolvimento do processo de produção criativa, observa-se que a noção romântica de autor criada no século XVIII não abarca satisfatoriamente o processo de criação das obras do espírito, porque não considera como inerentes à autoria os elementos da coletividade e da colaboratividade. Em outras palavras, a autoria romântica é capaz de explicar satisfatoriamente somente o processo tradicional de criação das obras do espírito, no qual não se tem dificuldade em identificar o(s) seu(s) autor(es). Nas novas formas de criação, que se dá com múltiplos e variados autores, de forma colaborativa e coletiva, a noção de autoria é posta em cheque. Cria-se assim um paradoxo que questiona a própria noção de autor nas obras criadas de forma colaborativa e coletiva.

Esse problema não é novo. Ao se observar o histórico do processo de criação e desenvolvimento da autoria, verifica-se que desde a Idade Média e passando pela Renascença, novas formas de criação escrita eram realizadas de forma coletiva, corporativa ou colaborativa. A descrição dessas formas de produção de livros no século XIII, feita por Bonaventura, não deixa dúvidas de que naquela época o trabalho dos escribas, compiladores, comentadores e autores eram feitos de forma predominantemente colaborativa.⁷

Os compiladores do período Renascentista compunham, transcreviam, comentavam e retrabalhavam sobre os escritos de outros em total indiferença com a identidade dos seus criadores e sem considerar a sua autoria. Utilizavam-se da transcrição de textos alheios em suas obras nas quais acrescentavam seu próprio estilo, sem um plano de organização ou trabalho e sem atribuição de autoria. Algumas vezes mesmo os compiladores desses livros permaneciam

⁷ “A man might write works of others, adding and changing nothing, in which case he is simply called a ‘scribe’ (scriptor). Another writes the work of others with additions which are not his own; and he is called a ‘compiler’ (compiler). Another writes both others’ work and his own, but with others’ work in principal place, adding his own for purposes of explanation; and he is called a ‘commentator’ (commentator).(...) Another writes both his own work and others’ but with his own work in principal place adding others’ for purposes of confirmation; and such a man should be called an ‘author’ (auctor). EISENSTEIN, Elizabeth. *The Printing Press an agent of change* (1979), p. 121-122.

anônimos. E em ocasiões em que o nome de um autor era associado à obra, isso normalmente era feito por razões várias que nada tinham a ver com a autoria, tal como concebida no seu sentido romântico e atual.⁸

No século XVIII, o escritor era considerado apenas um dos numerosos artesãos envolvidos na produção de um livro. Não era superior, mas se encontrava em um patamar de igualdade aos outros artesãos. Essa visão do escritor como um dos artesãos responsáveis pelo produto final (livro) era decorrente da visão que se tinha daquele que dominava a escrita como um mestre de uma arte, um mestre de um conjunto de regras ou técnicas, conservadas e transmitidas pela tradição. A escrita era considerada como um mero veículo de ideias recebidas, que já estavam em domínio público. E como tal veículo, a obra, por extensão, também era considerada parte do domínio público. Assim, não havia qualquer proteção a obra. A autoria não tinha importância e o autor, como criador, não era valorizado.

O exemplo mais marcante citado por Martha Woodmansee (2006)⁹ refere-se às obras do renomado escritor inglês Samuel Johnson, cujas grandes obras em que figura como autor, como o monumental *Dictionary of the English Language* (1755), a edição de *The Plays of William Shakespeare* (1765) e o multi-volumoso *Lives of the Poets* (1779-81), foram todas escritas de maneira coletiva e colaborativa. Essas obras foram o produto de uma forma de autoria que não se deu de modo solitário e individual, como prega a noção romântica de autor, mas resultante de um esforço colaborativo entre Johnson e inúmeros outros escritores.

Os trabalhos de Johnson não se limitaram a essas obras. O referido escritor ainda esteve envolvido na elaboração de textos, cartas, sermões e uma série de outras publicações como *ghost-writer*. Os trabalhos colaborativos de Johnson envolviam a assistência, supervisão da argumentação inteira e até mesmo a composição de toda a obra ou grande parte dela. Em todos eles o escritor não apareceu como autor. A autoria era creditada a outra pessoa.

Outro grande exemplo das obras de Samuel Johnson descrito por Martha Woodmansee (2006)¹⁰ refere-se a sua parceria secreta com Robert Chambers em Oxford, através da qual Johnson produziu, de forma colaborativa para o amigo, durante o período de 1767 a 1771, sessenta palestras sobre os conceitos fundamentais, tradições e estatutos a respeito da

⁸ “A man’s name might become linked with a poem in the course of manuscript transmission because he was the copyist, or because it was written by someone in his circle, or because he added his own stanzas to it, or wrote a reply to it, or set it to music, and so on. BEAL, Peter. *Shall I Die?*, *Times Literary Supplement*, Jan. 3, 1986, p. 13.

⁹ WOODMANSEE, Martha, *op. cit.*, p. 17-24

¹⁰ WOODMANSEE, Martha, *op. cit.*, p. 17-24

constituição britânica. A sua participação como colaborador¹¹ em uma série de obras importantes, das quais outros receberam crédito em seu lugar, refletem não apenas a incerteza que se tinha sobre quem deveria ser o autor da obra colaborativa, como também a partir de que ponto um interveniente no processo de formação da obra seria autor ou co-autor.

As razões que motivavam o renomado escritor a autoria colaborativa eram as mais variadas. Iam desde motivos financeiros, em que o escritor era pago para escrever, até razões de ordem humanitária, questões de amizade, companheirismo, entrada social, estímulo intelectual e impulso à produção literária.

Até o final de sua carreira Samuel Johnson trabalhou de forma colaborativa. O fato de ter escrito as mais diversas obras sem que seu nome figurasse como autor desses escritos fez com que somente muito tempo depois, estudiosos conseguissem identificar, através de seu inconfundível estilo literário, alguns desses trabalhos como sendo realmente de Johnson e estabelecer uma obra definitiva para esse grande escritor inglês.

Como visto nos exemplos acima, a noção de autor transmitida no século XVIII, que não sofreu alteração ao longo do tempo, nunca foi particularmente apta a regular a realidade do processo de criação, em especial na escrita. Atualmente vimos os mesmos problemas do século XVIII reaparecendo em pleno final do século XX e início do século XXI. O desenvolvimento da natureza colaborativa da pesquisa com a resolução de problemas científicos dependendo cada vez mais de autoria múltipla, o surgimento da internet e a produção criativa em geral passando a depender de um processo de criação cada vez mais coletivo, corporativo e colaborativo, traz à tona a necessidade de uma reconfiguração do direito de autor que leve mais em conta o caráter colaborativo e coletivo inerente ao processo de criação atual.

Isso reflete a visão de Foucault¹², para quem a noção de autor é característica do contexto do século XVIII. Naquela época o autor assumia um papel de regulador da arte da ficção literária, bastante característico do período da sociedade industrial e burguesa, do individualismo e da propriedade privada. Ao se levar em conta as modificações históricas

¹¹ A influência de Samuel Johnson nas palestras de Robert Chambers ia muito além do simples encorajamento ao amigo e supervisão geral. Johnson trabalhou em conjunto com Chambers em suas palestras de várias formas. Algumas vezes, Chambers escrevia de forma independente suas sugestões. Em outras, os assistentes de Chambers acrescentavam os resultados de suas pesquisas à sua palestra e alteravam ideias sobre complexas matérias legais antes que Chambers as revisse e desse seu próprio estilo, acrescentando ainda alguma argumentação que Johnson havia ditado ou escrito para que o professor usasse em pontos estratégicos.

¹² FOULCAULT, Michel, *What is an author?*, in *In The Essential Foucault: Selections from Essential Works of Foucault, 1954-1984 (1994)*, Edited by Paul Rabinow and Nikolas Rose, p. 230.

ocorridas desde então, não parecia provável que a função do autor fosse permanecer constante na sua forma, na sua complexidade e até mesmo na sua existência, como permanece até hoje. Na medida em que as mudanças vão ocorrendo em nossa sociedade, conclui Foucault, a função do autor irá desaparecer, de tal forma que a ficção “autor” e suas obras passarão a funcionar de outro modo dentro de um novo sistema de autoria. A autoria, então, passará a ser determinada de outra forma.

O advento da internet e o desenvolvimento da tecnologia da informação trouxeram uma série de mudanças tecnológicas que possibilitaram de forma nunca antes vista o acesso às mais variadas obras intelectuais. Isso, somado a interatividade ou presença virtual e as possibilidades de se copiar e colar, sem que se despenda esforço em refazer o original pela posterior necessidade de se redigitar ou copiar novamente, fez com que se acelerasse o desaparecimento da ilusão romântica do autor como criador de uma obra única, original e do processo de criação como fruto de um trabalho solitário, individual e original.

Para Martha Woodmansee (2006)¹³, “o computador está dissolvendo as fronteiras essenciais para a sobrevivência da nossa moderna ficção do autor como o criador solitário de trabalhos únicos e originais”. Como descrito pela autora, as práticas de utilização das ferramentas “recorta” e “cola” por usuários comuns de computador, desde a mais simples e inocente resposta a um e-mail até aos mais variados trabalhos, vem transformando o processo de escrita e a noção de autor e autoria própria do Direito Autoral em algo quase que absurdo no meio virtual.

¹³ “As the collaborative nature of contemporary research and problem-solving fosters multiple authorship in more and more spheres, electronic technology is hastening the demise of the illusion that writing is solitary and originary. Even in the still relatively primitive applications that are widely available – the communications networks and information services like Internet, Bitnet, and Compuserve – not to mention the more sophisticated hypertext applications that are just beginning to be developed, **the computer is dissolving the boundaries essential to the survival of our modern fiction of the author as the sole creator of unique, original works.** The dissolution of these boundaries is the subject of Jay David Bolter’s recent investigation of the impact of electronic technology on writing. In his examination of the on-going discussions that are being conducted in so-called “newsgroups”, Bolter notes that “[w]hen one subscriber in a newsgroup “publishes” a message; it travels to all the dozens or hundreds of others who belong to that group. The message may elicit responses, which in turn travel back and forth and spawn further responses. The prose of these messages is almost as casual as conversation, precisely because publication in this medium is both easy and almost unrestricted. The transition from reader to writer is completely natural. The reader of one message can with a few keystrokes send off a reply. Readers may even incorporate part of the original message in the reply, blurring the distinction between their own text and the text to which they are responding. There is also little respect for the conventions of the prior medium of print. Subscribers often type newspaper articles or excerpts from books into their replies without concern for copyright. The notion of copyright seems faintly absurd, since their messages are copied and relayed automatically hundreds of times in a matter of hours” (Grifos nossos) WOODMANSEE, Martha, *op. cit.*, p. 25-26.

Nesse contexto, a discussão de Foucault a respeito do desaparecimento do autor se torna atual. Na medida em que o meio virtual permite a publicação da versão eletrônica de qualquer obra, como um livro, em hipertexto¹⁴, o uso interativo dessa ferramenta faz com que o leitor possa intervir ativamente no texto, adicionando, subtraindo e modificando suas partes. Isso levaria a desintegração dos limites entre o autor e o leitor, já que o leitor, passando a contribuir com os seus comentários à obra original, se tornaria um colaborador aberto de um processo interminável de leitura e escrita, que o transformaria em autor de sua própria versão do livro, o que nos faria retornar aos mesmos problemas colaborativos descritos na Idade Média e na Renascença.

O fato da tecnologia da informação permitir a um leitor entrar no texto do autor em qualquer ponto que não o ponto que o autor tivesse escolhido como início, e a partir daí acrescentar, alterar ou modificar sua obra com novos textos ou palavras, nos remete mais uma vez ao pensamento de Foucault, que demonstra que há mais de uma maneira de se matar um autor. Pode-se destruir o autor e conseqüentemente a noção de autoria removendo-se a autonomia do texto, desviando-o de seu sentido original, transformando-o em objeto de uma rede de trabalho ou ainda permitindo sua expansão.

Toda essa discussão, própria dos dias atuais, nos leva a uma revisão do conceito de autor, outrora criado para legitimar os interesses dos escritores e editores em garantir proteção a sua atividade e a viabilidade econômica do mercado de livros que despontava no século XVIII. Como veremos a seguir, ao tratarmos da autoria nas obras colaborativas e coletivas, o direito de autor, refletindo a visão de Foucault, precisa reconfigurar a sua visão de autor, de modo a adaptá-la as novas formas de autorias, que despontam modernamente em oposição a visão tradicional.

A noção de autor moderna do século XXI vem para legitimar as formas de criação colaborativa e coletiva, que com a revolução tecnológica e virtual nos possibilitam novas formas de trabalho.

¹⁴ “*Hypertext consists of text with highlighted words and passages. By selecting one of them, the reader accesses a new window which displays an amplification or extension of the highlighted idea. This extension, which may be thought of as an extended footnote, albeit one that could as easily be musical or graphic, could itself include highlighted sections which invite the reader to pursue yet further extensions, to explore further tributaries of the main textual stream. In short, hypertext liberates the writer and reader) from the kind of linear exposition that print requires.*” WOODMANSEE, Martha, *op. cit.*, p. 26.

3- A autoria nas obras colaborativas e coletivas

O século XXI aproveita o legado das revoluções tecnológica e digital iniciadas no final do século passado e as consolida. Essas tecnologias, ao possibilitarem uma nova forma de trabalho, trouxeram consigo mudanças comportamentais que alteraram profundamente o processo de criação.

A predominância da criação colaborativa e coletiva própria do viés corporativo traça o tom da produção criativa dos bens intelectuais.

A proteção autoral, concedida pelo nosso Direito de Autor, consagra o fenômeno da criação, do qual se resulta a atribuição de direitos sobre obras intelectuais. A criação, na definição de Bittar (2008)¹⁵ é a “*atividade intelectual que acrescenta obra não existente ao acervo da humanidade. É o impulso psíquico que insere no mundo exterior forma original, geralmente pelo esforço intelectual de uma só pessoa.*” Assim, da ação do autor em gerar e conceber uma obra artística, literária ou científica (fato jurídico) é que nasce o Direito Autoral, que se revela, de início, na proteção do aspecto pessoal do relacionamento criador-obra. Para que essa criação faça jus à proteção legal, ela deve revelar criatividade¹⁶, originalidade¹⁷ e se materializar em um suporte tangível ou intangível.

Na criação plúrima, isto é, naquela resultante dos esforços criativos de diversos autores, temos a co-autoria. Para a nossa Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98, art. 5º, VIII, *a*), obra em co-autoria é aquela criada em comum, por dois ou mais autores. Dessa modalidade de criação surgem a obra em colaboração e a obra coletiva.

Na obra em colaboração, o processo de criação é atribuído aos esforços individuais de autores determinados, cujas diferentes contribuições podem ser independentes entre si, na medida em que cada qual conserva a sua individualidade, como ocorre, por exemplo, nas coletâneas de artigos, ou serem resultado de uma fusão das diferentes contribuições individuais, como se dá nas obras escritas ou compostas em comum, como artigos, livros, composições

¹⁵ BITTAR, Carlos Alberto. “*Direito de Autor*”, 4ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Forense Universitária, 2008, p. 33.

¹⁶ Principalmente se a obra não se inserir no campo das artes, ciências ou literatura, como ocorre, por exemplo, com manuais de culinária, catálogos, calendários, coletâneas de canções etc.

¹⁷ No dizer de Carlos Alberto Bittar: “*Cumpra, a par disso, haver originalidade na obra, ou seja, deve ser integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a não se confundir com outra preexistente. Há que ser, intrínseca e extrinsecamente, diferente de outras já materializadas. Deve revestir-se de traços ou de caracteres próprios, distintos de outros já componentes da realidade. Mas esse conceito deve ser entendido em termos objetivos: a identificação de elementos criativos próprios faz entender-se original a obra.*” BITTAR, Carlos Alberto, *op. cit.*, p. 23.

musicais em parceria etc. Há predominância do caráter pessoal dos colaboradores na sua consecução.

