

IBPI

# Revista Eletrônica do IBPI – Nr. 5

IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual



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

**Você 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](http://www.ibpibrasil.org)**

**ISSN – 2176-5057**

**Editorial**

**Direção acadêmica** – *Karin Grau-Kuntz*

**Direção Internacional** – *Gert Würtenberger*

**Edição deste número** – *Marcus Lessa*

**Diagramação e 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*

## **Índice**

---

<b>Apresentação</b>	<b>3</b>
---------------------	----------

## **Doutrina**

---

. Os interesses jurídicos protegidos pelas marcas <i>Walter Godoy dos Santos Jr.</i>	<b>5</b>
. Direito de patente e mercados secundários - Impressoras e cartuchos de tinta <i>Karin Grau-Kuntz</i>	<b>15</b>
. Dos novos paradigmas da propriedade intelectual: da inconstitucionalidade da tutela penal do direito de autor <i>Pedro Henrique Arazine de Carvalho Costandrade</i>	<b>41</b>
. Da concorrência desleal, e da sua vertente parasitária <i>Denis Borges Barbosa</i>	<b>97</b>

## **Parecer**

---

. O caso do Viagra <i>Newton Silveira</i>	<b>131</b>
--	------------

## **Comentário**

---

. Algumas palavras sobre os medicamentos genéricos e o Professor Canotilho <i>Karin Grau-Kuntz</i>	<b>148</b>
---	------------

## **Apresentação**

---

Caros leitores,

Chegamos ao 5º número da Revista Eletrônica do IBPI – REVEL. Não podemos deixar de mencionar, (para a nossa imensa satisfação), que o número de acessos vem crescendo de forma significativa. Nada disso seria possível sem a contínua submissão de trabalhos de alunos de pós graduação, professores e profissionais da área. Por isso, registramos nossos agradecimentos aos autores e reiteramos o convite à submissão de textos a todos.

Neste número, os artigos de doutrina cobrem direitos de patente e mercados secundários (Karin Grau-Kuntz), concorrência desleal e sua vertente parasitária (Denis Barbosa), interesses jurídicos protegidos pela marca (Walter Godoy dos Santos Jr.) e uma discussão sobre a inconstitucionalidade da tutela penal do direito de autor (Pedro Henrique Costandrade). No parecer de Newton Silveira são analisados importantes pontos em relação aos medicamentos genéricos, no caso do Viagra. O tema não poderia ser mais pertinente; a sua publicação, em conjunto com a reedição de um comentário de Karin Grau-Kuntz originalmente publicado no sítio do CONJUR, oferecem um contraponto substantivo a posições outras. Talvez este seja um excelente exemplo da missão da REVEL.

Boa leitura!

O Editor

**Doutrina**

---

## Os interesses jurídicos protegidos pelas marcas<sup>1</sup>

Walter Godoy dos Santos Jr. \*

---

*“Dominam a propriedade industrial os princípios gerais de direito e as normas comuns de interpretação das leis. Entretanto, na interpretação e aplicação das leis relativas à propriedade industrial, é necessário não se perder de vista a natureza especial dos direitos em causa e a natureza e fins das leis que os disciplinem.”<sup>2</sup>*

João da Gama Cerqueira

A Constituição Federal de 1988 é especialmente rica em disposições concernentes ao sistema da propriedade intelectual. Basta verificar o disposto no art. 5º, XXIII no sentido de que a propriedade atenderá a sua função social<sup>3</sup>; XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Deve-se iluminar, ainda, o enunciado do art. 170: [a] ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência.

---

<sup>1</sup> Elisabeth Kasznar Fekete lembra que Jhering no sentido de que “... o bem é objeto do interesse, isto é, a lei não protege um bem, mas sim o interesse da pessoa sobre o bem”. in *O regime jurídico do segredo de comércio no Direito Brasileiro*. São Paulo : Editora Forense, 2003. p. 15

\* *Juiz de Direito e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*.

<sup>2</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I Tomo I, 1ª Ed. Rio de Janeiro : Revista Forense, 1956, p. 210.

<sup>3</sup> Renata Pozzato Carneiro ressalta que “o princípio da função social da propriedade deve estar sempre presente nas questões que, direta ou indiretamente, tratem do direito de propriedade, com o fim de emprestar-lhe seu caráter valorativo e proporcionar-lhes solução mais equitativa. Nesse sentido, tem-se imprescindível sua condição de princípio fundamental da ordem econômica e do regime das propriedades” in RABPI n° 69, p. 26.

Nesse sentido, Newton Silveira esclarece que “[a]s constituições modernas contemplam, ao lado da liberdade de iniciativa, a utilidade social, criando mecanismos de controle da atividade econômica coordenada a fins sociais. Tal atitude se reflete diretamente sobre a tutela dos chamados bens imateriais resultantes da criação intelectual, limitando sua duração para o fim de harmonizá-los com o progresso técnico e cultural e a tutela do consumidor, buscando delimitar tais direitos, em especial no campo industrial.”<sup>4</sup>

Embora o sistema de proteção da propriedade intelectual continue a ser considerado o método de incentivo<sup>5</sup> mais eficaz para se atingir o progresso tecnológico e cultural<sup>6</sup>, nota-se que sofreu temperos e mitigações, os quais aparecem de maneira cada vez mais explícita na nossa Lei maior.

Nesse diapasão, resta nítida a preocupação do constituinte de 1988 no sentido de que os direitos de propriedade intelectual sejam exercidos com algumas limitações em favor do interesse comum, para que de fato sirvam como vetores do desenvolvimento tecnológico, econômico e social e não como ferramentas para proteção de interesses egoísticos de seus titulares.<sup>7</sup>

De fato, o princípio fundamental<sup>8</sup> (núcleo central de atração na linguagem de Bandeira de Melo) ao redor do qual gravita o conjunto de disposições normativas que regem o sistema da propriedade industrial é o progresso social, econômico e tecnológico do país<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Desenho Industrial. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, pp. 56/57.

<sup>5</sup> Com respeito à remuneração do titular do direito sobre um bem intelectual, João Remédio Marques entende que: “estes *direitos subjectivos* constituem ainda a *forma* e o *instrumento jurídico* adequado através do qual a remuneração daquela *criação* ou da simples *prestação empresarial* pode ser alcançada no mercado económico; eles constituem os *títulos jurídicos* que melhor podem orientar as *escolhas racionais* dos consumidores (finais ou intermediários) e determinar os mecanismos de *avaliação económica* das *criações* ou *prestações empresariais* susceptíveis de ser objetos de direitos, que o mesmo é dizer, *criações* ou *prestações empresariais* susceptíveis de transacção no mercado com menores *custos de transacção*” in Propriedade Intelectual e Interesse Público. BFD, vol. 79, 2003, p. 294.

<sup>6</sup> “O amparo científico da doutrina econômica e jurídica permite concluir que a inovação é importante vetor de desenvolvimento. Vide SOLOW, Robert, “Technical Change and the Aggregate Production Function”, Review of Economics and Statistics, vol. 39, 1957, pp. 312 e ss.

<sup>7</sup> André Zonaro Giacchetta ressalta que “os direitos assegurados ao titular do privilégio não poderão se sobrepor ao alcance da função social, inerente ao direito de propriedade, bem como aos interesses sociais, devendo-se levar em consideração, igualmente, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país” in *A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da concorrência*. Monografia apresentada ao Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004, fl. 10.

<sup>8</sup> Nessa medida, devem ser lembrados os ensinamentos de Geraldo Ataliba: “O sistema jurídico (...) tem profunda harmonia interna. Esta se estabelece mediante uma hierarquia segundo a qual algumas normas descansam em outras, as quais, por sua vez, repousam em princípios que, de seu lado, se assentam em outros princípios mais importantes. Dessa hierarquia decorre que os princípios maiores fixam as diretrizes gerais do sistema e subordinam os princípios menores. Estes subordinam certas regras que, à sua vez, submetem outras.” in República e Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, página 33.

<sup>9</sup> Vide ainda Gama Cerqueira no sentido de que “... a unidade da propriedade industrial revela-se sob vários aspectos: na natureza e fundamento do direito e na natureza de seu objeto; na forma da proteção legal; no conceito comum das infrações; e, principalmente, nos princípios cardiais que regem seus diversos institutos. Os

A propósito, Tullio Ascarelli, em sua Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, considera como base do direito industrial o interesse geral no progresso cultural e técnico e o interesse do consumidor.<sup>10</sup>

Na mesma linha de raciocínio, Denis Borges Barbosa ressalta que “... o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o *conteúdo* da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a *finalidade* do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

- a) visar o interesse social do País;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.”

Sendo assim, “... Não menos essencial é perceber que o Art. 5º, XXIX da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo.”

Para o caso das marcas, a cláusula constitucional finalística vincula a propriedade ao seu uso social<sup>11</sup> o que nas palavras de Denis Borges Barbosa “representa um compromisso necessário com a

---

direitos relativos à propriedade industrial caracterizam-se como direitos privados patrimoniais e fundam-se no direito natural. O objeto desses direitos é um bem imaterial, como as invenções, os desenhos e modelos industriais, as marcas, o nome comercial, etc. A proteção legal, embora sua regulamentação varie em pontos secundários, traduz-se sempre num privilégio de uso ou exploração. Finalmente, o conceito das infrações não difere sensivelmente de um instituto para outro. A unidade da propriedade industrial, entretanto, mais se evidencia no princípio geral que informa as suas leis e domina a sua doutrina.” Op. cit. p. 78.

<sup>10</sup> ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de Los Bienes Inmateriales. 1ª ed. Barcelona: Bosh Casa Editorial, 1970, p. 609.

<sup>11</sup> José Afonso da Silva ressalta que “a propriedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social” in Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241. Vide, ainda, Newton Silveira: “[b]usca-se limitar o âmbito temporal e territorial das patentes, sem, no entanto, desestimular a criação industrial, para o fim de encontrar um justo equilíbrio entre os monopólios de fabricação e o interesse da comunidade. Mesmo na área de direitos de autor, a exclusividade sobre as obras artísticas não é absoluta, encontrando limites, também, na ordem econômica e social” in Direito de Autor no Desenho Industrial. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 58.

utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa.”<sup>12</sup>

Descendo ao plano da legislação ordinária e tomando-se por base o texto da Lei de Propriedade Industrial (art. 122, da Lei nº 9.279/96), percebe-se desde logo que a função primordial das marcas é a de individualizar produtos e serviços de outros com origem diversa, por meio de sinais distintivos visualmente perceptíveis.<sup>13</sup>

Segundo Gama Cerqueira, “[e]sta função *identificadora* das marcas, que já assinalávamos há 12 anos passados, assume hoje em dia importância cada vez maior, em virtude dos modernos métodos de publicidade, que se baseiam na denominação do produto e não mais no nome do produtor. Os letreiros luminosos, que enfeitam as cidades modernas, a publicidade impressa e, sobretudo, a intensa propaganda radiofônica, impõem tiranicamente à nossa vista, aos nossos ouvidos e à nossa memória o nome ou a marca dos produtos, colocando, assim, a função *identificadora* da marca muito acima de sua função meramente *distintiva*. Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje, distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.”<sup>14</sup>

Trata-se, portanto, de um método de organização externa do mercado<sup>15</sup>, com vistas a que o público consumidor possa reconhecer atributos<sup>16</sup> dos produtos e serviços colocados à sua disposição.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> A este respeito lembre-se da lição de Celso Antônio Bandeira de Melo no sentido de que “qualquer disposição, qualquer regra jurídica (...) para ser constitucional, necessita estar afinada com o princípio (...) realizar seu espírito, atender à sua direção estimada, coincidir com seu elemento axiológico, expressar seu conteúdo. Não se pode entender corretamente uma norma constitucional sem atenção aos princípios consagrados na Constituição e não se pode tolerar uma lei que fira um princípio adotado na Carta Magna. Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão dos seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” in Criação de Secretarias Municipais. *Revista de Direito Público*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, número 15, p. 285.

<sup>13</sup> Vide observação de Gama Cerqueira no sentido de que “De acordo com a noção exposta, destinam-se as marcas a individualizar os produtos e artigos a que se aplicam e a diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.” op. cit. pp. 346-34. Vide, ainda, art. 15 TRIPS e art. 2º da Diretiva de Harmonização de Marcas da União Européia.

<sup>14</sup> Op. cit. pp. 348-349.

<sup>15</sup> Sobre a projeção externa da organização interna da atividade produtiva, vide interessante comentário de Gama Cerqueira no sentido de que “A marca de comércio não é, propriamente falando, marca distintiva da mercadoria quanto à origem; é uma marca representativa da atividade mediadora do comerciante, e como a de indústria ou de fábrica também reveladora do trabalho, da capacidade e da probidade do seu titular. Porque não se colocar a questão nos devidos termos considerando as marcas sinais especiais mediante os quais o industrial procura distinguir os resultados do seu trabalho dos objetos similares?” op. cit. p. 367.

<sup>16</sup> Assim, Cláudio Roberto Barbosa ressalta que “não só é importante saber que aquele é o produto x, mas também que o produto x, apresenta determinadas características presumidas de qualidade e preço, variáveis que serão julgadas pelo receptor da informação para efetuar determinada decisão econômica”. Essa questão reveste-se de especial importância na medida em que “toda compra destes consumidores é uma operação racional, i.e.

Com efeito, Ascarelli afirma que “La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple.”<sup>18</sup>

Jorge Otamendi sustenta que “la función distintiva le permite a consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. (...) Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos”<sup>19</sup>. O autor afirma que esta é a verdadeira e única função essencial da marca: distinguir produtos e serviços de outros.<sup>20</sup>

Denis Borges Barbosa pondera que “a tutela jurídica tem por finalidade, em primeiro lugar, proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de reconhecer o bom e o mau produto”<sup>21</sup>. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade tornaria o investimento em qualidade reconhecido.”<sup>22</sup>

Ao analisar o Projeto de Lei nº 115 de 1993 (que serviu de base à Lei de Propriedade Industrial), José Antônio de Faria Correa indica que seu avanço mais significativo “repousa no fato de se ter tocado, cirurgicamente, no grande princípio informativo de toda a proteção às marcas: a

---

não existe uma compra por impulso: a marca transmite ao consumidor as informações necessárias sobre as características do produto para que este consumidor tome sua decisão econômica de adquirir ou não o produto, comparando o preço e a qualidade” in *A Relação entre Informação, Propriedade Intelectual, Jurisdição e Direito Internacional*, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2001, p.113.

<sup>17</sup> Gama Cerqueira adverte que “O Estado, como já dissemos, intervém nesses domínios, no desempenho de suas funções administrativas, apenas para organizar, de modo adequado, a proteção jurídica e garantir o exercício do direito, resguardando, ao mesmo tempo, os interesses da coletividade e os de ordem pública. Op cit. p. 167. E , ainda, que “a intervenção do Estado, no domínio da propriedade industrial, por intermédio de seus funcionários administrativos, não tem por fim criar ou conferir direitos, mas apenas reconhecer e garantir direitos subjetivos preexistentes, organizando a sua proteção jurídica.” Op. cit. p. 168.

<sup>18</sup> Op.cit. pp. 438-439.

<sup>19</sup> OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. 3 ed. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999, p.7.

<sup>20</sup> Op.cit., p. 9.

<sup>21</sup> "One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly, where the owner of a trademark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the well-established rule of law protecting both the public and the trademark owner" (S. Rep. 1333, 79th. Con., 2nd. Sess. 3 (1946)).

<sup>22</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p...

repressão à fraude no comércio. Esse axioma precede todo e qualquer outro. Diante dele, tudo cede e perde sentido lógico.”<sup>23</sup>

A este respeito, Cláudio Roberto Barbosa<sup>24</sup> destaca que “todo ser, corpóreo ou incorpóreo, é identificado e comunicado às outras pessoas por meio de um símbolo, o qual possibilita ao receptor desta informação objetiva um conteúdo adicional de informações subjetivas e complementares” e que “os sinais distintivos, espécie do gênero Propriedade Industrial, são os símbolos que indicam às pessoas qual serviço é prestado por determinada empresa, de qual produto se trata, e de qual empresa.”<sup>25</sup>

Ao tratar da proteção ao nome empresarial, Karin Grau-Kuntz ressalta que “[o] que o Direito protege não é a forma do sinal, mas o conteúdo que exprime.”<sup>26</sup>

Hélio Fabbri Júnior assevera que “como todos sabemos, é princípio geral que a função precípua do sinal distintivo é a de identificar, significando dizer, portanto, que este individua o produto ou serviço, no qual dito sinal se acha apostado, dos demais (produtos/serviços) concorrentes no mercado, à disposição do consumidor, além de exercer uma função qualificadora”<sup>27</sup>.

José Roberto d’Affonseca Gusmão entende que “a marca é o elemento da reunião da clientela de seu titular, e é a ele que se destinada a primeira e principal proteção jurídica. Trata-se de um importantíssimo instrumento de repressão à concorrência desleal. Somente em segundo lugar, e ainda assim sob o ponto de vista meramente mercadológico, o uso das marcas tem por consequência o exercício de uma nova função, que é a de prestar certa informação ao consumidor. Mas (...) esta é uma

---

<sup>23</sup> CORREA, José Antonio L. B. O Projeto de Lei da Propriedade Industrial e o TRIPS - a fraude na apropriação de marcas não pré-registradas. *Revista da ABPI*, São Paulo, nº 17, julho/ agosto de 1995, p. 36.

<sup>24</sup> Vide, ainda, o instigante posicionamento de Newton Silveira no sentido de que “[a]través da linguagem, o homem passou a se utilizar de sinais ou imagens, distintos dos objetos designados, e a estabelecer entre eles uma nova ordem de relações. Esses sinais e relações foram utilizados tanto como veículos de transmissão dos conhecimentos adquiridos, quanto das emoções. Por força do progresso da análise intelectual, as artes se libertaram espontaneamente da linguagem falada e da linguagem escrita, utilizando-se dos mais variados meios para a transmissão das emoções. É importante destacar ser a arte um produto espontâneo, imediato e necessário da atividade humana, jamais se limitando à imitação da natureza, podendo-se concordar com Véron quando afirma ser a arte “a expressão emotiva da personalidade humana.” in *Direito de Autor no Desenho Industrial*. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 21.

<sup>25</sup> Barbosa, Cláudio Roberto. *A Relação entre Informação, Propriedade Intelectual, Jurisdição e Direito Internacional*, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2001. , p. 112

<sup>26</sup> Grau-Kuntz, Karin. *Do nome das pessoas jurídicas*. São Paulo : Malheiros Editores, 1998. pp. 35-39. (“Tendo em vista o exposto nos dois itens anteriores conclui-se que o termo nome comercial é atualmente empregado na legislação de caráter concorrencial (e portanto no sentido de “sinal de trabalho”) em acepção restrita, compreendendo apenas as firmas (individuais e sociais) e as determinações sociais. Isto não significa, porém, que apenas as firmas e as denominações sociais, ou em outras palavras, que apenas o nome comercial goze de proteção como sinal que individualiza o exercício da atividade empresarial. O que o Direito protege não é a forma do sinal, mas o conteúdo que exprime.”).

<sup>27</sup> FABBRI JÚNIOR, Hélio. Marcas tridimensionais, de certificação e coletivas sob a perspectiva da nova legislação de propriedade industrial. *Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, São Paulo, 1995, p. 55.

consequência do uso moderno das marcas, de natureza mercadológica e não uma consequência jurídica, nem ligada à natureza jurídica do direito sobre a marca”<sup>28</sup>.

As lições da boa doutrina colhidas nas tiras destacadas acima indicam que a função primordial da marca abarca duas ordens de interesses jurídicos distintos.

A primeira, de vertente pública e voltada ao interesse geral, consubstancia-se na proteção ao consumidor<sup>29</sup> e na preservação da concorrência sadia de mercado por meio da organização da oferta de produtos e serviços.

Nessa perspectiva, é de interesse do Estado que cada agente de mercado estabeleça seu canal de comunicação com a clientela, como se fosse uma frequência exclusiva, não sendo admitida a utilização da mesma frequência por dois concorrentes que atuam no mesmo ramo de negócio. Trata-se, em essência, de um instrumento de fomento à eficiência de comunicação no mercado.

Para tanto, as marcas devem ser utilizadas para qualificar produtos ou serviços previamente descritos em classes específicas que segmentam a atividade produtiva e de prestação de serviços, consoante o princípio da especialidade.

O respaldo do aprisionamento de produtos e serviços em classes estanques é oferecido pelo princípio geral da concorrência leal. Assim, todas as vezes em que houver interferência ou utilização indevida deste canal de comunicação exclusivo, estará sendo ofendido, em primeiro plano, o interesse público de organizar a oferta de produtos e serviços.

Se é assim, somente por via reflexa as marcas protegem os interesses de seus titulares. Em outras palavras, pode-se dizer que a função de evitar a confusão entre mercadorias e serviços colocados no mercado estaria a atender em primeira linha ao interesse público de organizar o mercado, com vistas a preservar o consumidor e a promover a concorrência leal entre os agentes e, indiretamente, aos interesses dos titulares de marcas. Nessa medida, o interesse individual é protegido porque coincide com o social.

Nessa seara, de plena incidência o princípio da soberania do interesse público sobre o particular, seja por expressa determinação do texto constitucional (art. 170), seja pelo que dispõe o art. 2º da Lei de Propriedade Industrial em que está ancorado nosso sistema de proteção aos bens imateriais.

---

<sup>28</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no processamento destes. *Anais do XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial*, São Paulo, 1994, p. 56.

<sup>29</sup> Vide a respeito Gama Cerqueira “Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação do produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa-fé dos consumidores.” Op. cit. p. 346

Segundo João da Gama Cerqueira, “a exata inteligência das leis da propriedade industrial está subordinada, de um lado, aos princípios da boa-fé e da lealdade nas relações comerciais e industriais e, de outro, ao princípio da liberdade de comércio e da indústria, não se podendo perder de vista que não se trata de favores ou meras concessões, mas de verdadeira propriedade, apenas limitada pelos interesses da coletividade, representada pelo Estado, e pelos direitos de terceiros.”<sup>30</sup>

Nesses termos, deve-se destacar que os contornos publicísticos do sistema marcário não se opõem aos interesses individuais de seus titulares, mas são com eles inteira e plenamente compatíveis.<sup>31</sup>

Calixto Salomão Filho lança luzes sobre o tema em apreço, ponderando que os direitos de Propriedade Industrial “[e]ntendidos como meio de tutelar a concorrência, assumem função principal de garantir acesso e escolha aos consumidores” e que “a compreensão do direito industrial dentro da lógica institucional do direito é a única capaz de dar ao primeiro a conotação publicística de que este necessita.”<sup>32</sup>

De fato, é justamente a ideia de organização do mercado a partir da comunicação por signos eficientes que nos leva ao segundo interesse protegido, este de caráter eminentemente privado, que abarca investimentos e trabalho empregados no desenvolvimento, na publicidade do produto ou serviço, na tecnologia para que se apresente de tal ou qual maneira, bem como na estratégia de adoção da marca como fator de diferenciação competitiva, sem que represente necessariamente uma garantia de retorno de investimento, mas um instrumento jurídico para a redução das incertezas do homem empresário.

Nesse sentido, Carvalho de Mendonça destaca que além de identificar a procedência de produtos, as marcas “assumem valiosa função econômica, garantido o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações”. “Amparando as marcas com medidas excepcionais, a lei não visa proteger a simples combinação de

---

<sup>30</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. 1, p. 204. Apud GIACCHETTA, André Zonaro. *A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da concorrência*. Monografia apresentada ao Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004, fl. 10.

<sup>31</sup> Vide Gama Cerqueira no sentido de que “No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que se não confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem.” Op. cit. p. 346.

<sup>32</sup> Filho Calixto, Salomão, *Direito Concorrencial as Conduatas, Malheiros*, São Paulo, 2003, pp.132 e ss.

emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante.”<sup>33</sup>

Tais valores traduzem a importância de se socorrer os interesses dos titulares de sinais distintivos, os quais impulsionaram já nos idos de 1887 a edição da nossa primeira Lei de marca e continuaram ao longo dos anos a fomentar o aprimoramento da nossa legislação.

Essas duas vertentes, pública e privada, dos interesses jurídicos protegidos pelas marcas estão refletidas também nos vários incisos do art. 124, que estabelecem um rol exaustivo do que não pode ser registrado como sinal distintivo, sendo que o denominador comum identificado em tais proibições é justamente a cautela do legislador quanto à proteção da organização da oferta de produtos no mercado, bem como de investimentos realizados na marca.

Os referidos interesses jurídicos remontam à clássica justificativa do sistema de marcas, pela qual se deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto, o que autoriza e legitima a proteção aos investimentos realizados pelo particular para se destacar dos demais.

Na era do hibridismo jurídico, em que os vários ramos do direito passam a dialogar intensamente, assim como as suas fontes, sendo que até mesmo os sistemas da *common law* e da *civil law* ensaiam certa aproximação, também parece salutar examinar internamente e em cada um dos institutos da propriedade intelectual os interesses jurídicos protegidos, a fim de harmonizá-los evitando disfunções do sistema, que serve ao coletivo antes de privilegiar apenas e tão somente os interesses dos particulares, tudo com vistas a que se possa alcançar o desenvolvimento científico, social e tecnológico do país.

#### **Bibliografia:**

ASCARELLI, Tullio. Teoria de la Concurrencia y de Los Bienes Inmateriales. 1ª ed. Barcelona: Bosh Casa Editorial, 1970.

BARBOSA, Cláudio Roberto. A Relação entre Informação, Propriedade Intelectual, Jurisdição e Direito Internacional, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

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

---

<sup>33</sup> No mesmo sentido, Gama Cerqueira destaca que “o exame das diversas matérias que constituem o estudo da propriedade industrial mostra que suas leis e princípios tendem essencialmente à proteção do trabalho, diretamente ou através de seus resultados econômicos: proteção às invenções industriais, aos modelos de utilidade e aos desenhos e modelos artísticos aplicados à indústria; proteção das marcas que identificam e distinguem as mercadorias e do nome do comerciante ou industrial e do estabelecimento ou empresa; proteção à atividade lícita do comércio e da indústria no campo da livre concorrência.” Op. cit p. 162.

CARNEIRO, Renata Pozzato. A Função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, n° 69, mar/abr. 2004.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I Tomo I, 1ª Ed. Rio de Janeiro : Revista Forense, 1956.

CORREA, José Antônio B. L. O projeto de lei da propriedade industrial e o TRIPS - a fraude na apropriação de marcas não pré-registradas. Revista da ABPI, São Paulo, n. 17, julho/ agosto 1995, p. 35-37.

FABBRI JÚNIOR, Hélio. Marcas tridimensionais, de certificação e coletivas sob a perspectiva da nova legislação de propriedade industrial. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, São Paulo, 1995, p. 55-59.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de comércio no Direito Brasileiro. São Paulo : Editora Forense, 2003.

GIACCHETTA, André Zonaro. A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da concorrência. Monografia apresentada ao Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no processamento destes. Anais do XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, São Paulo, 1994, p. 54-58.

MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade Intelectual e Interesse Público. BFD, vol. 79, 2003, p. 294-354.

MELLO, Celso Antônio. Criação de Secretarias Municipais. Revista de Direito Público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, número 15.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 3ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999.

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989.

SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Desenho Industrial. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982.

SOLOW, Robert. Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, vol. 39, 1957.

## Estudo

### Direito de patente e mercados secundários - Impressoras e cartuchos de tinta

Karin Grau-Kuntz\*

---

#### I – O direito de patente

##### 1- Introdução

A expressão direito de patente reporta à noção de invenção. Invenção é uma manifestação intelectual e, como tal, caracterizada como conjunto de informações<sup>1</sup> estruturadas de forma criativa e voltadas à resolução de um problema que, tendo em conta peculiaridades determinadas, é adjetivado como técnico. A criatividade exigida na forma de estruturação das informações surge na definição proposta vinculada à noção do novo. Em contraposição à ideia de descoberta, que implica no ato de “tirar a coberta” (“des”cobrir) de algo já existente, mas até então oculto aos nossos olhos – aqui estamos diante de um simples ato de conhecimento – a noção de invenção indica o estruturar informações já existentes de forma nova e útil<sup>2</sup> para, assim, como já mencionado, lograr dar solução a um problema de natureza técnica.

Em sua qualidade de informação a invenção não é passível de ser apropriada por ninguém, posto ser ubíqua<sup>3</sup>.

Em seu estado natural a invenção é caracterizada pela ausência de rivalidade de consumo, o que equivale a dizer que, uma vez exteriorizadas, as informações que lhe dão estrutura atingirão várias pessoas ao mesmo tempo e essas pessoas poderão valer-se delas concomitantemente. A invenção, como manifestação intelectual que é, não está sujeita à lei da escassez e, conseqüentemente, não têm em seu estado natural um preço, ou seja, um valor econômico.

---

\* *Dr. Jur. LL.M., IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual*

<sup>1</sup> A informação, por sua vez, é composta por dados.

<sup>2</sup> “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.” (BARBOSA, Denis Borges. *As hipóteses de incidência patentária do art. 10 do CPI/96*, in Revista Eletrônica do IBPI, Nr. 4, pág 149, à disposição na plataforma do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – IBPI ([www.Ibpi.org.br](http://www.Ibpi.org.br)) ou, ainda no endereço <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/8a6e575f40fc6c7dffff80aeffffef.pdf>).

<sup>3</sup> Vide quanto a ubiquidade OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. *A pretensa “propriedade” intelectual*, in Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, Nova Série, ano 10, n.º 20, Jul/Dez 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 243-261.

Aquilo que denominamos direito de patente traduz uma intervenção do legislador no estado natural das informações que dão corpo à invenção. Ao garantir uma prerrogativa exclusiva de exploração da invenção no mercado<sup>4</sup>, exploração cuja extensão determinarei no decorrer deste estudo, ele faz possível agregar a ela um valor econômico. Esta intervenção do legislador, por sua vez, é maculada por um custo social considerável, posto que faz escasso o que é naturalmente livre. A legitimação da intervenção está na pressuposição de que o custo social será posteriormente compensado com um avanço econômico e tecnológico, o que traduzirá ganho social<sup>5</sup>.

O direito de patente – ou ainda o que chamamos de propriedade intelectual em geral – está a ganhar cada vez mais importância na sociedade moderna, que tem a informação no centro do eixo de sua organização econômica<sup>6</sup>. Isto em vista, na mesma medida em que os contornos do chamado direito de patente urgem ser bem compreendidos – direito de patente (e propriedade intelectual em geral) é o meio jurídico de determinação econômica da informação – nota-se uma preocupante e generalizada dificuldade em situar o instituto em adequação ao seu papel estratégico na chamada “sociedade de informação”. Esta dificuldade precisa ser enfrentada e, para cumprir com este fim, ao perseguir o objetivo de determinar o que é direito de patente e se manifestar quanto à sua natureza<sup>7</sup> e finalidade, percorro o caminho das negativas, isto é, indicando aquilo que a figura jurídica em questão não é para, em seguida, concentrando-me no que restou da eliminação pelas negativas, determinar aquilo que ela é.

---

<sup>4</sup> Quando aqui me refiro a mercado tenho em mente a definição proposta por Max Weber, no sentido do espaço onde há pluralidade de interessados que competem por oportunidades de troca. WEBER, Max. *Wirtschaft und Gesellschaft*, obra em domínio público e de livre acesso no endereço <http://www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Grundri%C3%9F+der+Soziologie/Wirtschaft+und+Gesellschaft>, Capítulo VI, Die Marktvergesellschaftung: “*Von einem Markt soll gesprochen werden, sobald auch nur auf einer Seite eine Mehrheit von Tauschreflektanten um Tauschchancen konkurrieren.*”

<sup>5</sup> Neste sentido a letra do Art. 5 XXIX da Constituição brasileira, onde vem disposto a lei assegurar aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. No que diz respeito ao trecho do inciso em tela “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, discute a doutrina brasileira o sentido da expressão “tendo em vista”, ora emprestando a ela uma conotação de condição, ou seja, a proteção garantida aos inventos estaria condicionada ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ora tomando esta expressão em sentido de descrição finalista, vendo nela uma manifestação dos motivos que justificariam a garantia do direito exclusivo sobre as invenções. Como demonstrarei a seguir, quando se tem claro o que é o direito de patente, a discussão desponta desprovida de qualquer relevância.

<sup>6</sup> Vide aqui GRAU-KUNTZ, Karin. *A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste*, publicado na plataforma do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual ([www.ibpibrasil.org](http://www.ibpibrasil.org)), especificamente no endereço <http://www.ibpibrasil.org/40693/64901.html>.

<sup>7</sup> A expressão “natureza do direito” reporta, sob uma perspectiva jurídica, àquilo que o direito é; em outras palavras, determinar a natureza de um direito é determinar o conteúdo deste aplicando um instrumental jurídico de análise.

## **2- Direito de patente não é instrumento de garantia de retorno de investimentos**

De plano, direito de patente não é instrumento de garantia – ou de retorno – dos investimentos procedidos pelo agente econômico que desenvolve e introduz a invenção no mercado<sup>8</sup>. O que afirmo resta evidente quando temos em mente que o agente econômico só pode recuperar os investimentos procedidos oferecendo sua invenção aos consumidores, o que leva a constatar que o retorno financeiro dependerá da aceitação ou não da invenção por aqueles.

Em outras palavras, se os consumidores receberem bem a invenção, eles pagarão por ela e o agente econômico recuperará seus investimentos. Se, ao contrário, os consumidores não receberem bem a invenção, então não pagarão por ela e o agente econômico não recuperará investimento algum.