A obra coletiva, por sua vez, é aquela definida pela lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98, art. 5º, VIII, h) como “a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma.” O critério determinante para classificação desse tipo de criação plúrima é a noção de empresa ou atividade empresarial. A obra coletiva é aquela resultante predominantemente de uma empresa. O peso da organização prevalece. Cria-se uma estrutura que enquadra e dirige as atividades individuais. A obra é atribuída à pessoa física ou jurídica¹⁸ que a organiza. É o caso das obras audiovisuais como filmes e novelas, obras cinematográficas e multimídias, dicionário, atlas, livros, jornais etc.

Essas concepções de autoria estão alinhadas com a sua noção romântica, própria do sistema individual da Convenção de Berna, cujo caráter subjetivo se dirige à proteção do autor e na exclusividade que o regime legal lhe outorga, permitindo-lhe a participar em todos os meios diversos de utilização econômica da obra.

Para Jaszi (2006)¹⁹, o conceito de autoria depois de introduzido nas leis de direitos autorais ficou maleável, sendo geralmente utilizado mais em nome das editoras do que em nome dos escritores. Por isso os interesses mais diretamente em jogo nas disputas sobre o conteúdo do direito de autor normalmente são aqueles de empresas e indivíduos que investiram capital em meios, através dos quais as produções de trabalhos criativos são distribuídas para os consumidores. Esses agentes têm se apropriado da maioria dos benefícios do autor, romanticamente conceituado no Direito de Autor.

No nosso entendimento, a ideologia contida no conceito de autoria romântica foi sendo manipulada ao longo do tempo para servir aos interesses dos editores e distribuidores. A evolução deste conceito baseado no individualismo do autor, na singularidade do bem intelectual, na originalidade da criação e nos interesses empresariais levou o direito autoral a se

¹⁸ Note-se que a pessoa jurídica não é autora da obra. Ela organiza e administra o trabalho criativo de diversos autores e detém, por força do art. 17, §2º da Lei 9.610/98 a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o produto desse processo organizacional.

¹⁹ JASZI, Peter, *The Author Effect II, in The Construction of Authorship Textual Appropriation in Law and Literature*, Martha Woodmansee and Peter Jaszi, Editors, Duke University Press, 1994, 3rd printing, 2006, p. 32/33.

tornar um direito exageradamente restritivo, proprietário, focado nos direitos patrimoniais da obra e na noção de individualidade autoral.

Com isso a noção romântica de autoria vem gerando consequências jurídicas para o envolvimento da lei (ou a sua falta de envolvimento) com as realidades contemporâneas da prática criativa, que é cada vez mais coletiva, corporativa e colaborativa. Isso se dá especialmente em relação às obras elaboradas a partir de outras obras protegidas, as denominadas obras derivadas²⁰. Nesses casos a restritividade da lei autoral²¹ exige que se obtenha previamente uma autorização do autor da obra originária, que na prática normalmente corresponde a uma licença onerosa obtida mediante negociação.

A esse respeito a lei autoral brasileira é taxativa, proibindo expressamente no seu artigo 33 que “ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor”.

No campo das obras colaborativas e coletivas, Jaszi (2006) observa que o direito autoral, antes de incorporar totalmente a aceitação da autoria romântica, encorajava e estimulava a criação de adaptações populares sobre obras preexistentes, para que assim possibilitasse a melhoria dessas obras. Atualmente, critica, o direito autoral é o mais míope, pois se centra exclusivamente no potencial de dano que se pode causar ao autor original. Prova disso é que o privilégio de produzir obras derivadas que incorporem obras protegidas preexistentes geralmente são reservados apenas àqueles que tenham obtido prévia autorização autoral. Nesse sentido, frente ao direito brasileiro, os autores ou organizadores de obras colaborativas e coletivas derivadas que não as submetem a prévia e expressa autorização do titular da obra original, cometem um ato ilícito e estão sujeitos tanto as sanções civis previstas na Lei de

²⁰ Obras derivadas são aquelas em que se retoma outra obra preexistente para sobre ela realizar uma nova criação por diferentes processos de elaboração intelectual como a transformação, a incorporação, a complementação, a redução, a junção e a reunião. Nossa Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) define a obra derivada em seu artigo 5º, VIII, g como “a que constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária.”

²¹ Lei 9.610/98, “Art. 29: Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

(...)

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

IV – a tradução para qualquer idioma;

V – a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

(...)”

Direitos de Autor (arts. 102 a 110, Lei 9.610/98), como também a sanções criminais (art. 184 do Código Penal).

No que toca o direito americano, McKay (2010),²² em interessante trabalho sobre a cultura popular no meio digital, onde aborda a questão da necessidade de adaptação da lei autoral à criação nos EUA de obras derivadas por fãs de seriados de televisão, de filmes, de cantores e de escritores, descreve como a internet e a tecnologia da informação vêm possibilitando o desenvolvimento amador de inúmeras obras derivadas por aqueles, como *websites*, *remixes*, vídeos e jogos virtuais e, ainda, como os titulares dos direitos autorais das obras originárias vêm reagindo.

Para McKay (2010) o advento das novas tecnologias vem transformando a sociedade em uma velocidade incomum. E um dos desenvolvimentos culturais resultantes dos usos dessas novas tecnologias é a emergência de uma cultura participativa de mídia, gerada pelos usuários da internet, que estimula o crescimento de milhares de *sites* e comunidades *on-line*, onde aqueles fãs criam e compartilham uma ampla variedade de trabalhos criativos, que vão desde o gênero da ficção, na forma de contos ou romances completos, que passa por filmes, vídeos, músicas, e vai até mesmo a criação de “mundos virtuais” e jogos de vídeo. E assim, um mundo inteiro de arte criada por fãs existe à margem da lei.

Apesar dessas obras derivadas não causarem danos ao mercado dos trabalhos originais, os seus autores – os fãs – vêm frequentemente suas obras ameaçadas pelos detentores de direitos autorais, que por uma lançam mão de ferramentas tecnológicas²³ na tentativa de impedir a violação de seus direitos autorais, e por outra se utilizam da lei de direitos autorais para combater e retirar esses trabalhos da rede.

Esse combate desigual, segundo McKay, tem levado a abusos por parte dos titulares de direitos autorais, que se utilizam do *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) americano²⁴

²² MCKAY, Patrick, “*Culture of the Future: Adapting Copyright Law to Accommodate Fan-Made Derivative Works in the Twenty-First Century*”, December 18, 2010, <<http://ssrn.com/abstract=1728150>>, acesso em 17/01/2011.

²³ Sistemas automatizados de filtros que detectam e identificam na internet obras potencialmente violadoras de direitos autorais protegidos; sistemas que bloqueiam o acesso a obras *on-line* por suposta infração a direitos autorais.

²⁴ *Digital Millennium Copyright Act*, conhecido como DMCA (em português, Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital) é uma lei de direitos de autor dos Estados Unidos da América que criminaliza não só a infração do direito autoral em si, mas também a produção e a distribuição de tecnologia que permita evitar medidas de proteção dos direitos de autor. Além disso aumenta as penas por infrações de direitos autorais na Internet. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act> Acesso em 18/01/2011.

para removerem indiscriminadamente trabalhos criativos de fãs da internet através de notificações, sem considerar se esses trabalhos estão dentro das limitações legais (*fair use*) para obras não comerciais, derivadas por transformação.²⁵ Esses abusos deturpam a verdadeira natureza da proteção dos direitos autorais, levando a um controle pelos titulares desse direito muito mais amplo do que eles teriam direito a defender legalmente. No entanto, a insegurança jurídica que envolve as obras elaboradas pelos fãs que não dispõem da prévia autorização do respectivo titular exigida por lei, permite que os grandes proprietários desses direitos exerçam uma posição dominante em relação aos fãs comuns e usuários de internet, abusando de suas prerrogativas legais para sufocar essa forma legítima de manifestação cultural.

Isso faz com que o direito autoral, cujo propósito maior é promover o crescimento cultural, acabe por tornar-se um obstáculo ao desenvolvimento de novas formas de produção criativa. Há aqui um rompimento do equilíbrio entre os direitos dos criadores de se beneficiarem de suas obras e o direito da sociedade em se beneficiar do aumento da produção cultural.

O caso retratado por McKay espelha como a concepção da autoria romântica absorvida pelo direito autoral moderno vem marginalizando o significado cultural das criações coletivas e colaborativas. Como veremos mais adiante, essa nova forma de prática criativa não consegue ser facilmente acomodada dentro da concepção romântica de autoria.

²⁵ No Direito Norte-Americano, o DMCA estabelece um procedimento de notificação e queda no qual os provedores de serviço de internet que hospedam conteúdo gerado pelo usuário para se beneficiarem da imunidade à responsabilidade subsidiária devem responder rapidamente à notificação de um detentor de direitos autorais de que determinado conteúdo é acusado de violar a lei, removendo ou impossibilitando o acesso ao material alegado como violado ou como sendo objeto de violação. O detentor do conteúdo supostamente infrator terá a possibilidade de responder com uma contranotificação ao *site* de hospedagem afirmando que o conteúdo não infringe direito autoral alheio. Após o recebimento da contra-notificação, o site de hospedagem poderá restaurar o acesso ao material em um prazo não inferior a 10 dias úteis nem superior a 14 dias úteis (2 a 3 semanas), salvo se houver recebido uma intimação do titular do direito autoral de que este entrou com uma ação com pedido liminar de tutela contra o suposto infrator.

Funcionalmente, o processo de remoção do DMCA opera, na prática, como uma ordem de restrição temporária concedida automaticamente ou como uma liminar concedida para uma obrigação de não fazer contra alegado(s) infrator(es) realizada não pela Justiça, mas por serviços privados de *Webhosting*. Isso tem gerado severas críticas nos EUA de que tal procedimento infringe as garantias de defesa e do devido processo legal que as Cortes Americanas exigem para conceder uma tutela liminar. Isso porque, pelo DMCA o conteúdo é simplesmente retirado imediatamente após uma mera alegação de violação sem que haja uma avaliação objetiva e sem a necessidade de se demonstrar prejuízos irreparáveis. Os provedores de serviço são, então, obrigados a manter o conteúdo *offline*, isto é, fora do ar por um mínimo de 10 e um máximo de 14 dias úteis (duas a três semanas) antes que possa restaurá-lo. O potencial para abusos no uso desse sistema é enorme.

Esse procedimento tem levantado discussões sobre questões importantes nos EUA por constituir uma censura prévia e ameaça à liberdade de expressão na internet.

Jaszi (2006) retrata outro caso parecido com o de McKay. No caso *Rogers vs. Koons*, o autor *Art Rogers*, um fotógrafo profissional, fotografou em preto e branco um casal segurando uma ninhada de cachorrinhos da raça pastor alemão. *Rogers* é apresentado como um artista-fotógrafo aclamado, e a fotografia em tela chegara ao conhecimento de *Koons* através de um cartão emitido pela licenciada *Museum Graphics*, uma empresa especializada em reproduções de fotografias de alta qualidade de fotógrafos americanos respeitados.

O réu *Jeff Koons*, um artista e escultor de Nova Iorque, utilizou a imagem fotografada por *Art Rogers* como base para criar uma grande escultura tridimensional em madeira, com cores não naturalistas, destinada a ser exposta na galeria Sonnabend, que sediava em 19 de novembro de 1988, o chamado *Bannality Show*. Na ocasião a escultura foi apresentada como parte de um grupo de vinte esculturas do artista.

Além de artista e escultor, *Jeff Koons*, como é narrado, também trabalhava como vendedor de fundos mútuos, de produtos registrados e como corretor. Nesse sentido é retratado como um artista controverso por postura gananciosa e com uma arte “verdadeiramente ofensiva”, a ponto de um crítico do *New York Times* ter reclamado que “*Koons está empurrando a relação entre arte e dinheiro tão longe, a ponto de todos os envolvidos notarem um ligeiro absurdo nisso.*”

A foto e a escultura são apresentadas da seguinte forma²⁶:



Esquerda: Art Rogers, *Puppies*, 1985 © Art Rogers. Direita: Jeff Koons, *String of Puppies*, 1988

Rogers tomou conhecimento da utilização não autorizada de seu trabalho através de, *Jim Scanlon* que, por sua vez, havia encomendado a *Rogers* a sessão de fotos a qual originou a foto

²⁶ Fonte: <http://www.csusa.org/caw/caw_2006_teachers_articles_visual_art.htm>. Acesso em 20/01/2011.

em questão.²⁷ *Scanlon* tomou conhecimento da obra por meio de uma amiga, que conhecia a fotografia e que, ao ver na primeira página da sessão de calendário do jornal *Sunday Los Angeles Times*, datada de 07 de maio de 1989, a foto da ninhada de cachorrinhos, não tardou a informar o amigo a respeito da escultura colorida. O jornal retratava a obra de *Koons* em uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles.

Em 11 de outubro de 1989 *Rogers* entrou com uma ação contra *Koons* e a Galeria *Sonnabend*, alegando violação de direito autoral e concorrência desleal nos termos do *Lanham Act* e da lei estadual. Durante o julgamento da demanda constatou-se que a escultura de *Koons* apresentava substancial similaridade com a foto de *Rogers*, porque os detalhes e os elementos de originalidade da fotografia original, como as poses, o sombreamento e as expressões foram salientadas por *Koons* em toda a criação da escultura, o qual direcionou seus artesãos a trabalharem especificando os vários detalhes da escultura de acordo com a foto²⁸.

²⁷ “In 1980 an acquaintance, Jim Scanlon, commissioned Rogers to photograph his eight new German Shepherd puppies. When Rogers went to his home on September 21, 1980 he decided that taking a picture of the puppies alone would not work successfully, and chose instead to include Scanlon and his wife holding them. Substantial creative effort went into both the composition and production of “Puppies,” a black and white photograph. At the photo session, and later in his lab, Rogers drew on his years of artistic development. He selected the light, the location, the bench on which the Scanlons are seated and the arrangement of the small dogs. He also made creative judgments concerning technical matters with his camera and the use of natural light. He prepared a set of “contact sheets,” containing 50 different images, from which one was selected.

After the Scanlons purchased their prints for \$200, “Puppies” became part of Rogers’ catalogue of images available for further use, from which he, like many professional photographers, makes his living. (...)” OpenJurist, 960 F2d 301 *Rogers v. Koons*, <<http://openjurist.org/960/f2d/301/rogers-v-koons>> Acesso em 20/01/2011.

²⁸ “Elements of originality in a photograph may include posing the subjects, lighting, angle, selection of film and camera, evoking the desired expression, and almost any other variant involved. See *Burrow Giles*, 111 U.S. at 60, 4 S.Ct. at 282. 1 *Nimmer*, § 2.08[E]. To the extent that these factors are involved, “Puppies” is the product of plaintiff’s artistic creation. Rogers’ inventive efforts in posing the group for the photograph, taking the picture, and printing “Puppies” suffices to meet the original work of art criteria. Thus, in terms of his unique expression of the subject matter captured in the photograph, plaintiff has established valid ownership of a copyright in an original work of art.

(...)

Here, the trial court found original elements of creative expression in the copyrighted work were copied and that the copying was so blatantly apparent as not to require a trial. We agree that no reasonable juror could find that copying did not occur in this case. First, this case presents the rare scenario where there is direct evidence of copying. *Koons* admittedly gave a copy of the photograph to the Italian artisans with the explicit instruction that the work be copied. Moreover, the importance of copying the very details of the photograph that embodied plaintiff’s original contribution--the poses, the shading, the expressions--was stressed by *Koons* throughout the creation of the sculpture. His instructions invariably implored that the creation must be designed “as per photo.” This undisputed direct evidence of copying is sufficient to support the district court’s granting of summary judgment.” OpenJurist, 960 F2d 301 *Rogers v. Koons*, <<http://openjurist.org/960/f2d/301/rogers-v-koons>> Acesso em 20/01/2011.

Ademais, a substancial similaridade da escultura com a foto também residiria na coincidência da forma de expressão da ideia de Koons retratada na fotografia, qual seja, no casal sentado em um banco com oito cãezinhos pequenos, na mesma composição, nas mesmas poses e expressões faciais. Se *Koons* tivesse simplesmente apenas adotado a mesma ideia apresentada na foto, não teria infringido direito autoral algum. Mas ao reproduzir na escultura forma de expressão idêntica à de *Rogers* levou o tribunal a concluir pela semelhança substancial entre as duas obras: *Koons* copiou a fotografia original de *Rogers*.²⁹

Ao reproduzir os elementos protegidos na fotografia – a forma de expressão de *Rogers* (a colocação do casal e dos cachorrinhos, a luz particular imprimida à foto, as expressões dos sujeitos, que dão à fotografia o seu caráter único e encantador, elementos que caracterizam sua originalidade), *Koons* atravessou a linha da licitude, copiando a fotografia original sem autorização do autor e, assim, cometendo também um ato de concorrência desleal e prejudicando o mercado de obras derivadas da fotografia. Isso porque foi considerado não ser plausível que outro artista que estivesse disposto a comprar os direitos de *Rogers* para produzir uma escultura da foto como obra derivada, fizesse isso com a obra de *Koons* no mercado. Além disso, *Koons* poderia fazer uso de fotografias de sua escultura, o que prejudicaria o mercado potencial de licenciamento da fotografia de *Rogers* para outros usos derivados como, por exemplo, cartões.³⁰ Em razão disso, o tribunal julgou procedente a ação de *Koons* contra *Rogers* condenando o réu a indenizar o autor por violação de direitos autorais.

²⁹ “We recognize that ideas, concepts, and the like found in the common domain are the inheritance of everyone. What is protected is the original or unique way that an author expresses those ideas, concepts, principles or processes. Hence, in looking at these two works of art to determine whether they are substantially similar, focus must be on the similarity of the expression of an idea or fact, not on the similarity of the facts, ideas or concepts themselves. See *Durham Industries, Inc. v. Tomy Corp.*, 630 F.2d 905, 912 (2d Cir.1980). It is not therefore the idea of a couple with eight small puppies seated on a bench that is protected, but rather Roger’s expression of this idea--as caught in the placement, in the particular light, and in the expressions of the subjects--that gives the photograph its charming and unique character, that is to say, makes it original and copyrightable.

Thus, had appellant simply used the idea presented by the photo, there would not have been infringing copying. But here Koons used the identical expression of the idea that Rogers created; the composition, the poses, and the expressions were all incorporated into the sculpture to the extent that, under the ordinary observer test, we conclude that no reasonable jury could have differed on the issue of substantial similarity. For this reason, the district court properly held that Koons “copied” the original.” OpenJurist, 960 F2d 301 *Rogers v. Koons*, <<http://openjurist.org/960/f2d/301/rogers-v-koons>> Acesso em 20/01/2011.

³⁰ “A critical inquiry under this factor then is whether defendants Koons and Sonnabend planned to profit from their exploitation of “Puppies” without paying Rogers for their use of his photo--that is, whether Koons’ work is primarily commercial in nature. We have already concluded that it is. In this case, of course, the copy was in a different medium than the original: one was a three-dimensional piece of sculpture, and the other a two-dimensional black and white photo. But the owner of a copyright with

O caso *Rogers vs. Koons* ilustra como a similaridade substancial, que é reflexo da autoria romântica, funcionou para restringir ainda mais a reutilização de materiais existentes. A análise da similaridade substancial, que é estruturada em um viés a favor do autor, cujo trabalho tem prioridade temporal, explica o padrão legal que não consegue acomodar a possibilidade de se fazer uso de trabalhos preexistentes em novas obras, que não estejam em domínio público.

Com isso, na visão de Jaszi (2006) sobre o caso *Rogers vs. Koons*, a interpretação adotada pela Corte Americana reflete a ideologia da autoria romântica, que levou a doutrina do direito autoral a estender o direito dos autores a seus trabalhos para além do conteúdo da sua obra. Isso faz com que a proteção autoral incida também sobre o que eles pegam emprestados do *commons* intelectual, isto é, do domínio das obras existentes para sobre ele incorporarem a sua personalidade artística de criação em uma nova obra. Essa visão, em sua opinião, marginaliza outros autores que chegam mais tarde em cena, e nega a eles um papel importante na continuidade do processo de transmissão cultural, através do qual as obras são reformuladas e reelaboradas por meio do processo de criação.

Dessa forma, a doutrina autoral que se aplica ao caso *Rogers vs. Koons* torna ilícito os trabalhos de artistas, cujos métodos impliquem no retrabalho de materiais existentes, ao mesmo tempo em que recompensa aqueles cuja originalidade qualifica-os como verdadeiros autores no sentido da autoria romântica.

Ambos os casos retratados por McKay e Jaszi têm em comum o fato de retratarem sob aspectos diferentes a restritividade da lei autoral baseada no caráter proprietário e individualista, próprio da visão romântica de autoria. Para essa visão, o foco de proteção do direito autoral está nas garantias dos direitos patrimoniais do autor ou do titular da obra de utilizá-la economicamente por todos os processos técnicos possíveis.

Assim, somente o autor ou o titular das faculdades patrimoniais da obra pode *usar ou autorizar, a sua utilização, no todo ou em parte, dispor desse direito patrimonial a qualquer*

respect to this market-factor need only demonstrate that if the unauthorized use becomes "widespread" it would prejudice his potential market for his work. See id.; Harper & Row, 471 U.S. at 568, 105 S.Ct. at 2234. The reason for this rule relates to a central concern of copyright law that unfair copying undercuts demand for the original work and, as an inevitable consequence, chills creation of such works. Hence the inquiry considers not only harm to the market for the original photograph, but also harm to the market for derivative works. It is obviously not implausible that another artist, who would be willing to purchase the rights from Rogers, would want to produce a sculpture like Rogers' photo and, with Koons' work extant, such market is reduced. Similarly, defendants could take and sell photos of "String of Puppies," which would prejudice Rogers' potential market for the sale of the "Puppies" notecards, in addition to any other derivative use he might plan." OpenJurist, 960 F2d 301 Rogers v. Koons, <<http://openjurist.org/960/f2d/301/rogers-v-koons>> Acesso em 20/01/2011.

título e transmiti-lo a outrem, total ou parcialmente, de forma inter vivos ou causa mortis. Isso exige do processo criativo de produção de obras intelectuais coletivas ou colaborativas a obtenção de autorização prévia, sempre que houver qualquer utilização derivada de obra protegida por direitos autorais.

No entanto, a nova realidade da produção criativa foi alterada radicalmente com as práticas colaborativas e coletivas proporcionadas pela tecnologia da informação. Essa tendência, como já visto, é notada no ambiente virtual da internet. Nela, as contribuições individuais não são enfatizadas e o rico contexto de colaboração e network próprio do mundo virtual torna as contribuições autorais indistinguíveis. Isso faz com que a contribuição individual torne-se difícil, quando não impossível de ser identificada.

Nessa realidade as obras colaborativas como a *The Dickens Web* retratada por Landow (1997)³¹, como sendo um documento multimídia, exemplifica o tipo de característica de autoria colaborativa própria da internet. O *site*, que contém 245 documentos e quase 680 *links*, assume a forma de uma coleção de materiais sobre Charles Dickens, incluindo seus trabalhos – como o famoso romance *Great Expectations* (1860-1861) e ainda muitos outros assuntos relacionados ao escritor. A criação da *The Dickens Web* envolveu dezenas de “autores” e inúmeros e variados tipos de colaboração, incluindo a criação de diversos textos, linhas de tempo, mapas e gráficos, ensaios, reproduções de obras de arte, ilustrações, xilogravuras, mapas, traduções etc., com todas as autorizações e licenças dos seus respectivos autores e titulares, em uma enorme rede de colaborações e esforço criativo.³²

³¹ LANDOW, George P., *op. cit.*, p. 110-114

³² “I created sixty-four text documents, three time lines, the original versions of ten graphic concept maps (more on this subject later), and provided captions, some elaborate enough to be brief essays, for thirty-odd reproductions of art works, mostly Victorian woodblock illustrations, and a few maps. David Cody, the most prolific of the four graduate and postdoctoral assistants on the part of the Intermedia project funded by the Annenberg/CPB Project, produced forty-four text documents, one or two time lines, and a number of concept maps; he also selected and digitized many of the illustrations, all of which were later redigitized by Paul D. Kahn, the IRIS project coordinator, and Julie Launhardt, assistant project coordinator, both of whom also copy-edited the verbal and graphic content of all the documents.

Working with his permission, I produced thirty documents from published and unpublished works by Anthony S. Wohl, professor of history, Vasar College, on the subjects of Victorian public health and race and class in Victorian Britain. Since my work here consisted of little more than dividing Wohl’s text into appropriate lexias, and since he then gave final approval to the resultant hypertext translations of his writing, the documents bear his name alone. Twenty documents created by undergraduates at Brown University were included after obtaining their written permission, and approximately the same number of documents take the form of brief one – or two – paragraph quotations by critics of Dickens; these quotations, which are often preceded by introductory remarks and followed by questions, act as hypertext versions of standard scholarly quotation and are quoted without specific permission under the fair use doctrine. Kathryn B. Stockton, the sole graduate assistant during the third year of the project, created an

Esse trabalho exemplifica a complexidade da colaboração da qual um sem número de pessoas tomam parte na elaboração da obra. Isso demonstra as dificuldades inerentes a um quadro jurídico moldado por pressupostos individualistas da autoria romântica, que fazem da questão da autoria plúrima ou co-autoria na obra colaborativa ou coletiva um desafio à noção tradicional de autor.

Como o Direito Autoral tende a tratar a co-autoria como uma forma de autoria individual, na medida em que outorga a sua proteção a autores que consegue identificar, cujas contribuições individuais são passíveis de serem mensuradas na obra, a partir do momento em que as novas tecnologias permitem uma facilidade ímpar de comunicação em um meio virtual, como se dá na internet, o número de autores e suas respectivas contribuições passa a ser difícil, quando não impossível, de se aferir.

A experiência prática da colaboração na internet tem assim recorrido a artifícios para lograr determinar a autoria dessas obras. Landow (1997)³³ cita, por exemplo, que no projeto colaborativo de criação da *The Dickens Web*, a autoria das diversas obras criadas para o projeto foi determinada pela importância da contribuição de cada um. Assim, aqueles que foram responsáveis pela produção de determinada obra, ou que deram uma contribuição fundamental à sua consecução, tiveram para si os créditos reconhecidos e a autoria indicada. Os demais não. No caso em questão, a concessão do devido crédito nas obras a determinadas pessoas foram resultado de um acordo decorrente da generosidade dos colegas, como o reconhecimento de uma espécie de recompensa pela preparação do trabalho. Afinal, nessas espécies de obras não há autores no sentido convencional.

Por essa razão, o Direito Autoral brasileiro regula a autoria na obra colaborativa na forma geral da co-autoria. Isso faz com que haja a necessidade de se determinar e identificar os autores

additional fifteen text and graphic documents, to some of which materials have since been added another dozen or so lexias by additional graduate and undergraduate research assistants or students working on independent projects.

*Five faculty members from several universities provided additional materials: Linda H. Peterson, associate professor of English, Yale University, contributed bibliographies on Victorian religion, art, and literature; and Joan D. Richardson, associate professor of history, Brown University, provided a bibliography for Victorian science. Peter Heywood, associate professor of biology, one of two original Intermedia teachers, allowed us to incorporate essays on Darwinism he had created for an upper-division course in plant cell biology; Walter L. Arnstein, professor of history, University of Illinois, contributed a bibliography of materials on religion in Victorian Britain; and Michel-André Bossy, professor of French and comparative literature, Brown University, kindly permitted the inclusion of his brief discussion of detective fiction.”*³² LANDOW, George P., *op. cit.*, p. 111-112.

³³ LANDOW, George P., *op. cit.*, p. 113-114.

da obra. Tanto que no caso de obras de autores desconhecidos, a lei autoral expressamente prevê o ingresso dessas obras no domínio público (art. 45, II da Lei 9.610/98).

Isso decorre do viés patrimonialista da titularidade e da noção de individualidade autoral, própria da autoria romântica, no nosso Direito Autoral. Assim, para cada obra há necessidade de um autor e titular. No caso de obras sem titulares não haveria por que proteger direitos patrimoniais. Logo, essas obras caem automaticamente em domínio público, o que se dá em duas situações, a saber: inexistência de sucessores e desconhecimento da autoria.³⁴

A segunda situação é particularmente importante para os casos das obras colaborativas. Quando houver um enorme número de colaboradores, como ocorre com grande parte das obras colaborativas na internet, haverá a necessidade de se identificar quem são os seus co-autores pelo tipo de contribuição oferecida à formação da obra. Se for um mero auxílio, sugestão, revisão ou atualização de seu contexto, não há propriamente um trabalho de criação e, portanto, o colaborador será um mero partícipe, não alcançando a condição de autor. Se, porém, as contribuições tiverem sido fundamentais à criação da obra, constituindo um verdadeiro trabalho de criação, haverá a necessidade de se dar o crédito ao colaborador como verdadeiro co-autor. Além disso, caso a titularidade não seja originária, isto é, decorrente da própria criação, será necessário estabelecer quem será o titular derivado da obra, uma vez que obras de autores desconhecidos são consideradas legalmente sem titular e, por conseguinte, sem proteção legal.

Por essa razão é que a lei autoral regula a obra colaborativa e coletiva por meio da co-autoria em suas diversas nuances com a particularidade de que a titularidade e utilização da obra coletiva caberão ao seu organizador, vestindo-o de direitos originários sobre a criação resultante.

Dessa forma, a noção de autoria nas obras colaborativas e coletivas cinge-se sempre à ideia de individualização da pessoa do autor e à determinação da titularidade da obra.

Com isso, as obras coletivas e colaborativas para serem protegidas legalmente pelo Direito Autoral além de possuírem originalidade e se exprimirem em um suporte tangível ou intangível necessitam de ter seu(s) autor(es) determinado(s) no sentido convencional para que se possa aferir, a partir daí, a sua titularidade.

³⁴ Lei 9.610/98, “Art. 45: Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público:

I – as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;

II – as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.”

Em suma, obras que não se enquadrem na noção individualista e patrimonialista própria da visão romântica da autoria não são protegidas pelo Direito Autoral Brasileiro, caindo, de imediato, em domínio público.

4- Conclusão

Durante o presente estudo vimos como surgiu e se desenvolveu a formação da noção de autor. A noção de autoria romântica criada no século XVIII, desenvolvida para legitimar os escritores a tirarem proveito econômico de suas obras, para que assim pudessem sobreviver por meio da escrita, erigiu os pilares sobre o qual se funda a concepção do Direito Autoral no mundo contemporâneo.

Essa noção de autor baseada na individualidade do criador e na identificação da autoria nunca foi capaz de regular satisfatoriamente o processo de criação, particularmente no que toca as obras colaborativas e coletivas. A necessidade de se determinar os autores e suas contribuições à obra levou desde cedo ao questionamento dessa noção de autor, que baseada no caráter individualista e solitário das criações literárias não considerava a realidade de colaboração de um variado número de autores nessas obras.

O surgimento da internet e o desenvolvimento da tecnologia da informação trouxeram consigo novas formas de trabalhar, formas que alteraram profundamente o processo de criação dos bens intangíveis. Com a produção passando a ser mais corporativa, coletiva e colaborativa, a noção de autor perdeu o seu caráter inicial. A concepção da criação e de autoria mudou. E mudou tanto nesse particular nos últimos anos, quanto mudou com relação a sua origem surgida na Revolução Industrial. O problema é que os pilares sobre os quais se funda a noção de autoria que permeia toda a concepção do Direito Autoral no mundo contemporâneo são os mesmos que foram erigidos há mais de duzentos anos, no contexto do século XVIII. Isso faz com que obras colaborativas e coletivas, que não tenham seus autores determinados, sejam consideradas sem titular e percam a proteção autoral caindo em domínio público.

A visão restritiva da lei de direitos autorais, voltada à proteção dos direitos patrimoniais e à noção de individualidade autoral, como fruto da concepção romântica de autoria, torna-se insuficiente para atender as novas realidades de produção criativa. Isso faz com que seja prejudicado o desenvolvimento social e cultural, já que o repositório natural de obras a servirem como matéria-prima se torna mais escasso, na medida em que a lei exige a prévia autorização do titular para reutilização do material protegido por direitos autorais na criação de uma nova obra.