Se o direito de patente fosse um instrumento de garantia de retorno de investimento, seríamos forçados a uma inferência absurda, no sentido de que os consumidores estariam obrigados a receberem bem a invenção, pagando por ela. Aqui é adequado recordar que as liberdades protegidas no mercado não estão limitadas àquelas centradas na pessoa do agente econômico, mas abarcam também as liberdades dos consumidores: ao lado da liberdade de concorrência e de iniciativa, devemos sempre considerar a liberdade de escolhas dos consumidores.

## **3- O direito de patente não é instrumento de proteção contra risco econômico**

O direito de patente também não é instrumento de proteção contra risco econômico. O risco está em oposição à certeza. No mercado não há certeza alguma. A certeza de lucro de um agente econômico significará necessariamente que o mecanismo da concorrência não está funcionando.

Risco é a contrapartida de possibilidade de se alcançar lucros altos no mercado. Ele é o preço que se paga pela liberdade de concorrência e iniciativa. Quem decide por correr risco no mercado não está, assim, a prestar um favor à coletividade, mas antes, considerando perspectivas de enriquecimento individual, simplesmente se curvando às regras de um jogo econômico<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> A mero título ilustrativo, posto ser a afirmação comum, de forma que eu poderia ter escolhido outro autor como referência nesta nota, vide BRANCHER, Paulo. *Direito da concorrência e propriedade intelectual. Da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010, pág.19: “Mais ou menos regulada, de forma mais ou menos justa (se é que se pode mensurar), é a propriedade intelectual que permite a garantia (retorno) dos investimentos incorridos pelo inovador, premiando-o pelo seu esforço empreendedor e assim excluindo terceiros que queiram se beneficiar de todo o investimento realizado para o alcance da inovação.” (Grifo nosso). Eu insisto: quem dá o retorno dos investimentos incorridos pelo inovador – se é que o retorno será proporcionado – é o mercado, e não o legislador.

<sup>9</sup> Para a compreensão desta estrutura e sua dinâmica de legitimação é de grande utilidade o trabalho de PRIDDAT, Birger P. *Theoriegeschichte der Wirtschaft*. München: Wilhelm Fink Verlag (2002).

**4- A noção de mercado não pressupõe apenas liberdade (*livre competição por oportunidade de troca*), mas também esforço individual (*livre competição por oportunidade de troca*)**

A ideia de generosidade do agente econômico em relação ao social é fábula: o agente econômico não vai ao mercado movido por razões altruístas, mas por desejo de lucro<sup>10</sup>.

O mercado é campo de dura batalha. O risco, bem como o investimento ou a inovação, são pressupostos de participação nessa luta competitiva. Quem não está disposto a correr risco, quem não está disposto a inovar ou investir, está muito mal aconselhado em ir ao mercado tentar sua sorte<sup>11</sup>. A compensação pelo desgaste na luta está, como acima afirmei, na perspectiva de enriquecimento individual que, por sua vez, implica na legitimação da falta de homogeneidade na distribuição de riqueza.

É um grande – senão até mesmo imperdoável – equívoco crer que a ideia de mercado esteja pautada apenas em liberdades individuais. Concorrência pressupõe, na mesma medida que tem liberdades em conta, que o agente econômico se esforce na competição por possibilidades de trocas, o que culminará na preferência pelo consumidor. Aqueles que aplicam uma dose *maior* de forças, ou ainda que as aplicam de forma *mais* eficiente, sairão vencedores. A tônica da concorrência não se limita assim ao “poder agir livremente”, mas ainda está contida no adjetivo *maior* e no advérbio *mais*.

Urgir por *proteção* contra risco, por *prêmio* em relação a risco assumido ou por garantia de investimento em inovação, é o mesmo que negar o sistema, porque aqui se está a transformar os pressupostos de participação no jogo econômico, condições que modelam o atingir de um fim específico, qual seja o de vencer os concorrentes no mercado, em objeto de proteção.

Em suma, e em alusão a um termo empregado nos jogos infantis, o direito de patente – e a propriedade intelectual em geral – como demonstrarei a seguir com mais vagar, não tem o condão de fazer do titular inventor um jogador “café-com-leite”<sup>12</sup>, que pode aproveitar as vantagens de participar

---

<sup>10</sup> Vale sempre a pena citar aquilo que já Adam SMITH dizia: “*Não é da benevolência do açougueiro, do merceiro ou do padeiro que esperamos aquilo que precisamos para nos alimentar, mas sim do cuidado que dispensam aos seus interesses. Não apelamos ao seu amor à humanidade, mas sim ao seu egoísmo; e nós não mencionamos as nossas necessidades, mas falamos sempre das suas vantagens.*” (Fonte da referência em alemão: „*Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen- sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.*“ SMITH, Adam. *Der Wohlstand der Nationen*. 9ª ed. München: DTV, 2009, pág. 17).

<sup>11</sup> Sim, sorte, porque, como já disse, no mercado não há certeza alguma, mas antes apenas possibilidades.

<sup>12</sup> No jogo de “queimada”, por exemplo, o jogador café-com-leite não precisa deixar o campo se a bola o acerta. Na verdade esta situação excepcional faz com que o jogador tenha a certeza de usufruir do prazer de participar do jogo, sem precisar se curvar às suas regras.

do jogo econômico desenvolvido nos mercados, que acena com a possibilidade de enriquecimento individual, sem que precise suportar as desvantagens do processo de seleção.

### **5- O direito de patente não se deixa definir como exceção ampla à liberdade de concorrência de terceiros<sup>13</sup>**

O direito de patente proporciona uma vantagem concorrencial determinada ao seu titular, isto é, proteção contra a *concorrência de imitação*. Enquanto limita no âmbito da imitação a liberdade de concorrência de terceiros o direito de patente força, concomitantemente, que estes terceiros devam percorrer os caminhos de superação inovadora para concorrerem com o titular da patente. Aqui o desejado fomento do bem-estar social<sup>14</sup>.

Se o direito de patente traduzisse uma exceção ampla à liberdade de concorrência, então implicaria necessariamente no bloqueio dos caminhos da concorrência de superação inovadora o que, por sua vez, resultaria em não mais poder afirmar que o instituto fomenta o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

---

<sup>13</sup> O discurso da propriedade intelectual esteve e em certa medida ainda está fortemente impregnado pela ideia de que representaria uma limitação ampla à concorrência. Modernamente, com o crescente questionamento de sua estrutura ideológica, questionamento inevitável frente às transformações na forma de organização político-econômico da sociedade moderna (transição da sociedade industrial para a sociedade de informação – vide infra no corpo do texto), nota-se a tendência de sua revisão, que vem sendo especialmente impulsionada pela discussão sobre a intersecção da propriedade intelectual com o direito da concorrência (no Brasil, direito antitruste). Neste sentido, na contramão à ideia de que o direito de propriedade intelectual estaria em uma relação de oposição ao direito da concorrência, o que pressupõem uma compreensão global do papel excepcional da propriedade intelectual em relação a esta última, a proteção passa a ser entendida em atenção ao âmbito determinado da exceção, no sentido de que o direito de patente comporta um título de proteção temporário contra a concorrência de imitação para que, assim, fomenta a concorrência de superação inovadora. Eu não posso reportar essa escolha de definição – vantagem exclusiva contra a concorrência de imitação vinculada ao fomento da concorrência de superação inovadora, que o colega Raul Murad denomina de “virada hermenêutica”, especificamente a nenhum autor (ou autores), mas destaco que não estou tirando-a do nada, mas antes expressando com minhas palavras o que está latente ou ainda expresso em outros termos em trabalhos de outros autores. No que toca à ideia de *concorrência de superação inovadora*, é impossível não reconhecer aqui traços do pensamento de SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalism, Socialism & Democracy*, London/New York: Taylor & Francis, 2003. Já o recurso de se atentar ao âmbito específico da exceção concorrencial (imitação) encontro presente como pressuposto analítico, por exemplo, nos trabalhos de Josef DREXL, como no seguinte artigo: DREXL, Josef. Is there a ‘more economic approach’ to intellectual property and competition law?, in *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*. Org. (o mesmo), Edward Elgar: (2008), págs. 27-53. Ao leitor que se interesse pela leitura do trabalho citado peço que atente à forma como o autor argumenta em relação à propriedade intelectual e, especialmente, à forma como emprega os termos *concorrência de substituição*.

<sup>14</sup> No bem-estar social a legitimação do processo de crescimento baseado no consumo que, por sua vez, tem seu respaldo na máxima de que desejar é moralmente adequado. Vide aqui o excelente trabalho de PRIDDAT, ob. cit., especificamente o último capítulo.

## **6- O que é direito de patente: uma primeira tentativa**

Determinado aquilo que o direito de patente não é e assim afastados os mencionados equívocos em relação a ele, cabe agora determinar pelo caminho das afirmativas o que ele é.

O direito de patente garante ao titular inventor um título que expressa uma vantagem exclusiva e limitada temporalmente contra a concorrência de imitação, de forma que os concorrentes deste titular, para que com ele possam competir, devam seguir pelos caminhos da concorrência de superação inovadora, ao invés de simplesmente imitá-lo.

A definição pressupõe a garantia de uma prerrogativa exclusiva vinculada a um fim concorrencial o que, por sua vez, pressupõe necessariamente um espaço onde haja, frente a uma pluralidade de interessados, competição por possibilidades de troca (mercado). Fora deste escopo – espaço onde uma pluralidade de interessados compete por possibilidades de trocas (mercado) – não poderá haver garantia alguma.

O que acabo de afirmar exige enfrentar a questão da natureza jurídica da vantagem exclusiva, o que faço a seguir.

## **7- O direito de patente não contém uma vantagem imediata para o titular e mediata para a sociedade, porque não é direito individual**

Para enfrentar a questão da natureza jurídica da vantagem contida no direito de patente é necessário tecer algumas considerações sobre a ideia de “propriedade” sobre bens intelectuais.

A noção geral de propriedade, bem sabemos, está vinculada a uma relação ampla<sup>15</sup> de poder de alguém sobre uma coisa o que, a seu turno, pressupõe a possibilidade de sujeição fática desta última pelo sujeito do direito<sup>16</sup>. Além disso, o direito de propriedade em geral vem caracterizado no ordenamento jurídico brasileiro como um direito individual e fundamental.

Isto posto, cabe verificar se é possível adequar propriedade sobre bens intelectuais a estas duas características centrais abarcadas pelo conceito de propriedade em geral e pelo conceito de direito de propriedade, quais sejam,

a) domínio,

b) a qualidade de direito individual e fundamental.

---

<sup>15</sup> Ampla, mas não absoluta.

<sup>16</sup> Aqui o sentido da palavra domínio.

Que o titular da patente não poderá exercer, no que toca à sua invenção, o mesmo tipo de poder amplo (domínio)<sup>17</sup> que o titular de um direito de propriedade exerce sobre uma coisa é óbvio e dispensa grandes explicações. A invenção, como acima já expus, não é “coisa”, mas antes um conjunto de informações estruturadas de uma maneira determinada. Mas apesar disto falamos (e também fala o legislador ordinário brasileiro) em propriedade intelectual. Por que?

O recurso de aproximação da noção de propriedade em geral ao conteúdo da proteção que se quer garantir ao inventor em relação à sua invenção tem sua utilidade porque sugere que esta última, ou melhor, que as informações nela contida, “pertenceriam” àquele<sup>18</sup>, cabendo a ele, inclusive, determinar o destino delas, o que, é sempre bom insistir, é impossível não só fática, mas também legalmente, como a exigência de exploração econômica da invenção deixa deduzir.

Considerando que expressões lançadas a um contexto comunicativo sempre pressupõem o reporte a uma pré-compreensão determinada, é simples assimilar a força persuasiva, senão até mesmo o poder ideológico, do argumento que vincula um direito de propriedade do inventor à sua invenção<sup>19</sup>. A pré-compreensão atrelada ao vocábulo propriedade fomenta então conclusões irrefletidas, no sentido de que a informação poderia ser equiparada a uma coisa. Mas essa equiparação não é possível.

Ao contrário das coisas, que podem ser faticamente apropriadas, a informação, uma vez exteriorizada, e pressuposta sua compreensão pelo destinatário da comunicação, não pode ser controlada<sup>20</sup>. Exatamente por essa razão a exclusividade garantida pelo direito de patente não atinge os

---

<sup>17</sup> Vide DRAHOS, Peter. *A Philosophy of Intellectual Property*. Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sidney: Dartmouth: 1996, a respeito da propriedade intelectual e do “proprietaryism”.

<sup>18</sup> Isso vem bem expresso na ideia “se fui eu quem inventou, então a invenção é minha”.

<sup>19</sup> Em outra oportunidade (GRAU-KUNTZ, Karin. *Jusnaturalismo e propriedade intelectual*, in Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ABPI, Nr. 100, págs 7-13) analisando a teoria do trabalho desenvolvida por John LOCKE, conclui: “Locke viveu em um momento histórico marcado por características que o impeliram a criar uma teoria que justificasse a limitação do poder estatal (no caso, poder absoluto do rei). A propriedade, para ele, era um meio para sustentar ideias liberais frente ao poder estatal absoluto. Em outras palavras, Locke, como muitos outros pensadores de sua época, instrumentalizou a noção de propriedade para legitimar uma dicotomia entre privado e público, dicotomia esta que é inerente ao pensamento liberal. A noção de propriedade como um meio de afirmação da tão almejada individualidade e liberdade dos indivíduos foi pressuposta no pensamento de Locke antes da criação do Estado, para que, desse modo, pudesse vir a servir como argumento para a teoria de que o Estado teria sido criado para proteger e respeitar essa individualidade e liberdade de cada indivíduo. Enfim, porque reconhecia a propriedade como um direito natural, Locke pôde argumentar que o Estado só poderia ter sido formado com o fim de proteger a liberdade dos indivíduos, liberdade que o conceito de propriedade privada pressupõe. Para bem compreender a teoria de Locke é imprescindível, então, não apenas ter em mente a instrumentalidade política da teoria jusnaturalista do direito de propriedade, mas especialmente compreender que, enquanto o trabalho legitima o direito de propriedade, a proibição de desperdício traduz um limitador desse direito.”

<sup>20</sup> Eu já discorri em diferentes oportunidades sobre a impossibilidade de controle da informação expressada e compreendida pelo receptor. Vide, por exemplo, GRAU-KUNTZ, Karin. *Direito de Autor – Um Ensaio Histórico*, Revista da EMARF, nº 13 (a obra intelectual protegida pelo direito de autor e tão informação quanto a

atos de exploração da invenção por terceiros para fins privados. E ainda – é bom frisar – esta conclusão não traduz um ato liberal do legislador, como supõem aqueles que partem do princípio equivocado de que a regra é o privado enquanto o público seria exceção. Pelo menos no que toca à informação, a primazia da regra do privado não poderá ser aplicada, não só em razão de sua natureza, mas também em conta de limitações legais, posto que o controle de exploração privada invadiria necessariamente a seara íntima de terceiros, um âmbito também protegido por lei.

Quando o legislador garante ao titular da patente um direito de propriedade em relação à sua invenção não pode estar, assim, garantindo o mesmo que garante quando se refere ao direito de propriedade em geral. No âmbito das informações o domínio não é possível.

O direito de patente, resta evidente, é tão propriedade quanto são as minhas mãos unidas em forma de concha um copo de cristal da Bohemia. Nada impede que denominemos as coisas dessa ou daquela maneira<sup>21</sup>, mas o nome que damos a elas não tem o poder de fazer delas o que elas não são.

No que toca ao segundo elemento mencionando, e em um primeiro passo centrado-me no qualitativo *individual*, retomo a definição provisória proposta no item anterior, que deixa antever que a razão da garantia da exclusividade contida no direito de patente não repousa em uma preocupação centrada no inventor como indivíduo (pessoa), como ocorre com a garantia do direito de propriedade em geral<sup>22</sup>, mas antes em uma preocupação de *natureza concorrencial*, impregnada e estimulada por reflexões político-econômicas. O legislador não garante o direito de patente como, em primeira linha, um instrumento de determinação patrimonial do inventor, mas como um mecanismo de modelação dos mercados, quando pela proibição da concorrência de imitação força a concorrência de superação

---

invenção). Vide ainda GRAU-KUNTZ, Karin. *Domínio público e direito de autor*, no prelo da Revista Eletrônica do IBPI Nr. 6.

<sup>21</sup> Por certo nada impede que denominemos as coisas assim ou assado, mas se o compromisso é com a boa compreensão do que se quer denominar o melhor seria optar por termos cuja pré-compreensão corresponde àquilo que se quer dizer ou, pela negativa, evitar terminologia que invoque pré-compreensão que não corresponda àquilo que se quer dizer. Isso exigirá muitas vezes um corte radical com o emprego de determinadas expressões. No que toca à questão da *propriedade* intelectual, a doutrina brasileira oferece inúmeros exemplos de autores que, apesar de plenamente conscientes de não se tratar de propriedade, mas antes de um direito concorrencial, não abrem mão da terminologia e, por esta razão, não são claros no transportar suas mensagens. Assim, por exemplo, fala-se em propriedade *sui generis*, o que corresponde a dizer nada, isto é, a dizer que se trata de um gênero de propriedade que concomitantemente não é propriedade. Ou ainda se fala em propriedade concorrencial, o que necessariamente já pressupõe que a palavra propriedade não está reportando ao conteúdo vinculado à propriedade em geral, como já demonstrei em parte até este ponto do item em tela e como continuarei a demonstrar a seguir. E porque há resistência em se abrir mão do termo propriedade, mesmo quando se sabe que não se está a falar de uma propriedade, é comum ver os doutrinadores brasileiros cometerem deslizes deste tipo: aqui se diz não se tratar de propriedade, mas adiante argumenta-se com a *função social da propriedade*, com a reintegração de posse, com *domínio* público (de informações!) etc.

<sup>22</sup> É prudente não se deixar levar pela retórica do mito do inventor e da sua contrapartida maligna na figura do copista. Nem tudo que é relacionado ao inventor traduz uma bênção econômica, da mesma forma que nem toda a cópia gera necessariamente a erosão do sistema. A complexidade que envolve a os direitos intelectuais só pode ser enfrentada com recurso a discursos moderados ou, melhor dizendo, equilibrados.

inovadora. Isto vem bem plasmado, por exemplo, no fato da garantia do direito de patente estar condicionada à exploração econômica da invenção, enquanto o direito de propriedade em geral, por que um direito de natureza individual, é garantido sem sombra de considerações desse tipo.

Nesse contexto a possibilidade de determinação patrimonial do inventor não desponta como uma vantagem imediata da proteção, mas sim como vantagem mediata, isto é, como um elo de um mecanismo ou ainda de um sistema concorrencial<sup>23</sup>. Insistindo, ao contrário de um direito de natureza individual, o direito do inventor, cuja invenção satisfaz os requisitos legais de ser “premiado” com uma vantagem contra a concorrência de imitação, não se justifica ou se esgota no próprio ato que faz jus à premiação, mas antes nos efeitos concorrenciais desejados que gera.

Enquanto a expressão *direito de propriedade* (em geral) tem seu sentido completo na relação entre titular do direito e direito, a compreensão da expressão *direito de patente* exige mais do que a expressão dessa relação entre titular do direito e direito, pedindo ainda a menção da instrumentalidade concorrencial dessa relação. Insistindo, quando falamos em direito de patente não basta dizer ser ele o direito que contém uma prerrogativa do inventor cuja invenção satisfaz os requisitos legais de ser premiado com uma vantagem contra a concorrência de imitação, mas ainda temos de completar a definição dizendo “para que (ou porque) com isso fomenta (fomenta) a concorrência de superação inovadora”.

Essa peculiaridade conceitual desponta ainda mais evidente quando levamos em conta o qualificativo *fundamental*<sup>24</sup>. Concentremo-nos nas técnicas discursivas adotadas no Art.º 5 da Constituição brasileira e notamos que a propriedade em geral é simplesmente garantida no texto daquela carta, enquanto o privilégio temporário de invenção – assim está determinado no texto legal – não só deverá ganhar corpo pela intervenção do legislador ordinário, mas ainda teve o legislador o cuidado de adicionar o trecho “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, dando expressão aqui a uma preocupação com a legitimação da garantia<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> O direito de patente só traduziria uma vantagem imediata ao titular e mediata para a sociedade se fosse direito individual, o que ele não é. Somente nesse sentido a discussão a respeito do Art. 5 XXIX da Constituição brasileira (vide nota de rodapé 5) faria sentido. Entenda-se o direito de patente como direito de natureza concorrencial e a questão perde automaticamente sua relevância.

<sup>24</sup> Sobre o qualitativo fundamental vide DRAHOS, Peter. ob. cit. págs 199 ss.

<sup>25</sup> Nesse sentido FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Propriedade industrial e defesa da concorrência*, in Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), Nr. 8, 1993, pág. 10 ss, onde ensina que o inciso XXIX do Art.º 5 da Constituição tem sentido de comando constitucional ao legislador ordinário, e não de *reconhecimento* de um direito fundamental ao inventor. Eu compartilho desse entendimento com ressalva ao emprego da palavra *reconhecimento*. Reconhecer implica em redescobrir o que já se conhecia. O conceito de propriedade não pressupõe apenas o poder direto de alguém sobre algo, mas também um poder latente do proprietário sobre o objeto, que se expressa no respeito dessa relação por terceiros, mesmo quando o objeto não esteja em poder direto do proprietário (o meu carro é meu carro mesmo quando deixo-o estacionado por uma semana no estacionamento do aeroporto e viajo para bem distante). Propriedade (estou aqui a me referir ao direito de propriedade em geral) pressupõe, assim, um ordenamento prévio de regras que, por sua vez, implica em um contexto de socialização. Um comando constitucional só pode *reconhecer* o que existe antes dele ou, pela

O direito de propriedade em geral desponta aqui como *fundamental*, isto é, não só como fundamento da ordem jurídica, mas também como um conceito cuja compreensão e legitimação é pressuposta por todos. Já no que toca ao direito de patente nada é pressuposto.

Acima mencionei uma série de equívocos em relação ao direito de patente e procurei rebater cada um deles por meio de argumentação lógica específica. Agora, depois de procedidas as considerações que levaram-me por concluir pela impossibilidade do direito de patente ser de natureza individual – sua natureza é concorrencial, posto ele não se deixar esgotar na vantagem concorrencial garantida ao inventor, mas por sua definição ainda depender de complementação finalística – posso destacar que os tais argumentos equivocados assim o são porque aqueles que os defendem partem da perspectiva que tomo aqui como incorreta, isto é, como se o direito de patente, de fato, pudesse ser equiparado ao direito de propriedade em geral (direito individual)<sup>26</sup>.

### **8- O que é direito de patente: uma segunda tentativa**

Sendo o direito de patente um direito de natureza concorrencial, então os limites – intrínsecos, como demonstrarei a seguir – do exercício da exclusividade temporária contra a concorrência de imitação serão necessariamente fornecidos em atenção às regras que dão corpo ao “jogo” econômico pautado na concorrência.

Dizendo de outra maneira, porque o direito de patente não se esgota em si mesmo, porque traduz uma vantagem só dotada de sentido quando inserida no contexto de um processo concorrencial, os limites do seu exercício não são nem estáticos e nem podem ser pré-determinados, mas antes estão sempre a depender dos *efeitos* do exercício da exclusividade no mercado.

Neste ponto é necessário proceder a um breve aparte: a experiência que venho acumulando com o trabalho institucional demonstra que aqueles que vêem o direito de patente – e o direito de propriedade intelectual em geral – como um direito individual têm uma dificuldade sem medida em compreender o raciocínio que apresento<sup>27</sup>. São várias as razões que dificultam a compreensão.

---

negativa, o que persistiria existindo mesmo que não houvesse ordem social e, conseqüentemente, o conjunto de regras institucionalizado.

<sup>26</sup> Quando eu falo em perspectiva “incorreta” não estou a criticar ninguém. Na verdade, apenas excepcionando a geração que está se confrontando atualmente pela primeira vez com a propriedade intelectual, todos nós de alguma forma já entendemos o direito sobre bens intelectuais como propriedade, nos referimos, no que toca ao direito de patente, a proteção de investimento ou ainda vinculamos a proteção a noção de direito individual etc. O direito, eu não canso de repetir, é manifestação cultural e vai se transformando, se desenvolvendo, acompanhando o desenvolvimento da estrutura social. Nesse sentido nada mais natural do que a revisão de posições teóricas.

<sup>27</sup> Compreender, e não concordar: concordar ou não concordar naturalmente pressupõe que o raciocínio tenha sido compreendido. O que noto não é concordância ou discordância, mas vejo a dificuldade antes disso, na própria capacidade de compreensão do raciocínio.

Por um lado temos a ilusão de um determinado tipo de poder que a pré-compreensão do vocábulo “propriedade” invoca.

Por outro lado a informação foi trazida ao centro da estrutura de organização econômico-social moderna em tempo revolucionário<sup>28</sup>, o que muito exige de uma evolução doutrinária que geralmente não ocorre no passo revolucionário. Enquanto a sociedade estava organizada em torno da propriedade privada (sociedade industrial), os efeitos de direitos exclusivos sobre informações não geravam as consequências econômicas que hoje, na sociedade de informação, geram. Naquele momento anterior a preocupação teórica estava centrada na construção de um arcabouço argumentativo que justificasse a intervenção do legislador na natureza livre das informações, e não nos *efeitos* dessa intervenção, porque estes, quando ocorriam, não afetavam sobremaneira o funcionamento dos mercados. Hoje a situação é completamente distinta<sup>29</sup>; os resquícios da tradição argumentativa, porém, ainda persistem.

Por último, é ainda a conhecida dificuldade de compreensão sistêmica do direito que afeta de forma negativa o entender a estrutura do raciocínio exposto<sup>30</sup>. Parece estar esquecido que a garantia de um direito a alguém sempre implicará na determinação de um dever em relação a terceiros<sup>31</sup>, e que

---

<sup>28</sup> Como já disse em outra oportunidade (GRAU-KUNTZ, Karin. *A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste*, a disposição para download na plataforma do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual ([www.ibpi.org](http://www.ibpi.org)), especificamente no endereço <http://www.ibpi.org/40693/64901.html>): “*Eu parto aqui do momento histórico de organização industrial, que creio ser corrente a todos, cujo eixo de estruturação girava em torno da propriedade privada. A automatização na produção industrial levou ao barateamento dos produtos industrializados e a um excedente de mão-de-obra que, por sua vez, fomentou o desenvolvimento de um setor de prestação de serviços. Do setor de prestação de serviços, que entre outros é caracterizado por serviços de educação, formação, pesquisas, saúde etc., surgiu uma nova classe de trabalhadores, qual seja, a dos trabalhadores intelectuais. Essa mão-de-obra intelectual levou, a seu turno, ao desenvolvimento fulminante – eu me refiro aqui a três, no máximo quatro décadas – de setores econômicos que exploram a informação, de forma que esta, por fim, passou a instituir o eixo ao redor do qual a sociedade atual se organiza. Por essa razão denominamos nossa forma moderna de organização social de sociedade de informação e não mais de sociedade industrial.*”

<sup>29</sup> Ainda em referência ao trabalho supra mencionado: “*Demonstrar a importância da informação na estrutura econômica moderna não oferece grandes dificuldades. Basta pensarmos nos tratados internacionais de comércio, que abarcam normas relativas à propriedade intelectual, no número crescente de ações ajuizadas que tratam de querelas concernentes à propriedade intelectual, nos inquéritos setoriais que analisam as estratégias de exercício de direitos exclusivos sobre informações em mercados específicos (inquérito do setor farmacêutico na União Europeia, por exemplo), nas diversas representações feitas aos órgãos de controle econômico etc., ou até mesmo no mercado crescente de advogados especialistas em propriedade intelectual.*”

<sup>30</sup> Quanto à compreensão sistêmica, na sempre boa e sólida lição de OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. *Introdução à Ciência do Direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pág., 219): “*A noção de sistema ocupa hoje de novo um lugar central no Direito, e conseqüentemente na Ciência do Direito. As soluções jurídicas não são arbitrarias nem desconexas. Integram-se num conjunto, de que participam. O significado de cada elemento só é estabelecido por essa integração no todo. (...)*”. Indo aqui um pouco mais além é ainda importante repelir com muito vigor a ideia de que o jurista não produziria nada que pudesse ser qualificado como “científico”, mas antes que ele seria um mero produtor de “dogmas”. Eu recorro que a dogmática jurídica é uma disciplina altamente sistêmica e formal, vinculada a método e que neste contexto a expressão “dogma” (no contexto jurídico melhor seria falar em “tipos”) em hipótese alguma se deixa confundir com sua conotação geral.

<sup>31</sup> Vide nessa linha de argumentação a lição de ZIPPELIUS, Reinhold. *Das Wesen des Rechtes. Eine Einführung in die Rechtsphilosophie*, 5ª edição, München: C.H.Beck (1997), págs. 38 ss.

estes terceiros, por sua vez, também são titulares de direitos que se refletem em deveres dirigidos a outros. É em parte na falta dessa perspectiva global que encontramos a origem dos equívocos que indiquei acima, no início desse estudo<sup>32</sup>.

Encerrando o aparte e voltando ao direito de patente, a definição acima proposta desponta agora complementada: o direito de patente é um direito de natureza concorrencial que garante, *no âmbito das regras que conformam o jogo econômico desenvolvido nos mercados*, um título de vantagem exclusiva limitado temporalmente contra a concorrência de imitação, com a finalidade precípua de forçar os concorrentes do titular do direito a competirem com ele por meio da concorrência de superação inovadora.

A definição já vai tomando contorno definitivo. Porém, porque mencionei regras de conformação do jogo desenvolvido nos mercados, ainda é necessário considerá-las.

#### **9- As regras de conformação do jogo econômico desenvolvido nos mercados: preservação da estrutura dos mercados e garantia da qualidade da concorrência**

Concorrência em sentido econômico reporta ao comportamento dos agentes nos limites de um determinado mercado<sup>33</sup>, visando à promoção de sua própria empresa (da atividade econômica) e, especialmente, almejando o lucro. Em outras palavras, concorrência é a *luta* dos agentes econômicos pela conquista de um mercado.

Considerando que a expressão *luta* desperta a ideia de aniquilamento de adversários, então, sob essa perspectiva, a concorrência econômica só poderá ter forma de *processo contínuo* se os comportamentos dos agentes econômicos na disputa pelo mercado estiverem condicionados a regras pré-estipuladas<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Por exemplo, a falta de consideração da liberdade de escolha dos consumidores quando se argumenta equivocadamente que o direito de patente traduziria uma garantia de recuperação de investimento.

<sup>33</sup> Na verdade a expressão concorrência é utilizada no âmbito econômico para expressar diferentes conteúdos: para expressar a concorrência entre bens diferentes, mas substituíveis entre si; para expressar os efeitos do aumento de alternativas no mercado; e, por fim, na forma como aqui a emprego no momento, para expressar o *comportamento* dos agentes econômicos no mercado.

<sup>34</sup> Nesse sentido GRAU, Eros Roberto. *Direito conceitos e normas jurídicas*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 13. De acordo com o autor, o sistema capitalista pressupõe uma “luta” entre os concorrentes – vencem no mercado os mais competentes. A “luta” não pode ocorrer de forma a por em risco a própria estrutura do mercado. O capitalismo, então, é um jogo que tem como regra primordial a preservação dos adversários pois, se exterminados, desaparecerá a possibilidade de jogar.

Resgato aqui a lição de FORGIONI que, também partindo da noção de mercado proposta por MAX WEBER, no sentido de que há mercado quando há pluralidade de interessados que competem por oportunidades de troca<sup>35</sup>, ensina:

“por força do princípio da livre concorrência, aos agentes econômicos é assegurada a garantia da disputa, ou seja,

[i] que poderão disputar trocas com outros agentes econômicos;

[ii] que não terão suas oportunidades de troca *indevidamente* subtraídas por terceiros.”<sup>36</sup> (grifos no original)

O trecho citado tem por mérito explicar aquilo que o princípio da livre concorrência garante e ainda colocar em evidência os dois elementos essenciais vinculados à compreensão das regras de funcionamento do mercado, o palco da competição por oportunidades de trocas.

Primeiramente, [i] nota-se a necessidade de regras que cuidem de garantir a possibilidade de disputa de trocas entre os agentes econômicos (pluralidade de interessados). Essas regras são aquelas referentes à *preservação das estruturas dos mercados*.

Por outro lado, [ii] resta evidente a importância de regras voltadas à determinação de quando as oportunidades de troca serão subtraídas *indevidamente* por terceiros, posto que nem toda subtração das oportunidades de troca é indesejada. Em outros termos, estas regras não estão centradas no processo seletivo em si considerado – este é pressuposto do sistema de competição – mas vinculadas à adequação do processo seletivo a padrões de valor, daí serem regras voltadas a garantir *qualidade*.

São esses dois grupos de regras – regras voltadas à preservação das estruturas dos mercados e regras voltadas a garantir a qualidade do processo seletivo – que dão a desejada continuidade ao jogo econômico pautado na liberdade de concorrência<sup>37</sup>.

No que toca à segunda categoria de regras, porque calcada em padrões de valores, é necessário tecer algumas considerações sobre o critério a partir do qual um comportamento no mercado será qualificado como desejado ou indesejado.

---

<sup>35</sup> Vide nota de rodapé 4.

<sup>36</sup> FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pág. 208.