Surge assim a necessidade de se discutir uma reconfiguração do direito autoral para que se abarquem os novos processos criativos, cada vez mais colaborativos e coletivos, dentro de uma revisão do conceito de autor, a fim de adaptá-lo as novas formas de autorias, diversas da visão tradicional. Somente assim a lei poderá se adaptar aos fatos sociais.

Concluimos o presente estudo com a certeza de que a noção de autoria necessita ser repensada dentro de uma realidade de criação que deixou de ser solitária, individualista, privada e restritiva para se tornar colaborativa, plural, pública e flexível. Desse modo, o conceito de autor também precisa mudar, tornando-se mais flexível a fim de se adaptar e incentivar novas formas de produção cultural e criativa.

Bibliografia

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral, 2ª edição refundida e ampliada, Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2007.

_____. Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias. Revista de Direito Autoral, Ano I, Número I, Agosto de 2004.

BARBOSA, Denis Borges. “Orientador de tese é co-autor?”, <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/orientador.doc>>, acesso: 06/08/2010.

BARTHES, Roland. “The Death of the Author”, in Media Texts: authors and readers, Edited by David Graddol and Oliver Boyd-Barrett, The Open University, 1993.

BEAL, Peter. *Shall I Die? Times Literary Supplement*, Jan. 3, 1986.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor, 4ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Forense Universitária, 2008.

BRANCO JÚNIOR, Sergio Vieira. Direitos Autorais na internet e o uso de obras alheias, 1ª edição, Ed. Lumen Juris, 2007.

DETTMAR, Kevin J. H. “The Illusion of Modernist Allusion and the Politics of Postmodern Plagiarism”, in Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern World, Lisa Buranen and Alice M. Roy Editors, State University of New York Press, 1999.

EISENSTEIN, Elizabeth. *The Printing Press an agent of change*. Cambridge University Press, 1979.

FISHER, William. “Theories of Intellectual Property” <<http://cyber.law.harvard.edu/people/ffisher/iptheory.pdf>>. Acesso em 04/12/2010.

FOUCAULT, Michel. "What is an Author?", in *In The Essential Foucault: Selections from Essential Works of Foucault, 1954-1984* (1994), Edited by Paul Rabinow and Nikolas Rose.

GERVAIS, Daniel. "The Internacionalization of Intellectual Property: New Challenges from the Very Old and the Very New", Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law, Spring 2002.

JASZI, Peter. *The Author Effect II*, in *The Construction of Authorship Textual Appropriation in Law and Literature*, Martha Woodmansee and Peter Jaszi, Editors, Duke University Press, 1994, 3rd printing, 2006.

KANT, Immanuel. "The Injustice of Counterfeiting Books" in *Essays and Treatises on Moral, Political and Various Philosophical Subjects*, London, 1799, Vol. I.

KAPLAN, Benjamin. *An Unhurried View of Copyright*, Columbia University Press, 1967.

LANDOW, George P. *Reconfiguring the Author*, in *Hypertext 2.0*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997.

LOCKE, John. *The Second Treatise of Government. An Essay concerning the true original, extent and end of civil government*, Hackett Publishing, 1980.

LUNSFORD, Andrea A. EDE, Lisa. "Collaborative authorship and the teaching of writing", in *The Construction of Authorship – Textual Appropriation in Law and Literature*, Martha Woodmansee and Peter Jaszi, Editors, Duke University Press, Durham and London, 1994.

MACAULAY, Thomas B. *Copyright I – A speech delivered in The House of Commons on the 5th of February, 1841*, Prose and Poetry, Ed. G.M. Young. Cambridge: Harvard Up, 1970.

MCKAY, Patrick. “*Culture of the Future: Adapting Copyright Law to Accommodate Fan-Made Derivative Works in the Twenty-First Century*”, December 18, 2010, <<http://ssrn.com/abstract=1728150>>. Acesso em 17/01/2011.

SANTO, Marcelo do Espírito. “*Omissão e inclusão indevida de créditos autorais: aspectos peculiares da autoria e co-autoria das criações intelectuais*”, RDPRIV 32/201, Revistas RT on line, 13/07/2010.

WOODMANSEE, Martha. *The Author Effect I, in The Construction of Authorship Textual Appropriation in Law and Literature*, Martha Woodmansee and Peter Jaszi, Editors, Duke University Press, 1994, 3rd printing, 2006.

_____. “*The genius and the copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the Author*”, Eighteenth-Century Studies, Volume 17, Number 4, Summer 1984, p. 424/448;

WORDSWORTH, William. *Essay, Supplementary to the Preface, in I The Prose Works of William Wordsworth 82* (W.J.B. Owen Ed. 1974).

As hipóteses de incidência patentária do art. 10 do CPI/96

Denis Borges Barbosa (2011)^{*1}

Resumo: O presente artigo trata da noção de “invento industrial” no direito brasileiro.

Palavras-chaves: Propriedade intelectual, patentes, invento.

Title: The notion of industrial invention in Brazilian Law.

Abstract: This article discusses the notion of invention in Brazilian Law.

Keywords: Intellectual property, Patents, Invention.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

. Noção de invento industrial

A Lei formalizou como um requisito do patenteamento regulado nesta norma que a criação intelectual seja um invento industrial (noção constitucional que reúne invenções e modelos de utilidade).

Assim, uma criação intelectual, ainda que nova, e original no sentido de além da novidade, não será patenteável se, antes de tudo, não for invento industrial. O filtro deste artigo é vestibular e prejudicial a qualquer outro requisito para apuração de patenteabilidade.

A noção de invento industrial (ou de “invenção”) é objeto de vastas considerações doutrinárias. O mérito desta Lei é de distinguir o que é invento industrial de outros incidentes de

* Advogado no Rio de Janeiro.

¹ Este estudo é parte do livro Comentários ao Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais, de Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis Borges Barbosa, a sair pela Editora Lumen Juris em 2011.

impatenteabilidade, como os relativos à falta de atividade inventiva e de proibições categóricas de patenteamento por razões de política pública, confusão em que incorriam as leis anteriores.

→ *Hipóteses de incidência da patenteabilidade*

O art. 10 desta lei define as hipóteses de incidência patentária. Aquilo que não é definido por este artigo cairá no âmbito de outros direitos da propriedade intelectual, ou no campo mais vasto das criações intelectuais a que a lei não dedica qualquer proteção exclusiva.

Segundo TRIPs art. 27.1², deverá ser assegurada a universalidade de proteção de todas as invenções (com as exceções de recusa categórica que na Lei 9.279/96 são definidas essencialmente pelo art. 18). Resta, porém, à lei nacional definir o que é invenção. Definindo-se como invenção, não se pode, nacionalmente, recusar a patente, se presentes os requisitos do art. 8º, 18 e 24.

→ *O que faz o art. 10*

A lei ordinária em vigor – a Lei 9.279/96 – trata a questão do que é, constitucionalmente, definido como invento industrial em dois dispositivos diversos.

No art. 10, a lei realiza pelo menos duas distinções.

Primeiro, exclui do âmbito da patente tudo que não é solução de um problema útil – ao eliminar do privilégio as simples descobertas.

Em segundo lugar distingue entre aquelas criações que resolvem um problema útil, as que se restringem ao campo da utilidade abstrata – como, num exemplo clássico, métodos de contabilidade

No art. 15º, a Lei 9.279/96 exige ainda que essa solução de um problema útil e não abstrato tenha características tais que permitam implemento em escala industrial, ou seja, repetível em contexto controlável.

² Como já se disse em *Uma Introdução à Propriedade Intelectual* em 2003, quanto à leitura conforme com o texto de TRIPs, “embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto”. Não se deve supor, salvo eminente peso em contrário da lei doméstica, que se decidiu no direito interno em colisão com as obrigações internacionais do Brasil. De outro lado, à luz do texto constitucional brasileiro, não é caso de se supor, na dúvida, que a lei brasileira tenha renunciado às faculdades asseguradas por TRIPs para se conceder mais privilégios do que se é obrigado, já pelos propósitos do “interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País” que constam do texto constitucional.

→ *O útil, o prático e o técnico*

Dissecando-se as hipóteses deste artigo, verifica-se:

- *O que não apresenta utilidade*

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; (...)

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, (...) inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Em todas essas hipóteses, têm-se efeito de conhecimento ou de criação expressiva, mas nunca a solução de qualquer problema prático. Se o conhecimento leva a uma utilidade, “descoberta” já não é, mas aplicação útil.

- *O que é útil, mas só prático – e não técnico.*

III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

Nesta segunda série, se têm criações intelectuais dedicadas a solução de problemas práticos, mas não técnicos, ou seja, na definição clássica do sistema de patentes (caso Rote Taube) que importem em mutação dos estados da natureza. O sistema legal brasileiro exclui a

patenteabilidade de tais criações enquanto não tiverem o efeito técnico (por exemplo, aceitando a patente de uma tecnologia que inclua programas de computador, mas cuja funcionalidade seja o controle de um processo industrial no setor químico).

Ou seja, a listagem no art. 10 importa em uma exclusão condicional de patenteabilidade. Em tais hipóteses será denegada a pretensão de patente enquanto não importarem na solução de um problema técnico.

→ *Exclusões categóricas listadas no art. 10 por distopia*

De outro lado, o artigo 10 lista três hipóteses que não se enquadram em nenhuma das categorias indicadas no tópico anterior:

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - [o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza,] ou ainda que dela isolados [inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural] e os processos biológicos naturais.

O primeiro caso é listado no art. 27 de TRIPs como hipótese de rejeição incondicional de patenteabilidade, havendo ou não invento. O acordo internacional permite que nestes (e nos casos listados no art. 18 da Lei 9.279/96) os estados membros possam denegar patente, em qualquer hipótese, e sem considerar se há ou não invento, novidade, atividade inventiva, ou aplicação industrial.

Seguramente as técnicas e métodos operatórios importam em soluções de problemas não só práticos, mas técnicos. Em muitos casos, tais práticas carecerão de aplicabilidade industrial sob o art. 15; mas a exclusão de patenteabilidade não se cinge somente a tais hipóteses.

A Convenção Europeia de Patentes, como a lei brasileira, listava tais casos como carecedores de invento. Em sua alteração de 2000, no entanto, tal erro topológico foi corrigido, estando as hipóteses agora listadas entre as exclusões incondicionais.

A exclusão dos elementos isolados da natureza, de outro lado, é peculiaridade da norma brasileira. A prática brasileira tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional, ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico; vale dizer, como se estivesse listado no art. 18.

Além disso, uma outra cláusula do art. 10, IX, deve ser reputada como exclusão categórica, e tratada como se estivesse no art. 18: os processos biológicos naturais. Esse caso, ao contrário do isolamento de produtos naturais, é listado no art. 27.3 de TRIPs como passível mesmo de exclusão categórica, e como tal deve ser tratado.

É essencial entender a natureza do art. 10, fora dos três casos de distopia acima citados. Ele não prescreve proibições incondicionais à concessão de patentes, com base em escolhas de política pública, como o faz o art. 18. Assim, a natureza das normas não é proibitiva, mas classificatória.

→ Ser invento é uma questão de fato

Assim, erra quem toma as normas do art. 10 como proibições de patenteamento; elas apenas indicam o que é uma hipótese abstrata de patenteabilidade.

Enfatize-se que ser ou não invento é uma questão de fato. Mesmo as descobertas, algoritmos, etc., que representarem uma solução técnica para um problema técnico passarão no crivo inicial de pertinência.

→ Uma presunção de fato

A listagem do art. 10 indica apenas uma presunção de fato: as figuras listadas, em princípio, não representam o invento caracterizado pelo texto constitucional como o fator determinante da atração do sistema de patentes.

Cada vez que uma das hipóteses listadas, superando a presunção, efetivamente se constituir em uma solução técnica para um problema técnico, haverá incidência do sistema de patentes, para aplicar os requisitos próprios desse sistema (novidade de patentes, atividade inventiva e inexistência de proibição).

→ Quando a presunção não é aplicável

O dispositivo correspondente ao art. 10 da lei brasileira no sistema do Convenção Europeia de Patentes é o art. 52 (2). O Tratado explicita que todos os casos previstos nesse art. 52 (2) só excluem a criação do sistema de patentes enquanto as figuras listadas ocorrem nos pedidos de proteção como tais.

Embora não haja essa explicitação no nosso texto legal, idêntico critério se aplica no Brasil. Enquanto uma “descoberta” for simplesmente uma aquisição de conhecimento sem representar uma proposta de uma solução técnica para um problema técnico, não haverá a incidência do sistema de patentes. Esse seria o caso de uma descoberta “como tal”.

Mas, se apesar de ser denominada “descoberta”, a figura resultar em solução para um problema prático e técnico, tal “descoberta”, não obstante o apodo que lhe foi dado, vem para o âmbito do sistema patentário e se torna sujeita aos filtros de novidade, etc.

→ *Tudo é invento, salvo as exclusões*

Na técnica desta Lei, a hipótese de patenteabilidade cobre todas as criações intelectuais que não sejam explicitamente excluídas por este artigo.

→ *Definição positiva de invento industrial*

A noção do que é invento se constrói, oposicionalmente, das exclusões listadas neste artigo. Duas distintas categorias estão listadas:

- a) O que não constitui uma solução útil (incisos I, II, IV e IX).
- b) O que pode constituir uma solução útil, mas que não é concreta (III, V, VI, VII).

Além disso, como já exposto, há três hipóteses de exclusões categóricas de patenteamento, que para todos efeitos se deve incluir no alcance do art. 18.

Do complexo das normas constantes deste art. 10 (com exceção da exclusões categóricas em estado de distopia) pode-se justificar a definição clássica de invento: uma solução técnica para um problema técnico.³

³ POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB*. Paris: Litec, 1997, p. 44. "Em resumo, poder-se-á dizer que estamos perante uma invenção caso esta apresente uma solução técnica para um problema técnico. A solução técnica pode incorporar características excluídas da patenteabilidade, mas isso apenas acarretará uma exclusão da patenteabilidade da invenção na medida em que o pedido de protecção apenas diga respeito a essas características excluídas da patenteabilidade. A contribuição técnica constitui o elemento fundamental, entendendo-se que essa contribuição é feita pelo homem e que a natureza não pode chegar ao mesmo resultado pela mera interacção das suas próprias leis." Proposta de Directiva Do Parlamento Europeu E Do Conselho.

A criação intelectual de uma solução que é técnica para um problema que também é técnico.

→ *Noção de “técnico” para os propósitos deste artigo*

É técnico o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado⁴; ou seja, “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais”⁵.

Nas Diretrizes do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

. Descobertas

Não é invento industrial o que – apenas – representa um ato de conhecimento sobre o universo circundante. Uma nova lua em Júpiter, ou a descrição de um genoma, sem nenhuma aplicação prática e técnica de tal descrição. No dizer de Thomas Jefferson, invento é uma “ideia que produz utilidade”.

Como já notaram os clássicos:

[estão fora do sistema de patentes as atuações] meramente teóricas ou científicas, isto é, sem resultado prático industrial. Não podem, portanto, ser objeto de patente as invenções e descobertas que não tiverem por escopo a produção de objetos

Comissão Das Comunidades Europeias. Bruxelas, 13.12.1995, COM(95) 661 final,95/0350 (COD) encontrado em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0661:FIN:PT:PDF>

⁴ Suprema Corte da Alemanha, Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

⁵ Tribunal Federal de Patentes Alemão, Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147).

materiais. A patente destina-se a tutelar alguma coisa de concreto, de positivo, e não a impedir ou criar obstáculos ao progresso da ciência e das indústrias ⁶.

A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica.⁷

Conversamente, se se discerne qualquer utilidade técnica e prática no conhecimento, não estaremos perante uma descoberta, mas um invento, suscetível de apuração dos requisitos do art. 8º., das recusas incondicionais do art. 18, e da avaliação de suficiência do art. 24. Através desses outros filtros normativos se dará o atendimento dos interesses da sociedade.

Uma utilidade específica que já tenha sido pública, completa, suficiente e precisamente descrita num só documento (ou fonte não documental) será recusada pelo art. 11. Uma utilidade nova, mas irrelevante, será recusada pelo art. 13. Uma utilidade que afronte os requisitos da ordem moral ou da segurança pública será recusada pelo art. 18.

Mas conhecer uma utilidade prática e técnica de um elemento do universo circundante não é uma descoberta, não obstante tal se faça por acaso ou deliberadamente: não se exige dolo específico para determinar-se um invento.

→ Descoberta e intervenção humana

Uma outra noção do que seja “descoberta”, a par da acima indicada, persiste no folclore da propriedade industrial: a de que seja necessário intervenção humana para se ter invento⁸. Tal se lê nas Diretrizes do INPI do setor farmacêutico e biológico:

⁶ MENDONÇA, Jose Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro - vol III Tomo I . Campinas: Russel, 2003, p. 153; 158

⁷ Domingues, Douglas Gabriel, Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, Rio, 1983, p. 31.

⁸ O autor listou repetidamente entre os requisitos de patente a “ação humana” como necessário, sem no entanto lograr indicar onde, de que fonte e em que condições esse condicionante atuava. Para ele, esta seção implica em mudança e correção de rumos quanto aos pressupostos da noção de invento industrial. Para tal mudança, muito contribuiu a precisão lógica de Pollaud Dullian, op. cit.

2.4 Compostos encontrados na natureza (inclusive os de constituição desconhecida e extratos de animais/plantas)

2.4.1 Não são concedidos por força do Art. 10 (I) ou (IX).

Na verdade, até mesmo quando existe intervenção total humana, a lenda é que a lei brasileira recuse proteção a qualquer elemento indistinguível da natureza:

2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são considerados como invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) – se forem biológicos.

No entanto,

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

II - (...) produto obtido diretamente por processo patenteado.

Na verdade, o único dispositivo da lei brasileira que exige intervenção humana é o art. 18:

Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Tratando-se de um caso de proibição categórica de patenteamento, a exceção dos microorganismos transgênicos é definida especificamente. Seres vivos e partes deles não serão patenteados, seja qual for a utilidade que deles se alegue como solução técnica para um problema técnico. Utilidades novas ou não, técnicas ou não, nada assegurará uma patente de produto para um ser vivo, ou parte dele. Por isso é categórica a exclusão.

Assim, a lei diz que – não obstante a rejeição incondicional, naquele caso (de intervenção humana direta em sua composição genética) a negativa categórica se abstém de atuar.

Mas, fora das hipóteses do art. 18, se se aponta uma utilidade prática e técnica para um elemento encontrado na natureza, não se deixará de ter uma hipótese de incidência patentária. Isso não quer dizer que haja patente ao fim do exame: todos outros requisitos do art. 8º, 18 e 24 terão de ser atendidos.

Vale aqui a observação crucial ⁹:

No entanto, a intervenção direta do homem alterando o estado da natureza não é requisito objetivo de patenteabilidade, i.e, a intervenção humana não é requisito de invento, e sim de apropriação. Se há uma solução técnica para um problema técnico, (presença do contributo mínimo de uma atividade inventiva e de aplicabilidade industrial), mas não houve ato de autoria da solução, simplesmente os efeitos patrimoniais da invenção não poderão ser atribuíveis àqueles que se arroga inventor.

→ *A simples caracterização não supera a proibição da descoberta*

Segundo a diretriz de exame europeia C.IV.2.3 ¹⁰, em versão anterior, a definição de uma substância encontrada na natureza pela sua estrutura, pelo seu processo de produção ou outros parâmetros – por si – constituiria hipótese de incidência patentária. Como nota Pollaud Dullian, definir um elemento ainda que com supina precisão sem dar-lhe a utilidade prática e técnica não gera invento industrial ¹¹.

⁹ Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares, manuscrito, 2011.

¹⁰ Na sua versão atual, ela indica: “To find a previously unrecognised substance occurring in nature is also mere discovery and therefore unpatentable. However, if a substance found in nature can be shown to produce a technical effect, it may be patentable. An example of such a case is that of a substance occurring in nature which is found to have an antibiotic effect.”

¹¹ Op. Cit., p. 48.

→ *Teorias científicas e métodos matemáticos*

Não há, necessariamente, solução técnica de qualquer problema técnico numa formulação de teoria científica, ou na construção de um método matemático. O mesmo se dirá de quaisquer outras concepções abstratas, enquanto o forem em estado puro, ou seja, insuscetíveis de resolverem um problema técnico.

Mas, se tal teoria, aplicada na solução de um problema prático, tem aplicação industrial, poderá ser abrangida como núcleo de uma patente; e o mesmo ocorre com o método matemático. Em nenhuma dessas hipóteses, a exclusividade retirará do uso comum a teoria, descoberta ou algoritmo; o direito exclusivo recairá sobre a aplicação que se lhe faz sem abranger o elemento abstrato, nem qualquer outras aplicações práticas e técnicas desse mesmo elemento.

II - concepções puramente abstratas;

. Concepções puramente abstratas; algoritmos.

Vide o comentário que se fez ao inciso anterior. Aqui se veda o patenteamento de todos os conhecimentos que, ainda verdadeiros no campo da ciência, não apresentam qualquer utilidade prática e técnica. Mesmo quando se reconhece a existência de uma dessas utilidades, o princípio científico que a justifica permanece livre para aplicação em quaisquer outras utilidades diversas.

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

. Criações práticas mas não técnicas

Muitas criações intelectuais têm enorme repercussão econômica e prática; mas não são técnicas no sentido que se dá neste artigo 10. Não importam em transformações dos estados da natureza. Tais criações não se incluem na hipótese de patenteabilidade, por uma decisão de política pública. No direito vigente, não são elas objeto de exclusividade de propriedade intelectual, pois estarão igualmente excluídas da hipótese de direito exclusivo autoral.

Dizia Gama Cerqueira a respeito da – muito limitada – listagem correspondente do CPI/45:

65. Finalmente, o art. 8º, nº. 6º, exclui da proteção legal "os sistemas de escrituração comercial, de cálculos ou de combinações de finanças ou de créditos, bem como os planos de sorteio, especulação ou propaganda".

Nada disso constitui invenção, o que bastaria para impossibilitar a concessão da patente, sendo, pois, ociosa a proibição da lei. Trata-se, como já vimos (n.º 69 do 1.º volume), de inovações que resultam exclusivamente da atividade intelectual, sem o uso ou aplicação das forças da natureza e que se dirigem unicamente à inteligência. Embora possam ser úteis para a indústria, não visam à solução de nenhum problema técnico. Consideram-se como ideias técnicas abstratas e não constituem invenção. Encontram-se, nesse caso, além das enumeradas na lei, os métodos de escrita, de ginástica, de ensino, de dactilografia e estenografia, os planos e compilações de vocabulários, etc.”¹².

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

. Criações estéticas

As criações estéticas, como é intuitivo, se acham fora da hipótese de incidência patentária. Na distribuição constitucional de proteções às criações intelectuais elas recaem, em princípio, no âmbito das exclusivas autorais.

Até mesmo aqui a exclusão só vale para a criação estética como tal: muitas vezes, e no caso de criações arquitetônicas isto será mais frequente, a presença de um efeito estético (fora da hipótese patentária) não impedirá o patenteamento das soluções técnicas para problemas técnicos porventura coincidentes¹³.

¹² GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. edição, 2010, Lumen Juris., vol. II, p. 456.

¹³ POLLAUD-DULIAN, Op.cit., p. 50. “Uma patente francesa tratava de uma estrutura de cobertura, comportando uma base de apoio formada por uma matéria qualquer, em uma construção de cobertura inclinada a ser preenchida por uma matéria qualquer. Esta invenção tinha uso em plantações para proteger

V - programas de computador em si;

. Programas de computador

Quanto aos programas de computador, a regra geral de que as exclusões deste art. 10 só são aplicáveis quando o pedido se faz de uma descoberta como tal, ou de uma criação estética como tal, se acha enfaticamente explicitada no texto do inciso (em si).

Não ocorre hipótese de incidência patentária enquanto o programa de computador for uma criação intelectual do mesmo gênero dos “esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais” a que se refere o inciso III deste artigo. Ocorrerá, no entanto, quando na criação intelectual relativa ao programa de computador se produzir efeito prático e técnico, como ocorreria em qualquer das hipóteses deste artigo.

→ *Disfunções no uso da patente relativa a programas de computador*

A questão, aqui, é composta por dois elementos estranhos ao sistema deste art. 10. Primeiramente, criou-se notável animosidade contra o patenteamento de programas de computador na sensibilidade pública, em vista do abandono por considerável tempo, no sistema jurídico americano, dos critérios do que é invento industrial expostos neste artigo¹⁴.

As disfunções desta escolha nacional, que não se comunicam necessariamente a outros sistemas jurídicos, contaminam retoricamente a aplicação sistemática do texto legal em análise: *abusum non tollet usum*.

terrenos em declive, permitindo, por exemplo, que se cobrisse uma área inclinada com grama. Em uma ação de contrafação, o réu arguiu a nulidade desta patente por ela ter uma finalidade estética. Em sua decisão, o Tribunal ponderou que “estava claro a invenção possuía um resultado estético, contudo este resultado não era o único. A invenção era suscetível de aplicação industrial destacada do caráter estético da obra realizada”. (Tradução nossa)

¹⁴ Em parte modificado pela decisão da Suprema Corte Americana no caso *Bilski et al. v. Kappos*, encontrado em <http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf>.

→ *Existência de sistema separado de proteção aos programas de computador*

Segundo, o programa de computador, “em si”, pode vir a ser objeto de proteção por outro sistema da Propriedade Intelectual, o previsto pela Lei 9.609/98, tanto nas hipóteses em que se veda patente segundo este inciso, mas também quando há hipótese de incidência patentária.

Tal sistema, porém, não alcança qualquer solução técnica para problema técnico eventualmente coincidente com a criação intelectual em questão, mas somente

(...a) expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. (Lei 9.609/98, art. 1º).

Ou seja, o sistema da Lei 9.609/98 protege o programa de computador em si, o que é vedado por este inciso V. Todo o objeto tutelado por aquela lei jamais será protegido pela Lei 9.279/96. E tudo aquilo que protege aquela lei jamais será protegido por esta.

→ *Proteção das soluções técnicas relativas a programas de computador*

Assim, enquanto os programas de computador em si estejam peremptoriamente vedados por este inciso V, como ocorre com as descobertas, criações abstratas, etc., se houver uma utilidade técnica relativa a este programa (e “relativa” é uma palavra crucial) haverá uma hipótese de incidência patentária.

Observada assim a exclusão peremptória de patente sobre o programa de computador em si, ou seja, o enunciado pelo art. 1º da Lei 9.609/98, haverá hipótese de patente:

a) No caso em que a contribuição esteja contida em programa de computador reivindicado para que se faça seu emprego necessariamente em um sistema específico, compreendendo máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados, presume-se que esteja satisfeito o critério de objeto técnico.

b) Para que se considere tal contribuição suscetível de ser considerada invento, é preciso, além de ter objeto técnico, ter um efeito técnico, qual seja, uma atuação concreta seja externamente, seja internamente ao sistema, mas de qualquer forma técnica.

Após verificados estes dois pressupostos de incidência, só então se passará a determinar se – da hipótese – haverá mesmo patente. Ou seja, se cumpridos os requisitos do art. 8º, não incidente a proibição peremptória do art. 18, e verificada a suficiência descritiva do art. 24, poderá, sim, haver patente quanto a essa utilidade; nunca quanto ao programa de computador em si.

Dado a complexidade da questão, aqui se aconselha a consulta à doutrina complementar¹⁵.

VI - apresentação de informações;

. Apresentação de informações

Aqui a lei dá mais um exemplo de concepção abstrata. Não há hipótese de incidência patentária enquanto se consideram as apresentações de informações como tais.

Entenda-se: são vedadas as “simples” apresentações de informações – aquelas definidas exclusivamente pelas informações nela contidas. Eis alguns exemplos (retirados do manual da EPO) nos quais é possível distinguir estas características técnicas: um telégrafo ou um sistema de comunicação utilizando um código particular para representar as características, se este código apresenta determinadas vantagens técnicas (por exemplo, uma modulação por impulsos codificados); um instrumento de mensuração que permita obter uma forma gráfica particular que represente os dados mensurados.

VII - regras de jogo:

.Regras de jogo

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. III, Cap. VII, A Proteção do Software, em especial a Seção [4] Proteção dos programas de computador através de patentes. Manoel J. Pereira dos Santos, A Proteção Autoral de Programas de Computador, Lumen Juris, 2008.

O jogo é um exemplo de prescrição de regra prática, mas não técnica. Como sempre, não se encontrará hipótese de incidência patentária enquanto se tenha uma regra de jogo como tal. Note-se que a proteção também é excluída pelo art. 8º da LDA ¹⁶.

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos [a], bem como métodos terapêuticos [b] ou de diagnóstico [c], para aplicação no corpo humano ou animal [d]; e

. Direito internacional pertinente

Art 27, 3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais (...)

. Inciso VIII não é caso de exclusão de hipótese de incidência patentária

Este inciso está mal colocado neste art. 10. Como se percebe do dispositivo de TRIPs, trata-se de uma causa, internacionalmente sancionada, de exclusão categórica por razão de política pública. Topologicamente, seu lugar é no art. 18.

Entendemos, assim, que este é um caso de exclusão categórica, e deve ser lido como uma hipótese do art. 18.

→ *Problema de declarar que nesta hipótese não existe invento industrial*

Como está, acabaria admitindo inclusão de hipótese de incidência quando houver uma utilidade prática e técnica (o que haverá em provavelmente quase todos casos de operações e cirurgia, e salvo em métodos de tratamento ou diagnóstico não puramente psicológico). Mas – como se verá – a prática brasileira, adequadamente quanto à política pública, mas erradamente quanto à topologia da lei, trata este inciso efetivamente como um caso dentre os do art. 18.

Note-se, além disso, que em todos casos em que houver intervenção pessoal humana necessária, caso a caso, a hipótese não resultará em patente, pela vedação do art. 15 desta Lei

¹⁶ Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: (...) II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

(como notam as Diretrizes de Exame do INPI, só serão patenteáveis quando não sejam “de uso exclusivamente individual”).

. Métodos operatórios ou cirúrgicos

Segundo as Diretrizes de Exame do INPI para o setor biotecnológico, todo método que requeira uma etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou animal (por exemplo implantação de embriões fertilizados artificialmente, cirurgia estética, cirurgia terapêutica, etc.), é considerado como método cirúrgico, não sendo patenteável.

. Métodos terapêuticos

A questão aqui é de saber se se trata de uma solução técnica para um problema técnico, ou dizendo de outra maneira, se esses procedimentos têm uma aplicabilidade industrial ¹⁷. Como se viu, para TRIPs, é possível vedar o patenteamento de tais métodos ainda que sejam inventos. Mas a lei brasileira, não se aproveitando desse permissivo, pareceu optar por considerar que não existe invento.

Como já indicamos, este caso, como os demais deste inciso VIII, deve se ler como um dos incisos do art. 18, ou seja, de exclusão incondicional e categórica.

→ A relevância da aplicação do art. 15 neste contexto

Cumprir em todos os casos definir “método” como o conjunto de passos realizados fora do contexto industrial. Ou seja, por exemplo, o protocolo de condutas médicas realizadas na sala de operação, pelos profissionais de saúde.

Imaginemos que o método de operação ou de tratamento presuma a utilização de um elemento patenteável – equipamento, ou substância quimioterápica; esses itens serão administrados aos pacientes segundo uma estratégia determinada, um protocolo, um método, sob pena de renunciar-se na prática médica ao sistema e à razão. Ora, a imprivilegiabilidade deste método não impossibilitaria a vedação, a montante, da proteção aos produtos e equipamentos.