<sup>37</sup> Para esclarecer o raciocínio eu lanço mão aqui de um paralelo com a educação: a sociedade em geral só será de fato educada formalmente se houver não só garantia de educação, mas também qualidade de educação. A garantia da educação desprovida de qualidade é, na verdade, mera ilusão de se estar educando. A qualidade é tão meio de viabilização da educação como é a própria garantia de educação.

O padrão valorativo do comportamento dos agentes econômicos no mercado está nas prestações positivas ou, ainda, nos comportamentos dotados de previsibilidade.

Quanto à ideia de comportamentos previsíveis, assim se manifestou o Ministro Eros Grau na ADIn nº 3.512/DF:

“O mercado (...) é uma ordem, no sentido de regularidade e previsibilidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado.”

Transpondo o teor do voto a um cenário ilustrativo, viajo com o leitor pelo tempo até a Idade Média, e lembro que naquele período o ato de guerrear era tido como meio legítimo de fazer política. Isto porém não significava que a violência no campo de batalha não obedecesse a parâmetros de comportamento determinados. Pelo contrário, as batalhas se desenvolviam em atenção à regras uniformes de condutas de cavaleiros.

Pois bem, em 1278, Rodolfo I da Germânia, um Habsburgo, venceu Ottokar II da Boêmia na famosa batalha do Marchfeld, ao lançar mão de uma tática desonrosa: depois de três horas seguidas de batalha corpo a corpo, quando a exaustão já abatia os soldados, Rodolfo I ordenou que uma unidade de sessenta cavaleiros, poupada até então da luta e fora das vistas dos homens no campo de batalha, atacasse de surpresa os soldados de Ottokar II pelo flanco. Por que o código de conduta dos cavaleiros não admitia este tipo armadilha, a princípio ninguém se dispôs a levar a cabo a estratégia pérfida. Cedendo à forte pressão Ulrich II acabou por concordar em dirigir os cavaleiros no ataque surpresa, mas não sem antes, como a história é contada, ainda no acampamento se desculpar frente aos seus companheiros<sup>38</sup>.

O código de conduta ordenava os comportamentos dos cavaleiros, dando a eles determinada regularidade e previsibilidade. Esta uniformidade de condutas possibilitava que a luta fosse desenvolvida em um campo mínimo de condições de igualdade. Porque contava com essa uniformidade de conduta Ottokar II jamais poderia imaginar que Rodolfo I deixaria por três horas homens escondidos em um vinhedo para atacar seus homens, quando estes já estivessem exaustos, o que, inclusive, além de desonroso, era ainda considerado como prática anticristã. Porque Rodolfo I não

---

<sup>38</sup> AQUILIN, Julius Caesar. Staat- und Kirchengeschichte des Herzogthum Steyermarkts, pág. 378 ss, a publicação está a disposição no endereço [http://books.google.at/books?id=tJIAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](http://books.google.at/books?id=tJIAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

respeitou as regras de conduta, e porque Ottokar II tomou suas decisões contando que seu adversário agisse nos limites dessas regras de conduta, Rodolfo I é até hoje lembrado não só como o primeiro Habsburgo a ser Rei do Sacro Império Romano-Germânico, mas ainda como aquele que lançou mão de estratégia desonrosa para vencer seus inimigos. O que teria acontecido se Rodolfo I tivesse respeitado as regras de conduta dos cavaleiros? Será que teria ganho a batalha contra Ottokar II?

No mesmo sentido o agente econômico que age como o Rodolfo I e que lança mão de estratégias que não estejam em conformidade com padrões de uniformidade de conduta, vencerá seus concorrentes, na disputa pelas oportunidades de troca, de forma *indesejada* ou, usando outra expressão, por meio de *prestações negativas*. Na contra mão, o agente econômico que batalha nos limites dos padrões uniformes de conduta vence seus concorrentes na disputa pelas oportunidades de troca por *prestações positivas*.

O critério de valoração qualitativa dos comportamentos dos agentes econômicos na disputa pelas oportunidades de troca está nos limites da regularidade e previsibilidade das condutas. O comportamento que respeita estes limites é prestação qualificada como positiva, enquanto aquele que os desrespeita é qualificado como negativo<sup>39</sup>.

Por fim, do exposto compreende-se que quando emprego o termo *qualidade* assim o faço em sentido técnico, isto é, respeitando uma racionalidade concorrencial específica. Nesse sentido a eliminação ou o prejuízo de um concorrente, quando alcançados por meio de prestação positivas, estão englobados na noção do qualitativo: qualidade de concorrência pressupõe um processo seletivo dos agentes de econômicos que concorrem por um mesmo mercado<sup>40</sup>.

Tomando agora sob esta perspectiva o direito de patente, o exercício da vantagem contra a concorrência de imitação, ou o emprego do “escudo” (proteção legal) contra a imitação, deverá estar condicionado às regras voltadas à preservação das estruturas dos mercados, bem como às regras voltadas a garantir a qualidade do processo de seleção concorrencial. O titular do direito da patente

---

<sup>39</sup> A expressão “prestações positivas” foi desenvolvida no seio do direito alemão e reporta a LOBES (o mesmo. *Über den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs*, in *SächsArchiv* 5 (1895), 59, 63), que usou como paradigma à concorrência econômica a competição esportiva, onde apenas o emprego de forças e recursos determinados é permitido, de modo que o uso de outros meios, que não aqueles, é tido como indesejado. Apesar da comparação proposta ser passível de críticas, no sentido de que a concorrência esportiva, diferentemente daquela que se desenvolve no mercado, não é ilimitadamente aberta, mas antes realiza-se em um sistema mais ou menos fechado, onde apenas determinados esforços de participantes geralmente com um mesmo nível de preparo são comparados entre si, dela sobressai a ideia de que as vantagens alcançadas na concorrência devem ser obtidas com base nas prestações – contribuições – trazidas para (ou em pró do) o mercado, e não de outra maneira (sobre a crítica vide RITTNER, Fritz. *Wettbewerbs- und Kartellrecht: Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts für Studium und Praxis*, 6. Ed. Heidelberg: CF Müller, 1999). Posteriormente NIPPERDEY e BÖHM (apud RITTNER, ob.cit) completaram o pensamento de LOBES trazendo à baila o antagonismo entre concorrência de prestação (*Leistungswettbewerb*) e concorrência de não prestação, ou ainda prestação negativa (a chamada “*Nichtleistungswettbewerb*”).

<sup>40</sup> Sobre o “espírito” qualitativo da concorrência vide o delicioso trabalho de FULCHER, James. *Kapitalismus*. Stuttgart: Reclam (2007).

não está autorizado a empregar a vantagem que lhe é conferida de forma a minar as estruturas do mercado, bem como não está autorizado a lançar mão deste título para agir no mercado por meio de prestações negativas, roubando a qualidade do processo seletivo.

Eu destaco aqui que estas condições de exercício da vantagem contra a concorrência de imitação contida no direito de patente não caracterizam limites extrínsecos do direito, mas antes intrínsecos: a natureza do direito de patente é concorrencial e, assim sendo, é expressão do óbvio que não haverá direito de patente além desses limites<sup>41</sup>.

## 10. Sobre os tipos de abusos vinculados ao direito de patente

Porque disse acima que já *ab ovo*, em razão de sua natureza concorrencial, o exercício da vantagem contra a concorrência de imitação contida no direito de patente só pode acontecer em conformidade com a máxima de preservação das estruturas de mercados e pautado em prestações qualificadas como positivas, é necessário enfrentar a questão dos tipos de abusos vinculados ao direito de patente.

Dois são esses tipos: o exercício da vantagem contra a concorrência de imitação de forma a bloquear os caminhos da concorrência de superação inovadora, ou a aplicação no mercado da vantagem contra a concorrência de imitação de modo não qualitativo, isto é, por meio de prestações negativas.

A palavra *abuso* se refere aqui ao exercício do direito além de seus limites e independente de qualquer elemento intencional. Como já expliquei, a vantagem concorrencial que cabe ao inventor não é prerrogativa de natureza individual, mas antes prerrogativa de um direito com conteúdo concorrencial complexo<sup>42</sup>: a vantagem contra a concorrência de imitação só tem sentido em

---

<sup>41</sup> Se assim fosse, e em uma alusão a um dispositivo de construções da engenharia, o direito de patente estaria fazendo na ordem concorrencial vezes de mecanismo automático de autodestruição do sistema.

<sup>42</sup> No sentido de um direito complexo vide também BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, especialmente págs. 114 ss. Note porém o leitor que o autor citado não rompe radicalmente com a expressão propriedade, que continua empregando, apesar de dar a ela um sentido distinto daquele que corresponde em geral: “*Em toda esta obra, utiliza-se a palavra “propriedade” em sentido específico. Não se entenda, nunca, que se atribui, em qualquer texto deste livro, a noção genérica de propriedade do Código Civil a qualquer das variedades dos direitos sobre bens incorpóreos resultantes da produção intelectual*”, pág. 79. Em outras passagens do mesmo trabalho ele se refere ainda à propriedade intelectual como um tipo específico de monopólio (ob.cit. pág. 98 ss), como “direito de exclusiva (pág. 78 ss), ou ainda como “propriedade concorrencial”, sem que aqui houvesse uma contradição, posto que adota a expressão propriedade em sentido específico (melhor seria, porém, que a substituísse por outra expressão). Dos autores brasileiros contemporâneos é Barbosa aquele que mais se aproxima da posição que aqui adoto, apesar do seu discurso ainda demonstrar estar aqui ou ali permeado por instrumental expressivo tradicional, que eu procuro conscientemente romper no âmbito deste estudo. Mas que a observação não seja compreendida como crítica: como afirmei na nota 27 *supra*, o momento é de revisão teórica, porque o direito acompanha as transformações sociais; também a letra da doutrina encontra-se em plena transformação.

complementação ao fomento da concorrência de superação inovadora (não canso de repetir: a vantagem concorrencial – o prêmio pela invenção, como muitos querem – não tem por finalidade imediata a satisfação de interesse patrimonial do inventor, mas a viabilização de um processo concorrencial).

Seja em um ou em outro caso, os tipos de exercício abusivo vinculados ao direito de patente não geram consequências antijurídicas apenas em relação aos agentes econômicos diretamente atingidos, mas ainda em relação ao sistema concorrencial como um todo: porque o direito de patente não é direito individual, porque não repousa na pessoa do inventor – a titularidade da vantagem é um efeito mediato de um mecanismo que persegue a finalidade imediata de fomento de um tipo determinado de processo concorrencial, qual seja a de superação inovadora – o conteúdo da prerrogativa de exercício da vantagem concorrencial está intrinsecamente condicionado à preservação das estruturas do mercado e do emprego qualitativo da vantagem em tela.

Quando o exercício da vantagem concorrencial contra a concorrência de imitação implica concomitantemente no bloqueio fático ou potencial dos caminhos da concorrência de superação inovadora estaremos diante de uma questão que pede ser analisada sob a perspectiva do direito antitruste<sup>43</sup>. Já nos casos em que a vantagem contra a concorrência de imitação estiver sendo empregada de forma não qualitativa, isto é, por meio de prestações negativas, que ferem a expectativa de regularidade e previsibilidade das condutas no mercado, a questão será enfrentada pelas regras gerais de direito, que coíbem o exercício de direitos além dos seus limites<sup>44</sup>.

Por certo na prática não é simples identificar qual o instrumental jurídico que deverá ser aplicado a um caso específico, isto é, se a sua solução pede a aplicação do direito antitruste ou das regras gerais de direito. Para estas hipóteses adoto a sugestão de Dimitrios RIZIOTIS, no sentido de que quando uma situação específica depende da determinação de mercados relevantes para ser

---

<sup>43</sup> Eu recorro aqui a letra do Art.º 20 da Lei 8.884/94, onde está disposto constituírem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, mesmo que não venham a ser alcançados: a) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; b) dominar mercado relevante de bens ou serviços; c) aumentar arbitrariamente os lucros; d) exercer de forma abusiva posição dominante.

<sup>44</sup> Nesse sentido o Art.º 187 do Código Civil: “*Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.*” Eu peço porém ao leitor não perder de vista que a antijuricidade do abuso do direito é anterior à legislação civil, sendo encontrada na própria compreensão do direito como um sistema ordenador. Por fim, uma vez que lancei mão do dispositivo legal, creio que o Enunciado nº 37 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, bem como as súmulas de jurisprudência dominante já acolhidas (por exemplo, TJRJ <http://srv85.tjrj.jus.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jspx?idDocumento=000311A91D7B3C63AE7A4EF40A4E8EAB0E9F5C48C3314D2C>) indicam ter sido colocado fim na discussão que versou sobre a necessidade ou não de intenção do agente para caracterizar abuso de um direito: “*para a configuração do abuso de direito é dispensável a prova de culpa*”.

compreendida, então estaremos diante de um caso típico de direito antitruste<sup>45</sup>. Não havendo necessidade de determinação dos mercados relevantes estaremos diante de uma hipótese a ser resolvida pelas regras gerais de direito.

## **11- O que é direito de patente**

Agora é possível oferecer uma definição completa do direito de patente: o direito de patente é um direito de natureza concorrencial, caracterizado por um mecanismo complexo que contém (a) a garantia de uma prerrogativa exclusiva e limitada temporalmente ao inventor de invenção que satisfaça determinados requisitos legais, expressa em uma vantagem exclusiva contra a concorrência de imitação, (b) imediata e necessariamente voltada a fomentar a concorrência de superação inovadora e vinculada concomitante e intrinsecamente a padrões de comportamentos concorrenciais calcados na noção de preservação das estruturas dos mercados e de manutenção da qualidade do processo seletivo.

## **II – O direito de patente e os mercados secundários: a questão dos cartuchos de tinta de impressoras**

### **1- Bem primário e bem secundário, mercado primário e mercados secundários**

O produto chamado de primário é aquele adquirido na expectativa de que venha a ser utilizado por um período relativamente longo e caracterizado pelo fato de necessitar, com determinada frequência, de peças complementares, de reposição, de serviços de manutenção ou, em outras palavras, de produtos ou serviços secundários. Lançando mão da definição proposta por SHAPIIRO<sup>46</sup>, os produtos ou serviços secundários são, a seu turno, aqueles que servem a um outro produto – o chamado produto primário – e que, em ordem temporal, virão a ser utilizados depois daqueles primeiros.

Característico da relação entre produto secundário e produto primário é a complementaridade do primeiro em relação ao segundo ou, ainda, a relação de dependência funcional entre eles: uma impressora é um bem primário, o cartucho de tinta, por sua vez, um bem secundário; sem o cartucho a impressora não cumpre com a sua função de impressora, sem a impressora o cartucho de tinta não tem utilidade prática de impressão.

---

<sup>45</sup> RIZIOTIS, Dimitrios. *Patent Misuse als Schnittstelle zwischen Patentrecht und Kartellrecht. Eine rechtsvergleichende Darstellung*, in GRUR Int. 2004. Note porém o leitor que o autor em tela estava a trabalhar com um contexto argumentativo diverso daquele que persigo nessa exposição. Em momento algum estou aqui a tratar da figura do direito americano denominada como *patent misuse* e muito menos do mau uso do direito de patente frente ao direito alemão. O estudo em tela versa sobre o direito brasileiro.

<sup>46</sup> SHAPIRO, *apud* WENDENBURG, Albrecht. *Marktmacht auf Sekundärmärkte*. Köln, Berlin, München: Carl Haymanns, 2004. (2004), pág.2.

O mercado primário é aquele espaço de competição que pressupõe pluralidade de interessados que competem por oportunidades de trocas relativas ao bem primário, no caso do presente estudo o espaço onde se compete por oportunidades de trocas referentes a impressoras. Já o mercado secundário, por sua vez, é o espaço que pressupõe pluralidade de interessados que competem por oportunidades de trocas referentes a bens secundários, no caso em tela cartuchos de tinta.

O fato do produto secundário ser funcionalmente dependente do produto primário não implica em dizer que a ele não seja agregado um valor econômico significativo. Muito pelo contrário. Seu valor cresce na proporção em que vem sendo empregado, no âmbito de seu mercado relevante, como objeto de uma estratégia concorrencial muito específica. O que afirmo é simples ilustrar: basta termos em mente a forma como os produtores de impressoras se apresentam aos consumidores, oferecendo no mercado primário as impressoras por preços bastante acessíveis, enquanto os cartuchos de tinta são oferecidos por eles no mercado secundário por um preço que, quando comparado com aquele exigido pela impressora, toma proporções assustadoras.

Neste sentido eu procedi em 2008 ao seguinte cálculo: uma impressora da marca Hewlett-Packard, tipo Photo Smart C6280 da série *all-in-one*, podia ser encontrada no mercado alemão por cerca de 200,- Euros. O litro de tinta preta do cartucho compatível com a impressora mencionada custava naquela época cerca de 1.700,- Euros<sup>47</sup>. Tendo em conta o resultado do cálculo não assombra o narrado por MITCHNER<sup>48</sup>: no primeiro trimestre de 2002 mais da metade dos lucros do setor de impressão da empresa Hewlett-Packard não foi originado da venda de impressoras, mas antes da venda de cartuchos de tintas<sup>49</sup>.

Mas porque o agente econômico oferece no mercado primário a sua impressora por um preço que, tendo em vista o exigido para os cartuchos de tinta, desponta como altamente desproporcional? O lógico não seria que o bem durável custasse mais, enquanto o bem descartável deveria custar menos?

Partindo do princípio de que o agente econômico não seja ingênuo e não esteja agindo no mercado em relação a seu produto primário de forma antieconômica, a estratégia de oferecer aquele produto a preço baixo faz deste um bem atrativo ao consumidor que, depois de adquiri-lo, terá de desembolsar em um segundo momento – no caso em exame conforme for comprando sucessivamente

---

<sup>47</sup> Vide GRAU-KUNTZ, Karin. *O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE)*, a disposição para download na plataforma do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual ([www.ibpibrasil.org](http://www.ibpibrasil.org)), no endereço <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/58f41a63eeb4cae8ffff8030ffffff1.pdf>.

<sup>48</sup> MITCHENER, *apud* WENDENBURG, ob. cit. pág. 3.

<sup>49</sup> Enquanto esses lucros estiverem sendo alcançados por prestações positivas, nada obsta a eles. O problema é quando são alcançados por meio de prestações negativas. A esse respeito a seguir.

os cartuchos de tinta necessários para poder utilizar a impressora, o preço que não precisou pagar no mercado primário pelo produto.

Em outras palavras, ao repassar o preço do produto primário para o mercado secundário os produtores de produtos primários competem nesse mercado específico “mascarados”: o consumidor conta, no momento da decisão de compra do produto primário, com um leque de alternativas atrativas, porque só é capaz de ver preços baixos e conseqüentemente boas oportunidades de compra. O custo real do produto só vem à tona quando, no mercado secundário, a máscara cai.

No que toca à estratégia aplicada a impressoras e cartuchos de tinta, pressupondo que há falta de alternativas no mercado secundário, o consumidor dependerá, a partir do momento em que decidir por comprar esta ou aquela impressora, de um único fabricante de cartuchos de tinta, devendo pagar um altíssimo preço por eles<sup>50</sup>. O consumidor levou gato por lebre: pagou pouco pela impressora, mas só poderá tirar proveito do produto pagando muito pelos cartuchos, posto que aquele é funcionalmente dependente deste.

Por óbvio se encontrarmos no mercado secundário diferentes produtores do produto secundário – diversidade de cartuchos de tinta compatíveis a cada um dos modelo de impressoras oferecidos – e conseqüentemente uma situação de concorrência que forçará o preço deste produto (cartuchos de tinta) para baixo e simultaneamente sua qualidade para cima<sup>51</sup>, o produtor do bem primário – impressora de uma marca e, geralmente, de modelo determinado – será forçado a concorrer no mercado primário com os outros agentes econômicos “desmascarado”, isto é, pedindo pela impressora o preço que ela realmente vale.

---

<sup>50</sup> Quando para um determinado produto primário escolhido entre várias alternativas o mercado só oferecer um único produto secundário compatível, quando o consumidor não puder encontrar alternativas no mercado secundário, encontrando-se assim em uma situação de dependência em relação a um único fabricante do produto secundário, falamos em “efeito *lock-in*”. Partindo de situações deste tipo, WENDENBURG, ob. cit., pág 5, fala em “*posterior exploração do cliente encarcerado*” (“encarcerado” no mercado secundário), exploração esta que iria “*de encontro com as expectativas geradas anteriormente* (no momento da compra do produto primário, nota nossa) *de conformidade concorrencial*”. Este fenômeno é também chamado de “*installed-base opportunism*” (vide aqui SALOP, 7 *Antitrust* 20,21, (1992) *apud* WENDENBURG, ob.cit. pág. 5). Para se livrar dessa situação de encarceramento o consumidor teria de jogar fora a sua impressora e sair a procura não só de um novo produto primário, mas ainda deverá necessariamente agir racionalmente e de forma inteligente, comparando não só os preços de impressoras no mercado primário, mas também procedendo a cálculos comparativos que permitissem prever os possíveis gastos com os cartuchos de tinta. Para isto pressupõem-se necessariamente não só educação do consumidor – educação formal, isto é, capacidade real de proceder cálculos – mas ainda um grau elevado de transparência do mercado. Se o consumidor médio brasileiro teria de fato condições de proceder a estes cálculos e se o mercado é suficientemente transparente eu deixo aqui, apesar de uma forte suspeita de que a resposta seria negativa, em aberto, posto a questão não importar a este estudo. Em relação ao efeito *lock-in* e as teorias relacionadas a ele, vide GRAU-KUNTZ, Karin. *O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE)*, a disposição para download na plataforma do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual ([www.ibpi.org](http://www.ibpi.org)), no endereço <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/58f41a63eeb4cae8ffff8030ffff1.pdf>.

<sup>51</sup> Aqui a faceta positiva do modelo econômico escolhido: preços cada vez mais baixos, qualidade cada vez mais superior = fomento do bem-estar social, naquele sentido econômico de riqueza material.

Do exposto desponta evidente que o repasse da fonte do proveito econômico do mercado primário para o mercado secundário só poderá ser vantajoso se a empresa lograr impedir, ou pelo menos dificultar de maneira considerável, a concorrência naquela setor secundário. Valendo-me da afirmação de PENZIAS<sup>52</sup>, quando o produtor do bem primário puder também controlar o mercado secundário vinculado a seus produtos ele terá em mãos uma “*licença para imprimir dinheiro*”<sup>53</sup>.

Aqui entra em cena o direito de patente.

## 2. O direito de patente e os mercados secundários

Como acima já foi definido, ao inventor de invenção que satisfaça determinados requisitos legais será garantida uma vantagem exclusiva limitada temporalmente contra a concorrência de imitação, imediata e necessariamente voltada a fomentar a concorrência de superação inovadora e vinculada concomitante e intrinsecamente a padrões de comportamentos concorrenciais calcados na noção de preservação das estruturas dos mercados e de manutenção da qualidade do processo seletivo.

Tenho então agora em mente o inventor de um determinado mecanismo que satisfaça os requisitos legais de proteção (invenção passível de proteção) e que venha aplicado a cartuchos de tinta para impressora. Imagino ainda que ele também produza impressoras, e que as construa de tal forma que só possam ser utilizada em complementação com aquele cartucho de tinta que contém a tal invenção. Como já foi dito em relação à invenção contida no cartucho de tinta, ao inventor em tela é garantida uma vantagem concorrencial limitada à concorrência de imitação, sem que tal vantagem jamais possa ser aplicada a bloquear os caminhos da superação inovadora.

Penso agora na relação entre mercado primário e mercado secundário.

Digamos que o mecanismo engenhoso no cartucho de tinta – a invenção – exprima alguma vantagem qualitativa no resultado da impressão. Quando o consumidor vai ao mercado à procura de uma impressora ele se deparará com modelos distintos do produto, e entre eles encontrará aquela do nosso produtor que, em combinação com o cartucho de tinta que contém a tal inovação, oferecerá a ele um resultado de maior qualidade. O consumidor do exemplo, digamos, optará então por levar esta impressora para casa, ao invés de uma outra qualquer.

Pois bem, a invenção está no cartucho de tinta, mas isolada da impressora ela não representará elemento de *escolha* para o consumidor do exemplo. Em outras palavras, a invenção só cumprirá com seu papel de *fator de decisão de compra*, isto é, só moverá o consumidor a preferir o produto que a

---

<sup>52</sup> PENZIAS, *apud* WENDENBURG, ob. cit, pág. 3.

<sup>53</sup> Por certo a tal “*licença para imprimir dinheiro*” em si considerada nada tem de negativa. O que o autor citado critica e o que demonstrarei a seguir com mais vagar é o fato dessa licença estar calcada em um controle indesejado de mercado secundário relevante.

contém em detrimento dos produtos dos concorrentes quando em consideração conjunta com a impressora, posto haver entre os dois produtos dependência funcional.

Lembrando que é o consumidor quem decide sobre a possibilidade do inventor de recuperar os investimentos procedidos no desenvolvimento da invenção<sup>54</sup>, resta claro que é *o mercado primário o palco onde o mecanismo da proteção contida no direito de patente irradia seus efeitos*: porque o produto que contém a invenção – no nosso caso um produto complexo formado por impressora e cartucho de tinta, dada a dependência funcional entre ambos – oferece maior vantagem ao consumidor, este escolhe aquele, e o produtor-inventor vê retorno pelo seu esforço inventivo.

Note o leitor que eu não estou aqui a dizer que a invenção plasmada no cartucho de tinta só poderia ser patenteada quando em vinculação com a impressora. Pelo contrário o que afirmo é simplesmente que a invenção patenteada incorporada no cartucho de tinta só irá interagir com o consumidor quando em vinculação com a impressora, posto que fora do âmbito desta vinculação ela não terá utilidade nenhuma para ele. E eu aproveito para recordar que o título de garantia de vantagem concorrencial (o direito de patente) nada é sem a interação com o consumidor (sem que com isto esteja a dizer que o direito de patente protege o consumidor), posto ser este o sujeito que irá possibilitar (se assim entender por bem) o retorno econômico aplicado no desenvolvimento da invenção, e posto estar a relação da invenção com o consumidor ainda pressuposta no ideal da proteção concorrencial, isto é, na máxima do fomento do bem-estar social<sup>55</sup>.

Enquanto, do ponto de vista formal de proteção, a invenção contida no cartucho é completamente independente da impressora, do ponto de vista *funcional* da proteção não há como considerar a invenção plasmada no cartucho de tinta sem considerar concomitantemente sua dependência com a impressora. Eu insisto: o direito de patente garante uma vantagem concorrencial. Ele não é direito individual. E a noção mercado não se esgota nas liberdades dos agentes econômicos, mas engloba também as liberdades dos consumidores<sup>56</sup>.

Voltando a ilustração que vinha desenvolvendo, a invenção incorporada no cartucho, uma invenção que só será fator de decisão de escolha do consumidor quando considerada em conjunto com a impressora, não poderá ser imitada por ninguém nos limites de um período determinado de tempo. Neste sentido, enquanto os concorrentes do inventor não oferecerem ao mercado combinações de impressoras com cartuchos de tinta que culminen em relação aos consumidores em mais qualidade, ou na mesma qualidade por um preço menor, o inventor em questão gozará de uma posição vantajosa no

---

<sup>54</sup> Eu relembro: o direito de patente não é instrumento de garantia de retorno de investimento.

<sup>55</sup> A noção de bem-estar social, em sua acepção econômica, está calcada na ideia de consumidores com acesso a produtos cada vez melhores e mais baratos.

<sup>56</sup> O espaço de WEBER (vide nota 4 *supra*), onde há competição por possibilidade de troca, só faz sentido com a pressuposição do consumidor.

mercado, posição que alcançou por meio de *prestações positivas* (invenção = vantagem concorrencial sendo empregada em respeito aos seus limites, isto é, de forma previsível e sem bloquear os caminhos da concorrência de superação).

Partindo agora da perspectiva do mercado secundário, isto é, do mercado onde são oferecidos cartuchos de tinta isoladamente, como reposição daqueles já consumidos e, portanto, vazios, a situação que se coloca é completamente diversa.

Antes de prosseguir com uma ilustração desenhada a esta perspectiva é necessário, porém, esclarecer porque aqui lanço mão da noção de mercado primário e mercado secundário.

Retomando a definição de mercado proposta por MAX WEBER<sup>57</sup> como o espaço onde, pressupondo pluralidade de interessados, há competição por possibilidade de troca, ressalta-se na definição dois elementos: a) a troca, que traduz um compromisso (retribuição recíproca), e b) a competição, que pressupõe bens ou obrigações substituíveis entre si. Enquanto a impressora não poderá ser substituída por cartucho de tinta definimos dois mercados distintos, o da impressora (que, porém, não tem utilidade prática sem o cartucho de tinta) e o mercado dos cartuchos de tinta (que pressupõe que tenhamos anteriormente adquirido a impressora, ou também este será desprovido de utilidade prática).

Na estrutura do mercado secundário encontramos, por sua vez, ainda outros mercados específicos, que correspondem àqueles onde é comercializado cada tipo de cartuchos de tinta que não pode ser substituído por um outro de modelo distinto: exatamente porque os agentes econômicos sonham evitar competição, a tendência dominante é que, para cada modelo específico de impressora, ou pelo menos para cada série determinada de impressoras, seja desenvolvido um modelo de cartucho de tinta compatível. Ao adotarem esta estratégia, os agentes econômicos logram limitar a concorrência (senão até mesmo eliminá-la completamente, como é o caso do cartucho que contenha uma invenção protegida e essencial) e concomitantemente criam mercados relevantes estreitos, porque limitam as possibilidades de substituição.

Procedido o aparte e retomando a perspectiva a partir do mercado secundário, eu prossigo lançando mão da imagem de um consumidor que entra em uma loja e se depara com uma estante de cartuchos de tinta. O vendedor que vem a seu encontro argumenta com as vantagens deste ou daquele cartucho e, quando tem em mãos o cartucho do nosso produtor o elogia afirmando ter sido nele incorporado um dispositivo inventivo que culmina em melhor qualidade de impressão, posto que, digamos, a tinta adere melhor ao papel impresso. Essa conversa entre vendedor e consumidor só faz sentido se a) o consumidor já adquiriu anteriormente uma impressora compatível com o cartucho, posta a dependência funcional entre os produtos e b) se tem opções em relação aos cartuchos de tinta

---

<sup>57</sup> WEBER, Max, ob.cit., vide nota 4 supra.

que podem ser utilizados em sua impressora. Satisfeitas estas hipóteses ele poderá então optar pelo cartucho que contém a invenção e, até mesmo, decidir por pagar mais por ele.

Mas o que ocorre quando o imitar a invenção contida no cartucho, invenção protegida pelo direito de propriedade intelectual, é essencial para que se produzam cartuchos alternativos voltados a serem oferecidos neste mercado secundário específico?

De plano, nesse caso o vendedor não abordará o consumidor com o discurso acima apresentado. Pelo contrário, ele irá perguntar ao cliente qual o tipo de impressora que ele possui e colocará nas mãos deste o único cartucho compatível com o bem primário existente no mercado secundário. O consumidor, por sua vez, estará diante de duas opções extremas: ou paga o preço exigido pelo cartucho de tinta, ou sua impressora não tem *utilidade prática efetiva* (e também a invenção contida no cartucho não a terá), porque um produto não funciona sem o outro.

Este quadro ilustrativo não implica apenas em um consumidor sem opções de produtos (um consumidor encarcerado<sup>58</sup>), mas, antes, e mais importante no que toca ao estudo que aqui procedo, estaremos diante de um agente econômico que não só emprega seu título exclusivo contra a concorrência de imitação de forma a bloquear os caminhos da concorrência de superação inovadora, mas que ainda, e muito pior, não conta apenas com uma *possibilidade*, mas com uma *certeza* de retorno de investimento.

Partindo a uma abordagem mais detalhada e deixando de lado a questão do consumidor encarcerado no mercado secundário, que é ponto de relevância adjacente aqui, o fato da invenção estar expressa em um mecanismo essencial para que os cartuchos de tinta possam funcionar no modelo da impressora impedem que o concorrente produtor do bem secundário possa se esforçar, nos limites daquele mercado específico, na luta de superação inovadora. A garantia da vantagem contra a concorrência de imitação, que como demonstrei na primeira parte deste trabalho está imediata e necessariamente voltada a fomentar a concorrência de superação inovadora, se esgotaria nesta hipótese em si mesma, sem cumprir com o fim que justifica a intervenção legislativa no estado natural das informações. Mesmo que o título de patente seja formalmente válido, isto é, partindo do pressuposto que não haja discussão sobre a correção da concessão da garantia da vantagem concorrencial pelo órgão competente, o seu *exercício* de forma a bloquear os caminhos de superação inovadora está em desconformidade com seus limites intrínsecos e caracteriza um *abuso*, como acima denominei este tipo de prática.

Por outro lado o querer fazer legítimo o *exercício* da vantagem concorrencial no mercado secundário nestas condições implica, como já destaquei, em *certeza* de retorno de investimento, um fato que poderia descrever como o indicativo máximo de que a vantagem concorrencial contida no

---

<sup>58</sup> Vide nota 51.

direito de patente não está a funcionar como devia, posto ela apenas oferecer *possibilidades* de retorno de investimento, e nada mais do que isto. O inventor que aplica a vantagem concorrencial contra a concorrência de imitação de forma a criar uma situação de *certeza* de lucro está necessariamente a fazer uso dela por meio de *prestações negativas*. Também aqui estamos diante de um abuso.

Por certo haverá quem agora, frente ao exposto, exclame que estou a roubar o direito do inventor. O que suponho ouvir de alguns não corresponde, porém, à verdade. Sempre pela perspectiva de que o direito de patente não é direito individual, que ele não se esgota na pessoa do inventor e que não está voltado de forma precípua ao enriquecimento individual daquele, mas antes que é direito de natureza concorrencial e dirigido ao fomento de uma dinâmica competitiva determinada e desejada, o titular inventor que oferece no mercado primário a invenção plasmada no seu cartucho de tinta em conjunto com a impressora gozará de todo o espaço que lhe cabe para fazer valer por meio de *prestações positivas* a sua vantagem contra a concorrência de imitação e esgotar, então, as suas *possibilidades* de ganhar a atenção do consumidor, visando que este propicie a ele o desejado retorno dos investimentos vinculados ao desenvolvimento da atividade inventiva e, concomitantemente, dando sua contribuição ao fomento do bem-estar social. Tendo em conta esta perspectiva, insisto, fica evidente que não se está a roubar nada do inventor. O que se nega a ele é simplesmente o fazer valer o seu direito de patente nos mercados secundários quando por meio de prestações negativas ou às custas de suas estruturas. Em palavras finais, o que se deve negar a ele no caso específico em tela não é o seu direito, mas antes o *exercício ilegítimo* deste.

### Conclusões

Eu iniciei este estudo vinculando o direito de patente à noção de invenção. Chegando ao fim da exposição retomo a noção de invenção inserindo-a então no contexto do *exercício* legítimo do direito de patente.

Sob esta perspectiva – do *exercício* legítimo do direito de patente – não obstante a noção de invenção despontar impregnada por uma aura positiva objetiva, que pressupõe sua *utilidade* na forma de solução a um problema de natureza técnica, como anteriormente definido, do ponto de vista funcional do direito de patente – i.e. do ponto de vista concorrencial – sua *utilidade* está ainda necessariamente vinculada à sua função de “catalisador” de um processo que culmina em um resultado positivo (desejado). Neste contexto a invenção não é *útil* apenas porque soluciona um problema de natureza técnica, mas antes e ainda porque coloca em movimento um processo econômico pautado na concorrência de superação inovadora.

Invenções que não satisfaçam a este último requisito, que, ao contrário do que se almeja, estejam vinculadas a uma estratégia de bloqueio dos caminhos da concorrência de superação

inovadora são, do ponto de vista do *exercício* do direito de patente, e sempre sob a perspectiva do mercado específico, *invenções predatórias*.

Aqueles tipos de invenções contidas em cartuchos de tinta, que têm no âmbito do mercado relevante por condão impedir a concorrência de superação inovadora, fornecem um exemplo clássico de *invenções predatórias*: por mais úteis que possam vir a ser do ponto de vista objetivo<sup>59</sup>, não são dotadas, *nos limites daquele mercado*, de utilidade funcional (concorrencial).

Aqui a prerrogativa de fazer valer a vantagem concorrencial que recai sobre a invenção se esgota (i.e. o exercício do direito de patente), posto não ter sido ela desenhada a legitimar práticas predatórias.

---

<sup>59</sup> Eu insisto não estar aqui pondo em dúvida a essência do direito, mas antes apenas o seu exercício, que está condicionado à noção de preservação das estruturas dos mercados e de manutenção da qualidade do processo seletivo.

## Dos novos paradigmas da propriedade intelectual: da inconstitucionalidade da tutela penal do direito de autor

Pedro Henrique Arazine de Carvalho Costandrade\*

---

**Resumo:** Este trabalho abordará a tutela penal dos direitos de autor e os que lhe são conexos, nos termos do art. 184 do Código Penal, com ênfase no novo paradigma da propriedade intelectual originado com a criação e difusão da *internet*, em que as violações aos direitos de autor e conexos alcançaram novas proporções. Para tanto, distinguir-se-á dois tipos de manifestação cultural (amadora e profissional). Justificar-se-á a proteção conferida pela legislação com base no antigo paradigma surgido com a criação da máquina de imprensa de Gutenberg. O trabalho discorrerá brevemente acerca das origens dos direitos de autor e a situação atual. Assim, com base nesses fundamentos, analisar-se-á a proteção penal conferida pela legislação brasileira e seus fundamentos.

**Palavras-chave:** direitos de autor; violação aos direitos de autor e os que lhe são conexos; constitucionalidade; novos paradigmas; propriedade intelectual.

*The new paradigms of intellectual property: the unconstitutionality of the penal protection of Copyright*

**Abstract:** *This paper will focus the penal protection of Copyright, according to the article 184 of the Penal Code, with emphasis on the new paradigm of the Intellectual Property born with the creation and diffusion of internet, where the infringement to the Copyright has reached new proportions. For that purpose, it will distinguish two types of cultural works (amateur and professional). The protection granted by the old paradigm will be justified with the creation of the press machine of Gutenberg. The paper briefly talks about the origins and current situation of Copyright. This way, based on those, the penal protection granted by the Brazilian law and its basis will be analyzed.*

**Key-Words:** *Copyright; Infringement of Copyright; Constitutional; New Paradigms; Intellectual Property.*

### Introdução

---

\* O Autor é advogado, Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – UnB, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Católica de Brasília – UCB, Mestrando em Análise Econômica do Direito pela Universidade Católica de Brasília e Graduado em Letras Português pela Universidade de Brasília – UnB.

O artigo tratará da tutela penal dos direitos de autor, inscrita no art. 184 do Código Penal brasileiro, Decreto-Lei 2.848/40, com redação dada pela Lei 10.695/03. Nesse contexto, pretende-se abordar esse dispositivo com o fim de observar sua constitucionalidade, bem como analisar os motivos pelos quais se pode questionar uma tutela penal dos direitos patrimoniais de autor.

O tema repercute diretamente na sociedade brasileira. Todos os dias as pessoas lidam com algum aspecto do direito de autor, seja quando compram um livro em uma livraria, seja quando adquirem um *compact disc* (CD) no camelô no caminho de casa para o trabalho.

O mercado de compra e venda dos produtos não-originais, conhecidos por falsificados ou piratas, é enorme. Tal fato se deve, entre outros fatores, à baixa renda média da população e ao alto preço dos produtos originais, os produtos piratas chegam a custar um quarto do preço dos produtos originais, apresentam-se, portanto, como uma opção extremamente atrativa às mais diversas camadas sociais brasileiras.

É nesse contexto que se pretende analisar a norma inscrita no art. 184, e em seus parágrafos, do Código Penal brasileiro. O dispositivo penal estabelece que “*violar direitos de autor e os que lhe são conexos*” sujeita o indivíduo à pena de “*detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa*”.

Aparentemente, com o advento da *internet* e dos meios caseiros de reprodução e armazenamento de dados, a pirataria aumentou e se tornou praticamente impossível encontrar uma pessoa que nunca fez ao menos um *download*<sup>1</sup> de programa ou arquivo a partir da rede mundial de computadores para seu computador pessoal.

As editoras, especialmente as fonográficas, passaram a lutar contra essa tecnologia, pois os direitos de autor estavam sendo violados. O caso mundial mais marcante sobre essa questão foi o do *Napster* que ocorreu nos Estados Unidos. Esse caso foi perdido pelo *Napster* que foi vendido para uma empresa que continua a explorar a fama e a logomarca que o programa adquiriu, negociando músicas e arquivos na rede mundial de computadores.

Esse caso também ajudou as pessoas a tomarem conhecimento da possibilidade de compartilhamento de músicas e arquivos. Diversas são as formas de compartilhamento hoje existentes na *internet*, legais e ilegais.

Ainda no contexto da *internet*, surgiu, em 1984, nos Estados Unidos, o movimento do *copyleft*, em contraposição à proteção do sistema do *copyright*. Esse movimento proporcionou a observância dos direitos de autor sobre um novo paradigma. Paradigma que se pretende estudar no presente artigo.

---

<sup>1</sup> “Transferência de um arquivo. Fazer um *download* significa copiar um determinado programa para o seu computador, sempre utilizando a *Internet* como fonte” (ECOMMERCEORG. Dicionário de e-commerce. Disponível em: <<http://www.e-commerce.org.br/dicionario.htm>>. Acesso em: 12 nov. 2011).

O tema proposto é bastante amplo, a questão dos novos paradigmas pode ser utilizada para defender a extinção dos direitos de autor nos moldes do trabalho proposto pelo professor Lawrence Lessig. Ademais, pode-se, ainda, estudar as repercussões desse novo paradigma na sociedade organizada em geral. O aparecimento dos *softwares livres*<sup>2</sup> também pode ser abordado no tema, entretanto, não será objeto deste artigo.

Cumpre, nesse ponto, consignar que a escolha de nomenclatura “Direitos de Autor” funda-se na natureza dualista desses direitos na legislação brasileira<sup>3</sup>, apesar da discussão existente acerca da melhor nomenclatura, alguns autores, inclusive, entendem que o mais correto seria “Direito Autoral” ou mesmo “Direito de Autor”.

Ademais, a escolha do termo “Propriedade Intelectual” para tratar dos novos paradigmas decorre do fato de que os Direitos de Autor são espécie do gênero Propriedade Intelectual e, apesar do trabalho monográfico resumir-se a esses Direitos, não é possível negar a influência desses paradigmas nos demais contextos da Propriedade Intelectual.

No primeiro capítulo, estudar-se-ão as origens e evoluções da propriedade intelectual, especificamente, a origem anglo-saxônica e a francesa e suas repercussões no Brasil. Já no segundo capítulo, serão abordados os direitos autorais no Brasil em sua apresentação atual, enquanto no terceiro capítulo confrontar-se-ão o velho e o novo paradigma segundo os quais a propriedade intelectual deve ser entendida, principalmente, diante das inovações trazidas pela tecnologia.

Finalmente, no último capítulo, serão tecidas considerações acerca da tutela penal conferida a esses direitos e sua conformidade com a Constituição brasileira de 1988.

## 1. Evolução histórica dos direitos autorais

Alguns doutrinadores consideram a existência do depósito oficial<sup>4</sup> iniciado na Grécia e na Roma antigas como precursor dos direitos morais de autor<sup>5</sup>. Durante a Antiguidade Clássica e parte da Idade Média, não havia necessidade de regulamentar o registro e difusão das obras intelectuais, pois

---

<sup>2</sup> “Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of free as in free speech, not as in free beer. Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software” (GNU, Operating System. *The free software definition*. Disponível em: <<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>>. Acesso em: 12 nov. 2011). “Software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, você deve pensar livre como em discurso livre, não como cerveja gratuita. Software livre é uma questão de liberdade do usuário para utilizar, copiar, distribuir, estudar, modificar e melhorar o software” (tradução deste autor).

<sup>3</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 16 e ss..

<sup>4</sup> “A exigência do depósito oficial de textos literários na Grécia e Roma antigas, com vistas à preservação da memória escrita daquela civilização, é apontada por alguns doutrinadores como o embrião dos direitos morais de autor”. In: ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 27.

<sup>5</sup> O assunto direitos morais de autor será abordado no capítulo seguinte.

suas apresentações eram ao vivo e quando registradas, eram feitas em suportes imóveis ou pedras. Ademais, o trabalho dos escribas que registravam e copiavam escritos manualmente era extremamente lento, os papiros ou livros oriundos deste eram comercializados pelos livreiros que detinham o monopólio e a venda era feita de acordo com as regras gerais de propriedade móvel.<sup>6</sup>

No entanto, apesar de a história romana apresentar alguns casos de uso indevido, plágio, de obras intelectuais, atitude reprovada pela população romana<sup>7</sup>, esse povo não tutelava juridicamente a possibilidade de obtenção de propriedade dos produtos do trabalho intelectual por seus autores. O trabalho artístico era equiparado pelo direito aos demais trabalhos manuais. Isso porque os custos de reprodução eram elevados e porque, em geral, os autores eram escravos.<sup>8</sup>

Dessa forma, os copistas, e não os autores, recebiam remuneração pelo trabalho realizado: ao autor restavam somente as glórias e as honras.<sup>9</sup>

Durante a Idade Média, os monges copistas transcreviam obras para as bibliotecas dos mosteiros.<sup>10</sup>

Foi com a criação da máquina de imprensa por Gutenberg, em 1450, que surgiu a necessidade do Direito Autoral<sup>11</sup> devido à infinita capacidade de reprodução de um mesmo texto em tempo muito menor que o dos escribas.<sup>12</sup>

Existem registros de privilégios concedidos, antes dessa data, a autores e editores, entretanto, caracterizavam-se por uma discricionariedade de certos governantes, privilégio de impressão e uso das obras, em geral, por determinado tempo. Ressalte-se que, em regra, os benefícios eram concedidos aos editores e, raramente, aos autores.<sup>13</sup>

---

<sup>6</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 27. VIANNA, Túlio Lima. A Ideologia da Propriedade Intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor. In: *Revista síntese de Direito Penal e Processual Penal*, volume 6, número 33, pg. 7-22, agosto-setembro/2005. p. 2.

<sup>7</sup> HAMMES, Bruno Jorge. *Direito da Propriedade Intelectual*. 3ª ed. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002. p. 20.

<sup>8</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 20. PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos Autorais: Um século de proteção autoral no Brasil – 1898 -1999*. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2004. p. 2.

<sup>9</sup> GANDELMAN. Henrique. *De Gutenberg à internet: Direitos autorais na era digital*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 28.

<sup>10</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 20.

<sup>11</sup> Os direitos autorais serão conceituados e estudados no capítulo seguinte.

<sup>12</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 27. VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 2. HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 20. GANDELMAN. Henrique. op. cit. p. 30-31. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. Coimbra: Coimbra Editora, 1992. p. 13. BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de Direito da propriedade intelectual*. Aracaju: Evocati, 2007. p.468.

<sup>13</sup> GANDELMAN. Henrique. op. cit. p. 30. HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 20-21.

Para Eduardo Pimenta, “a concessão de privilégios foi a primeira forma de proteção legal específica às obras intelectuais e representou o passo inicial para a tutela legal dos direitos dos criadores intelectuais”.<sup>14</sup>

O primeiro privilégio de impressão foi concedido a Johann von Spyer em 1469 pela cidade de Veneza.<sup>15</sup> Posteriormente, na mesma cidade, foi concedida exclusividade de uso do invento dos caracteres itálicos ao seu inventor, Aldo Mannuci, em 1495. Em 1506, foi concedido, pelos reinos de Castela, o privilégio de imprimir e vender a obra *Dom Quixote de La mancha* a Miguel de Cervantes. Em 1507 e 1508, a França concedeu privilégio a Antoine Gerard para imprimir as epístolas de São Paulo e São Bruno. No século XVI, foram concedidos diversos privilégios na Inglaterra.<sup>16</sup>

Dois sistemas de proteção à propriedade intelectual “se enfrentaram desde o início” da concessão de privilégios, o sistema europeu de proteção à personalidade do autor e o sistema anglo-saxão. “Dessa dualidade nasceu a disciplina jurídica, tal como concebemos hoje: um complexo de regras de proteção de caráter real, outro de caráter pessoal”.<sup>17</sup>

O primeiro país a reconhecer os direitos de autor foi a Inglaterra, em 1710. Em 1741, a Dinamarca reconheceu os mesmos direitos. Em 1761, a França reconheceu legalmente os direitos autorais. Posteriormente foi a vez da Espanha reconhecer tais direitos, em 1763. Somente em 1783, alguns estados norte-americanos criaram o *Copyright*<sup>18</sup>. O primeiro privilégio concedido no Brasil data de 1827, através da lei que instituiu os cursos jurídicos no Brasil, na qual foi concedido um privilégio de uso aos professores dos compêndios utilizados nas aulas.<sup>19</sup>

### 1.1. Origem anglo-saxônica

O direito de autor, na Inglaterra, então chamado de *Copyright*, ou direito de cópia, surgiu a partir da concessão de um monopólio real sobre a comercialização dos escritos aos livreiros e donos de papelaria pela Família Real – *royalty*. Estes realizavam, em troca, um controle na produção impressa, exercendo censura sobre os escritos. Os livreiros detinham a titularidade dos livros, com a propriedade

---

<sup>14</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 4.

<sup>15</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 21. PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 3.

<sup>16</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 3-4.

<sup>17</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 28. VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 6.

<sup>18</sup> *Copyright* é aqui entendido como o conjunto dos direitos patrimoniais conferidos ao autor ou ao titular do direito de exploração da obra.

<sup>19</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 5-6.

das cópias, os autores eram seres alheios a essa relação. Entretanto, juntamente com esse monopólio de comercialização dos livros, surgiu também a “pirataria”.<sup>20</sup>

Para combater a pirataria, os livreiros obtiveram mais poderes em 1586, ampliados novamente em 1662, através do *Licensing Act*<sup>21</sup>. Por outro lado, o interesse da realeza na manutenção do *Copyright* era a perpetuação do instrumento de censura e não seu valor econômico. Patherson e Lindberg consideram como resíduos dessa origem de censura todas as leis que conferem aos Juízes e Tribunais o poder de destruir cópias ilícitas (o art. 106 da Lei 9.610/98 prevê a possibilidade de destruição de cópias ilícitas<sup>22</sup>). O monopólio existiu até 1694, quando, devido à concorrência externa, os livreiros passaram a lutar pela proteção dos direitos de autor, por esperarem a cessão dos direitos. Em 1710 publicou-se o *Statue of Anne* que ofereceu proteção às cópias de livros impressos aos autores ou legítimos comercializadores das obras pelo período de 21 anos.<sup>23</sup>

Existiu, entre 1556 e 1694, a Companhia dos livreiros – *Stationer’s Company* – que instituiu o registro obrigatório dos livros publicados sob pena de multa. Foi extinta em razão de um movimento de pessoas que se sentiam lesadas por atos por ela praticados.<sup>24</sup>

Henrique Gandelman entende que o direito de autor surgiu como reação ao monopólio dos editores, ou seja, o instituto jurídico de proteção aos direitos dos autores surgiu como decorrência de um outro instituto existente anteriormente, o privilégio do editor. O privilégio do editor, como apresentado anteriormente, consistia no monopólio da impressão e venda de obras.<sup>25</sup>

Ressalte-se que, apesar de reconhecer direitos aos autores, estes existiam essencialmente quanto a aspectos patrimoniais<sup>26</sup>, representando, principalmente, os interesses dos editores que seriam os destinatários da cessão desses direitos. Os direitos morais são secundários em relação aos direitos patrimoniais, e somente são reconhecidos em razão da obrigação originária da Convenção de Berna. A ênfase dada ao aspecto patrimonial pode ser observada na possibilidade de renúncia integral às prerrogativas de ordem moral.<sup>27</sup>

---

<sup>20</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 28-29. VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 2-3.

<sup>21</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. op. cit. p. 469.

<sup>22</sup> “Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição”.

<sup>23</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 29.

<sup>24</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 3-4.

<sup>25</sup> GANDELMAN, Henrique. op. cit. p. 32.

<sup>26</sup> Os aspectos patrimoniais dos direitos autorais serão abordados no próximo capítulo.

<sup>27</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 19 e 21.

## 1.2. Origem francesa

A Revolução Francesa e seus ideários proporcionaram o surgimento da outra face do direito autoral, o conteúdo moral desse direito. Pierre Recht noticia que desde o século XVI os autores franceses iniciaram a conscientização de que teriam um direito sobre suas criações. Entretanto, do mesmo modo que na Inglaterra, a edição dos livros também era concessão real. O direito autoral começou a ser disciplinado pela jurisprudência francesa que reconheceu o direito dos herdeiros dos escritores participarem das transações dos direitos e laços perpétuos que uniam a obra ao seu autor.<sup>28</sup>

Para Carla Eugenia Caldas Barros, “é com a Revolução Francesa que se consagra a primazia do autor”.<sup>29</sup> Os principais defensores da propriedade intelectual na França foram D’Hericot, Diderot e Voltaire.<sup>30</sup>

O direito autoral com origem francesa (*droit d’auteur*) enfoca os direitos de ineditismo, paternidade e integridade do autor para com sua obra, impedindo qualquer alteração na criação do intelecto do autor sem expressa autorização. Tais direitos são inalienáveis e irrenunciáveis, estendem-se até a morte do autor e transferem-se aos seus sucessores legais.<sup>31</sup>

Somente em julho de 1793, a classe dos artistas foi contemplada com algumas normas de proteção, tendo sido regulado pelo governo francês os direitos de propriedade dos autores de escritos de todos os gêneros, do compositor de música, dos pintores e desenhistas.<sup>32</sup>

## 1.3. O cenário internacional da proteção aos direitos de autor

Em 1886, liderados pelos europeus, as nações “ditas civilizadas”<sup>33</sup> se reuniram em Berna, Suíça, pela primeira vez, para propor uma regulamentação mínima internacional para a proteção das obras literárias, artísticas e científicas e de seus autores. Em 1950, reuniram-se novamente em Genebra com a finalidade de adequar os diferentes sistemas legislativos.<sup>34</sup>

A Convenção de Berna foi a primeira convenção a tratar de um assunto especificamente jurídico, e, apesar de, enquanto sistema, ter sido substituída recentemente pelo da OMC, seus

---

<sup>28</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 30.

<sup>29</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. op. cit. p. 472.

<sup>30</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 21.

<sup>31</sup> GANDELMAN. Henrique. op. cit. p. 32.

<sup>32</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 31.

<sup>33</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 31-32.

<sup>34</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 31-32. BARROS, Carla Eugênia Caldas. op. cit. p. 474-475.

princípios permanecem aplicáveis e em vigor nos tempos atuais. Ela estabeleceu um sistema de proteção mínima, deixando a cargo das legislações internas a disciplina da matéria e a respectiva punição de acordo com os usos e costumes de cada país, estabeleceu, ainda, três níveis mínimos de proteção que devem ser observados pelos Estados signatários. São eles: **princípio do tratamento nacional** – o tratamento dispensado às obras estrangeiras deve ser o mesmo dispensado às obras nacionais -; **princípio da proteção automática** - a proteção deve independe de qualquer formalidade -; e, **princípio da independência na proteção** - a fruição e o exercício dos direitos independem da existência de proteção no país de origem da obra.<sup>35</sup>

A Convenção de Berna também tratou dos prazos mínimos de proteção das obras e contempla os direitos morais de autor, além de enunciar um rol mínimo de obras que devem ser protegidas. Estabeleceu, ainda, o privilégio de exclusividade aos autores das obras e limita o exercício desse direito.<sup>36</sup>

Já a Convenção de Genebra<sup>37</sup> estabelece como princípios o do tratamento nacional e o da formalidade mínima indispensável. A obra somente será protegida se publicada em um dos países signatários da Convenção.<sup>38</sup>

No século XX, surgiram as iniciativas de proteção dos direitos dos intérpretes, produtores de fonogramas e de organismos de radiodifusão. Tais iniciativas culminaram com a realização, em 1961, da Convenção de Roma. Deu-se início aos direitos conexos aos direitos autorais.<sup>39</sup>

Em 1979, iniciaram-se discussões acerca da propriedade intelectual e o comércio internacional. Estabeleceu-se a necessidade de igualar os métodos de ação, punição e proteção, entre países de sistemas jurídicos diferentes, o que vinha sendo evitado pelas Convenções de Berna e de Genebra. Essa discussão transformou os direitos intelectuais em mercadorias de alto valor comercial.<sup>40</sup>

Em 1986 iniciou-se a chamada Rodada Uruguai do GATT – *General Agreement on Tariffs and Trade* - que acabou por criar a Organização Mundial do Comércio - OMC -, em 1994. A OMC, por meio do GATT, passou a regular o comércio de bens materiais e, por meio do acordo TRIPS –

---

<sup>35</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 43-44. BARROS, Carla Eugênia Calda. op. cit. p. 475.

<sup>36</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 44-45.

<sup>37</sup> Enquanto a Convenção de Berna é administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Convenção de Genebra, redigida na década de 1950 por iniciativa dos Estados Unidos, é administrada pela ONU e pela UNESCO. Para mais detalhes, ver: ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 46.

<sup>38</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 46.

<sup>39</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 48.

<sup>40</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 49.

*Agreement on trade-related aspects of intellectual property* -, passou a regular o comércio internacional de bens imateriais.<sup>41</sup>

Com o acordo TRIPS as obras “*do espírito, de caráter estético, cultural, artístico passaram a ser consideradas como mercadoria*”, objeto de consumo no mundo inteiro. Os países sede das multinacionais da propriedade intelectual observaram um aumento nos rendimentos internos e externos devido às licenças e concessões de uso, aumento dos níveis de emprego e aumento da pirataria. Tais fatos levaram a essa mudança, que passou a encarar obras intelectuais como mercadoria de alto valor.<sup>42</sup>

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI – patrocinou, em 1996, dois tratados (WCT – *WIPO Copyright Treaty* - e WPPT – *WIPO Performances and Programs Treaty*) para atender às exigências dos novos meios de difusão de obras intelectuais, como a internet. O mais importante nesses tratados se refere à faculdade das partes contratantes de determinarem as condições de disponibilização e divulgação das obras.<sup>43</sup>

Atualmente, os dois sistemas de proteção dos direitos de autor, anglo-saxônico e francês, são adotados mundialmente, através de adaptações. Os acordos internacionais que deram origem à tutela dos direitos autorais procuraram criar regras jurídicas genéricas que servissem tanto a um modelo quanto ao outro, mas, segundo Eliane Abrão, isso acabou por gerar definições e entendimentos cada vez mais díspares dos direitos de autor e do *Copyright*.<sup>44</sup>

#### 1.4. O Direito Autoral no Brasil

Em 1827, na lei que instituiu os cursos jurídicos no Brasil, encontra-se a primeira menção legislativa a respeito do direito autoral, na qual os professores gozariam de privilégio<sup>45</sup> na publicação de seus compêndios apresentados nos cursos.<sup>46</sup>

José de Alencar propôs, em 1885, um projeto de lei que visava à proteção dos direitos de autor.<sup>47</sup> Não obstante, somente em 1896 foi publicada a primeira lei que procurou disciplinar a matéria

---

<sup>41</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 49.

<sup>42</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 50.

<sup>43</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 52.

<sup>44</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 32-33.

<sup>45</sup> “Art. 7.º - Os Lentes farão a escolha dos compendios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema jurado pela nação. Estes compendios, depois de aprovados pela Congregação, servirão interinamente; submettendo-se porém á aprovação da Assembléa Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer ás escolas, competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez annos”.

<sup>46</sup> GANDELMAN, Henrique. op. cit. p. 33. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 10. BARROS, Carla Eugênia Caldas. op. cit. p. 485.

do direito autoral, apesar de, em 1830, o Código Criminal ter criminalizado a contrafação, no que foi mantido pelo Código Penal de 1890.<sup>48</sup>

A Constituição Brasileira de 1891, motivada não por motivos internos, mas pela Convenção de Berna, foi responsável por estabelecer a conceituação de direitos autorais pelos anos que se seguiram, conferindo proteção ao instituto em seu art. 72, § 26<sup>49</sup>. A Carta de 1891 protegeu, no mesmo artigo, § 24<sup>50</sup>, o exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial, e, no § 12<sup>51</sup> desse artigo, a livre manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna.<sup>52</sup>

Em 1916, foi aprovado o Código Civil brasileiro que revogou a lei Medeiros de Albuquerque de 1896. O direito autoral apresentou alguns progressos estruturais ao custo, no entanto, da perda de sua autonomia legislativa.<sup>53</sup>

O decreto 4.790/24 melhor disciplinou o uso de obras musicais, enquanto o decreto 18.527/28 aprovou o regimento de organização de empresas de diversões e da locação de serviços teatrais. Muitas outras leis visando regular atividades relacionadas ao uso de obras protegidas foram editadas.<sup>54</sup>

Na Constituição de 1934, mantiveram-se as disposições da Carta Republicana de 1891, cujos dispositivos apenas adquiriram uma redação mais técnica ao estabelecer que: “aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de reproduzi-las. Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar” (art. 113). Não obstante, a Constituição do Estado Novo, de 1937, silenciou sobre a matéria, inaugurando um Estado censor. Não houve, no entanto, prejuízos à exploração econômica das obras, em virtude da existência disposição infraconstitucional sobre o tema, apenas a produção criativa foi impactada ante a censura imposta por

---

<sup>47</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 23.

<sup>48</sup> GANDELMAN. Henrique. op. cit. p. 34. HAMMES, Bruno Jorge. op. cit.

<sup>49</sup> “Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar”.

<sup>50</sup> “§ 24 - É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial”.

<sup>51</sup> “§ 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o anonimato”.

<sup>52</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 62.

<sup>53</sup> GANDELMAN. Henrique. op. cit. p. 34.

<sup>54</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 23-24.

este sistema de governo. A Carta Magna de 1946 restaurou essa garantia constitucional no que foi mantida pela Constituição de 1967 com a redação dada pela Emenda de 1969.<sup>55</sup>

A primeira disciplina normativa dos direitos conexos aos direitos de autor se deu pela lei 4.944/66, em virtude da Convenção de Roma, promulgada, no Brasil, pelo decreto 57.125/65. As disciplinas normativas seguintes contemplaram os direitos conexos.<sup>56</sup>

A lei 5.988/73 revogou o Código Civil de 1916 no que regulava a matéria dos direitos de autor.<sup>57</sup>

A proteção aos direitos de autor foi consolidada pela Constituição de 1988 que traz, em seu texto, a garantia ao direito de personalidade da autoria, exclusividade, garantia individual de tutela, utilização pública e a transmissibilidade a termo da fruição (art. 5º, XXVII, da Carta de 1988) e protegeu as participações individuais em obras coletivas (art. 5º, XXVIII, da C.F.).<sup>58</sup>

Atualmente, existem três leis que tutelam a propriedade imaterial. Os direitos autorais são tutelados pela Lei 9.610/98; a proteção dos programas de computador, pela Lei 9.609/98; e, a propriedade industrial, pela Lei 9.279/96. No que toca aos direitos autorais, a seu turno, o Brasil apresenta um sistema dualista, tutela tanto os direitos patrimoniais quanto os morais (art. 3º e 22, da lei 9.618/98).

Segundo Carla Caldas, de acordo com a legislação nacional,

o fato gerador do direito moral é o que origina a obra, o ato criador que se concretiza através de uma linguagem passível de percepção, que poder ser sonora, escrita, plástica, cênica, óptica etc. Já o fato gerador do direito patrimonial é a fixação da obra, depois de concretizada, em suporte material que permita sua exibição e divulgação.<sup>59</sup>

A importância deste instituto jurídico reside no fato de que os direitos autorais encontram-se presentes, inclusive, todos os dias na vida das pessoas que acabam por lidar com algum aspecto do direito de autor, seja quando compram um livro em uma livraria, seja quando adquirem um *compact disc* (CD) em uma loja ou no camelô a caminho de casa, do trabalho.

---

<sup>55</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 63-64.

<sup>56</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 196 e 199.

<sup>57</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 24.

<sup>58</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 62-67.

<sup>59</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. op. cit. p. 485.

O mercado de compra e venda dos produtos não-originais, conhecidos por falsificados ou piratas, é enorme. Tal fato se deve, entre outros fatores, à baixa renda média da população e ao alto preço dos produtos originais. Os produtos piratas chegam a custar um quarto do preço dos produtos originais, apresentam-se, portanto, como uma opção extremamente atrativa às mais diversas camadas sociais brasileiras.

Para punir tais violações, o ordenamento jurídico brasileiro prevê no art. 184 do Código Penal como crime a reprodução sem autorização de obra intelectual<sup>60</sup>. Por ser norma penal em branco<sup>61</sup>, que depende da interpretação de normas especiais, pode-se afirmar que, também, é crime “reproduzir, xerocopiar, sem autorização do titular; traduzir e comercializar publicamente a obra traduzida sem permissão de seu autor ou do titular do direito de tradução; roteirizar texto literário para o cinema ou sincronizar composição musical sem autorização do seu autor”<sup>62</sup>. Também seria crime a falsa imputação de autoria de obra intelectual.<sup>63</sup>

Já na esfera civil, a indenização e outras formas de ressarcimento<sup>64</sup> pelo ilícito civil de violação dos direitos de autor são fixadas pelos arts. 102 a 110 da Lei 9.610/98 e pelas normas gerais do Código Civil.<sup>65</sup>

O principal fundamento da proteção do direito de cópia (*copyright*), aspecto patrimonial<sup>66</sup>, refere-se ao monopólio das editoras e daqueles que compram os direitos do autor, copiam e revendem, servindo apenas para proteção destes indivíduos e não dos interesses dos autores. Entretanto, o fundamento do direito de autor reside na proteção da própria obra e do autor. É nesse contexto que o sistema penal brasileiro decidiu por tutelar os direitos de autor, sejam os patrimoniais, sejam os morais, conforme se verá a seguir.

---

<sup>60</sup> “Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos (...)”

<sup>61</sup> “Essa norma penal traz a sanção completa, perfeita, pronta e acabada, mas traz seu preceito primário incompleto, com seu conteúdo indeterminado, o qual se completa por outra norma jurídica”. In: TELES. Ney Moura. Direito Penal I: Parte geral. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 100.

<sup>62</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 19.

<sup>63</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 19.

<sup>64</sup> Essas formas são, entre outras: busca e apreensão, suspensão de produção (ambos previstos no art. 102 da Lei 9.610/98), perda do material, pagamento dos exemplares vendidos (ambos previstos no art. 103 da Lei 9.610/98), suspensão da distribuição com a cominação de multa diária (art. 105 da Lei 9.610/98), destruição dos exemplares ilícitos (art. 106 da Lei 9.610/98), perda dos equipamentos utilizados, perdas e danos (ambos previstos no art. 107 da Lei 9.610/98), além de outras sanções previstas no Código Civil.