¹⁷ VENTOSE, Eddy D.: Patent Protection for Surgical Methods Under the European Patent Convention IIC 2008 Heft 1 51

Assim é que aplica-se ao sistema brasileiro em vigor a interpretação que deu ao idêntico dispositivo da lei alemã a Corte Federal daquele país, como mencionado na decisão da Câmara de Recursos da EPO.¹⁸

O Tribunal Federal de Justiça considerou que não. Interpretou que o disposto na lei nacional alemã equivalente ao Artigo 52 (4) EPC somente exclui a patenteabilidade do “método de tratamento do corpo humano pelas terapias que ocorrem completamente fora do setor industrial”.¹⁹

O certo é que se deve mesmo excluir o patenteamento de tais procedimentos, ainda que sejam inventos, como uma questão de interesse público, ou por razões morais, como o permite o art. 27 de TRIPs. A revisão da Convenção da EPO em 2000 seguiu esse entendimento²⁰. As consequências constrangedoras de patentes sobre métodos cirúrgicos ou de tratamento já se fizeram sentir mesmo nos EUA, onde existe plena liberdade de concessão de privilégios²¹, criando uma espécie de licença compulsória não remunerada nesses casos²².

¹⁸ Caso G 0005/83 – EBA, de 5 de dezembro de 1984.

¹⁹ *The Federal Court of Justice considered that it did not. It thought that the provision of German national law equivalent to Article 52(4) EPC only excluded from patentability "methods of treatment of the human body by therapy which take place wholly outside the industrial sector"* (Caso G 0005/83 – EBA, de 5 de dezembro de 1984.)

²⁰ A Suprema Corte da Nova Zelândia apontou que essa é exatamente a razão possível para se rejeitar uma patente de métodos de tratamento, em *Pharmaceutical Management Agency Limited v Commissioner of Patents and Others* – Court of Appeal, CA 56/99; December 17 1999.

²¹ Os Estados Unidos têm concedido tais patentes. Joseph M. Reisman, *Physicians and surgeons as inventors: reconciling medical process patents and medical ethics*, 10 *Berkeley Technology Law Journal* (1996), Silvy A. Miller, *Should patenting of surgical procedures and other medical techniques by physicians be banned?*, *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 1996. A partir de setembro de 1996 uma alteração do 35 USC 287 fez com que uma patente relativa a um procedimento médico seja inoponível a um médico ou profissional de saúde, ou instituição médica.

²² Uma solução curiosa foi a seguida por uma decisão neozelandesa sobre a questão: *“Bearing in mind the rationale for the method of treatment exception permitted under TRIPS, Art 27:3, - that there should be no interference with the medical practitioner's diagnosis and treatment of patients - perhaps the logical approach would be to permit claims to extend to the method of treatment using the compound or composition, but to require from the patentee a disclaimer of any right to sue the practitioner”*. *Pharmaceutical Management Agency Limited vs. The Commissioner of Patents and Others*, CA56/99.

→ *A questão da reivindicação indireta*

Segundo as Diretrizes de Exame do INPI, aqueles inventos reivindicados como sendo métodos terapêuticos não serão patenteáveis²³. Mas serão, se reivindicados de outra forma, a chamada fórmula suíça:²⁴

- “A fórmula suíça

Os remédios produzidos pela indústria farmacêutica, em seus primórdios, derivavam diretamente da natureza, resultando em novos compostos, que resultavam em novos remédios ou produtos.

Atualmente, a sistemática revela-se fundamentalmente diversa, vez que a produção raramente deriva de novos compostos, resultando quase sempre de novas atividades biológicas para compostos já conhecidos.

Nesse sentido, a busca pela obtenção dos mecanismos de proteção da propriedade industrial, mediante a concessão de patentes, mostra-se relevante, para que os investimentos continuem a ser gerados, produzindo-se novos medicamentos.

A solução encontrada foi a formulação de reivindicações do tipo chamado "fórmula suíça" (Swiss-Type Claims), para segundo e subsequentes usos médicos, da seguinte forma: “uso de um composto X para a preparação de um medicamento para o tratamento da doença Y”.

Dessa forma, o uso não mais recairia sobre o método terapêutico, mas sim sobre o próprio medicamento, viabilizando seu patenteamento.

Como informa a química Dra. Paulina Bem-Ami: “o termo 'fórmula suíça' é usado porque este tipo de reivindicação teve origem numa decisão de 1984 do Escritório Federal Suíço de Propriedade Intelectual, decisão esta que foi adotada em seguida

23 2.36.5 Exemplos de reivindicações de método terapêutico: Método para tratar a doença X caracterizado por se administrar o composto Y a um paciente sofrendo da doença X. Uso do composto Y caracterizado por ser para tratar a doença X. Uso do composto Y caracterizado por ser no tratamento de um paciente sofrendo da doença X.

²⁴ Mesmo se criada na prática da EPO, em fevereiro de 2010 na decisão G 02/08 do Enlarged Boards of Appeal entendeu com a redação do Artigo 54(5) da EPC resultante da mudança da Convenção em 2000, a proteção das reivindicações de segundo uso farmacêutico pode ser feita diretamente na forma “Produto X para uso no tratamento da doença Y”. Acabaram, assim, as reivindicações de fórmula suíça.

pela EPO e por Estados membros da EPO assim como por outros países situados fora da Europa, incluindo o Brasil” (fls. 369).

O próprio INPI reconhece e aceita esse tipo de reivindicação para invenções de segundo uso, constando expressamente de suas Diretrizes de Exame”. APELACAO CIVEL, 420502 - 2005.51.01.507811-1, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Voto vista da Des. Liliane Roriz, 22 de setembro de 2009.

. Métodos de diagnóstico

Aqui, como em todos casos neste artigo, haveria hipótese de incidência patentária sempre que a criação intelectual resultar em uma utilidade prática e técnica.

No entanto, a prática brasileira tem tratado tais casos como um caso de aplicação de exclusão categórica – como se este inciso estivesse inserido no art. 18 – sempre que se verifique a cláusula final do dispositivo, “para aplicação no corpo humano ou animal”. Assim, frequentemente aplica-se na verdade o art. 15, e não o art. 10 para exclusão de métodos de tratamento.

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

. O todo ou parte de seres vivos naturais

No sistema de patentes, o conhecimento de qualquer coisa em estado natural, sem que se aponte uma utilidade prática e técnica, não será invento. Mas qualquer conhecimento de uma tal utilidade sobre coisas vivas ou não vivas é uma hipótese de incidência patentária.

Ocorre que o art. 18 desta lei assim prescreve:

Art. 18. Não são patenteáveis: (...)

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Assim, esta hipótese de incidência patentária é categoricamente excluída: ao todo ou parte de seres vivos, naturais ou não, não se dará patente, em qualquer de suas utilidades, mesmo se práticas e técnicas, “exceto os microrganismos transgênicos”.

Como os microrganismos transgênicos que podem ser patenteados não serão jamais naturais pela definição do próprio art. 18²⁵, esta cláusula é rigorosamente inútil.

No entanto, um processo de criar ou alterar um ser vivo não é o todo ou a parte deste ser (a não ser, como propriedade deste ser, um processo essencialmente biológico).

. Materiais biológicos encontrados na natureza

Entende-se como “material biológico” todo o material capaz de se auto duplicar direta ou indiretamente. Exemplos representativos: bactérias, fungos filamentosos, leveduras, algas, protozoários, linhagens celulares, hibridomas, plasmídeos, vírus, entre outros²⁶.

A questão aqui é a expressão final: não constituem hipótese de incidência patenteável o encontro desse material na natureza, como tal. Encontrei uma bactéria ainda não conhecida; dei a conhecimento este fato. Desse conhecimento nada veio de utilidade prática e técnica. Não há hipótese de patenteamento.

Mas, ante o impacto aqui também do art. 18, III, não se terá patente sobre este material biológico (enquanto “parte de ser vivo”) não obstante qual sua utilidade.

. Material biológico isolado da natureza

A exclusão dos elementos isolados da natureza é peculiaridade da norma brasileira²⁷. Na verdade, até mesmo segundo o critério da intervenção humana direta, o isolamento consistiria em pressuposto válido para se identificar hipótese de incidência patentária quando da matéria isolada resultar utilidade prática e técnica.

²⁵ Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais

²⁶ Ana Cristina Almeida Müller, Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, tese de doutorado, UFRJ, 2003.

²⁷ Também na lei andina e argentina.

A prática brasileira tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional, ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico; vale dizer, como se estivesse listado no art. 18²⁸.

Note-se que não existe amparo, em TRIPs, para uma exclusão categórica de isolamento de elementos encontrados na natureza, quando deste isolamento resultar uma utilidade prática e técnica. Nem se pode, na verdade, apontar razões de política pública que justificariam este afastamento do padrão internacional. O estado da evolução da biotecnologia brasileira, exatamente em face da biodiversidade, poderia talvez justificar uma proteção que, segundo a prática corrente, é denegada²⁹.

. Genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural

Aqui, aplica-se igualmente o art. 18, em sua exclusão incondicional. Nada mais a acrescentar.

. Os processos biológicos naturais

Mais uma vez, a lei brasileira nesta cláusula incorporou erradamente o permissivo de TRIPs, art. 27.3. Como já se viu, seria possível listar entre as exclusões categóricas do art. 18:

TRIPs art. 27.3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

²⁸ Das diretrizes de Exame: “2.4.2 Extratos compreendem, salvo em casos muito raros, vários compostos entre ativos e não ativos, mesmo assim, uma vez que tão-somente isolados da natureza, são considerados como não invenção pelo Art. 10 (IX). 2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são considerados como invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) – se forem biológicos.”

²⁹ PAES DE CARVALHO, Antonio, Utilização sustentável da biodiversidade vegetal brasileira na obtenção de fármacos inovadores para a indústria farmacêutica – o modelo Extracta, sessão temática: biotecnologia, 28/05/2010: “Dificuldade em lidar com questões de propriedade industrial relativas a produtos naturais. O Código de Propriedade Industrial brasileiro de 1996, ao tentar proteger a Biodiversidade Brasileira da invasão e apropriação internacional, acabou proibindo totalmente o patenteamento de produtos inovadores derivados de seres vivos. A ação inovadora dos pesquisadores e empresas brasileiras ficou assim submetida a regras radicalmente diferentes das utilizadas na ambiência pós-TRIPs de Propriedade Intelectual. Esse problema vem sendo trabalhado no Congresso, através de PLC que tramita na Câmara, já aprovado pelas Comissões próprias, aguardando oportunidade de progresso.”, encontrado em http://www.redetec.org.br/publique/media/antonio_paes.pdf.

b) (...) processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos (...).

Note-se que a lei brasileira não qualifica os processo biológicos: não são os “puramente”, “essencialmente” nem “exclusivamente” biológicos os considerados excluídos da hipótese patentária. No entanto, para que se interpretar esta cláusula dentro do permissivo de TRIPs, há que se incluir a noção que apenas aqueles processos essencialmente naturais seriam excluídos.

→ *Quando se aplica o art. 18*

Assim, entenda-se: quando esta cláusula corresponde ao permissivo de TRIPs, art. 27.3, tem-se uma exclusão incondicional e categórica e aplica-se o art. 18. Quando esta cláusula não corresponder ao art. 27.3, tem-se uma hipótese de incidência patentária sempre que o conhecimento em questão corresponder a uma utilidade prática e técnica. E não haverá invento industrial se o conhecimento em questão não corresponder a uma utilidade prática e técnica.

→ *Intervenção humana como critério positivo*

Aqui também a intervenção humana direta mencionada pelo art. 18 quanto aos microorganismos transgênicos merecia aplicação. Não seriam essencialmente naturais quando o efeito técnico pertinente fosse resultante desta intervenção.

A simples intervenção humana direta seria capaz de incluir os processos biológicos naturais no campo das hipóteses patentárias? Um decisão argentina assim o concluiu ³⁰. Para a Diretiva europeia 44/98, art. 2.2, os processos de obtenção de vegetais ou de animais considerar-se-ão essencialmente biológicos se consistirem integralmente em fenômenos naturais como o cruzamento ou a seleção. Mas a questão é muito mais complexa ³¹.

³⁰ Corte Federal de Recursos, decisão de 15 de maio de 2003, relatada por KORS, J. Et alii, Patentes de Invención, La Ley, 2004, P. 142

³¹ Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights - Biotechnology, Doc. WPIO SCP/15/3, ANNEX III, "Also excluded from protection are those inventions, regarded as 'essentially biological processes for the production of animals and plants'. Defining "essentially biological processes" we can state about the exclusion that it: (a) only applies to processes, having no application to a product claim or a product-by-process claim; (b) only applies where the process is for the 'production of animals or plants';(c) as such, may not apply if the process results in the death or destruction of animals or plants; and (d) only applies where the process is 'essentially biological'. According to the Biotechnology Directive, a process for the production of plants and animals is said to be essentially biological if 'it consists entirely of natural

→ *Quando não se remete ao art. 18*

Os processos biológicos naturais, não alcançáveis pela exclusão categórica pelo art. 18 (ou seja, os não essencialmente biológicos, ou que não empregados “para a produção de plantas ou animais”), constituirão, sim, hipóteses de incidência patentária na mesma situação em que todos demais casos do art. 10 constituem: quando não se os consideram como tais.

O mero conhecimento desse processos biológicos (não essencialmente) não gerará hipótese patenteável; mas sua aplicação em utilidade prática e técnica, sim.

phenomena such as crossing or selection’. The question of the degree of technical intervention needed for a process to fall outside the scope of the exclusion was also considered in the Novartis decisions. The Board added that there were three possible approaches when answering this question. (1) Under the first approach, an invention would be excluded if it included an aspect or step that was biological. To fall outside the exclusion, the claimed processes would have to be exclusively made up of non-biological process steps. (2) The second approach, which was taken from Lubrizol, requires the tribunal to weigh up the overall degree of human intervention in the process. Under this approach, the decision as to whether an invention was essentially biological would be judged on the basis of the essence of the invention, taking into account the totality of human invention and its impact on the result received. (3) The third option, which was the most liberal, provides that the mere presence of a single artificial (or technical) element in the process might be enough to prevent its being classified as an essentially biological process. Therefore, processes where there is no human intervention—are essentially biological. One question that remains is whether processes that only have a trivial or minimal amount of human intervention are classified as essentially biological processes. While trivial interventions may mean that a process is not ‘purely’ biological, it does not mean that it is not essentially biological. Such a process may, therefore, still be excluded”.

Atualidades

The Legally Protected Functions of Trademarks According to the Case Law of the European Court of Justice

Gert Württenberger*

Abstract: Following Attorney General Mengozzi's considerations in his opinion in the matter C-487/07 L'Oreal¹, the ECJ explicitly outlined that, apart from the source identifying function, further functions must be attributed to trademarks, such as guaranteeing the quality, communication, investment and further promotion. This article considers the consequences to be drawn from this judgement on the rights of trademark owners to prevent third parties from using marks or signs identical or similar to its own in circumstances where such use does not confuse consumers or traders.

Keywords: trademark, functions of the trademarks, comparative advertising.

Introduction

It is generally acknowledged that trademarks play an important role in the promotion and distribution of goods. Apart from the function of indication of the origin, the quality function and the advertising function are the main economical tasks of trademarks². Whether they participate on their own in the protection granted by the law or whether they will be protected as part of the function of indicating the origin may, however, differ from country to country.

While, from the onset of its case law related to trademark issues, the European Court of Justice regarded the indication function as the main function of a trademark³ it remained unclear

* Dr.jur.; Practicing attorney, Munich, Germany; IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

¹ Case C-487/07 [2009] E.T.M.R. 55.

² Various potential functions of the trademarks system are described by Phillips, Trade Mark Law: A Practical Anatomy, Oxford University Press, Oxford 2003, Pages 20-28.

³ See, inter alia, Case 119/75 [1976] ECR 1039 Para. 6 Terrapin v. Terranova; Case-102/77 [1978], E.C.R. 1139, Para. 7 Hoffman-La-Roche/Centrafarm; 1979 Case C-3/78 [1978] E.C.R. 1823 Centrafarm/American Home Products, Margin Note 12; 1990 Case C-10/89 [1990] E.C.R. I-3711 Haag II, Margin Note 14; Case C-9/93 [1994] E.C.R. I-27 89 Ideal-Standard II, Margin Note 37; Case C-120/04 [2006] C.T.M.R. 13 Medion/Thomson, Margin Notes 23 and 24; 2006 Case C-145/05 [2006] E.T.M.R. 71 Levi Strauss/Casucci, Margin Note 15.

whether and which further functions of a trademark will be legally protected. In *Arsenal vs. Reed*⁴ the court held that exercising a trademark right is:

“ (...) reserved to cases in which a third party’s use of the sign affects or is liable to affect **the functions** of the trademark, **in particular** its essential function of guaranteeing to consumers the origin of the goods (...)”. [emphasis added]

Those other functions were, however, not specifically elucidated by the court. Again, in *Anheuser Busch*⁵ and *Opel*⁶, the ECJ referred to **the functions** of a trademark but did not further specify these. In *Parfums Christian Dior*⁷, the Advocate General mentioned the communication, investment and advertisement functions of a trademark, however, emphasising that

“ (...) even if other facets of trademarks might require protection in certain circumstances, the court’s emphasis on the origin function of trademarks was and remains an appropriate starting point for the interpretation of Community law relating to trademarks (...) . The circumstances in which a trademark owner may invoke his trademark rights in order to protect his reputation should not be construed too widely.”

He regarded those further functions as “merely derivatives of the origin function”. Thus, the existence of other functions was admitted and discussed while, until now, it was entirely open what they are and whether they participate in the legal protection granted to trademarks.

Some more light has been shed on this unclear situation through the ECJ’s judgement of 18 June 2009 in the matter C-487/07 *L’Oreal*.

⁴ Case C-245/02 [2004] E.C.R. I-10989.

⁵ Case C-245/02 [2005] E.T.M.R. 27.

⁶ Case C-337/95 [1979] E.T.M.R. 33.

⁷ Case C-337/95 [1998] E.T.M.R. 26.

Facts of the Case

The L'Oreal case concerned perfumes sold at market stalls together with comparison lists. These lists were used to indicate to the potential purchaser which of the perfumes smells similar or identical to renowned and successful perfume brands. While the names on the imitation products were not similar to the well-known brands, some of the product packaging came close to those of such registered brands. It was undisputed, however, that despite certain similarities in the packaging, the relevant trade circles were not being misled. Besides the trademarks L'Oreal, Lancome and Laboratoire Garnier, producers of those perfumes which were used as references had trademark registrations for the shape of the packaging of their perfumes as well as for the names of the same. The brand owners complained about the use of identical or similar-shaped packaging to those registered as trademarks as well as about the use of the registered trademark on the marketing list comparing the smell of the imitation product to that of the genuine perfumes. L'Oreal argued that using identical signs for identical goods in comparison lists constituted infringement of Article 5(1)(a) of the Harmonization Directive as no descriptive use or comparative advertising defence was available. As there was no evidence of consumer confusion because of use of similar packaging, L'Oreal argued that the imitators were taking unfair advantage of and/or causing detriment to the character and repute of the registered trademarks.

The matter pending with the Court of Appeal for England and Wales referred it to the ECJ for preliminary ruling⁸. The questions may be summarised as follows:

- Is use of a registered trademark by a competitor for comparison reasons, use which falls within either (a) or (b) of Article 5(1) of the Harmonization Directive. if no confusion or other jeopardy of the essential function of a trademark as an indication of origin is given;
- Means, use of well known trademarks in comparison lists, that the user takes unfair advantage of the reputation of the well known trademark in the sense of Article 3a(1)(g) of the Comparative Advertising Directive;

⁸ For details of such proceedings see, inter alia, Würtenberger "References to the European Court of Justice for a Preliminary Ruling in Trademark Matters" 68 TMR 203 (1996).

- Moreover, the Court of Appeal requested an interpretation of “present[ing] goods or services as imitations or replicas” in the sense of Article 3(a)(1)(h) of the Comparative Advertising Directive and, in particular, whether this expression covers a case where, without in any way causing confusion or deception, a party merely truthfully says that its product has a major characteristic in common with a well known product which is protected by the trademark. Equally, whether under the given circumstances the use at issue amounts to the taking of “unfair advantage” of the reputation of the registered marks within the meaning of Article 5(2) of the Trade Marks Directive.

Apart from the holding of the ECJ that trademark infringement can occur where there has been free-riding on another brand’s image and associated goodwill without the need to show damage in the form of confusion or detriment⁹, the ECJ held that a trademark proprietor may prevent the use of its mark on identical goods, even where there is no damage to the “essential” function of the trademark, provided some other function is affected and that comparative use of trademarks in relation to imitation products contravenes the misleading and comparative advertising Directive 94/450 and thus cannot be regarded as lawful comparative advertising in light of this Directive.

Legal Framework

Protection afforded by a registered trademark is harmonised to a certain extent across Europe. Directive 2008/95¹⁰ (replacing Council Directive 89/2004 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks) should ensure that the conditions for acquiring trademark protection and the scope of protection that trademarks will be granted will be the same throughout the Member States of the European Union, whereas Council Regulation 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark¹¹, replacing Regulation 40/94, establishes the conditions for the grant of protection of trademarks on the Community level and defines the scope of rights vested in a CTM registration granting protection throughout the territory of the EU.

⁹ In contrast with it preceding decision regarding C-252/07 [2009] 233 Intel vs. CPM.

¹⁰ [2008] OJ L299/25.

¹¹ [2009] O.J.L78/1.

The Regulation on Community trademarks and the Harmonization Directive confirm that the trademark has more functions than merely indicating the source of its origin. According to Article 7, Para. 2 of the Harmonization Directive, the trademark owner is entitled to prohibit the use of a trademark in relation to goods which have been placed on the market in the Community by the proprietor or with his consent, if

“ ... there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market”.

Equally, according to Article 8, Para. 2, lit e of the Directive the trademark owner may invoke the rights conferred by a trademark

“ ... against the licensee who contravenes any provision in his licensing contract with regard to ... the quality of the goods manufactured or of the services provided by the licensee”.

According to Article 5 of the Harmonization Directive¹², a trademark owner may prevent a third party from using a sign or from registering a mark which is

“(...)

(a) ... identical to those for which the trade mark is registered

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.”

¹² As, due to the implementation of the provisions of the Harmonization Directive, the national provisions which apply in infringement cases may, for all practical purposes, be regarded as the same as in the Directive, in the context of this article reference will be made only to the infringement articles of the Directive. The same applies with regard to the rules on competitive advertising.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.”

Article 3(a)(1) of the Directive 97/55/EC amending Directive 85/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising¹³ allows comparative advertising under the condition

(...)

(a) it is not misleading according to Articles 2(2), 3 and 7(1);

(b) it compares goods or services meeting the same needs or intended for the same purpose;

(c) it objectively compares one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price;

(d) it does not create confusion in the market place between the advertiser and a competitor or between the advertiser's trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods or services and those of a competitor;

(e) it does not discredit or denigrate the trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods, services, activities, or circumstances of a competitor;

(f) for products with designation of origin, it relates in each case to products with the same designation;

(g) it does not take unfair advantage of the reputation of a trade mark, trade name or other distinguishing marks of a competitor or of the designation of origin of competing products;

¹³ O.J. L 290 23.10.1997, Pages 18-23.

(h) it does not present goods or services as imitations or replicas of goods or services bearing a protected trade mark or trade name.”

Legally Protected Functions of a Trademark

In agreement with the opinion of the Attorney General Mengozzi, the ECJ emphasises for the first time that the legally protected functions of a trademark do not only include a guarantee to consumers the origin of the goods or services, but also

“ (...) that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising”.¹⁴

Although the European Court of Justice did not expressly mention that these functions are protected on their own and not merely as part of the main function as an indication of origin, drawing the conclusion that the Court regards these additional functions as protected on their own is justifiable. This conclusion may be drawn from the task it imposed upon the referring court. In Margin Note 63 of the judgement, the ECJ explained that it was

“ (...) for the referring court to determine whether, in a situation such as that which arises in the main proceedings, the use which is made of the marks belonging to L’Oreal and others is liable to affect one of the functions of those marks, such as, in particular the functions of communication, investment or advertising”.

While the judgement of the ECJ confirms that there are several functions of the trademark which are protected, the conditions under which protection is given was left open by the Court. This question is justified as the Attorney General emphasised in his opinion, under Margin Notes 15, 57, ff)

“ (...) the question nevertheless remains open as to the extent to which the

¹⁴ ECJ Case C-487/07 at [58] L’Oreal S.A. vs. Bellure NV.

protection of the mark's communication functions, in particular that of communicating the mark's reputation, against the use of a sign identical with the mark for identical goods is covered (...)"

by the relevant provisions of Community law.

While the Court did not discuss such considerations, it emphasised that in any case the protection afforded by the registration is absolute in the case of identity between the mark and the sign and also between the goods or services, whereas in the case of similarity between the mark and the sign and between the goods or services likelihood of confusion constitutes a specific condition for such protection. Thus, reputation is not a requirement for protection of the other functions apart from the main task of indicating the origin. Nevertheless, it is doubtful that protection of the other functions is given without fulfilment of further requirements - so to say - per se, as is the case with regard to the source indicating function. In Margin Note 54, the Attorney General points out

" (...) that the trademark acts as a vehicle for providing consumers with various kinds of information on the goods identified by them".

From the Hölderhoff decision¹⁵ it follows that certain uses for purely descriptive purposes do not constitute trademark use in the sense of Article 5(1) because they do not affect any of the interests which that provision is intended to protect. In any case the conclusion must be drawn that a function of a trademark must be affected.

The type of information transported with a trademark which may give cause to argue that the other function of a trademark may be impaired, depends upon the facts of the individual case. This may be information communicated directly by the sign which the trademark consists of (for example, information on the product's physical characteristics communicated by descriptive elements which may be incorporated into a composite trademark) or, as is more frequently the case, "accumulated" information on the mark as a result of promotion and advertising carried out by the proprietor, for example, advertisements relating to non-physical characteristics with which the image of the product or the company may generally be associated

¹⁵ Case C-2/00 [2002] E.T.M.R. 79 at 917.

(for example, quality, trustworthiness, reliability, etc.) or particular attributes (for example, a certain style, luxury, strength). Such purposes are not fulfilled by a trademark per se but requires that it has been used in a manner which develops the trademark as a vehicle for transporting some of the information on the product. Thus the question arises what the conditions are which lead to protection of further functions just beyond the indication of source.

Concluding Remarks

Decisions such as in *Adidas AG v. Marco Mode CV*¹⁶ indicated that protection granted to trademarks may be given beyond circumstances in which one of the signs protected as a trademarks was decisive. There it was emphasised that the mere decorative use of what is protected as a trademark may be liable to trademark infringement. In the O2 decision the possibility of liability was confirmed when the protected mark was used as a reference to the proprietor's wares, however, without comparing the same.

With regard to the advertising function, the ECJ acknowledged the actionability under Trade Mark Law in *Dior v. Evora*¹⁷. Yet this decision referred to marks with reputations and their use in advertising for resale of goods under circumstances which detract from the luxury image of the goods. The decision *L'Oreal v. Bellure* is a further member of a string of decisions in which the Court tries to define the scope of protection for trademarks beyond the source indicating function.

While the ECJ has now confirmed that the functions of a trademark include, not only, the essential function "guarantee of origin of goods and services" but also other functions such as the guarantee of quality of the goods or services in question, communication, investment or advertising, Bednarz and Waelder correctly point out that how this is to be interpreted remains to be seen¹⁸. In case 324/09, referred to the ECJ by the High Court for England and Wales (Arnold J., the Judge)¹⁹ prior to the Court's judgement in *L'Oreal vs. Bellure*, the ECJ will have an opportunity to further develop its case law on the protection of functions of trademarks other than the guarantee of source. Arnold J. denied the need to consider further functions of a mark

¹⁶ Case C-533/06 [2008] E.T.M.R. 55 O2 v. Hutchison.

¹⁷ C-337/95 [1998] E.T.M.R. 26, 29, Para. 41-48 *Parfums Christian Dior v. Evora B.V.*

¹⁸ T. Bednarz and C. Waelder in L. Edwards, et al. (Eds) *Law and the Internet* (Hart Publishing 2009), 275.

¹⁹ [2009] EWHC 1094 *L'Oreal vs. eBay*.

under Article 5(1)(a) as they can be dealt with by applying the exceptions related to descriptive use (Article 6) and exhaustion of rights (Article 7).

Who Owns the Rights to Photographic Reproductions of Historical Sites?

*Gert Württenberger**

Photographic reproductions of public buildings of historical and/or aesthetic importance are popular motifs, not only for tourists but also for the souvenir industry and also as a background for wedding photographs. Many historical sites, such as gardens and castles, for example the castle Sanssouci and its garden in Potsdam or the castle Herrenchiemsee on an island in the Bavarian lake Chiemsee, are taken care of by administrative bodies of the federal state in which these famous sites are located. In most recent cases, issues had to be decided upon which are related to the control of these institutions, about the commercialisation of such motifs and, in particular, whether such motifs could be protected by an exclusive right in the name of the administrative body, for example by means of a trademark registration.

Once case involved a trademark registration applied for by the Bavarian Castle and Lake Department (Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung), which is part of the Bavarian state government and responsible for taking care of historical sites within the Bavarian state and also to regulate the trade in souvenirs connected to these places of historical interest. Presumably for this reason, in 2005 the Department applied for and obtained a registration for the word “Neuschwanstein” at the German Patent and Trademark Office. The trademark application covered a range of merchandise goods and services, e.g. restaurant, hotel and catering services. As far as goods are concerned, it included items such as candles, mugs, ties and T-shirts, postcards, objects which are capable of bearing reproductions of the castle Neuschwanstein, which is visited by more than 1.3 million per year as one of the most outstanding tourist spots in Bavaria. Being afraid of a restriction of the business activities of its members, due to the registration of the name "Neuschwanstein" as a trademark, the Federal Association of the Souvenir Industry “Bundesverband Souvenir·Geschenke·Ehrenpreise e.V.” objected to the attempt by the Bavarian Castle and Lake Department to obtain exclusive rights to the name Neuschwanstein. The Association, the members of which are, inter alia, producers, wholesalers, exporters, retailers and trade representatives from the souvenir industry, argued that such a trademark registration could be used as a tool to curtail the Neuschwanstein souvenir trade, and thus filed an invalidation application with the German Patent and Trademark Office against the registration of “Neuschwanstein”. The Association argued that, in light of the existing

* Dr.jur.; Practicing attorney, Munich, Germany; IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

trademark registration, traders and manufacturers of souvenirs would have to seek the consent of the trademark owner for the marketing of their goods, if such goods either encompass the word “Neuschwanstein” or display a reproduction of this castle of King Ludwig II of Bavaria. They argued, as Neuschwanstein is a national monument it could not be monopolised through a trademark registration. The argument of the Bavarian Castle and Lake Department, that protection was not sought for commercial interests but as a tool for protecting the castle from non-contracted exploitation, did not convince the German Patent and Trademark Office, which subsequently invalidated the mark. The German Patent and Trademark Office did not discuss the question of lawful monopolisation by the Bavarian Castle and Lake Department, in the form of a trademark registration, but argued that due to the lack of distinctiveness the name “Neuschwanstein” was not capable of indicating to the trade the origin of the goods and services covered to be marketed under the name “Neuschwanstein”. It is reported that an appeal was filed with the Federal Patent Court.



Neuschwanstein Castle (Cezary Piwowarski, 2007)^o

The right to take photographs of public buildings for commercial purposes had been an issue in three cases decided by the Federal Supreme Court in December 2010, brought by the

^ohttp://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Neuschwanstein_Castle.jpg&filetimestamp=20080404023824

Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin-Brandenburg responsible for historical public buildings and public gardens in Berlin and Brandenburg. The defendants had taken and distributed pictures of gardens and palaces in the property of the Gardens Foundation, without its permission. In all three cases, the Federal Supreme Court confirmed that Foundations, comparable to the Prussian Palaces and Gardens Foundation which administer and curate palaces, castles, foundations and similar historical property, own the exploitation rights in the outer appearance of these facilities, encompassing photographs which have been taken of the facilities for commercial use and exploitation within the property boundaries.