<sup>65</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 19.

<sup>66</sup> O fundamento da proteção dos direitos morais será melhor abordado no capítulo seguinte.

## 2. Direito de autor

### 2.1. Conceito de direitos autorais

O direito autoral é a junção dos direitos de autor com os direitos conexos. Estes são os direitos daqueles que interpretam ou divulgam a obra pronta e aqueles são os direitos do próprio criador da obra.<sup>67</sup>

Para José de Oliveira Ascensão, apenas a criatividade justifica a tutela dos direitos de autor, dessa forma, em inexistindo qualquer forma de criatividade na obra, não pode a mesma ser tutelada por este instituto. O direito autoral caracteriza-se pela concessão de uma exclusividade de exploração.<sup>68</sup>

Ainda, nos termos das lições proferidas por Ascensão, a lei brasileira distingue direito de autor e direito autoral. Enquanto o direito de autor é o ramo do ordenamento jurídico que atribui direitos de exclusivo à obra, os direitos autorais abrangem os direitos conexos ao direito de autor.<sup>69</sup>

Para Eduardo Pimenta, os direitos autorais caracterizam-se por uma pluralidade, união de um direito moral e um direito patrimonial. Estes, no entanto, conferem ao autor diversas prerrogativas.<sup>70</sup>

Pimenta define direitos autorais como o

conjunto de prerrogativas jurídicas atribuídas, com exclusividade, aos autores e titulares de direitos sobre obras intelectuais (literárias, científicas e artísticas) de opor-se contra todo atentado contra essas prerrogativas exclusivas, como também aos que lhe são direitos conexos (...) aos direitos do autor.<sup>71</sup>

Carlos Alberto Bittar entende que,

o Direito de Autor ou Direito Autoral é o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências.<sup>72</sup>

---

<sup>67</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 16.

<sup>68</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. op. cit. p. 11.

<sup>69</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. op. cit. p. 15-16.

<sup>70</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 8.

<sup>71</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 26.

<sup>72</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 8.

### 2.1.1 Direitos autorais por seu duplo aspecto e os direitos da personalidade

Como será aprofundado mais a frente, o direito brasileiro confere dois tipos de prerrogativa aos autores de obras tuteladas pelos direitos autorais, prerrogativas de ordem moral e de ordem patrimonial (art. 22, da Lei 9.610/98).<sup>73</sup>

Para Cerqueira, a prerrogativa de ordem patrimonial é a faculdade de exercer de modo exclusivo todas as vantagens materiais que a criação intelectual possa proporcionar e a prerrogativa de ordem moral se refere à própria personalidade do criador da obra e se manifesta pelo direito de ver reconhecida a sua autoria.<sup>74</sup>

Para Eliane Abrão, os direitos morais são decorrentes “da própria condição humana, e surgem do nascimento com vida de uma pessoa, e desaparecem com sua morte” e, portanto, são intransmissíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, inextinguíveis e imprescritíveis.<sup>75</sup>

Os direitos morais são exercidos exclusivamente pelo criador e nas obras audiovisuais pelo diretor. Os patrimoniais são exercidos pelo criador e por aquele que adquiriu tais direitos.<sup>76</sup>

Bruno Jorge Hammes entende que o direito moral protege o autor em suas relações pessoais e ideais com a obra e que não deve ser confundido com o direito da personalidade em geral, apesar de relacionar-se com a personalidade do autor.<sup>77</sup>

Para Bittar, os direitos morais são “vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade” e, dessa forma, protegem a própria “estrutura psíquica do seu criador”.<sup>78</sup>

Os principais direitos morais são: direito ao reconhecimento da paternidade, direito de ter o nome indicado por ocasião da utilização, direito de publicação, direito ao inédito, direito à integridade da obra, direito de modificação, direito de arrependimento.<sup>79</sup>

Para José de Oliveira Ascensão, os “direitos pessoais” - o autor crítica a denominação “direitos morais” - são de: inédito, retirada, nome, paternidade, integridade e modificação.<sup>80</sup>

---

<sup>73</sup> “Art. 22. *Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou*”.

<sup>74</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. Vol. I, Tomo I, p. 70.

<sup>75</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 23.

<sup>76</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 16.

<sup>77</sup> HAMMES, Bruno Jorge. *Direito da Propriedade Intelectual*. 3ª ed. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002. p. 70.

<sup>78</sup> BITTAR, Carlos Alberto. op. cit. p. 47.

<sup>79</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 71-72.

<sup>80</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de Autor e Direitos Conexos*. op. cit. p. 165 e 168.

## 2.2 Natureza jurídica dos direitos autorais

São duas as correntes acerca da natureza jurídica da propriedade intelectual a monista e a dualista. A primeira assenta-se na natureza única desse direito, ou exclusivamente de propriedade ou exclusivamente de personalidade. A segunda assenta-se na natureza dúplice do direito defende a existência de direitos de ordem patrimonial e de ordem moral, se inter-relacionando.<sup>81</sup>

Segundo Eliane Abrão, foi Edmond Picard, jurista belga, que introduziu a expressão “direitos intelectuais”, constituiriam estes uma quarta categoria de direitos por não se enquadrar como direito real, nem pessoal e nem obrigacional. A teoria *Doppelrecht* de Köhler, ao contrário, define os direitos de autor como um direito *sui generis*, de natureza real exercido sobre um bem imaterial, sendo, portanto, um bem externo à personalidade do autor.<sup>82</sup>

Eliane Abrão, assim como Eduardo Pimenta<sup>83</sup> e Carlos Alberto Bittar<sup>84</sup>, entende que os direitos de autor constituem-se em um sistema de direitos *sui generis*. Isso porque possui características de direito real e pessoal ao mesmo tempo.<sup>85</sup>

Eliane Abrão define o direito autoral como um privilégio *erga omnes* e não um monopólio do autor. Teria, portanto, o autor um vínculo indissolúvel com a obra criada, possuindo um direito real sobre a coisa e um direito oponível contra todos, direito pessoal.<sup>86</sup>

Para Bruno Jorge Hammes, o direito do autor é um novo ramo das ciências jurídicas e entende que forçar a inserção em uma determinada categoria ao qual o ramo não se ajusta acaba por desnaturá-lo. Para ele, “o direito do autor não pode, pura e simplesmente, ser equiparado a um direito de propriedade, como não é apenas um direito personalíssimo”.<sup>87</sup>

Ascensão caracteriza a natureza jurídica dos direitos de autor como “um exclusivo temporário de exploração econômica da obra”.<sup>88</sup>

As teorias que buscam definir a natureza jurídica dos direitos autorais são as seguintes: teoria do privilégio ou monopólio legal do autor, teoria do contrato tácito entre o autor e a sociedade, teoria da propriedade intelectual, teoria da quase-propriedade, teoria do usufruto autoral, teoria da

---

<sup>81</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 34.

<sup>82</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 34-35.

<sup>83</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 45.

<sup>84</sup> BITTAR, Carlos Alberto. op. cit. p. 10-11.

<sup>85</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 34-35.

<sup>86</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 35.

<sup>87</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 48.

<sup>88</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de Autor e Direitos Conexos*. op. cit. p. 686.

propriedade *sui generis*, teoria da propriedade da forma, teoria do direito patrimonial, teoria do direito da personalidade, teoria da personalidade pensante, teoria dos direitos sobre bens intelectuais, teoria do duplo caráter real e pessoal.<sup>89</sup>

A natureza jurídica desses direitos, na doutrina brasileira, é dualista, no sentido de que os direitos de autor englobam “prerrogativas de ordem moral e de ordem patrimonial”. O fato gerador dos direitos morais de autor é a criação da obra, e dos direitos patrimoniais é a publicação.<sup>90</sup>

### 2.3 Princípios constitucionais dos direitos autorais

Inicialmente, cumpre observar que Eduardo Pimenta apresenta quinze princípios constitucionais aplicáveis aos direitos autorais. Ocorre, no entanto, que tais princípios, em regra, não se aplicam somente aos direitos autorais, mas, também, a outros ramos do direito brasileiro.

Dessa forma, apenas para ilustração, os princípios apresentados por Pimenta são: igualdade de todos perante a lei<sup>91</sup>; ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado<sup>92</sup>; direito exclusivo de utilização<sup>93</sup>; direito exclusivo de publicação<sup>94</sup>; direito exclusivo de reprodução<sup>95</sup>; transmissibilidade aos herdeiros<sup>96</sup>; proteção às participações individuais em obras coletivas<sup>97</sup>; proteção à reprodução da imagem e voz humana das participações individuais em obras coletivas<sup>98</sup>; direito do autor de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras<sup>99</sup>; direito do co-autor de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras<sup>100</sup>; direito do intérprete de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras<sup>101</sup>; direito dos sindicatos de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras de seus filiados<sup>102</sup>; direito das associações de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras de seus

---

<sup>89</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 27.

<sup>90</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 16-17.

<sup>91</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 228-229.

<sup>92</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 229-230.

<sup>93</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 230-238.

<sup>94</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 238-239.

<sup>95</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 239-241.

<sup>96</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 241-243.

<sup>97</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 243-244.

<sup>98</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 244-248.

<sup>99</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 248.

<sup>100</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 249.

<sup>101</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 249.

<sup>102</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 250.

associados<sup>103</sup>; pessoalidade das penas<sup>104</sup>; equiparação à norma constitucional dos princípios dos tratados em que o Brasil seja parte<sup>105</sup>.

No entanto, serão tratados apenas dos princípios arrolados por Eliane Abrão, os quatro primeiros localizam-se no art. 5º, XXVII, da Constituição, e o último no inciso XXVIII do mesmo artigo.

Importante ressaltar que a Emenda Constitucional 48/2005 conferiu nova redação ao art. 215 da Constituição<sup>106</sup>. Entendo que qualquer discussão acerca dos direitos autorais deve realizar-se pautada nesta nova redação que trata da democratização do acesso aos bens da cultura. Parece-me claro que as obras de criação do intelecto humano são bens da cultura nacionais.

### *2.3.1 Princípios: utilização exclusiva da obra, pessoalidade, transmissibilidade, exploração exclusiva, utilização pública, proteção das participações individuais em obras coletivas e fiscalização*

Para Eliane Abrão, o direito do autor fundado no princípio da utilização exclusiva da obra é uma defesa frente às crescentes inovações tecnológicas que facilitam a reprodução e difusão das obras, dificultando, em contrapartida, a sua fiscalização.<sup>107</sup>

Para Lawrence Lessig, no entanto, essa impossibilidade de fiscalização decorre de uma escolha daqueles que criaram a tecnologia, entretanto, a forma que é, não é a forma que necessariamente pode vir a ser.<sup>108</sup>

Essa proteção está assegurada desde a Constituição de 1891 e caracteriza-se pela necessidade de obtenção prévia de autorização do autor da obra para utilizá-la publicamente.<sup>109</sup>

---

<sup>103</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 250.

<sup>104</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 250-251.

<sup>105</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. p. 251.

<sup>106</sup> “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

(...)

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:

(...)

IV democratização do acesso aos bens de cultura”.

<sup>107</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 65.

<sup>108</sup> LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. Nova Iorque: Basic Books, 2006. p. 32.

<sup>109</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 65.

A Constituição brasileira protege a pessoa do criador da obra através do princípio da pessoalidade. Dessa forma, o titular do direito pode ser pessoa jurídica ou física, no entanto, a proteção é, nitidamente, voltada à pessoa física.<sup>110</sup>

A transmissibilidade dos direitos patrimoniais de autor aos seus herdeiros também se qualifica como um princípio erigido pela Constituição brasileira. Entretanto, a proteção é limitada no tempo. Eliane Abrão entende que essa limitação é devida, posto que o autor “é fruto de seu meio e de seu tempo, e a obra resulta de tudo que lhe penetrou os sentidos”.<sup>111</sup>

Além disso, o constituinte originário conferiu ao autor o direito exclusivo de exploração da obra criada, produzida e fixada, e somente o autor pode autorizar reproduções. Qualquer criador de nova obra que não seja cópia ou derivação de outra obra possui os mesmos direitos.<sup>112</sup>

Um outro princípio é o da utilização pública. Por meio deste, os direitos patrimoniais de autor são garantidos em todas as formas de uso público de uma obra protegida. São garantidos os direitos autorais sob exemplar único, matriz, emissões, transmissões, retransmissões, reutilizações e cópias na sua apresentação ao público.<sup>113</sup>

Por fim, tem-se o princípio da proteção das participações individuais nas obras coletivas. Esse último princípio se aplica a obras coletivas organizadas tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, resultado da criação intelectual de diversos autores ou intérpretes.<sup>114</sup>

A alínea b do art. 5º, XXVIII, assegura, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras aos autores, intérpretes e respectivas associações e sindicatos.<sup>115</sup>

#### **2.4 Titularidade dos direitos autorais**

De acordo com o art. 11, da Lei 9.610/98, o sujeito de direito autoral é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.<sup>116</sup>

Dessa forma, autores de outros tipos de obras somente poderão receber proteção por meio de outras leis, sejam elas gerais ou especiais, mas não pelas leis de direitos autorais, ou seja, autor, para os direitos autorais, é o criador de obra juridicamente protegida.<sup>117</sup>

---

<sup>110</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 65.

<sup>111</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 65-66.

<sup>112</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 65.

<sup>113</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 65.

<sup>114</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 66.

<sup>115</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 66.

<sup>116</sup> “Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica”.

Existem, ainda, casos de autor anônimo ou que se utiliza de pseudônimos. Em tais casos, o autor adquire a plenitude dos direitos autorais no momento em que se tornar conhecido, até que tal fato ocorre, cabe àquele que publicar a obra exercer os direitos patrimoniais de autor.<sup>118</sup> Hipótese diversa das obras anônimas em que o autor não pode ser conhecido.<sup>119</sup>

O titular originário dos direitos autorais é a pessoa física que criou a obra ou o organizador da obra, a quem cabe a titularidade originária dos direitos patrimoniais, e o derivado é aquele que adquiriu o exercício de alguns direitos de autor, sem, no entanto, participação no processo criativo.<sup>120</sup> Existe, ainda, a titularidade por convenção e por sucessão.<sup>121</sup>

Em relação aos direitos conexos, são sujeitos os artistas, empresas produtoras de fonogramas e empresas de radiodifusão.<sup>122</sup>

## **2.5 Objeto dos direitos autorais**

O objeto dos direitos autorais é a obra protegida, tais obras precisam ser originais, fixadas em meio de suporte e estarem no prazo de proteção fixado por lei.<sup>123</sup>

No Brasil, as obras protegidas são apresentadas pelo art. 7º, da Lei de Direito Autoral. Ressalte-se que todos os países signatários das Convenções Internacionais sobre direitos de autor apresentam o mesmo rol de obras protegida. Dessa forma, oportuna a transcrição deste dispositivo normativo:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

---

<sup>117</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 71.

<sup>118</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 71. BITTAR, Carlos Alberto. op. cit. p. 36.

<sup>119</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 71.

<sup>120</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit.. 71-72. HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 134.

<sup>121</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 71-72. BITTAR, Carlos Alberto. op. cit. p. 32-33.

<sup>122</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 73.

<sup>123</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 95.

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”.

O art. 8º, da mesma Lei, enumera quais obras não são objeto de proteção da legislação autoral, *in uerbis*:<sup>124</sup>

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

---

<sup>124</sup> Assim, essas são causas que excluem a tipicidade da conduta prevista no art. 184 do Código Penal.

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”.

É, ainda, assegurada a proteção ao título da obra, nos termos do art. 10, da Lei.<sup>125</sup>

#### *2.5.1 Características das obras intelectuais*

Para Bruno Hammes, somente são protegidas pelos direitos autorais “as obras resultantes do trabalho (da atividade) intelectual, pessoal de uma pessoa, que se exteriorizam de alguma forma”.<sup>126</sup>

Dessa afirmativa pode-se retirar como características das obras intelectuais o trabalho intelectual de uma pessoa humana, a fixação da obra em algum suporte, que pode ser, inclusive, oral, e, a originalidade, quando se refere à personalidade da obra.

Como observado anteriormente, para Eliane Abrão é necessário, ainda, que a obra esteja dentro do prazo de proteção fixado em lei. Parece-me, no entanto, que a questão do prazo fixado pela lei somente possui sentido no que toca ao exercício dos direitos patrimoniais, posto que, mesmo após tal prazo, subsiste o direito, transmitido à sociedade, à preservação da paternidade, integridade, nomeação, entre outros.

A autora, inclusive, aborda a questão da proteção da integridade e autoria de obras cujo prazo de proteção findou ou tenha falecido o autor sem herdeiros ou sucessores, e entende que a defesa de tais aspectos morais deve ser realizada pelo Estado.<sup>127</sup> Parece ser esta a orientação da legislação brasileira, pois os prazos de que versam os arts. 41 a 44, da Lei de Direitos Autorais, somente se aplicam aos direitos patrimoniais.

---

<sup>125</sup> “Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.”

<sup>126</sup> HAMMES, Bruno Jorge. op. cit. p. 51.

<sup>127</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 41.

Eduardo Pimenta entende que as características da obra protegida são: criação de pessoa humana, forma de expressão, idéia exteriorizada e a originalidade.<sup>128</sup>

Já Carlos Alberto Bittar enumera como uma das características fundamentais da obra protegida a esteticidade. Enumera, ainda, como requisitos a originalidade e a “inserção em suporte”.<sup>129</sup>

## 2.6 Duração dos direitos autorais

A limitação temporal do uso exclusivo de obras intelectuais pauta-se no princípio da devolução à sociedade um direito que a ela cabe, posto que o autor retirou da sociedade os elementos para criar a obra.<sup>130</sup>

Para Ascensão, os direitos autorais, sob o aspecto do exclusivo econômico, representa “um gravame para o público, que vê dificultada, ou até excluída por força do direito outorgado ao autor, a susceptibilidade de utilização da obra”. Entende, ainda, que este gravame é aceito pelo legislador para “premiar o autor pela obra realizada e incentivar genericamente a dedicação a atividades criativas”.<sup>131</sup>

Ocorre, no entanto, que “a proteção do autor não exige o sacrifício permanente do interesse público”.<sup>132</sup>

Importante ressaltar que alguns autores, como Guilherme Carboni<sup>133</sup>, inserem a questão da duração dos direitos autorais como uma limitação ou restrição ao uso, enquanto outros autores, como Carlos Alberto Bittar<sup>134</sup> e Eliane Abrão<sup>135</sup>, entendem tratar-se de uma forma de transmissão desses direitos.

Segundo a Convenção Universal de 1952, o prazo mínimo de proteção da obra intelectual é de vinte e cinco anos e da obra fotográfica é de dez anos a partir da morte do autor.<sup>136</sup>

Sobre os direitos morais, a recomendação geral da Convenção de Berna é que sejam mantidos, pelo menos, até o esgotamento do prazo de duração dos direitos patrimoniais, mesmo após a morte do autor.<sup>137</sup>

---

<sup>128</sup> PIMENTA, Eduardo. op. cit. 59-73.

<sup>129</sup> BITTAR, Carlos Alberto. op. cit. p. 21, 23-24.

<sup>130</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 130.

<sup>131</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de Autor e Direitos Conexos*. op. cit. p. 331.

<sup>132</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de Autor e Direitos Conexos*. op. cit. p. 332.

<sup>133</sup> CARBONI, Guilherme. *Função social do direito de autor*. Curitiba: Juruá, 2006. p. 155.

<sup>134</sup> BITTAR, Carlos Alberto. op. cit. p. 104, 111.

<sup>135</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 130.

<sup>136</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 130.

No Brasil, o prazo de exercício exclusivo dos direitos patrimoniais de autor é disposto pelos arts. 41 a 44, da Lei 9.610/98, transcrevem-se:

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo.

Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes.

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer sem sucessores.

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.

Conforme acima aduzido, parece-me que o exercício dos direitos morais de autor não está condicionado a determinado prazo.

## **2.7 Transferência/cessão de direitos autorais**

Inicialmente, sobre a questão da transferência dos direitos autorais, interessante a conclusão de Bruno Hammes sobre o tema, *in uerbis*:

“A lei brasileira admite a cessão dos direitos de autor. Preferível seria que não a permitisse.

(...)

---

<sup>137</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 132.

Não quero encerrar o tema ‘cessão’ sem apresentar o pensamento de Ascensão a esse respeito. Pensa que **a transmissão do direito de autor deveria ser proibida por lei**, como acontece com direitos de artistas e intérpretes. É urgentemente “necessária a intervenção da lei para afastar uma liberdade contratual que acaba por se virar contra o autor, que é a parte mais fraca” (Ascensão, p. 109) [grifo nosso]”.

Existem duas formas possíveis de aquisição derivada (transmissão) dos direitos autorais, contrato ou morte do autor. Com a morte do autor os direitos patrimoniais e parte dos morais transmitem-se aos seus herdeiros e sucessores. O casamento não constitui modo de aquisição dos direitos de autor. Apenas o pacto antenupcial pode consumir essa aquisição.<sup>138</sup>

Os contratos de transmissão dos direitos patrimoniais de autor, quanto ao conteúdo, poderão ser de cessão, licença, representação ou execução, fixação ou gravação e edição. Os contratos, quanto ao modo de confecção da obra, poderão ser autônoma, encomenda ou coletiva.<sup>139</sup>

Os direitos patrimoniais podem ser transferidos durante o prazo legal de proteção através de contrato verbais ou escritos, comutativos e onerosos. A interpretação destes contratos será sempre restritiva, favorecendo ao autor. Os contratos, quanto ao conteúdo, poderão ser de cessão, licença, representação ou execução, fixação ou gravação e edição.<sup>140</sup>

## **2.8 Limitações aos direitos autorais**

A utilização, total ou parcial de obras protegidas pelos direitos autorais, depende de autorização expressa do autor. No entanto, em casos excepcionais, previstos legalmente, a autorização do criador fica dispensada, tratam-se de hipóteses de isenções. Nas obras não protegidas, a não necessidade de autorização decorre da própria natureza das obras, caracterizando a imunidade.<sup>141</sup>

Essa liberação é uma exceção motivada por interesse público, disseminação do conhecimento ou mesmo o interesse mútuo de produtores e titulares na comercialização da obra que se sobrepõe ao direito individual de autor. Dessa forma, o rol de obras e hipóteses de uso das obras independentemente de autorização é taxativo. Primordial que a obra seja pública, caso contrário a divulgação depende de autorização do autor.<sup>142</sup>

---

<sup>138</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 129-130.

<sup>139</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 134 e 139.

<sup>140</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 133-134.

<sup>141</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 145.

<sup>142</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 146.

Para Eliane Abrão, todo o uso livre de obra protegida deve atender a três princípios condicionantes:

- a) que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, isto é, que a reprodução parcial ou total, conforme o tipo de obra, sirva apenas como referência ou exemplo, e não constitua a razão de ser da obra nova;
- b) que a reprodução em si não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, isto é, se alguém desejar comprar um livro sobre Picasso não deixe de comprá-lo para adquirir o de um crítico que produz inúmeras telas do pintor, amparado nessa exceção de ausência de prévia autorização e ensejando uma espécie de desvio de clientela;
- c) que não cause, a obra nova, prejuízo injustificado aos autores, o que pode, como exemplo, significar a hipótese em que o autor sobreviva regularmente de pequenos licenciamentos de sua obras, o que deverá ser comprovado, e não simplesmente alegado, pelos meios admitidos em direito”.<sup>143</sup>

Existem, ainda, casos de imunidade, ou seja, as obras aqui insertas não se encontram protegidas pelos direitos autorais. Trata-se de concessões feitas em favor da sociedade e encontra-se em rol taxativo, previsto na legislação. Exemplos de obras imunes são: métodos, sistemas, planos, projetos, ideias, formatos, estruturas, entre outros.<sup>144</sup>

### **3. Os paradigmas da propriedade intelectual e as suas relações com a *internet***

#### **3.1. O velho paradigma da propriedade intelectual e sua justificativa**

Para Túlio Vianna, a criação “da ‘propriedade intelectual’ remonta, pois, às origens do sistema capitalista, quando, por pressão dos autores de obras intelectuais, toma-se por propriedade um ente incorpóreo que em rigor é ‘trabalho intelectual’”.<sup>145</sup>

O Professor Vianna faz uma análise comparativa entre a propriedade, assim entendida como “instituto jurídico caracterizado fundamentalmente pelo direito de usar, gozar e dispor com exclusividade da coisa”, e a pretensa propriedade intelectual. Conclui que os fundamentos das duas propriedades são diversos. O autor de obra intelectual não tem interesse em exercício exclusivo do

---

<sup>143</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 151.

<sup>144</sup> ABRÃO, Eliane Yachouh. op. cit. p. 154.

<sup>145</sup> VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 3-4.

direito de propriedade, de percepção dos frutos, uma vez que os autores de obras intelectuais possuem interesse em serem citados nas obras de outros autores, e, entende o professor, ainda, que, ao copiar a obra, o autor intelectual, não perde “nada” com isso.<sup>146</sup>

Sustenta, ainda, que a criação intelectual não é uma “espécie de propriedade”, e que, a criação da “propriedade intelectual” teve por finalidade encobrir a natureza de “trabalho” da obra intelectual.

<sup>147</sup>

Aduz que o trabalho manual, diferentemente do “trabalho intelectual”, transforma matéria-prima e aumenta o valor do produto final. No “trabalho intelectual” o valor de venda está condicionado a uma “venda casada” de produtos e serviços. Vende-se, simultaneamente, o trabalho intelectual e um suporte material para ele quando não haveria necessidade de um suporte material para acesso e divulgação da obra.<sup>148</sup>

Relaciona essa diferenciação com uma questão primordial do sistema capitalista, a escassez de produtos determinando o “valor de troca” dos bens e serviços. Dessa forma, a obra intelectual, em sua forma oral, não possui valor de troca, pois pode ser reproduzida infinitamente.<sup>149</sup>

A escassez limita a quantidade de cópias e o valor de venda das obras intelectuais durante razoável período da nossa história. A ideologia da “propriedade intelectual” estaria assentada na venda do esforço intelectual do autor para os comerciantes detentores dos meios de cópia e distribuição. No século XX, uma nova invenção, possibilitou a independência dos autores com relação aos editores para a divulgação das obras intelectuais.

A proteção autoral, hoje, se fundamenta na necessidade de incentivar o autor a continuar produzindo, no entanto, como será apresentado posteriormente, nem sempre esse é o resultado do excesso da proteção intelectual.

Com o advento da *internet*<sup>150</sup>, da rede mundial de computadores (*world wide web*)<sup>151</sup>, do ciberespaço e de meios de criação e armazenamento de informação cada vez mais eficientes e

---

<sup>146</sup> VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 4.

<sup>147</sup> VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 5.

<sup>148</sup> VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 5.

<sup>149</sup> VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 5.

<sup>150</sup> “A *Internet* é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados pelo TCP/IP que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados” (WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Internet*. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet>>. Acesso: 12 nov. 2011). Sobre a qualidade e quantidade de erros em artigos disponíveis na Wikipédia, ver estudo de Jim Giles publicado em 14 de dezembro de 2005, nesse estudo constatou-se que a quantidade de erros que possui a Wikipédia é semelhante com a quantidade de erros da Enciclopédia Britânica, com a vantagem, no entanto, de ser mais fácil a sua constatação e atualização pelos próprios usuários. Disponível em: <<http://www.webcitation.org/5J6mtVp7S>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

portáteis, o custo de reprodução de obras intelectuais se tornou baixíssimo, fazendo com que a “ideologia da ‘propriedade intelectual’” se deparasse com o problema de que “no ‘livre mercado’ o ‘valor de troca’ do trabalho intelectual é zero, pois pode ser reproduzido *ad infinitum* e não está limitado pela escassez”.<sup>152</sup>

### 3.2. A Internet e os novos paradigmas da propriedade intelectual

Neste item, tratar-se-ão da rede mundial de computadores e do ciberespaço genericamente como *internet* e dos meios digitais de criação e armazenamento como *tecnologias digitais*.

É necessária a materialização da obra intelectual em meio físico<sup>153</sup> para que esta adquira “valor de troca”, e, apesar, da inexistência de escassez material na Internet, a venda de obras intelectuais em suporte físico continua ocorrendo. As obras que já caíram em domínio público continuam sendo editadas e vendidas pelas editoras. Com essa mudança de paradigma, faz-se, portanto, necessário abandonar o antigo sistema de proteção das obras intelectuais baseados na escassez artificial das obras e no intuito de lucro das editoras para privilegiar um sistema que realmente proteja a criação e seu autor.<sup>154</sup>

Mas essa não é a única consequência para a propriedade intelectual que surgiu com a criação, divulgação e popularização da *internet*. Ocorre que, não apenas os custos da divulgação de um trabalho intelectual tornaram-se baixíssimos, a *internet* e os meios digitais de criação proporcionaram uma queda nos custos da própria criação intelectual.<sup>155</sup>

Lawrence Lessig entende que ao lado daquilo que chama de cultura profissional (*professional culture*<sup>156</sup> – tradução deste autor) encontra-se a cultura amadora (*amateur culture*<sup>157</sup> – tradução deste autor). O autor conceitua cultura amadora não como “inferior ou sem talento, mas, ao invés, cultura

---

<sup>151</sup> A World Wide Web é apenas um dos serviços disponíveis na *internet*. (WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Internet*. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet>>. Acesso: 12 nov. 2011).

<sup>152</sup> VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 7.

<sup>153</sup> Como exemplo desse fenômeno, pode-se citar o disco recém lançado da banda Nine Inch Nails, por meio de produção e gravação independente, que disponibilizou, em seu sítio eletrônico, cinco opções de acesso ao álbum, uma das opções, inclusive, é a de *download* gratuito. Outras opções possuíam suportes físicos e, de acordo com a sua qualidade, um preço diferente. A edição limitada, 2.500 (duas mil e quinhentas) cópias, de luxo, ao valor individual de \$ 300,00 (trezentos dólares), esgotou no dia de seu lançamento. Tratava-se de pré-venda. Maiores informações no sítio eletrônico da banda: <[http://ghosts.nin.com/main/order\\_options](http://ghosts.nin.com/main/order_options)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

<sup>154</sup> VIANNA, Túlio Lima. op. cit. p. 7.

<sup>155</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. Nova York: Random House, 2001. p. 8.

<sup>156</sup> LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 193.

<sup>157</sup> LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 193.

criada por pessoas que não a produzem por dinheiro, mas por amor ao que fazem” (tradução deste autor).<sup>158</sup>

Essa cultura amadora não surgiu com a *internet*, ao revés, sempre esteve presente no dia-a-dia das pessoas, ademais, esse tipo de cultura sempre esteve livre de regulação. No entanto, com as tecnologias digitais isso mudou.<sup>159</sup>

É que, as tecnologias digitais em muito ampliaram o alcance dessa forma de cultura, tornou-se simples capturar e compartilhar essa criatividade com o mundo e não apenas com um seletivo grupo.<sup>160</sup>

Além disso, tais tecnologias permitiram aquilo que Lessig chamou de democratização da cultura, em que as inovações digitais possibilitaram que a capacidade criativa de diversas pessoas tornasse-se reais. Em contrapartida, os entes criadores dessa cultura amadora, que, anteriormente, podiam exercer sua atividade criadora livre de regulação, passaram, em virtude da propriedade intelectual e de todo um sistema de regulação que foi erguido ao redor de tais manifestações culturais, a depender de autorização para tal, uma vez que se tratam de obras derivadas.<sup>161</sup>

Iniciativas de reformar o sistema vigente surgiram no início da década de 1980. Os principais movimentos são o *GNU/GFDL* e a Cultura Livre que serão tratados a frente neste capítulo.

Mas não é somente a popularização e a democratização dessa cultura popular que foi proporcionado pela *internet*. É que, a *internet* gerou um florescimento das inovações que somente tornou-se possível pela arquitetura com a qual a *internet* foi concebida, pois a forma em que um sistema é estruturado afeta as liberdades nesse sistema.<sup>162</sup>

No entanto, essa mesma popularização e democratização da cultura acabou por ampliar o alcance da norma penal, ampliação não pretendida inicialmente.

A *internet* desenvolveu-se sob um modelo de protocolo *end-to-end*, o que implica em serem os aplicativos executados nos computadores alocados ao final da rede, ou seja, nos computadores utilizados para acessar a *internet* e não nos computadores que estão dentro da rede.<sup>163</sup>

Três são as consequências dessa arquitetura para a inovação: aplicativos apenas são executados nos finais da rede, e, dessa forma, os criadores apenas precisam conectar seus

---

<sup>158</sup> “Standing alongside professional culture is amateur culture—where amateur doesn’t mean inferior or without talent, but instead culture created by people who produce not for the money, but for the love of what they do” (LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 193).

<sup>159</sup> LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 193.

<sup>160</sup> LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 193-194.

<sup>161</sup> LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 193-194.

<sup>162</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 25.