In one of the cases, the Foundation sued a photographic agency, which had taken photographs of property of the Foundation and sold the right of reproduction to interested third parties. The two lower instances dismissed the Foundation's action. It took the view that, due to the free access to the parks and palaces and since this was no impairment of the substance of the property, the taking of photographs and films of the parks and palaces did not infringe the Foundation's property rights. The Federal Supreme Court was of a different opinion. It referred to two preceding decisions in which the Federal Supreme Court differentiated between photographs which had been taken from outside the property boundaries and those which had been taken from within the property boundaries. Whilst the property owner could prohibit the latter type, this is not the case with regard to photographs taken from outside the property boundaries. The reason for this differentiation is that, although the Foundation's legal interests differed from that of a private owner of real estate (a Foundation is public and thus has to pursue the common good [*Gemeinwohl*] as its main interest), the Foundation did not have the obligation to allow third parties to use the parks and palaces for their commercial purposes. In those preceding decisions, the Federal Supreme Court emphasised that the rights of a property owner encompass the right to exploit the outward appearance of such property, if it has been photographed or filmed from within the property boundaries.

The same opinion was delivered in the second case, in which a film producer had been distributing DVDs or films relating to the city of Potsdam, was sued by the Foundation.

The third case indirectly related to the infringement of rights of the property owner. The main issue was the responsibility of a photographer running an Internet platform on which he offered his own and photographs of third parties for sale. The photographs and films related inter alia to those taken within the boundaries of gardens, castles and palaces administered by the Prussian Palaces and Gardens Foundation in cases where no consent was given by the Foundation. The Federal Supreme Court confirmed that such photographs and films have to be

regarded as infringing the rights of the property owner, but denied any liability of the person responsible for the Internet platform, unless it had positive knowledge of the infringement. The mere fact that someone had shared the photographs on the forum did not constitute knowledge, as it was impossible for the owners of such a platform to determine whether the photographs had been taken with or without permission and/or whether from within or outside the property boundaries.

These decisions rendered by the Fifth Senate of the German Federal Supreme Court which is mainly responsible for questions regarding property in general appear to contradict a more recent case of the First Senate of the German Federal Patent Court which deals mainly with intellectual property-related questions and copyrights. In its decision published under the keyword "Friesenhaus" [*Frisian Home*], this Senate of the Federal Supreme Court - after careful analysis of the various protection motifs in relation to material assets in comparison to tangible property such as copyrights - came to the conclusion that the outer appearance of a property is not encompassed by the right to that property. According to Para 44 of the German Copyrights Act, the copyright owner does not transfer the right of exploitation to the person acquiring the protected work, unless the accompanying circumstances give evidence to the effect that it was intended for the right of exploitation to be transferred with the protected work. Moreover, copyright protection is timely limited. It would appear that these clear restrictions imposed by the legislator on the transfer and exploitation of copyright-protected works are disregarded by the Fifth Senate of the Federal Supreme Court, as it obviously recognises an unconditional and unlimited exploitation right of the property owner in relation to the reproduction of such buildings and gardens.

A case, decided by the Federal Supreme Court in 2002, related to photographs taken of the "Wrapped Reichstag", a 2-week art project by Christo und Jeanne-Claude, organised in Berlin in June/July 1995. The artists financed the project, including through the sale of reproductions of the models and pictures of the "Wrapped Reichstag" but not through the sale of postcards. The defendant, the owner of a photographic and image agency, produced and distributed postcards showing the "Wrapped Reichstag", without the consent of Christo und Jeanne-Claude. They were of the opinion that they had the rights in the "Wrapped Reichstag" and thus postcards showing the object of art should only be produced and marketed with their consent. The defendants claimed that the artists' rights in the art object "Wrapped Reichstag", was limited according to Section 59(1) (1) of the German Copyrights Act. According to this provision, it is permissible to reproduce, by means of photography, works placed permanently

on public streets or places and to distribute such copies. The Defendants were of the opinion that a work of art exhibited in a public place for the entire duration of its existence is permanently located at such a place within the meaning of the aforementioned section of the Copyrights Act. The Court of Appeal as well as the Federal Supreme Court, however, denied that the “*Wrapped Reichstag*” was a work placed permanently in the sense of this aforementioned limitation of copyrights. The Supreme Court confirmed the Appeal Court’s holding, that Section 59 of the Copyrights Act, like all the limitation provisions based on the social relationship of intellectual property as regulated by the Act, is to be construed narrowly as a matter of principle. The reason being that the author is, as far as possible, to be granted reasonable participation in the commercial exploitation of his work. Moreover, in part, the limitation provision also takes account of the positions protected by the constitution that was the result of a fundamentally exhaustive balancing of legally protected values by the legislator. If, for instance, there is increased public interest in the reproduction of a protected work, such interest is to be taken into account in the interpretation of the limitation provisions and, in the individual case, could mean that the narrow interpretation based on the wording must give way to a more generous interpretation that takes into account the constitutionally protected positions of the exploiter. In any event, account must be taken of the author’s interest as well as of the interests protected by the limitation provisions, which are to be drawn upon in accordance with their weighting for the interpretation of the statutory provisions.

By providing for restrictions to the exclusive rights to works of art located at public places, the law takes into account the interests of the general public in the freedom of the public space. The author who consents to the erection of his work at a public place thereby dedicates his work to the general public to a certain extent. For this reason, Section 59 makes it clear that reproduction by means of photographic works of copyright-protected works permanently placed in public are permissible without limitations. Permanent in the aforementioned sense means placed for its natural lifetime. For this reason, the defendants argued that a work of art exhibited at a public place for the entire duration of its existence is permanently located at such a place within the meaning of this Section.

This argument was, however, refuted by the courts. In compliance with opinions in the literature, the Federal Supreme Court emphasised that what should be regarded as permanent has to be interpreted on the basis of the artist’s intention. If the artist merely intends his work to be temporarily available to the public, the work is not located permanently at a public place. The decisive factor was whether the exhibition or erection of a protected work at a public place, with

the consent of the entitled parties, serves the presentation of the work in the sense of a timely limited exhibition. The short period of two weeks emphasised the presentation's character as an exhibition. For this reason, the Federal Supreme Court confirmed infringement of the copyrights in the art project “Wrapped Reichstag”.

Comentários

Who stole my history?¹

*Paulo Coelho**

When I was active on Myspace (I am not anymore), “Fly me to the moon” (Frank Sinatra) was deleted from my profile.

So who deleted the song? The answer is simple: greed and ignorance.

Greed that does not understand that this world has changed. Ignorance that thinks that, if the music is available for free, people are not going to buy the CD.

a) some will say :

you are rich enough to afford having your texts here for free.

It is true that I am rich (as were Frank Sinatra, and his heirs), but this is not the point. The point is that we want to first and foremost SHARE something. If you go to most of the pages, what will you see? Fantastic pictures, great blogs, amazing photos. For free. My texts are for free here. And you can reproduce them anywhere provided that you name the author.

b) The industry will say:

artists cannot survive without being paid.

But the industry is thinking on the opposite direction of our reality today. I follow Hilal² on Twitter (even if she tweets once a year...). Hilal is from Turkey, but lives in Russia (and she is the main character in ALEPH³). She first read a pirate edition of “The Alchemist”. Hilal download the text, read it, decided to buy the book. Up to today, I have over 12.000.000 hard copies sold in Russia, and counting.

¹ Publicado originariamente em <http://paulocoelhoblog.com/2011/04/28/who-deleted-the-song-in-my-profile>. Pelo hábito do ofício, pedimos ao autor autorização para a reprodução do texto em tela, que ele nos deu, lembrando ter sido o pedido desnecessário, posto ser ele adepto da difusão livre de conteúdos.

* Paulo Coelho é escritor.

² <http://twitter.com/#!/aarthilal>

³ <http://paulocoelhoblog.com/2011/03/02/portugal-1/>

c) I also decided to create “The Pirate Coelho”, an non-official fan page that allows people to download the full texts in different languages. I am selling more books now than ever. (Where is it? Well, not difficult to find...)

d) How did all these social communities start?

At first it was just wanting to chat with another person. But chatting isn't enough – we have to share the music, the book or the film that we love. When there was no law against it, this information was exchanged freely. Finally, when the entertainment industry caught on, the repression began.

e) Art is not an orange.

If you buy an orange and eat it, you have to buy another one, and then it makes sense that oranges should not be given for free, because the consumer consumes the product. Art is about beauty. Music is about beauty. If I visit a page and I like the music, I am sure I will buy the CD, because I want to know more about the work of the artist.

f) A woman went to a market and saw two jars.

She asked the vendor for the price: “ten coins”, he answered.

The woman was surprised: “but one of these jars has been painted by an artist!”

The vendor replied: “I am selling jars. Beauty has no price.”

Comentário

Karin Grau-Kuntz*

O romancista espanhol Javier Marías, discorrendo sobre a relação entre autor e criação intelectual, afirmou em uma coluna do jornal El País publicada em janeiro de 2008 que, se não fosse pela garantia do direito de autor, não se aventuraria a escrever linha qualquer ou, se as escrevesse, com certeza não as publicaria. Em alusão ao americano Salinger, o escritor espanhol completou observando que, faltando a garantia de proteção exclusiva, preferiria deixar seus textos em uma gaveta e aguardar a chegada de “*de tiempos más respetuosos y menos saqueadores*”.¹

Se na ausência de garantia legal de exclusividade o autor espanhol deixaria, de fato, seus escritos inéditos, depositando-os em uma gaveta, isso ponho em dúvida. Admita-se, contudo, que agisse dessa forma. Tenho fortes razões para presumir, se fosse mesmo assim, que sentiria grande agonia ao decidir por não comunicar seus escritos. É que o ato de criar intelectualmente nada mais é do que um ato de comunicação. O homem comunica criando, não só porque almeja a interação social (o homem é um ser social) – uma interação que, por certo, poderia ser racionalmente controlada com o depósito dos escritos em uma gaveta –, mas também porque almeja sua definição como indivíduo por meio da comunicação, o que suponho não ser racionalmente controlável.

Em outras palavras, o homem cria intelectualmente para satisfazer um desejo de interação social e para, principalmente, através de suas criações intelectuais, preservar a própria consciência, definindo-se como indivíduo face ao coletivo.

No texto acima reproduzido o romancista *Paulo Coelho* confirma o que sustento: quem cria intelectualmente quer comunicar algo (“*share something*”); o desejo de definição individual do autor, em uma estrutura social que valoriza o indivíduo, é satisfeito pelo reconhecimento da paternidade sobre a criação (“*provided that you name the author*”).

*Dr.jur., LL.M., IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

¹ http://www.elpais.com/articulo/portada/Tiempos/saqueadores/elpepusocepts/20080106elpepspor_11/Tes. Javier Marías comete na coluna em tela, um equívoco comum àqueles que ignoram o que seja o direito de autor, nomeadamente equipara a relação jurídica entre autor e obra à relação jurídica entre um sujeito de direito de propriedade e um bem material.

O simplismo da chamada “teoria do incentivo”, levada às suas últimas consequências nas declarações do autor espanhol Javier Marías, que pressupõe haver criação intelectual apenas se e quando a ela houver contrapartida econômica, torna-se evidente quando consideramos a natureza comunicativa da criação intelectual.

Muito mais grave porém do que a estrutura simplista – que naturalmente revelar-se-á na pobreza dos resultados de análises feitas a partir do filtro da teoria em questão – é o fato de a ideia do incentivo econômico alimentar crença no sentido de que os autores estariam juridicamente legitimados a manter uma relação de *despotismo* sobre as suas criações intelectuais, o que, por sua vez, roubaria delas o valor comunicativo e cultural, além da autonomia estética.

Insistindo nesse ponto, a condição de ser criação intelectual não se circunscreve à circunstância de ser criação de alguém, mas pressupõe um terceiro elemento, os destinatários da expressão contida na criação intelectual. Enquanto limitada a uma relação com o autor, a criação intelectual não é dotada de valor comunicativo nenhum (comunicar algo pressupõe a exteriorização a alguém) e também não interessará ao direito de autor, posto que este exige sua exteriorização para que seja considerada "obra".

A ideia de um vínculo insuperável entre autor e criação intelectual afasta qualquer interação entre criação intelectual e público (os destinatários). Ao adotar-se este entendimento exclui-se da obra criada aquilo que faz dela o que é.

Ao defender uma relação radical entre autor e criação intelectual – que se expressa na ameaça de privar o mundo de suas criações intelectuais – Javier Marías lesa não apenas a coletividade, que sofreria com a não publicação de seus trabalhos uma perda cultural, mas também a si mesmo. Pois por um lado deixaria de satisfazer seu impulso comunicativo (desvantagem psicológica) e, por outro, não venderia livro algum, o que traduziria uma desvantagem patrimonial.

Na contramão, Paulo Coelho optou por considerar o público como parte da relação que tem na criação intelectual o seu centro e passou a disponibilizar digitalmente seus escritos. Agindo desta forma, satisfez seu impulso comunicativo, o que, conforme diz ele, não significou desvantagem patrimonial alguma (muito pelo contrário, ele nunca vendeu tantos livros como agora).

É preciso pensar com seriedade sobre o assunto. Os modelos de argumentação que partem do princípio de que só se cria intelectualmente quando é possível aferir vantagem econômica e

que o consumidor só pagará pelo acesso à obra intelectual se a tanto for forçado são inconsistentes.

Mas o texto de Paulo Coelho ainda inspira outras conclusões.

O *conteúdo* da criação intelectual objeto de comunicação é independente (salvo aquelas que restam depositadas na gaveta ou na mente do autor). Criação intelectual nenhuma permanece vinculada, como um acessório, ao seu criador e/ou às suas intenções. Impõe-se então observarmos a interação entre o destino comunicativo de toda criação intelectual e a manifestação em sua mais pura forma do seu valor cultural, i.e. cumpre *interpretarmos* o texto aqui reproduzido.

O valor cultural da obra está na interpretação. A obra comunica uma mensagem que é recebida pelo destinatário e por ele incorporada intelectualmente. Por isso a cultura é um espaço erguido por muitas mãos e é equivocado comparar-se a exclusividade da criação intelectual com um bem material, qual uma casa. O construtor da casa molda os tijolos de barro, o criador da obra tira os “tijolos” da obra que cria do mesmo lugar para o qual enviará sua obra: o patrimônio cultural. Dai ser impossível equiparar-se uma obra intelectual a um bem material e/ou falar em *domínio* do autor sobre a criação. O autor merece ser remunerado pelo seu trabalho, mas não domina a obra, como domina, o proprietário, a casa.

O que desejo afirmar é isto: interpretarei o texto do Paulo Coelho dizendo algo, sobre o texto, que Paulo Coelho não disse diretamente. Em verdade eu é que atribuo a ele o que resulta da minha interpretação do seu texto. O *interpretar*, aqui, é puro desdobramento do valor cultural do texto, a comprovar que o texto não está vinculado ao Paulo Coelho, sendo livre e interagindo comigo, destinatária dele.

Quando Paulo Coelho defende o compartilhamento livre de conteúdos no meio digital não nega o direito de autor. O fato de afirmar que Hilal primeiro leu uma edição “pirata” de “O alquimista” para depois decidir comprar o livro me convence disso. O modelo de vendas de livros, fonte de remuneração do trabalho de Paulo Coelho, depende de um mecanismo legal específico para que seja viável. Isto é: aquele que imprime e coloca à venda o suporte físico que contém a criação intelectual de Paulo Coelho deve remunerá-lo. Mas – assim como se dá com as jarras mencionadas no texto, que são vendidas pelo seu valor enquanto jarras pintadas (jarras mais o trabalho do pintor) e não pelo que elas têm de pintura (aqui o valor comunicativo e cultural da pintura) – Paulo Coelho sabe que, se o *trabalho* do autor deve e precisa ser remunerado, isso não implica defender a extensão de uma prerrogativa de controle sobre o

caráter de manifestação comunicativa e cultural, tampouco sobre a independência estética da criação intelectual.

Abre-se aqui um dos pontos centrais da discussão moderna sobre o direito de autor.

ANEXO

Fotografia de capa:



*PUC Kulturzentrum Bürgerhaus Puchheim – Centro Cultural da cidade de Puchheim,
Alemanha.*

Arquitetos: Peter Lanz e Benno Bauer.

Ano de construção: 1999.

O projeto foi premiado em 2000 pelo júri do Balthasar-Neumann-Preis.

Fotografia: Roberto Grau-Kuntz