<sup>163</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 24-25.

computadores à *internet* para que suas criações funcionem; o protocolo no qual se funda a *internet* (IP – *internet protocol*) não está otimizado para uma aplicação específica, não havendo distinção entre tipos de dados; e, finalmente, o dono da rede não consegue discriminar o que está sendo enviado pela rede. Desses fatos decorre a dificuldade em aferir o tipo de informação que veicula pela rede e, também, o seu controle.<sup>164</sup>

Entretanto, para Lessig, “a forma como a *internet* é não é como a *internet* deve ser”<sup>165</sup>, existem diversas possíveis arquiteturas para o que nós chamamos de *internet* e nenhuma delas define a natureza da *internet*.<sup>166</sup>

Sensíveis às mudanças trazidas por essa inovação tecnológica, surgiram dois movimentos que buscam aplicar os direitos de autor às novas necessidades da sociedade. É o caso do *software* livre e da cultura livre, que serão tratados adiante.

### 3.2.1 Software livre

*Software* livre ou FLOSS (*Free/Libre Open Source Software*) é um programa de computador cuja licença de uso se baseia em um sistema de liberdades. As liberdades se configuram em ausência de restrições de uso, distribuição, cópia e estudo. As liberdades que se relacionam ao *software* livre são:<sup>167</sup>

- A liberdade para executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0);
- A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade nº 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;
- A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2);

---

<sup>164</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 26.

<sup>165</sup> “But how cyberspace is is not how cyberspace has to be” (LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 32).

<sup>166</sup> LESSIG, Lawrence. *Code: version 2.0*. op. cit. p. 32.

<sup>167</sup> WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Software Livre*. Disponível em: <[http://pt.wikipedia.org/wiki/Software\\_livre](http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

- A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie (liberdade nº 3). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

Sistemas baseados no *software* livre costumam utilizar, também, o sistema de *copyleft*<sup>168</sup>, com a finalidade de evitar-se que um *software* inicialmente livre seja transformado em proprietário.<sup>169</sup>

Os *softwares* livres são distribuídos através de licenças, a mais conhecida é o *GNU* que, posteriormente, foi adaptada para poder ser aplicada, também, a outros tipos de documentos e criou-se a *GFDL*.

Importante ressaltar que *software* livre não significa gratuito e que muitos *softwares* baseados nesse tipo de licença são vendidos no mercado mundial.

### 3.2.1.1 GNU e GFDL

O surgimento dessas licenças remonta ao próprio surgimento do computador e dos programas escritos e desenvolvidos para ele.

Inicialmente não havia interesse em controlar os códigos escritos para os computadores, o código escrito por humanos não é o mesmo código lido pelo computador. Os homens escrevem código fonte, enquanto os computadores lêem código objeto.<sup>170</sup>

O código fonte é um conjunto ordenado de instruções escrito por humanos em uma determinada linguagem de programação. Este código é compilado e transformado em código objeto, que consiste, basicamente, em uma sequência lógica de zeros (0) e uns (1).<sup>171</sup>

---

<sup>168</sup> “Copyleft is a form of licensing and can be used to maintain copyright conditions for works such as computer software, documents and art. In general, copyright law is used by an author to prohibit others from reproducing, adapting, or distributing copies of the author's work. In contrast, under copyleft, an author may give every person who receives a copy of a work permission to reproduce, adapt or distribute it and require that any resulting copies or adaptations are also bound by the same licensing agreement” (WIKIPÉDIA. A Enciclopédia Livre. Copyleft. Disponível em: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft>>. Acesso em: 12 nov. 2011). “Copyleft é uma forma de licenciamento e pode ser usado para manter condições de copyrights para trabalhos como programas de computador, documentos e arte. Em geral, a lei do copyright permite que um autor proíba outros de reproduzir, adaptar ou distribuir cópias do trabalho do autor. Em contraste, um autor pode, através de um sistema de licenciamento copyleft, permitir que cada pessoa que recebe uma cópia de um trabalho reproduza, adapte ou distribua o trabalho desde que qualquer cópia ou adaptação também estejam unidas pelo mesmo sistema de licenciamento copyleft” (Tradução deste Autor).

<sup>169</sup> WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Software Livre*. Disponível em: <[http://pt.wikipedia.org/wiki/Software\\_livre](http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

<sup>170</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. Nova York: Random House, 2001. p. 36.

No início, nenhuma companhia se preocupava em controlar o acesso ao código fonte necessário para entender como um computador realiza suas atividades. Cada companhia de computador escrevia programas para seus próprios computadores que possuíam diferentes sistemas operacionais e, mais importante, não apresentavam compatibilidade entre si.<sup>172</sup>

As empresas vendiam computadores e não *softwares*, se alguém utilizasse, indevidamente, um determinado programa, seria necessário que esse alguém possuísse um computador daquela empresa. Dessa forma, não havia necessidade de se proteger contra usos indevidos.<sup>173</sup>

No entanto, em 1969, Ken Thompson e Dennis Richie, funcionários da empresa AT&T, começaram a desenvolver um programa que poderia ser utilizado em qualquer computador. Assim, um programa escrito para um determinado computador e um determinado sistema operacional, poderia ser utilizado em qualquer máquina. Esse sistema operacional recebeu o nome de *Unix* e sua importância consiste no fato de poder ser utilizado livremente sem qualquer tipo de autorização.<sup>174</sup>

As universidades foram as primeiras a adotar este sistema e trabalhar nele. Por ser livre, diversos estudantes puderam desenvolver suas habilidades nesse ambiente e, inclusive, criar modificações e melhoramentos para o *OS*<sup>175, 176</sup>.

Segundo Lessig, esse sistema de liberdade proporcionou diversos benefícios, *in uerbis*:

In this way, for this period, Unix was a commons. The code of Unix was a commons; the knowledge that this code generated was a commons; and the opportunity to innovate with and on top of this code was a commons. No one needed permission from AT&T to learn how its file system worked or how the OS handled printing. Unix was a trove of knowledge that was made available to many. Upon this treasure, many built.<sup>177</sup>

---

<sup>171</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 36. WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Código fonte*. Disponível em: <[http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo\\_fonte](http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fonte)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

<sup>172</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 36.

<sup>173</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 36.

<sup>174</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 37.

<sup>175</sup> *OS* é a sigla para *operational system*, ou seja, sistema operacional.

<sup>176</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 37.

<sup>177</sup> “Dessa forma, por este período, Unix era comunitário. O código do Unix era comunitário, o conhecimento que esse código gerou era comunitário, e a oportunidade para inovar com este código era comunitária. Ninguém precisava de permissão da AT&T para aprender como o sistema de arquivos funcionava ou como o Sistema Operacional lidava com impressão. Unix era um conjunto de conhecimentos valiosos que foi feito disponível para muitos. Sobre este tesouro, muitos construíram” (tradução deste autor). LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 37

Em 1983, Richard Stallman iniciou a criação de um sistema de licença que mais tarde viria a ser chamado de *GPL GNU (General Public Licence GNU)*, ele pretendia criar um sistema operacional totalmente livre.<sup>178</sup>

Em 1984, a AT&T reclamou os direitos sobre o Unix e determinou que aqueles que quisessem utilizar esse sistema precisariam licenciar os direitos de uso da empresa. Muitos entenderam essa iniciativa como uma traição.<sup>179</sup>

Em 1985, Stallman criou a *Free Software Foundation (FSF)* e introduziu os conceitos de *software* livre e de *copyleft*.<sup>180</sup>

A Fundação do *Software* Livre foi criada para promover os direitos dos usuários de computador de estudar, copiar, modificar e distribuir programas de computador. Essa organização é responsável por manter a definição de *software* livre.<sup>181</sup>

Essa associação foi responsável pela resposta de Stallman para essa iniciativa da AT&T, qual seja o desenvolvimento de um sistema operacional livre das restrições impostas pela AT&T, mas baseado no sistema Unix. O nome dado a esse sistema é GNU, esta sigla significa “*GNU is not Unix*”.

182

Esse sistema operacional acabou por dar origem ao hoje conhecido Linux.<sup>183</sup>

Em 1999, foi lançada a *GNU Free Documentation License (GNU GFDL ou GFDL)*. A *GFDL* é um sistema, baseado no *GNU*, de *copyleft* que é utilizada para documentos de texto. Da mesma forma que o *GNU* possibilita o livre uso e distribuição, mas obriga que o que seja originado a partir desse tipo de licença obedeça aos mesmos comandos.

Dessa forma, enquanto o *GNU* aplica-se apenas aos *softwares*, a *GFDL* se aplica aos demais tipos de documentos eletrônicos, desde textos até fotografias, mas deve-se deixar claro que existem algumas variações dessas licenças que limitam o uso comercial ou a cópia, entre outros.

---

<sup>178</sup> WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Software livre*. Disponível em: <[http://pt.wikipedia.org/wiki/Software\\_livre](http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

<sup>179</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 37

<sup>180</sup> WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Software livre*. Disponível em: <[http://pt.wikipedia.org/wiki/Software\\_livre](http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

<sup>181</sup> THE FREE SOFTWARE FOUNDATION. Disponível em: <<http://www.fsf.org/>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

<sup>182</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 38

<sup>183</sup> LESSIG, Lawrence. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. op. cit. p. 38

### 3.2.2 Cultura livre

O movimento da cultura livre baseia-se no livro *Free Culture* escrito por Lawrence Lessig<sup>184</sup> e promove a liberdade para distribuir e modificar criações intelectuais, seja através da *internet*, seja através de outras mídias.<sup>185</sup>

O Professor Lawrence Lessig criou a organização internacional sem fins lucrativos *Creative Commons*, inspirada nos ideais da Cultura Livre. Ocorre, no entanto, que essa associação criou diversos tipos de licenças<sup>186</sup> baseadas no sistema anglo-saxão de proteção dos direitos autorais (*Copyright*), restringindo apenas certos direitos do autor.<sup>187</sup>

Em seu livro, Lessig propõe a transformação da sociedade em uma sociedade da informação. Defende que existe uma escolha para ser feita pela sociedade. Em seu livro *Code v.2*, o autor trabalha com a ideia de que o advento da *internet* foi acompanhado pela criação de ambiguidades latentes na sociedade e que essas ambiguidades somente serão resolvidas a partir de escolhas da própria sociedade.<sup>188</sup>

Nesse sentido, a *internet* poderia proporcionar a melhor forma de controle e defesa dos direitos autorais ou poderia ser meio de difusão da cultura livre e a sociedade precisaria decidir entre evoluir para tornar-se uma sociedade livre ou manter sua natureza feudal.<sup>189</sup>

Logo no prefácio de sua obra, Lessig explica que o argumento a favor de uma sociedade em que prevaleça a cultura livre não implica em uma sociedade sem propriedade intelectual ou sem que os autores sejam pagos pelo seu trabalho. Pare ele, “a culture without property, or in which creators can’t get paid, is anarchy, not freedom”.<sup>190</sup>

---

<sup>184</sup> Lawrence Lessig é professor da *Stanford Law School*.

<sup>185</sup> WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Free Culture Moviment*. Disponível em: <[http://en.wikipedia.org/wiki/Free\\_Culture\\_movement](http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Culture_movement)>. Acesso em: 3 nov. 2007.

<sup>186</sup> Algumas licenças apenas permitem o uso não-comercial, outras permitem o uso comercial, mas as obras derivadas devem utilizar o mesmo tipo de licença da original, entre outros tipos. Para maiores informações sobre os tipos de licença, acesse: <<http://creativecommons.org/about/license/>>. Acesso em: 22 mar. 2008.

<sup>187</sup> WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Creative Commons*. Disponível em: <[http://en.wikipedia.org/wiki/Creative\\_Commons](http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons)>. Acesso em: 3 nov. 2007.

<sup>188</sup> LESSIG, Lawrence. *Code 2.0*. Nova York: Basic Books, 2006. p. 156.

<sup>189</sup> LESSIG, Lawrence. *Code 2.0*. op. cit. p. 156.

<sup>190</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. Nova York: The Penguin Press, 2004. p. preface-XVI. “Uma cultura sem propriedade, ou em que os autores não são pagos, é anarquia, não liberdade” (tradução deste autor).

Como já consignado anteriormente, existem dois tipos de cultura, a profissional e a amadora. Na maior parte de nossa história, esse segundo tipo de cultura esteve essencialmente não regulado, o que, para Lessig, se alterou com a *internet*.<sup>191</sup>

Acontece que, com essa nova tecnologia de divulgação de informações, a cultura amadora atingiu outros níveis de alcance. As criações que antes ficavam restritas a determinada roda de amigos e conhecidos, passa a ser divulgada em âmbito nacional e internacional.<sup>192</sup>

Por outro lado, ao não atentar para essas inovações, e por meio de comerciais e notas amplamente divulgados nos meios de comunicação, tem-se erigido um mito de que a “pirataria” de produtos protegidos pela lei de direitos autorais equivale ao furto.

Ocorre, no entanto, que, ao entrar em uma loja e retirar um livro ou CD de uma prateleira e levar para casa sem pagar, a loja possui um objeto a menos para vender e, ao copiar uma música da rede mundial de computadores, o autor, a loja, a editora ou a produtora não possui uma unidade a menos para dispor.<sup>193</sup>

É o próprio setor econômico que explora as criações do intelecto humano que tem exigido alterações na legislação de proteção aos direitos de autor, muitas vezes em preocupação ao seu próprio lucro e não à proteção do autor em si. Tais alterações seriam para aumentar a capacidade de controle do material protegido.

Esse aumento na proteção pela legislação acabaria por destruir as possibilidades de inovações, porque tudo estaria protegido e dificultaria o exercício da cultura não comercial ou amadora.<sup>194</sup>

Em sua origem, a legislação de proteção aos direitos autorais apenas regulava as empresas e pessoas que publicavam a produção intelectual dos autores, hoje, após as diversas alterações nas legislações, passou a regular também os autores e usuários.<sup>195</sup>

No espaço real, existem três tipos de usos possíveis, os usos regulados e não permitidos, os usos não regulados e os usos regulados e permitidos. No espaço virtual, onde todo uso do material intelectual produz uma cópia, a maior parte dos usos passou a ser regulado e não permitido.<sup>196</sup>

Dessa forma, a cópia não autorizada não deveria ser sempre o que é regulado pela lei autoral.<sup>197</sup> Copiar e colar, através de um equipamento digital, passou a ser crime<sup>198</sup>, mesmo o uso amador e não comercial agora pode gerar uma persecução penal.<sup>199</sup>

---

<sup>191</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 8.

<sup>192</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 8.

<sup>193</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 64.

<sup>194</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 130.

<sup>195</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 139.

<sup>196</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 143.

Lessig entende que esse aumento no âmbito da proteção dos direitos autorais gera uma possibilidade das grandes empresas de direcionar a forma e as áreas em que as inovações intelectuais vão surgir.<sup>200</sup> O autor entende que,

When you add together the effect of changing law, concentrated markets, and changing technology, together they produce an astonishing conclusion: Never in our history have fewer had a legal right to control more of the development of our culture than now”.<sup>201</sup>

E diz, mais, “the opportunity to create and transform becomes weakened in a world in which creation requires permission and creativity must check with a lawyer”.<sup>202</sup>

Quatro alterações na legislação e na cultura em si acabarão por causar prejuízos às possibilidades de inovações, quais sejam a construção de uma cultura de permissão, a incerteza da lei, a tentativa de regular diretamente as inovações tecnológicas e o excesso de regulação.<sup>203</sup>

Quanto a esta última alteração, Lessig defende que o excesso de regulação acaba por corromper os cidadãos. É que o excesso de regulação aumenta o desrespeito à lei, os cidadãos passam a ser criminosos.<sup>204</sup>

Para o professor, se retirar a habilidade dessas novas tecnologias de mover livremente o conteúdo fosse a única forma de garantir que os autores sejam recompensados, isso seria justificável. No entanto, não é essa a realidade.<sup>205</sup>

Segundo ele:

---

<sup>197</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 140.

<sup>198</sup> Da mesma forma que no Brasil, trata-se de violação ao direito de autor, uma vez que todo uso digital de uma obra faz uma cópia, em geral não autorizada, do trabalho intelectual.

<sup>199</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 144.

<sup>200</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 169.

<sup>201</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 169-170. “Quando você junta os efeitos de leis em alteração, da concentração do mercado e da tecnologia em modificação, juntos, eles produzem uma conclusão surpreendente: Nunca na nossa história, uma minoria teve o direito legal de exercer um controle tão forte no desenvolvimento da nossa cultura como agora” (tradução deste autor).

<sup>202</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 173. “A oportunidade para criar e transformar fica enfraquecida em um mundo em que a criação requer permissão e a criatividade precisa ser checada por um advogado” (tradução deste autor).

<sup>203</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 192-199.

<sup>204</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 199 e 202.

<sup>205</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 204.

What's needed is a way to say something in the middle—neither “all rights reserved” nor “no rights reserved” but “some rights reserved”— and thus a way to respect copyrights but enable creators to free content as they see fit. In other words, we need a way to restore a set of freedoms that we could just take for granted before.

206

Lessig defende que a proteção autoral deve ser definida com base em quatro princípios: i) “Keep it short” (“o mantenha breve” – tradução deste autor); ii) “Keep it simple” (“o mantenha simples” – tradução deste autor); iii) “Keep it alive” (“o mantenha vivo” – tradução deste autor); e, iv) “Keep it prospective” (“mantenha ele com efeitos prospectivos” – tradução deste autor).<sup>207</sup>

O prazo somente deve ser longo o suficiente para proporcionar incentivo aos autores (i), as linhas que definem o que está ou não protegido devem ser bem definidas (ii), deve ser necessário registrar o trabalho intelectual para que seja garantida a proteção (iii) e, caso decida-se por aumentar o prazo de proteção, as alterações devem ser aplicáveis somente às novas obras (iv).<sup>208</sup>

Dessa forma, o professor elenca as seguintes<sup>209</sup> alterações que poderiam realizar-se nas legislações de proteção aos direitos de autor com o intuito de se proteger as liberdades necessárias ao contínuo desenvolvimento da cultura.

### 3.2.2.1 Mais formalidades

Lessig critica que, por padrão, o sistema de proteção ao direito autoral seja automático, independente de qualquer manifestação de vontade do autor.<sup>210</sup>

No entanto, os motivos que fundamentaram, historicamente, a abolição das formalidades para proteção ao direito de autor são justificáveis pelo desarrazoado peso que era imposto aos autores sem muitos benefícios.<sup>211</sup>

---

<sup>206</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 277. “O que é preciso é uma forma de ter algo no meio – nem ‘todos os direitos protegidos’ e nem ‘nenhum direito protegido’, mas ‘alguns direitos protegidos’ – e, dessa forma, um jeito de respeitar os direitos autorais patrimoniais, mas permitindo aos criadores tornar parte do conteúdo livre, da forma que eles entenderem que é cabível. Em outras palavras, nós precisamos de uma forma de recuperar uma gama de liberdade que nos poderíamos simplesmente utilizar gerações atrás” (tradução deste autor).

<sup>207</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 292-293.

<sup>208</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 292-293.

<sup>209</sup> Uma das propostas se refere a uma crítica ao próprio sistema legal americano que, apesar de em parte se enquadrar no sistema brasileiro, não diz respeito às possíveis alterações na legislação de direito autoral. Trata-se, pois, do alto custo do acesso ao Poder Judiciário e aos advogados. Razão pela qual não será especificada no presente trabalho. LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 304-306.

<sup>210</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 288.

Ocorre que com a *internet* isso mudou, as formalidades não precisam ser, necessariamente, um peso ao autor. Para ele, deve-se criar um sistema que diminua os pesos da formalidade. O sistema não precisa ser mantido pelo governo, podendo ser mantido por entidades privadas. O papel do governo seria somente de aprovar os padrões desenvolvidos para as formalidades.<sup>212</sup>

Três formalidades são importantes e deveriam ser contempladas pela legislação: marcar o material protegido, com a finalidade de possibilitar ao usuário uma identificação mais fácil do material protegido; registro do material protegido, para facilitar a localização de quem possui os direitos [patrimoniais] da obra; e, renovação da proteção, para que trabalhos que não possuam mais valor comercial caiam em domínio público antecipadamente.<sup>213</sup>

### 3.2.2.2 Prazos de proteção menores

Os prazos devem ser suficientes apenas para incentivar a produção intelectual e, a partir do momento em que deixa de beneficiar o autor, deve-se interromper a proteção.<sup>214</sup>

### 3.2.2.3 Linhas mais definidas dos usos livres da obra protegida

Para ele, a proteção das obras derivadas deve ser menor que a da obra principal. É que, ainda que a proteção das obras derivadas seja importante, não é tão importante a justificar uma proteção tão longa quanto à da obra principal e com os mesmos direitos que a obra principal.<sup>215</sup>

### 3.2.2.4 Observância dos diferentes usos possíveis de material protegido

A discussão sobre a extensão das proteções conferidas às obras intelectuais se iniciou com o compartilhamento de músicas na *internet* e, dessa forma, não poderia deixar de ser abordada na obra de Lessig.

O autor enumera os quatro diferentes tipos de compartilhamento de músicas: i) forma de substituição de compra da obra; ii) forma de tomar conhecimento e experimentar a obra antes de

---

<sup>211</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 288.

<sup>212</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op cit. p. 288.

<sup>213</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture* op. cit. p. 288-291.

<sup>214</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture* op. cit. p. 292.

<sup>215</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture* op. cit. p. 294-295.

comprar; iii) forma de acesso a obras que não são mais vendidas no mercado; e, iv) forma de acesso a materiais não protegidos ou autorizados pelo autor.<sup>216</sup>

Para ele, a lei deve observar esses diferentes usos e analisar se o dano causado pelo uso nocivo (i) justifica a destruição dos demais usos. Deve-se, ainda, lembrar que a *internet*, como é hoje, não é necessariamente como ela será no futuro, lidamos com uma tecnologia em transição e em desenvolvimento e que deve ser regulada como ela é.<sup>217</sup>

Observa-se, dessa forma, que esse movimento busca restringir os direitos patrimoniais de autor em benefício da difusão e acesso aos bens culturais.

#### 4. A tutela penal dos direitos de autor

O legislador infraconstitucional brasileiro, no exercício das funções que lhe foram atribuídas, em 1940, ao editar o Código Penal, entendeu que as violações aos direitos de autor mereceriam tutela penal. Nesse sentido, o art. 184 do referido diploma legal firmou-se com a seguinte redação:

Art 184. Violar direito de autor de obra literária, científica ou artística:

Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa, de um conto a cinco contos de réis.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem vende ou expõe à venda, adquire, oculta ou tem em depósito, para o fim de venda, obra literária, científica ou artística, produzida com violação de direito autoral”.

Esse dispositivo passou por sucessivas alterações<sup>218</sup> até consolidar a sua redação atual, com a edição da Lei 10.695/2003, *in verbis*:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:

---

<sup>216</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture* op. cit. p. 296-297.

<sup>217</sup> LESSIG, Lawrence. *Free Culture*. op. cit. p. 297-302.

<sup>218</sup> Leis 6.895/1980 e 8.635/1993.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

§ 3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.

Como se viu, o tema do presente artigo tem em conta a análise dessa proteção na esfera penal. Dessa forma, não se discute a importância da proteção aos direitos autorais e conexos pelo ordenamento jurídico, mas, apenas, os meios utilizados para conferir essa proteção.

#### **4.1 Argumentos contrários à manutenção da Tutela Penal tal como delineada no Código Penal Brasileiro**

Desde 2005, no cenário nacional, surgiram vozes ecoantes no sentido da inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos de autor. É o caso do artigo publicado pelo Professor Túlio Lima Vianna, já citado nesse trabalho, e de uma decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

No julgamento dos embargos de declaração na apelação criminal 1.0024.00.141044-8/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, o órgão julgador, a título de debate, chegou a discutir a

possível inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos de autor. O julgado restou assim ementado:<sup>219</sup>

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO - RECONHECIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITOS INFRINGENTES - JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO NO TOCANTE AO DELITO NÃO PRESCRITO - ART. 184, § 2º, DO CP - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS DA MATERIALIDADE - ADEQUAÇÃO SOCIAL - INCONSTITUCIONALIDADE DA TUTELA PENAL DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DE AUTOR.

I - Constatada obscuridade/contradição no acórdão, devem ser declarados os embargos, imprimindo-lhes os efeitos infringentes, para que se examine o mérito do recurso no tocante ao delito não prescrito.

II - Ausente nos autos a comprovação estreme de dúvidas da materialidade do delito, impossível a condenação do agente.

III - A reprodução para uso próprio é conduta socialmente aceita.

IV - A tutela penal dos direitos patrimoniais de autor fere o princípio constitucional da taxatividade e afronta a vedação à prisão por dívida.

Não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 184 do Código Penal, uma vez que essa decisão não foi prolatada pelo Órgão Especial daquele Tribunal, ainda assim, se apresenta como um precedente jurisprudencial muito interessante para a matéria.

No entanto, o precedente jurisprudencial firmado no julgamento da APR 2004.07.1.012012-4, Rel. Des. Maria Ivatônia, proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em 25 de outubro de 2007, segue linha diametralmente oposta e está assim ementado:<sup>220</sup>

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 184, § 1º, CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

<sup>219</sup> Inteiro teor do acórdão disponível em: <[http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt\\_/inteiro\\_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=24&ano=0&txt\\_processo=141044&complemento=2&sequencial=0](http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=24&ano=0&txt_processo=141044&complemento=2&sequencial=0)> Acesso em: 12 nov. 2011.

<sup>220</sup> Inteiro teor do acórdão disponível em: <<http://juris.tjdft.jus.br/docjur/288289/289214.doc>> Acesso em: 12 nov. 2011.

1. Materialidade e autoria comprovadas, condenação como consequência lógica.
2. O tipo previsto no § 1º do art. 184, CPB, norma penal em branco, não ofende o princípio da reserva legal.
3. O princípio da intervenção mínima não se presta a acobertar conduta típica, antijurídica e culpável, e nem a justificar descon sideração de norma penal incriminadora em vigor no ordenamento jurídico-positivo.
4. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Os fundamentos dos acórdãos serão objeto de estudo nos itens que se seguem. Tecer-se-ão breves considerações acerca dos princípios penais da legalidade e proporcionalidade e, a seguir, analisar-se-á o tipo penal em face desses princípios.

#### 4.1.1 Princípio da Legalidade

Segundo Luiz Luisi, o princípio da legalidade, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, desdobra-se em três outros, quais sejam, reserva legal, taxatividade e irretroatividade.<sup>221</sup>

Mauricio Antonio Ribeiro Lopes inclui, nesses subprincípios, o princípio da necessidade.<sup>222</sup>

O postulado da reserva legal está consubstanciado no art. 5º, XXXIX, da Constituição. Esse postulado determina que há necessidade de lei para definir as condutas ilícitas. É uma “essencial garantia de liberdade e de objetiva justiça”.<sup>223</sup>

Desse entendimento não se distancia Mauricio Antonio Ribeiro Lopes ao enunciar que o princípio da legalidade é “uma garantia indispensável à conservação dos valores democráticos do Estado”.<sup>224</sup>

Já a irretroatividade da lei penal determina que os efeitos da norma somente alcançam fatos ocorridos após o início de sua vigência.<sup>225</sup>

O postulado mais importante para esse trabalho é o da taxatividade, como se observou no julgado prolatado pelo TJMG, foi esse postulado que se entendeu afrontado pela norma penal em

---

<sup>221</sup> LUISI, Luiz. *Os princípios constitucionais penais*. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 17-18.

<sup>222</sup> LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. *Crítérios constitucionais de determinação dos bens jurídicos penalmente relevantes*. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1999. p. 286.

<sup>223</sup> LUISI, Luiz. op. cit. p. 18, 23-24.

<sup>224</sup> LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. *Crítérios constitucionais de determinação dos bens jurídicos penalmente relevantes*. op. cit. p. 282.

<sup>225</sup> LUISI, Luiz. op. cit. p. 24.

análise. Para Luisi, “o postulado em causa expressa a exigência de que as leis penais, especialmente as de natureza incriminadora, sejam claras e o mais possível certas e precisas”.<sup>226</sup>

Lopes entende que, “através da técnica legislativa de formalização dos tipos, seja pela utilização de cláusulas genéricas, seja pela utilização de sanções punitivas totalmente indeterminadas no tempo, o princípio da legalidade pode vir a ser fraudado”.<sup>227</sup>

O autor entende que a edição de uma lei penal exige do legislador conhecimentos técnicos e uma linguagem “rigorosa e uniforme” e que esse postulado visa proteger o cidadão do arbítrio do Judiciário.<sup>228</sup>

#### 4.1.2 Princípio da Proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade surgiu na transição entre o Estado de Polícia e o Estado de Direito como uma forma de limitar o poder de coação do monarca. Seu surgimento se associa à noção de garantia da liberdade em face dos interesses do Estado.<sup>229</sup>

Ocorre que o princípio da legalidade não é, por si só, suficiente para impedir a edição desarrazoada de leis. Dessa forma, como complemento, o princípio da proporcionalidade impede que o legislador imponha penas exageradas ou desnecessárias.<sup>230</sup>

Para Miguel Reale Júnior, o princípio da proporcionalidade se consubstancia em “uma relação de correspondência de grau entre o mal causado pelo crime e o mal que se causa por via da pena”.<sup>231</sup>

O controle de constitucionalidade com fundamento nesse princípio se dá através de seus postulados ou subprincípios. Tais postulados são o da adequação ou idoneidade, da necessidade ou exigibilidade e da proporcionalidade em sentido estrito.<sup>232</sup>

---

<sup>226</sup> LUISI, Luiz. op. cit. p. 24.

<sup>227</sup> LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Critérios constitucionais de determinação dos bens jurídicos penalmente relevantes. op. cit. p. 288.

<sup>228</sup> LUISI, Luiz. Critérios constitucionais de determinação dos bens jurídicos penalmente relevantes. op. cit. p. 24-25.

<sup>229</sup> BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 37.

<sup>230</sup> BARROS, Suzana de Toledo. op. cit. p. 96.

<sup>231</sup> REALE JÚNIOR, Miguel. *Instituições de Direito Penal*: Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.29. v. I.

<sup>232</sup> BARROS, Suzana de Toledo. op. cit. p. 77, 78 e 81. Também sobre o tema: REALE JÚNIOR, Miguel. op. cit. p.30. e STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de direitos fundamentais. IN: SILVA, Virgílio Afonso (coord.). *Interpretação constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 38-39.

A adequação diz respeito, justamente, ao meio utilizado para alcançar o objetivo pretendido com a edição da norma. Deve-se considerar que a edição de uma norma penal é o meio mais adequado ao seu objetivo.<sup>233</sup>

Luís Virgílio Afonso da Silva afirma que,

Aplicar a regra da proporcionalidade, nesses casos, significa iniciar com uma primeira indagação: a medida adotada é adequada para fomentar a realização do objetivo perseguido?<sup>234</sup>

Quando associada ao tema em análise, essa indagação assume crucial importância e pode ser formulada no presente trabalho da seguinte forma: faz-se necessária intervenção do Estado no campo penal para proteger os direitos de autor e os que lhe são conexos e para incentivar a criação de novos bens de cultura? Questão essa que será respondida adiante.

O postulado da necessidade parte da ideia de que o meio deve ser o menos gravoso, uma vez que, por esse subprincípio, a medida restritiva deve ser “indispensável para a conservação do próprio ou de outro direito fundamental e que não possa ser substituída por outra igualmente eficaz, mas menos gravosa”.<sup>235</sup>

A proporcionalidade em sentido estrito procura relacionar as ideias de valores a serem tutelados e os próprios bens. Esse último postulado busca a “indicar se o meio utilizado encontra-se em razoável proporção com o fim perseguido”.<sup>236</sup>

Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, quanto ao princípio da proporcionalidade, afirma que,

exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se, em consequência, uma inaceitável desproporção. O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, ‘o estabelecimento de cominações legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposição de penas (proporcionalidade

---

<sup>233</sup> BARROS, Suzana de Toledo. op. cit. p. 78-79. Ver também: STEINMETZ, Wilson. op. cit. p. 40.

<sup>234</sup> SILVA, Luís Virgílio Afonso. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. São Paulo, 2005. p. 222.

<sup>235</sup> BARROS, Suzana de Toledo. op. cit. e, STEINMETZ, Wilson. op. cit. p. 38-40.

<sup>236</sup> BARROS, Suzana de Toledo. op. cit. p. 85. No mesmo sentido: STEINMETZ, Wilson. op. cit. p. 41.

em concreto) que careçam de relação valorativa com o fato cometido considerado em seu significado global (...)' .<sup>237</sup>

#### 4.1.3 Análise

Feitas essas breves considerações sobre os princípios constitucionais da legalidade e proporcionalidade, passar-se-á ao confronto desses com a tutela penal conferida pelo art. 184 do Código Penal.

##### 4.1.3.1 O bem jurídico protegido pelo art. 184 do Código Penal

Inicialmente, nesse tópico, faz-se necessária uma breve digressão acerca da teoria dos bens jurídicos socialmente relevantes, uma vez que são “condição necessária para legitimação do Direito penal num Estado Social e Democrático de Direito”.<sup>238</sup>

Dessa forma, a caracterização do bem jurídico acaba por limitar a atividade de criação de leis pelo Estado no Direito Penal.<sup>239</sup>

O estudo do bem jurídico pode ser feito a partir de diversos caminhos, pode-se estudá-lo por sua definição semântica, da ideia e real de bem. E, portanto, bem poderia ser definido como “tudo que tem valor para o ser humano”.<sup>240</sup>

Para Luiz Regis Prado,

os bens jurídicos têm como fundamento valores culturais que se baseiam em necessidades individuais. Essas se convertem em valores culturais quando são socialmente dominantes. E os valores culturais transforma-se em bens jurídicos quando a confiança em sua existência surge necessitada de proteção jurídica.

---

<sup>237</sup> LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. *Critérios constitucionais de determinação dos bens jurídicos penalmente relevantes*. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1999. p. 473.

<sup>238</sup> LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. *Critérios constitucionais de determinação dos bens jurídicos penalmente relevantes*. op. cit. p. 351.

<sup>239</sup> LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. *Princípio da Insignificância no Direito Penal: análise à luz da Lei 9.099/95 – Juizados especiais penais e da jurisprudência atual*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 124.

<sup>240</sup> PRADO, Luiz Regis. *Bem jurídico-penal e Constituição*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 17-18

Assim, para que o bem mereça a proteção do Direito Penal, é necessário que exista um valor cultural bastante elevado.

Ocorre, no entanto, que não se pode falar em um bem jurídico protegido por esse dispositivo, uma vez que diversos são os bens protegidos. Tutelam-se desde os direitos patrimoniais e morais de autor aos direitos conexos aos de autor.

É que, no art. 22 da Lei 9.610/98, o legislador estabeleceu que “pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais”. No art. 24, a lei estabeleceu sete direitos morais de autor e, no art. 28, os direitos de usar, fruir e dispor como direitos patrimoniais.

O art. 29, após apresentar um elenco exemplificativo de diversos meios pelos quais o direito de utilização se apresenta, em seu inciso X, estabelece depende de prévia autorização do autor a utilização da obra em “quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas”.

Como apresentado no item 2.1.1, os direitos patrimoniais se referem à faculdade de utilizar, de forma exclusiva, a obra intelectual com a finalidade de auferir vantagens materiais e os direitos morais confundem-se com a própria personalidade do autor.

Os direitos patrimoniais se desdobram em inúmeros outros direitos. O art. 89 do mesmo diploma legal estabelece que, no que couber, os direitos de autor aplicam-se aos intérpretes, executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão.

Dessa forma, a expressão “violar direitos de autor e os que lhe são conexos” do *caput* do art. 184 do Código Penal acaba por penalizar uma enorme gama de condutas e diversos bens jurídicos distintos.

Ainda que se pudessem reunir todos os direitos morais como um único bem jurídico e os direitos patrimoniais também, ter-se-ia mais de um bem jurídico tutelado pelo tipo penal e com uma imprecisão que não é peculiar a esse ramo do Direito.

#### *4.1.3.2 O artigo 184 do Código Penal detém a singularidade necessária para um tipo penal?*

Inicialmente, deve-se retomar a noção de que existem dois tipos de cultura, a cultura amadora e a cultura profissional.<sup>241</sup>

O tipo penal não distingue entre esses dois tipos, e, como consignado no capítulo anterior, a cultura amadora esteve, durante nossa história, essencialmente não regulada, mas, com o advento da

---

<sup>241</sup> Ver capítulo anterior. Item 3.2.2.

*internet*, essa situação se modifica, uma vez que esse tipo de cultura passa a possuir um alcance muito maior e sua criação e difusão passa também a ser regulada.

Como exemplo disso, Lessig cita os *Anime Music Vídeos (AMVs)*<sup>242</sup> que, segundo seu entendimento, “the creativity demonstrated by this work is extraordinary”<sup>243</sup>. De acordo com a lei, tanto brasileira, quanto norte-americana, a resolução do conflito de interesses entre os artistas que têm suas músicas indevidamente utilizadas e os produtores dos vídeos e entre esse tipo de cultura é simples, qual seja, o que é feito com a sincronização de música e vídeo é feito sem autorização dos autores e, portanto, ilegal.<sup>244</sup>

Esse tipo de manifestação cultural já existia, mas seu alcance era limitado. Com a *internet*, no entanto, tais trabalhos derivados, não comerciais, acabam por serem monitorados e regulados, além de passarem a ser considerados ilícitos penais.

Outro exemplo de manifestação da cultura amadora em trabalhos derivados são as “*fan fictions*”. As *fan fictions*, ou simplesmente *fan fics*, são textos literários escritos por fãs de outros trabalhos que utilizam os personagens, as situações e os cenários originais para criar histórias totalmente novas. Tais criações apresentam criatividade extraordinária e, apesar de não terem surgido com a *internet*, passaram a representar um problema aos direitos de autor a ser solucionado.<sup>245</sup>

Dessa forma, além de estarem tutelados mais de um bem jurídico, tutela-se também manifestações culturais diferentes que, pelas suas peculiaridades, deveriam obter respostas diferentes por parte do Estado, ou, antes ainda, a manutenção da resposta anterior, ou seja, nenhuma resposta e a manutenção da não regulação dessas manifestações.

Diante do que foi exposto, nota-se que houve uma expansão dos bens jurídicos tutelados e, também, das situações fáticas tuteladas pelo Direito Penal com o advento da *internet*. Esse dispositivo, portanto, não possui a singularidade necessária à sua manutenção no ordenamento jurídico.

Assim, o princípio da taxatividade, contido no princípio da legalidade, e que deve orientar a atividade legislativa no Brasil, é claramente afrontado por esse tipo penal que tutela diversos bens jurídicos e manifestações da cultura.

---

<sup>242</sup> Tais vídeos são trabalhos derivados que associam cenas de desenhos japoneses (*animes*) com músicas de artistas variados LESSIG, Lawrence. *Code 2.0*. op. cit. p. 210.

<sup>243</sup> LESSIG, Lawrence. *Code 2.0*. op. cit. “A criatividade demonstrada por esse trabalho é extraordinário” (tradução deste autor).

<sup>244</sup> LESSIG, Lawrence. *Code 2.0*. op. cit. p. 210.

<sup>245</sup> Apenas a título de esclarecimento, existem diversos sítios eletrônicos disponíveis na *internet* que cobram um determinado valor para que seus usuários tenham acesso ao conteúdo sem que, no entanto, esse valor seja repassado ao detentor dos direitos de autor sobre a obra. Assim, não é possível afirmar que em todos os casos aqui tratados as violações sejam alvos de ação penal privada, uma vez que, para as infrações cometidas com intuito de lucro, a ação penal é pública incondicionada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se pronunciou:

A Constituição da República de 1988, ao declarar o Brasil um Estado Democrático de Direito, adotou no art. 5º, inc. XXXIX, o conhecido princípio da Legalidade que tem, como uma de suas funções, proibir incriminações vagas e indeterminadas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*).

Nas palavras de Paulo Queiroz, “o princípio da reserva legal implica a máxima determinação e taxatividade dos tipos penais, impondo-se ao Poder Legislativo, na elaboração das leis, que redija tipos penais com a máxima precisão de seus elementos, bem como ao Judiciário que as interprete restritivamente, de modo a preservar a efetividade do princípio.”. (QUEIROZ, Paulo de Souza. *Direito Penal - Introdução crítica*. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 23-24).

A meu sentir, um desses exemplos de conceitos vagos e imprecisos é o encontrado no §2º do art.184 quando diz "violação do direito de autor". O que isso significa?"

A respeito, novamente Túlio Vianna:

“O delito de 'violação de direitos de autor' é um tipo penal vago, fundamentado em um bem jurídico indeterminado. É uma verdadeira afronta ao princípio constitucional da taxatividade, pois reúne sob o rótulo de 'propriedade intelectual' uma gama de interesses tão diversos quanto: o direito de atribuição de autoria, o direito de assegurar a integridade da obra (ou de modifica-la), o direito de conservar a obra inédita, entre outros direitos morais, e os direitos de edição, reprodução (copyright) e outros patrimoniais. (Op. Cit.)

O TJDF, no entanto, consignou que,

no que tange ao princípio da taxatividade – reserva legal – melhor sorte não sorri ao recorrente. É que, não obstante tratar-se de norma penal em branco - e não de tipo aberto -, os limites e conteúdo da conduta proibida estão definidos, no caso, pelas Leis nºs 9.609/98 e 9.610/98.

Entretanto, como restou acima demonstrado, mesmo o quanto definido pela legislação civil não se adequa à singularidade exigida pelo princípio da legalidade, o que aponta para a necessária revisão do entendimento por parte dos Tribunais.

*4.1.3.3 O Direito Penal é o meio adequado de proteção dos direitos morais e patrimoniais de autor e os que lhe são conexos?*

O princípio da proporcionalidade deve orientar a criação de normas e o trabalho de interpretação das leis pelos operadores do Direito. Dessa forma, ainda que não restasse violado o princípio da taxatividade, viola-se o princípio da proporcionalidade, uma vez que o Direito Penal não é o meio mais adequado para a proteção dos direitos de autor.

Conforme já estudado anteriormente, os direitos de autor visam proteger o criador no âmbito do desenvolvimento da atividade criativa, bem como incentivá-lo a continuar a produzir através da garantia de monopólio sobre os direitos patrimoniais de autor.

Assim, ao autor, e àqueles que detêm a titularidade de uma criação intelectual, interessa apenas a afirmação dos direitos morais e patrimoniais, o ressarcimento dos prejuízos e não, necessariamente, a sanção penal.

A tutela dos direitos morais é feita hoje, basicamente, com fundamento na legislação civil<sup>246</sup>. Relega-se ao Direito Penal, essencialmente, a busca pela punição com o claro intuito de retirar o incentivo na realização de uma conduta (cópia de obras intelectuais para uso próprio sem autorização do autor, como os *CD's*) hoje difundida na sociedade brasileira, o que, diga-se de passagem, não é função do Direito Penal.

A atipicidade dessa conduta, uma vez que socialmente aceita, foi constatada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, transcrevo:

Questiono também em relação às cópias para uso pessoal, porquanto entendo se tratar de conduta socialmente aceita e, portanto, atípica.  
Nos dizeres de Assis Toledo, "se o tipo delitivo é um modelo de conduta proibida, não é possível interpretá-lo, em certas situações aparentes, como se estivesse também alcançando condutas lícitas, isto é, socialmente aceitas e adequadas". (TOLEDO, Francisco de Assis. *Princípios Básicos de Direito Penal*. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 131).

---

<sup>246</sup> Precedentes cíveis de tutela da violação aos direitos de autor: TJDF - APC 2003.01.1.023812-9, Rel. Des. Antoninho Lopes, 1ª Turma Cível; e, APC 2002.01.1.035494-9, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 3ª Turma Cível; TJERJ - AI 2007.002.30422, Des. Norma Suely, 12ª Câmara Cível; TJMG - 1.0701.01.004213-6/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível; e, 1.0024.99.133305-5/001, Rel. Des. José Antônio Braga, 9ª Câmara Cível.

Ou seja, entendo que referida conduta - cópia de programas e músicas para uso próprio - é aceita e aprovada consensualmente pela sociedade e, portanto, despida de lesividade ao bem jurídico tutelado, constituindo-se num indiferente penal alcançado pelo princípio constitucional da Adequação Social.

Segundo Ronaldo Lemos, em entrevista concedida ao portal Universo *Online* - UOL, “se todas as violações de direito autoral fossem parar na Justiça, não haveria como dar conta de tantos processos”. Diz, mais, que “as gravadoras apostavam no efeito repressivo para impedir as pessoas de baixarem música na Internet. Com isso, mais de 30 mil pessoas já foram processadas sob a acusação de pirataria”.<sup>247</sup>

Dessa forma, ao Direito Penal cabe apenas proteger os bens jurídicos que não podem ser protegidos satisfatoriamente por outro meio, não é o caso dos direitos de autor e os que lhe são conexos.

Pode-se, por exemplo, utilizar a busca e apreensão cível, o exercício do poder de polícia do Estado e a apreensão por falta de licença para comercializar determinados produtos, a ação civil pública, entre outros. Esses meios, em geral, são muito mais rápidos e eficazes para a solução do problema.<sup>248</sup>

#### 4.1.3.4 A tutela penal é o meio menos gravoso?

O Direito Civil alcançaria, em conjunto com medidas de controle e proteção privadas associadas ao Direito, o fim a que se destina, hoje, o Direito Penal na tutela desses bens jurídicos.

É possível o desenvolvimento de programas que não permitam o acesso a determinados conteúdos a não ser que o usuário esteja inserido em um ambiente seguro que impossibilite as violações aos direitos autorais. É como a utilização das cercas e muros nas propriedades privadas materiais, do alarme nos carros, das senhas de acesso. São meios para aumentar a proteção conferida pelo Direito.

O Direito Penal não é, portanto, o “meio indispensável para a conservação do próprio”<sup>249</sup> direito e, tão pouco, se configura na medida menos gravosa.

---

<sup>247</sup> NISZ, Charles. *Quase tudo feito na Web vai contra a lei, diz advogado; veja dicas para andar na linha*. Disponível em: <<http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2008/03/20/ult4213u367.jhtm>>. Acesso em: 12 nov. 2008.

<sup>248</sup> Ver nota de rodapé nº 61.

<sup>249</sup> BARROS, Suzana de Toledo. op. cit.. p. 81. e, STEINMETZ, Wilson. op. cit. p. 38-40.

Além dessas breves considerações, são cabíveis breves comentários acerca do princípio da subsidiariedade ou intervenção mínima.

#### *4.1.3.4.1 Princípio da subsidiariedade*

Quanto a esse princípio, Miguel Reale Júnior entende que a

intervenção penal cabe apenas quando indispensável em virtude do que tem o Direito Penal caráter subsidiário, devendo constituir a ultima ratio e por isso ser fragmentário, pois o antijurídico penal é restrito em cadê do antijurídico decorrente do Ordenamento, por ser obrigatoriamente seletivo, incriminando apenas algumas das condutas lesivas a determinado valor, as de grau elevado de ofensividade.

A opção de ser valer o legislador do Direito Penal, por seu aspecto simbólico, não se justifica nem mesmo na proteção de valores de patamar constitucional, não se legitimando muito menos seja o instrumento preferencial para imposição de interesse de menor relevo (...).

Assim, sendo possível a tutela por via extrapenal esta deve prevalecer (...).<sup>250</sup>

Dessa forma, o Direito Penal,

somente deve ter lugar nas hipóteses de singular, singularíssima mesmo, afronta a bens jurídicos fundamentais e para cuja repressão não bastem as sanções do ordenamento jurídico “ordinário-princial”, demandando, enfim, um plus de gravidade proporcional à gravidade da lesão e à significação social dos danos causados, o que se concretiza pela intervenção, “extraordinária-subsidiária”, do direito criminal.<sup>251</sup>

Paulo de Souza Queiroz defende que as condutas que já se encontram suficientemente reprimidas pelo ordenamento jurídico originário, bem como das condutas que possam ser suficientemente tuteladas por ele, devem ser descriminalizadas.<sup>252</sup>

---

<sup>250</sup> REALE JÚNIOR, Miguel. op. cit. p. 25-26.

<sup>251</sup> QUEIROZ, Paulo de Souza. *Do caráter subsidiário do Direito Penal*. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 70-71.

<sup>252</sup> QUEIROZ, Paulo de Souza. op. cit. p. 146.

Entendimento semelhante é apresentado por Luis Luisi, uma vez que “se outras formas de sanção se revelam suficientes para a tutela desse bem, a criminalização é incorreta. Somente se a sanção penal for instrumento indispensável de proteção jurídica é que a mesma se legitima”.<sup>253</sup>

Dessa forma, “o direito penal (...) não encerra um sistema exaustivo de proteção e bens jurídicos, mas um sistema descontínuo de ilícitos decorrentes da necessidade de criminalizá-los, por ser este o meio indispensável de tutela jurídica”.<sup>254</sup>

Portanto, a violação a direito patrimonial e moral de autor pode ser cessada pelo Direito Civil e mesmo pela sua reparação, não havendo necessidade de intervenção do Direito Penal nesse campo, pois o Direito Penal tem por objeto o interesse do Estado e, como já observado, o principal direito aqui protegido é o do autor.

O TJDF, no entanto, entendeu que “o princípio da intervenção mínima não se presta a acobertar conduta formal e materialmente típica, antijurídica e culpável, e nem a justificar desconsideração de norma penal incriminadora em vigor no ordenamento jurídico-positivo”.

O que se discute não é a tipicidade, culpabilidade e antijuridicidade da conduta, mas o próprio interesse do Estado em realizar a persecução penal em tais casos, razão pela qual, a norma ofende o princípio da subsidiariedade do Direito Penal, não existe bem juridicamente relevante a ser tutelado por esse ramo do Direito.

#### *4.1.3.5 Os bens e os valores tutelados são proporcionais?*

Além de todo o exposto, nota-se, ainda, que o meio utilizado pelo Direito Penal não se encontra “em razoável proporção com o fim perseguido”.<sup>255</sup>

Como já visto anteriormente ao tratar de bens jurídicos, a proteção de um direito pela sanção penal depende de um valor cultural bastante elevado, o que não se tem no caso presente.

Com efeito, o que ocorre é que grande parte da sociedade brasileira acaba por cometer violação de direito de autor, seja pelos altos custos de acesso aos bens culturais, seja pela própria impossibilidade de acesso ao bem por meios convencionais, ou seja, a possibilidade de punição penal não previne as violações, mas, tão somente, torna grande parte dos brasileiros criminosos, o que é ressaltado pelas notas publicitárias.

---

<sup>253</sup> LUISI, Luiz. *Os princípios constitucionais penais*. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 39.

<sup>254</sup> LUISI, Luiz. op. cit. p. 40.

<sup>255</sup> BARROS, Suzana de Toledo. op. cit. p. 85. No mesmo sentido: STEINMETZ, Wilson. op. cit. p. 41.

Não se tem, portanto, um valor social que legitime a sanção penal da restrição de liberdade (mesmo a pena não sendo alta, existem casos em que, devido às suas peculiaridades, não são cabíveis a transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão da pena e substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos), o bem jurídico tem sua importância, inclusive assegurada a sua proteção constitucionalmente. No entanto, essa proteção pode ser realizada única e exclusivamente pelo Direito Comum, não havendo necessidade de intervenção do Direito Penal.

Existem, inclusive, como apresentado no capítulo anterior (item 3.2.2.1 e seguintes), nos Estados Unidos, propostas de limitação dos direitos patrimoniais de autor e do seu termo. Ressalte-se os Estados Unidos é um país, cuja tradição na proteção dos direitos de autor é a anglo-saxã, em que a proteção é dada primordialmente aos direitos patrimoniais e a proteção moral é devida apenas às obrigações surgidas da assinatura de tratados internacionais.

Essas propostas foram apresentadas no item 3.2.2 e seguintes. Resumidamente, para Lessig, a legislação autoral deve estabelecer um prazo longo o suficiente apenas para proporcionar incentivo aos autores, deve ter linhas bem definidas, deve estabelecer o registro como requisito da proteção e as alterações no prazo de proteção devem atingir somente novas obras.

É necessário, ainda, observar os diferentes usos possíveis do material protegido.

Ademais, entendo<sup>256</sup> que há que se questionar a própria proteção aos direitos autorais conferida pela Lei 9.610/98. É que a Constituição, em seu art. 5º, XXVII, assegura ao autor apenas “o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras” e a Lei 9.610/98 amplia essas garantias<sup>257</sup> em detrimento do direito de acesso aos bens de cultura nos termos do art. 215 da CF, com redação dada pela EC 48/2005, já tratada anteriormente neste trabalho.

Registre-se, por oportuno, que a pena prevista para aquele que distribui produtos piratas é a mesma pena prevista para aquele que apenas vende. Assim, uma conduta mais gravosa ao bem jurídico tutelado, que possui a possibilidade de alcance muito maior do que a própria venda com intuito de lucro, possui pena idêntica a uma outra, muitas vezes caracterizada pela busca de uma forma informal de garantir a subsistência, potencialmente mais gravosa ao bem jurídico penalmente tutelado.

#### *4.1.3.4.1 Trata-se de prisão por dívidas?*

Em oposição ao que ventilado na sentença retomada por ocasião do julgamento proferido pela Segunda Turma Criminal do TJDF, supracitado, o delito de violação a direito de autor não é uma infração a um direito de propriedade.

---

<sup>256</sup> Ver nota de rodapé 107.

<sup>257</sup> Arts. 24 e 29 da Lei 9.610/1998 que tratam, respectivamente, dos direitos morais e patrimoniais de autor. São previstos diversos direitos morais e patrimoniais além dos previstos na Constituição.

Ocorre que, em vários casos tutelados por essa norma penal, quais sejam, as violações aos direitos patrimoniais de autor, a persecução penal se dá em razão de um não pagamento por acesso a um bem.

Difere, no entanto, de todos os outros tipos penais que protegem direitos patrimoniais, pois, nos outros tipos, a proteção penal decorre de um decréscimo patrimonial da vítima, enquanto nesse tipo penal o que se dá é a tutela penal de um não acréscimo ao patrimônio da vítima.

O autor da conduta, nesse caso, deixa de remunerar o autor e àqueles que possuem a titularidade dos direitos patrimoniais, não haverá um bem a menos para ser vendido, ou direito patrimonial a menos, o que ocorre é que, simplesmente, não há remuneração pela obra.

Isso poderia, quando muito, possibilitar a reparação cível ao autor da obra intelectual, mas nunca a privação da liberdade daquele que praticou a conduta típica.

Esse foi o entendimento exarado pelo TJMG, *in uerbis*:

Outrossim, a tutela da propriedade material como uma das parcelas do complexo delito de violação de direito autoral consiste em mera prisão por dívida, violadora não só da Constituição da República no seu art. 5º, LXVII, como da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no seu art. 7º. Razão pela qual insiste veementemente o estudioso Professor:

‘Deixar de receber uma renda ou salário, ainda que se trate de descumprimento de obrigação civil, jamais pode ser equiparado a uma lesão patrimonial semelhante ao crime de furto. No delito de furto há um decréscimo patrimonial, na violação de direitos autorais, o autor deixa de ter um acréscimo em seu patrimônio. No furto, há ofensa a um direito real; na violação de direitos autorais, a um direito obrigacional. Naquele temos uma vítima; neste, um credor’. (Idem, op. Cit.)

## **Conclusão**

Observou-se no decorrer do artigo que a conduta tipificada como “violar direitos de autor e os que lhe são conexos” não apresenta a singularidade necessária a um tipo penal, ainda que se remeta à legislação especial, notadamente a Lei 9.610/98, posto que, nessa lei, os direitos de autor não estão, sequer, apresentados de forma exaustiva.

Ademais, quanto à proporcionalidade, os direitos de autor podem ser suficientemente tutelados pelos direitos civis, não há necessidade de penalizar uma conduta que ofende, única e exclusivamente, o patrimônio jurídico do autor de obra intelectual. O Direito Penal não é, portanto, o meio menos gravoso para tutela dos direitos de autor.

Ocorre, ainda, que o princípio da subsidiariedade do Direito Penal estabelece que ele é a *ultima ratio* do sistema e, portanto, somente deve ser utilizado para proteção dos bens jurídicos penalmente relevantes, sendo necessária a existência de um valor cultural bastante elevado.

Por fim, viu-se que esse tipo penal equivale a uma prisão civil por dívidas. É que a conduta pune a não remuneração do autor por um acesso ao bem, não se trata de um tipo que pune uma violação ao patrimônio do autor, mas, tão somente, o não pagamento pelo acesso.

Assim, os danos à sociedade pela penalização da conduta podem ser muito superiores aos benefícios que os autores vão auferir com essa lei penal.

## REFERÊNCIAS

- ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Direito de Autor e Direitos Conexos*. Coimbra: Coimbra Editora, 1992.
- BARROS, Carla Eugênia Caldas Barros. *Manual de Direito da propriedade intelectual*. Aracaju: Evocati, 2007.
- BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003.
- BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
- CARBONI, Guilherme. *Função social do direito de autor*. Curitiba: Juruá, 2006.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.
- ECOMMERCEORG. *Dicionário de e-commerce*. Disponível em: <<http://www.e-commerce.org.br/dicionario.htm>>. Acesso em: 12 nov. 2011.
- GANDELMAN, Henrique. *De Gutenberg à internet: Direitos autorais na era digital*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

GILES, Jim. *Internet encyclopaedias go head to head*. 2005. Disponível em: <<http://www.webcitation.org/5J6mtVp7S>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

GNU, *Operating System. The free software definition*. Disponível em: <<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

HAMMES, Bruno Jorge. *Direito da Propriedade Intelectual*. 3ª ed. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002. p. 21.

LESSIG, Lawrence. *Code 2.0*. Nova York: Basic Books, 2006.

\_\_\_\_\_. *Free Culture*. Nova York: The Penguin Press, 2004.

\_\_\_\_\_. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. Nova York: Random House, 2001.

LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. *Critérios constitucionais de determinação dos bens jurídicos penalmente relevantes*. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1999.

\_\_\_\_\_. *Princípio da Insignificância no Direito Penal: análise à luz da Lei 9.099/95 – Juizados especiais penais e da jurisprudência atual*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

LUISI, Luiz. *Os princípios constitucionais penais*. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003.

PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos autorais: Um século de proteção autoral no Brasil – 1898 -1999*. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2004.

PRADO, Luiz Regis. *Bem jurídico-penal e Constituição*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

NISZ, Charles. *Quase tudo feito na Web vai contra a lei, diz advogado; veja dicas para andar na linha*. Disponível em: <<http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2008/03/20/ult4213u367.jhtm>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

QUEIROZ, Paulo de Souza. *Do caráter subsidiário do Direito Penal*. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.

REALE JÚNIOR, Miguel. *Instituições de Direito Penal: Parte Geral*. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. I.

SILVA, Luís Virgílio Afonso. *O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais*. São Paulo, 2005.

\_\_\_\_\_. (coord.). *Interpretação constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2005.

TELES. Ney Moura. *Direito Penal I: Parte geral*. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.

THE FREE SOFTWARE FOUNDATION. Disponível em: <<http://www.fsf.org/>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

VIANNA, Túlio Lima. *A Ideologia da Propriedade Intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor*. In: Revista síntese de Direito Penal e Processual Penal, volume 6, número 33, pg. 7-22, agosto-setembro/2005.

WIKIPÉDIA, A Enciclopédia Livre. *Código fonte*. Disponível em: <[http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo\\_fonte](http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fonte)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

\_\_\_\_\_. *Copyleft*. Disponível em: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

\_\_\_\_\_. *Creative Commons*. Disponível em: <[http://en.wikipedia.org/wiki/Creative\\_Commons](http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

\_\_\_\_\_. *Internet*. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet>>. Acesso em: 12 nov. 2011.

\_\_\_\_\_. *Software livre*. Disponível em: <[http://pt.wikipedia.org/wiki/Software\\_livre](http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre)>. Acesso em: 12 nov. 2011.

## **Da concorrência desleal, e da sua vertente parasitária**

*Denis Borges Barbosa\**

---

### **I- Da moral e da eficácia**

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

A aliança da concorrência à moral é extremamente popular:

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

"o sistema jurídico nacional, "deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores

---

\* Advogado no Rio de Janeiro.

do sistema. Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009.

Este estudo, no entanto, vai buscar os fundamentos da Propriedade Intelectual numa outra perspectiva da noção de moral econômica: a de que a livre concorrência se funda numa visão de eficiência como uma regra de comportamento crucial.

Esse tema não nos é novo. Em palestra de 2002, dizíamos:

Qual é o valor econômico jurídico de qualquer propriedade intelectual, com exceção talvez da marca? É o conferir ao seu titular um tempo de vantagem na concorrência. Tempo esse que, no caso das patentes, é limitado à utilização de uma tecnologia específica, de uma tecnologia determinada, que não se confunde com o mercado onde essa tecnologia é exercida.

Dado esse valor, proteger e incentivar a pesquisa num contexto de competição, os vários métodos alternativos de fazer isso devem ser constantemente avaliados em face da sua eficiência. Qual é a eficiência? A eficiência social de conseguir mais pesquisa, mais desenvolvimento. Não é, na visão do nosso Fusca, necessariamente a capacidade de atender à doença africana. Não é, necessariamente, a capacidade de atender à necessidade do consumidor brasileiro. Por quê? A razão pela qual não se tem pesquisa na África, não obstante a total cobertura das patentes na África, é porque não existe mercado para essa pesquisa. Não dá retorno o resultado da pesquisa, porque não há redutibilidade nessa patente.

Assim, o valor da patente, entre outros métodos de conseguir a vantagem competitiva, é incentivo à dinâmica, à velocidade e à diversidade da pesquisa.

O propósito dessa palestra é tentar extrair de vocês a percepção de que a propriedade industrial tem algum propósito de beneficiar o consumidor. É extrair de vocês a idéia de que a propriedade industrial tem alguma finalidade de

atendimento às necessidades básicas da humanidade. A propriedade industrial tem, nesse Fusca em que fomos colocados pelo contexto histórico, uma única finalidade: melhorar a competição dentro do próprio sistema capitalista. E, se ela não servir, se estiver, pelo contrário, criando monopólios dentro desse Fusca, essa patente está sendo usada contra o seu valor intrínseco que é aumentar a competição.

Dr. Pontes de Miranda, um jurista clássico, famoso, antigo, enciclopédico e nunca lido, ao tratar de propriedade intelectual diz exatamente isso. E diz com todas as letras: “A propriedade intelectual não é feita para regular ou beneficiar o público, é feita para regular a competição”. E é essa a mensagem que passo sobre o valor da patente.

Nosso objetivo, ao retomar o tema, aqui, é de inserir a questão da eficiência como o elemento básico de avaliação do que é leal e desleal na concorrência.

Que eficiência será essa? Apenas para familiarizar o leitor com a discussão, sem nela pretendermos detalhar neste estudo, fazemos nossa a referência de Claudio Lins de Vasconcelos<sup>1</sup>:

"O utilitarismo, escola de pensamento inaugurada por Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873), se funda no princípio iluminista do bem-estar máximo. Transposta para o mundo do direito a teoria utilitarista defende que a norma jurídica deve ser utilizada para atingir o bem-estar comum. A sanção é, portanto, o complemento que torna a norma mais “eficiente”, o que deve ser compreendido em termos paretianos, indicando uma situação que beneficia ao menos uma pessoa sem com isso prejudicar qualquer outra pessoa.

Alerte-se para o fato de que, contrariamente ao que muitos críticos da doutrina utilitarista apontam, não se trata de buscar uma “média” positiva entre “beneficiados” e “prejudicados”, mas de buscar um resultado em que o conjunto nada perde; apenas ganha. Note-se que entre as doutrinas kantiana e utilitarista há um importante ponto de confluência filosófica: o bem comum passa pela ausência de perdas individuais relevantes.

A diferença é que, em Kant, o foco está no passado, em um dever (portanto, “dívida”) moral original que se revela por meio de uma razão pura inatingível, talvez divina, mas certamente metafísica (porque inapreensível pela experiência);

---

<sup>1</sup> VASCONCELOS, Cláudio Lins de, Sobre Feitiços e Feiticeiros: a “Cruzada da Retaliação” no Comércio Internacional, RevEI, Revista Eletrônica do IBPI, no. 3, p. 89, encontrada em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/c1cd349287c9c15affff802bffffef.pdf>

em Bentham/Mill, o foco está no futuro, em um destino moralmente virtuoso – o “bem-estar” – que também interessa à metafísica, porque atrelado à (ou a uma) moral, com a diferença de ser teoricamente atingível pela experiência.

Este é um ponto-chave na bipartição filosófica entre as tradições do common-law, mais utilitarista, e civil law, mais juspositivista. Ambas são, no entanto, marcadamente humanistas e igualmente modernas.”.

## **II- Da liberdade de cópia como um fundamento geral do direito**

O inevitável começo de qualquer discussão quanto à imitação de bens no comércio é de que a cópia de bens e serviços de terceiros é em princípio livre. Assim dissemos no vol. I, Cap. I de nosso Tratado da Propriedade Intelectual <sup>2</sup>:

Fica clara a subsistência de um direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica <sup>3</sup> como pela jurisprudência <sup>4</sup>.

Assim, é crucial para o estudo da Propriedade Intelectual que se tenha em conta que – no dizer de Allan Rocha de Souza “a exclusividade é uma ilha num mar de uso livre das criações” <sup>5</sup>. Nota José de Oliveira Ascensão <sup>6</sup>:

“A mera apropriação ou desfrute de posições alheias não é suficiente para caracterizar a concorrência desleal. E os elementos empresariais alheios podem ser

---

<sup>2</sup> BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Lumen Juris, 2010, Cap. I, [ 5 ] §4 . - A eminência da produção de acesso livre: o domínio público.

<sup>3</sup> [Nota do Original] ARISTÓTELES, Poética, parte IV: “First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated.”

<sup>4</sup> [Nota do Original] In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale” “The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O’connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. “[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)

<sup>5</sup> [Nota do Original] Palestra do Seminário Internacional sobre Direito Autoral - Fortaleza, de 26 a 28/11/2008.

<sup>6</sup> [Nota do Original] José de Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, Coimbra: ed; Almedina, 2002, pp. 441/442.

protegidos por um direito privativo ou não ser. (...) Se não são protegidos, há que se ter em conta que o grande princípio é o da livre concorrência. E a livre concorrência leva a dizer que tudo que não é reservado é livre. A liberdade de concorrência implica que os elementos empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é um princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver uma qualificadora específica que torne a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida.

Que fique claro, assim, qual o regime normal e “natural” dos bens intelectuais: o da liberdade de uso por todos, sem que isso cause impacto na esfera de direito de seu criador ou titular. Apenas quando – excepcionalmente – haja exclusividade de uso conferida por lei ao criador ou titular, ou se tenha uma “qualificadora específica” que deflagre a concorrência desleal, pode-se vedar a apropriação ou desfrute de criações alheias.

E isso se dá por uma questão de eficiência social: quando se quer incentivar os *novos* investimento em criações, tecnologia, filmes, livros, jogos, novas plantas, institui-se uma exclusiva temporária, que veda a cópia. Ao fim do prazo de proteção, ou quando não foi solicitada ou não cabe a proteção, a economia precisa de criações livres para o uso de todos.

Assim é que em um acórdão seminal a Suprema Corte dos Estados Unidos se vinculou estritamente a capacidade de imitação dos produtos e serviços existentes no mercado à competitividade da economia capitalista como um todo:

Desde o princípio as leis federais de patentes incorporaram um balanço cuidadoso entre a necessidade de promover a inovação e o reconhecimento que imitação e aperfeiçoamento através de imitação são ambos necessários para a própria invenção e que constituem a verdadeira essência da vitalidade de uma economia competitiva (...) <sup>7</sup>

Toda a missão do direito no plano da imitação não é, assim, vedar a cópia, mas exercer um balanceamento cuidadoso entre a eficiência da cópia e a eficiência de vedar a cópia, quando essa

---

<sup>7</sup> “From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself, and the very lifeblood of a competitive economy. (...)” *Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141 (1989), in BARBOSA, Denis Borges, BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, GRAU-KUNTZ, Karin, *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*, Lumen Juris, 2009.

vedação exerce uma função social. E distinguir entre as duas hipóteses, segundo o que as normas jurídicas prescrevem, é toda a arte.

### III- Uma teoria da concorrência

Num sistema jurídico em que haja *liberdade de iniciativa*, ou seja, acesso juridicamente livre à atividade econômica, e *livre concorrência*, ou seja, autolimitação do Estado em face da prática privada desta mesma atividade, surge um espaço de proliferação de interesses econômicos *sem condicionamento primário de Direito*<sup>8</sup>. Determinado no contexto histórico da Revolução Francesa, estas liberdades têm reflexão direta no direito vigente<sup>9</sup>.

Exercidos de forma razoável e compatível com a expectativa dos que ingressam e praticam a atividade econômica, não haverá intervenção do Estado, repressiva, modificativa ou de incentivo: um espaço menos de direito, que de liberdade<sup>10</sup>.

No entanto, o mercado, onde se exerce a liberdade, não é um espaço natural<sup>11</sup>. Aqui, mais do que tudo, deve-se repelir a noção de que a intervenção do Estado, *inatural*, se exerce num espaço *natural* do mercado. É pressuposto de nosso estudo que esse espaço “livre”, amorfo e ilimitado, seja ele mesmo, condicionado pela ação do direito. O mercado, fora de toda ideologia, não é um mar, é uma piscina.

Como nota o STF, na voz de Eros Grau:

Assim é porque o mercado é uma *instituição jurídica*. Dizendo-o de modo mais preciso: *os mercados são instituições jurídicas*. A exposição de Natalino Irti é incisiva: o mercado não é uma instituição espontânea, natural – não é um *locus naturalis* – mas uma instituição que nasce graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam; é um *locus artificialis*. O fato é que, a deixarmos a economia de mercado desenvolver-se de acordo com as suas próprias leis, ela criaria grandes e permanentes males. ‘Por mais paradoxal que pareça – dizia Karl

---

<sup>8</sup> Seguiremos aqui amplamente o exposto no nosso Tratado, vol. I, Cap. III, Uma Doutrina da Concorrência.

<sup>9</sup> Lei de 2 e 17 de março de 1791: « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon (...) ». Carta de 1988, art. 5o. XIII: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Art. 170. (...) observados os seguintes princípios: (...) IV - Livre Concorrência.

<sup>10</sup> Julgou o Tribunal de Grande Instância de Estrasburgo em 17 de novembro de 1992: “Il faut rappeler qu’en matière commerciale la libre concurrence est de principe. Cette concurrence n’est répréhensible et dommageable qu’au cas où elle s’exercerait de façon déloyale”. Code de Propriété Intellectuelle, Litec, p. 3.

<sup>11</sup> Para uma revisão das várias noções de “mercado”, vide CAIXETA, Simone Letícia de Souza, Regime Jurídico da Concorrência, Juruá, 2004, p. 27 e seg.

Polanyi – não eram apenas os seres humanos e os recursos naturais que tinham que ser protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado auto-regulável, mas também a própria organização da produção capitalista.’ O mercado, anota ainda Irti, é uma *ordem*, no sentido de *regularidade e previsibilidade de comportamentos*, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado <sup>12</sup>.

Aqui, nesta previsibilidade tutelada, que nasce a tutela da Propriedade Intelectual (desta vez, não exclusiva...) da chamada concorrência desleal. Como veremos a *deslealdade* se manifesta aos sentidos simplesmente como uma imprevisibilidade de comportamento concorrencial.

#### Quando existe concorrência

Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor - substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade <sup>13</sup> dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.

Os termos da concorrência – mais aguerrida, cavalheiresca, colaborativa, brutal – são fatores essenciais para definição da escolha do campo de investimento. Cada competidor, ao escolher vender vestuário - e não defensivos agrícolas - desenvolve uma expectativa razoável de receita futura levando em conta não só a demanda e os preços, mas também, o padrão de comportamento que seus concorrentes vem praticando usualmente.

Na tutela da concorrência desleal não se protege a *universitas rerum* do estabelecimento, nem a idéia organizativa da empresa como se fossem propriedades ou quase-propriedades, mas exatamente como a expectativa razoável de um padrão de competição.

É o que enfatiza Tulio Ascarelli, num trecho que, em tudo, concordamos<sup>14</sup>:

---

<sup>12</sup> Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto condutor do acórdão, Min. Eros Grau. Essa preciosa intuição da natureza construtiva do mercado, devida a Irti, se encontra na coluna dorsal da importante tese doutoral de Martha Torres-Schaub, *Essai sur la Construction Juridique de la Catégorie de Marché*, LGDJ., Paris, 2002.

<sup>13</sup> Ou, do âmbito do Direito Público da Concorrência, da potencialidade dessa disputa, levando em conta as eventuais barreiras de entrada (concorrência virtual).

<sup>14</sup> Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Imateriales, Barcelona, p. 172.

el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia.

(...) Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia (...).

O que venha a ser *lealdade* ou *deslealdade* na concorrência resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado. Assim, não se apura só o *dolo* do competidor – especialmente no caso de um crime de concorrência desleal – mas a existência de *deslealdade*.

#### Exercício livre de concorrência, mas a confusão é vedada

Em um país em que a livre iniciativa é prevista na Constituição no seu artigo 1º, IV e a livre concorrência é prevista em seu artigo 170, IV, o mercado aprova e estimula a concorrência entre empresas<sup>15</sup>.

Assim, não se entenda que seria proibido o aproveitamento de ideias e criações de forma de terceiros, fora do âmbito da proteção de direitos exclusivos. Ao contrário, é livre a utilização das contribuições de todos ao conhecimento comum, salvo se consideramos a existência de direitos exclusivos.

Assim, não há rejeição, no nosso direito, para o uso - mesmo comercial - de qualquer criação que não esteja restrito por alguma norma jurídica explícita. Essa liberdade ocorre tanto *depois* da concessão e expiração de uma exclusiva temporária, quando essa não se aplica porque o Direito não prevê exclusivas, ou ainda quando o titular deixou de tomar as medidas legais para evitar que sua criação caísse em domínio comum.

Como veremos abaixo, é antijurídico, e odioso ao nosso sistema constitucional, a doutrina de que o aproveitamento de criações em livre utilização presuma autorização ou restituição de enriquecimento. Por mais que tal entendimento aproveite certos interesses econômicos, a ideia de que não há liberdade de uso, quando esse uso não é vedado pelo direito, é simplesmente um atentado às liberdades civis.

---

<sup>15</sup> MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 268

### 1. *O uso livre não legitima a confusão ou associação quanto à fonte*

Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, salvo quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. Assim se estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as restrições e monopólios injustos e descabidos.

Mas nada justifica a *confusão* na concorrência, que faça o consumidor ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que – se não existe patente ou outro direito exclusivo – o réu pode copiar os bens do autor até o mínimo detalhe – mas não pode criar confusão na percepção do público quanto à origem dos bens.<sup>16</sup>

Mais uma vez, remontando à segunda edição de nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*:

Como regra, nestes casos **o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração**, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma.

Só não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

### Concorrência desleal na lei brasileira

Tanto na esfera do Direito Internacional<sup>17</sup>, como na lei interna, a concorrência tem merecido atenção específica como fundamento da propriedade intelectual. Sem previsão no art. 5º, XXIX, que

---

<sup>16</sup> O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale”. *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) [quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)]

<sup>17</sup> Para a Convenção da União de Paris, em seu artigo 10 bis, concorrência desleal é todo ato de concorrência contrário às práticas honestas comercial ou industrial. Esta convenção determina que deverá (sic) proibir-se particularmente: Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias. O TRIPS em seu artigo 39 também prevê esta proteção.

trata da propriedade industrial, a proteção contra a concorrência desleal pode, no entanto, encontrar abrigo no princípio do art. 170, IV, da Carta que considera base da atividade econômica a *livre concorrência*.

Na LPI de 96, não obstante não termos expressamente na lei a definição do que seja concorrência desleal, consta do artigo 195 da lei a proteção contra os crimes de concorrência desleal, notando, no pertinente:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

No âmbito civil, a definição está:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, *tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.*

A elaboração jurisprudencial tem desenhado os exatos termos desta tutela da concorrência leal como um objeto singular de direito, nem pessoal, nem direito real, mas uma figura *sui generis*<sup>18</sup>. Voltemos à decisão crucial do STF:

Supremo Tribunal Federal

A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e

---

<sup>18</sup> Quanto à Concorrência Desleal, vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17, p.282 e seg.; Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Forense, 1952, Heleno Fragoso, Lições de Direito Penal, Forense, 9a. Ed., 1989, Parte Especial, I/620; Tinoco Soares, Crimes contra a Propriedade Industrial e de Concorrência Desleal, Ed. RT, 1980; Magalhães Noronha, Direito Penal, Saraiva, 1961, vol. 3, p. 45; Silva Franco et alii, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 5a. Edição, Vol. II, p. 1456-1463; Hermano Duval, Concorrência Desleal, Ed. Borsoi; Tavares Paes, Ação de Concorrência Desleal, Saraiva, 1986 e Da concorrência do Alienante do estabelecimento comercial, Saraiva, 1980; Waldemar Ferreira, Tratado de Direito Comercial, Saraiva, 1961, v. 3.

honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL...

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS". (R.T.J.56/ 453-5).

O Supremo Tribunal Federal examina a matéria da lealdade na concorrência a partir da noção de *liberdade*, ecoando, assim, o princípio do art. 170, IV, da Carta. É nos confins dessa liberdade, na liberdade alheia de também concorrer, que se desenha a tutela da concorrência leal. Presume-se que cada concorrente haja em *um exercício legal e honesto do direito próprio*, entendendo-se como tal *o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios*<sup>19</sup>.

Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra em um mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma *expectativa razoável de receita futura*.

O direito tutela tal expectativa, mesmo que inexistam patentes, registro de marcas, ou obra literária ou estética protegidas.

## **2. Inexibibilidade de requisitos para concorrência desleal**

Um bem incorpóreo, por sim mesmo, nunca é protegido pelos mecanismos da concorrência desleal. O que se tutela, como se verá, é a posição concorrencial de quem se utiliza, com exclusividade de fato, ou sem nenhuma exclusividade, mesmo de fato, de bens, incorpóreos, informações, ou quaisquer outros itens de interesse concorrencial.

Assim, não se exige qualquer requisito jurídico direto para que essa utilização de bens ou outros itens receba o influxo da proteção da concorrência leal. A criação técnica útil para fabricar e vender certo produto pode ser completamente desprovida de novidade ou atividade inventiva. O que importa é a posição concorrencial de fato, que permita uma expectativa razoável de receita.

---

<sup>19</sup> Conselho Federal de Medicina. Registro nº 00149 - CFM/C : 18.93 315.91. Rel: Cons. Wilson Cleto de Medeiros. D.O.U. 23/JUN/94 Seção I pag. 9345. Ementa: Constitui falta ética a pratica comprovada de concorrência desleal.

As várias formas de originalidade – e de novidade – são exigências singulares para o reconhecimento de *direitos exclusivos*. O valor protegido na concorrência desleal é simplesmente o comportamento leal dos concorrentes. O exemplo proverbial da história do direito é o dispositivo da primeira lei portuguesa, que vedava o concorrente pintar sua loja da mesma cor que a do outro, para não confundir o público.

Qualquer objeto, velho ou novo, original ou não, que sirva para falsear os termos da concorrência, no dizer do art. 209 do CPI/96, como atos “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio” é suscetível de sanção.

Assim, uma vez mais: não se exige originalidade, novidade, etc. para proteção através da concorrência desleal.

#### **IV- Imprevisibilidades lícitas**

Como já enfatizamos, é desleal o comportamento imprevisível do concorrente; o que foge do *padrão de mercado*, como nota o Acórdão do STF mencionado. A deslealdade é uma desordem, a violação de “uma *ordem*, no sentido de *regularidade e previsibilidade de comportamentos*”.

Há determinadas causas de risco empresarial que são funcionais e admitidas pelo direito. Não há “deslealdade” quando a lesão na concorrência deriva de uma dessas causas.

A primeira causa é o simples risco empresarial num contexto concorrencial estável. Todo o incentivo constitucional à livre iniciativa corresponde à perspectiva utilitarista de que o exercício dessa liberdade conduz a satisfação do interesse público de uma economia eficiente, em que a atrição darwinista entre competidores eliminaria os menos capazes. Isso, mais do que alguma garantia *natural* do exercício de vocações e trabalho, justifica a escolha da CF88 em colocar essa liberdade no capítulo inicial do seu texto. A jurisprudência citada, ao consagrar o *dolus bonus* – a intenção direta de superar e até alijar um agente econômico menos eficiente – como compatível com o direito e com os interesses constitucionalmente tutelados.

A segunda causa é a manipulação das vantagens concorrenciais através de mudanças no paradigma concorrencial, por meio da inovação, dinâmica, organização, mudanças de objetivo, etc. Todos esses fenômenos atendem à necessidade de *desenvolvimento*, inscrita no art. 3º da Constituição como um direito fundamental (vide o Cap. II [2] §2). A mutação do espaço concorrencial que atenda esses pressupostos é *funcionalmente* conforme com o Direito.

Assim é que ao conceito de *deslealdade* como imprevisibilidade deve ser acrescido os requisitos positivos de que não é ilícita a imprevisibilidade decorrente do risco natural do negócio,

como também não é a resultante de mutações do paradigma concorrencial por meio de inovação, em suas várias formas técnicas, de mercado e de organização.

Essas hipóteses em que a imprevisibilidade não é ilícita é iluminada pela noção de *concorrência com base na eficiência própria*, que passaremos a analisar.

### ***1. A concorrência através da própria eficiência***

Essa noção do que é imprevisível, mas consagrado pelo direito, encontra uma excepcional construção pela doutrina alemã desde os anos 50, com a aplicação do conceito de *concorrência pelas próprias prestações*, ou *pela própria eficiência*.

Assim, quem concorre criando barreiras aos seus competidores, ou iludindo o público quanto à origem de produtos e de serviços, não usa da sua própria eficiência. Em vez de copiar o que é indispensável para conseguir uma produção eficiente, e evitar a ilusão do consumidor mediante exploração de imagem ou prestígio alheio, é desleal.

Assim teceu a doutrina e jurisprudência europeia:

La imitación sistemática se desarrolla en el marco del principio de competencia por las prestaciones ("Leistungswettbewerbsprinzip"). (...) El principio de competencia por las propias prestaciones tiene su origen en la Ley alemana de signos distintivos de 1874 (WZG), (...) al señalar que los agentes económicos deben organizar y promover su actividad de competencia con medios basados en las propias prestaciones, tales como precio, calidad, atención al cliente, servicio de mantenimiento, etc. ("Leistungswettbewerb"). Frente a la competencia basada en las propias prestaciones, contraponen el citado autor la competencia basada en los obstáculos ("Behinderungswettbewerb"), esencialmente ilícita, puesto que supone el desarrollo de una actividad de mercado mediante la cual sólo se pretende eliminar a los competidores.

(...) Existe consenso doctrinal en cuanto a que las leales relaciones de mercado, en general, han de amoldarse al principio de competencia por las prestaciones, también denominado principio de equivalencia, de eficiencia o de acción, que en términos competitivos significa que "( ... ) será culpable de competencia desleal aquel que, en la actividad económica, sin proveer él mismo una prestación equivalente, introduce los medios destinados o de naturaleza capaz de impedir a

otro el libre juego de la concurrencia, o de excluir del campo de la concurrencia, o de asegurarse a sí mismo una ventaja sobre otro"<sup>20</sup>

Isso porque a base da licitude da concorrência é a erosão dos interesses alheios através da eficiência própria. Assim, o dano causado no concorrente, voluntariamente, é um *dolus bonus*, que aproveita a sociedade. Que vença o melhor, mesmo perdendo, e perecendo, os ineficientes.

(...) . A concorrência é própria do regime de economia de mercado. A disputa entre empresas é consequência natural. O exagero é tônica dos anúncios comerciais e industriais. Nenhuma censura, inexistindo desvirtuamento da qualidade da coisa ou prestação de serviços. Os romanos, há séculos, divisaram o *dolus bonus*.(...). Superior Tribunal de Justiça Recurso Ordinário em habeas corpus: 0003831 ano:94 RJ turma:06. Julgado: 13.09.1994 DJ de 28.11.1994 pg. 32641

E assim enuncia a doutrina europeia <sup>21</sup>:

De otra parte, es necesario recordar que la esencia o fundamento que subyace en todo mercado es la "lucha competitiva", es decir, es componente esencial a todo mercado la pugna por alcanzar metas que superen a las del resto de operadores del sector, metas que se concretan, en definitiva, en la aspiración de todo operador por alcanzar un volumen de ventas superior al resto de competidores. Es precisamente esa pugna por obtener posiciones competitivas superiores a las del resto de competidores, lo que caracteriza al mercado de libre competencia, y que provoca, entre otras cosas, la necesidad de mejora en los servicios y prestaciones ofertados en el mercado por el operador, mejora que puede referirse a una pluralidad de circunstancias (precio, calidad, presentación de productos, servicio post-venta, asistencia técnica, etc.)

En este sentido, es una idea unánimemente admitida en la doctrina, que "la forma normal de competencia es la competencia en base a las propias prestaciones", al ser la forma competitiva que permite al potencial consumidor una actividad comparativa, con el objeto de obtener una decisión que ponga fin al proceso de selección de mercado; sólo en la medida en que el consumidor pueda realizar una

---

<sup>20</sup> PÉREZ, Eva Domínguez. Competencia Desleal a Través de Actos de Imitación Sistemática. Espanha, Navarra. Ed.: Thomson Aranzadi. 2003. p. 121-127.

<sup>21</sup> Idem, Eadem. Estamos plenamente cientes de que a doutrina europeia em geral não soma o princípio da concorrência fundada na eficiência própria com o da imprevisibilidade de Irti. Este parecerista, no entanto, o faz, atento para o fato de que, como diz a autora citada, “se trata de un principio de contornos amplios e imprecisos”, para cuja eficácia o conceito de imprevisibilidade em muito ajuda.

actividad de comparación de prestaciones del mismo tipo ofertadas en el mercado (precio, calidad, características de las prestaciones, etc., podrá decidir libremente, dando cumplimiento con ello al papel de árbitro que está llamado a desempeñar el consumidor en el moderno Derecho de la Competencia.

## 2. *Conceito de deslealdade*

Assim, para os propósitos desta análise, a *deslealdade* concorrencial é o comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuado o exercício normal da atribuição concorrencial, e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação.

## V- Um parâmetro concreto e factual

Para que se configure *deslealdade* na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em princípio, desleal, mas, em cada caso, a ponderação do ilícito será feita contextualmente.

Destes “parâmetros mínimos” indicativos, se notam os *atos confusórios*, as *falsas alegações de caráter denigratório*, as indicações ou alegações *suscetíveis de induzir o público a erro* (Convenção de Paris), violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia práticas comerciais desonestas (TRIPs).

As leis nacionais assimilam tais indicações dos textos convencionais, fixando frequentemente alguns deles como ilícitos penais, e outros como ilícitos simplesmente civis, mas em geral <sup>22</sup> remetendo à noção contextual de “práticas honestas” e avaliando o contexto internacionalmente, nacionalmente ou localmente, conforme o mercado pertinente.

O parâmetro legal, assim, é a expectativa objetiva de um *standard* de competição num mercado determinado, o qual fixa o risco esperado de fricção concorrencial.

---

<sup>22</sup> Em alguns sistemas jurídicos, como no alemão, entende-se o ilícito privado de concorrência como a transgressão de parâmetros abstratos, de cunho legal.

Deslealdade, boa-fé, abuso de direito e atos excessivos

Note-se aqui, neste ponto crucial para o entendimento da noção de concorrência desleal, que a deslealdade não se identifica com a boa-fé subjetiva<sup>23</sup>, nem exatamente com aquilo que, no Direito do Consumidor, se denomina boa-fé objetiva<sup>24</sup>.

A palavra desleal no termo *concorrência desleal* não pode ser entendida como concorrência moralmente aceita. Alguns atos de concorrência, apesar de nem sempre serem “moralmente” aceitos, podem ser lícitos<sup>25</sup>, de acordo com as regras do mercado em que se atua.

A contextualidade e concretude do que é “leal” ou “desleal” é um elemento básico da tutela da concorrência desleal. O que se leva em conta não é a abstração da boa-fé objetiva, mas a materialidade da expectativa do investidor em face de padrões de comportamento dos concorrentes:

---

<sup>23</sup> A boa-fé subjetiva supõe uma intenção de não provocar um dano ao próximo. O oposto da boa-fé subjetiva seria a má-fé, a vontade de causar dano ao outro.

<sup>24</sup> A boa-fé objetiva (acolhida especificamente na parte contratual do novo código civil) impõe às pessoas pertinentes uma conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade, não se resumindo à intenção do agente; o dever de agir se ajusta a modelo de conduta social. No entanto esse dever, se é objetivo, é, no entanto, abstrato, não referido, como no caso da concorrência desleal, a uma situação objetiva, que é a expectativa de comportamento numa situação concreta de concorrência. Diz MATEO JÚNIOR, Ramon, A função social e o princípio da boa-fé objetiva nos contratos do novo código civil, encontrado em <<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2786>>, visitado em 2/7/02: “Na concretização desses princípios o magistrado irá guiar-se pela retidão de caráter, honradez e honestidade, que expressam a probidade que todo cidadão deve portar no trato de seus negócios. São conceitos abstratos, mas neles se pode visualizar o que podemos chamar de mínimo ético, patamar onde o Juiz deve lastrear sua decisão”.

<sup>25</sup> MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 268 e p. 271: “A princípio exagerou-se o elemento moral na luta contra a concorrência desleal, nas próprias definições aludia-se a meios contrários à ética, meios que a retidão moral ou a honestidade reprovam. Depois só se viu o que na concorrência desleal o que se via na maioria de seus casos: o aproveitamento de vantagens oriunda de reputação que outrem granjeara para si ou o desvio dessas vantagens. Tudo se circunscrevia à clientela. ... A atitude que tentou ver na clientela o valor económico, o bem incorpóreo, que os atos de concorrência desleal ofendem, seduziu, por muito tempo, os investigadores. Mas, com isso, desatender-se-ia a que: a) seria absurdo considerar-se ato reprimível de concorrência desleal qualquer ato de desvio de clientela (eliminar-se-ia, potencialmente, a livre concorrência, e a concorrência desleal, em sua própria definição, supõe haver concorrência, que, em alguns atos, se qualifique como desleal); b) para se considerar a clientela como indesviável, legitimamente, pelos atos de concorrência, se teria de considerar violado algum direito sobre ela; c) quando, no art. 178, III, se tratou do desvio de clientela, só se considerou ato de concorrência desleal o que consiste em emprego de “meio fraudulento”. O que se passou no desenvolvimento da técnica da repressão penal e privatística da concorrência desleal parece-se com o que se deu em campo similar: o das lutas corporais, em suas muitas variantes. Tinha-se de partir do princípio de permissão da luta. Aos poucos, foram-se anotando os passes e golpes que se haviam de proibir, para que a luta não chegasse aos extremos. O desvio de clientela é apenas um dos casos de concorrência desleal, razão por que o art. 178 do Decreto-lei n. 7.903 só lhe dedicou um dos seus incisos, o inciso III (“emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”). Tão-pouco, todos os casos do art. 178, parágrafo único, cabem no conceito de ofensa ou desvio de clientela. A clientela é valor, mas valor que flutua, que se vai, que pode voltar. Seria difícil criar-se direito real à clientela ou sobre a clientela. Se o pássaro caiu na gaiola, pertence ao dono da gaiola, porque era *rés nullim*, mas, fugindo, sem que o dono da gaiola o pegue, volve a ser *rés nullius*. A clientela é mais transitória que o pássaro, ou o peixe que entra e sai da piscina. A clientela pode ser protegida pela lei contra atos desleais ou por negócio jurídico. Ainda quando não se pode construir, ou a lei não construiu direito real sobre bem corpóreo ou incorpóreo, a ofensa ao bem corpóreo ou incorpóreo, se ela se reflete na esfera jurídica de outrem, é ato ilícito”.

el código no a hecho referencia a una valoración general y abstracta, sino a la valoración que se da en determinado período (y que por lo demás podrá ser entre nosotros diversa de la de otros países), en relación con una efectiva, y por ello históricamente variable valoración social, traducida en una práctica efectivamente observada en términos generales, en relación con las que el juez será después llamado a valorar el acto concretamente realizado <sup>26</sup>

A deslealdade pode ocorrer, por exemplo:

- pelo não cumprimento, pelas caudatárias, dos requisitos regulatórios, trabalhistas, e tributários (deslealdade por evasão às obrigações gerais dos agentes econômicos);
- pelos instrumentos de *confusão do consumidor*; e por
- deslealdade por diluição e enfraquecimento dos mercados de prestígio.

Com efeito, como analisa magistralmente Paul Roubier <sup>27</sup>, não ocorre, em tal deslealdade, sequer um *abuso de direito*, eis que a liberdade civil não é um direito, estipulado e contido nas lides da lei, mas um poder de ação cujas regras estão no costume, ou “nos hábitos honestos do comércio”. Roubier define a natureza da deslealdade como a de um *ato excessivo* no exercício de uma liberdade:

On part, en somme, de cette idée qu'il y a une conduite normale et une conduite anormale, que ce qui dépasse le volume ordinaire du droit doit être condamné ; (...) celui que fait usage de sa liberté d'une manière excessive, c'est-à-dire non conforme aux usages, transgresse un devoir social, c'est-à-dire un devoir que résulte des mœurs et des usages, et qui est issu naturellement de la vie en société. <sup>28</sup>

Dos exemplos que suscita Roubier, é particularmente interessante o que deriva dos direitos de vizinhança – deve-se suportar o usual, o esperado, mas não o inesperado e o excessivo.

Tulio Ascarelli, analisando o direito italiano, insiste, porém, que se terá, lá, um *direito subjetivo* (ou mais precisamente, uma *potestas*), que se exerce sem se levar em conta qualquer dolo,

---

<sup>26</sup> ASCARELLI, Tulio, Teoría de la Concurrencia..., op. Cit.

<sup>27</sup> Op. cit, p. 526.

<sup>28</sup> Op. cit. P. 529.

culpa ou subjetividade do concorrente, quando se tratar de tutela proibitória<sup>29</sup>. Apenas para a indenização se levariam em conta os elementos subjetivos. Outras jurisdições têm enfatizado a noção de deslealdade como os limites à liberdade do comércio<sup>30</sup>.

Quando há cópia servil ou imitação intencional, sistemática, no sentido de Oliveira Ascensão<sup>31</sup>, a livre concorrência saudável prevista na Constituição deixa de existir e passa a configurar ato concorrência de desleal.<sup>32</sup>

### Concorrência desleal e consumidor

A legislação brasileira prevê, no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), Art. 4º e incisos, os princípios da Política Nacional de Relações de Consumo.

No inciso VI, a lei menciona como propósitos a serem alcançados a "coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal (...) *que possam causar prejuízos aos consumidores*" (grifamos). Isso, pois que há concorrências desleais que favorecem - e não lesam - os consumidores – como o rebaixamento de preços (*dumping*) que não afetem o mercado de forma a atrair a sanção antitruste.

Brito Filomeno<sup>33</sup> afirma que, o fim mediato das leis anti-concorrenciais é, certamente, a defesa do consumidor, uma vez que ele é o destinatário final de tudo o que é colocado no mercado. Ou

---

<sup>29</sup> Op. Cit, p. 160.

<sup>30</sup> Vide Suprema Corte dos Estados Unidos: "The necessity of good faith and honest, fair dealing, is the very life and spirit of the commercial world." *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481-82 (1974) (quoting *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C.C. (n.s.) at 462). See also *E.I. duPont deNemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1016 (5th Cir. 1970) ("[o]ur devotion to free wheeling industrial competition must not force us into accepting the law of the jungle as the standard of morality expected in our commercial relations."), cert. denied, 400 U.S. 1024 (1971). See generally *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481 ("The maintenance of standards of commercial ethics and the encouragement of invention are the broadly stated policies behind trade secret law.").

<sup>31</sup> Op. Cit, p. 440-441.

<sup>32</sup> "Accettata questa impostazione (che lo e ormai pacificamente) se ne trasse la necessaria conseguenza che doveva ritenersi vietata dalla norma soltanto l'imitazione delle parti appariscenti, esterne del prodotto, perche solo l'imitazione di esse, appunto, poteva ingenerare confusione in chi guardasse il prodotto stesso. E per contro si giunse ad escludere che potesse qualificarsi come imitazione servile illecita quella delle parti interne e strutturali, data l'assenza di un effetto confusorio. E l'indifferenza, sotto il profilo che qui interessa, delle parti appunto interne e strutturali venne ribadita con l'affermazione che in presenza di un'imitazione delle forme esterne capace di produrre confondibilità, l'illecito non fosse escluso dalla diversità delle parti interne. Questo risultato interpretativo puà ritenersi solidamente acquisito, anche se si presenta ancora, di quando in quando, qualche sporadica decisione giurisprudenziale che, non contestando ma semplicemente ignorando l'inoppugnabile ragionamento interpretativo appena riferito, qualifica come imitazione servile illecita anche l'imitazione di elementi strutturali: decisioni probabilmente provocate dal fatto che l'imitazione in genere urta la sensibilità di molti, ma sicuramente non accettabili dai punto di vista giuridico". VANZETTI, Adriano e Vincenzo di Cataldo. *Manuale Di Diritto Industriale*. Giuffrè, Milano, 1993. Pág. 53 à 67.

<sup>33</sup> FILOMENO, José Geraldo Brito e outros. *Código Brasileiro de defesa do consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 86.

seja, não obstante o direito da concorrência desleal defender e regular primariamente as relações entre as empresas na economia de mercado, ela exerce uma função secundária de proteção ao consumidor, em situações que este corre risco de ser confundido e enganado por práticas de concorrência desleal.

O Código também lista os direitos dos consumidores (Art. 6º e incisos), dentre eles, "a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como, contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços".

Sobre a relação entre o direito do consumidor e a concorrência desleal citamos as observações de Walter Jabur<sup>34</sup>, em seu recente artigo sobre o tema:

Já em 1967, o Professor Fábio Konder Comparato (1967, p. 31) observa, no que toca à repressão à concorrência desleal, a tendência de o legislador valorizar a proteção do consumidor, reduzindo gradualmente o enfoque antes conferido com exclusividade aos concorrentes:

À proteção da liberdade dos concorrentes procura-se substituir uma tutela da liberdade objetiva do consumidor, a chamada liberdade de mercado, de tal arte que a proteção dos interesses subjetivos passou a fazer-se apenas em função de interesses da coletividade.

E essa tomada de posição ganha relevo após a promulgação da Constituição de 1988 e do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se, nesse sentido, o art. 170 da Constituição, que disciplina a ordem econômica, estabelecendo como princípios a livre concorrência e a defesa do consumidor:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

- I – soberania nacional;
- II – propriedade privada;
- III – função social da propriedade;
- IV – livre concorrência;
- V – defesa do consumidor; [...]

...

---

<sup>34</sup> JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. Propriedade Intelectual v. I, Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 340-342.

Daí observar o Professor Comparato, em obra posterior (1996, p. 141), que o fim social de proteção ao consumidor, “desde a Constituição de 1988, passou a fazer parte das finalidades obrigatórias da ordem jurídica brasileira e deve ser posto em foco pelo aplicador da lei”.

A par do posicionamento do autor supracitado, somos da opinião de que em nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, mas sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos).

## VI- Da modalidade ilícita do parasitismo

A cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço é a chamada concorrência parasitária.

Note-se, porém, que a cópia de aspectos técnicos ou funcionais, quando tais aspectos não são protegidos por patente ou outro direito de exclusiva, não é ilícita. Pelo contrário, como consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, especialmente a constitucional, é livre o direito à cópia de elementos técnicos ou funcionais não protegidos por exclusiva. Esta é, aliás, um dos requisitos essenciais da competição econômica e socialmente justa<sup>35</sup>

Mas é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo *confusivo*. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.

(...) A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela (Resp. 70.015-SP, rei. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 18.08.1997).

---

<sup>35</sup> “Y es que, la doctrina alemana niega la tutela mediante el Derecho de la competencia desleal a las formas técnicas (necesarias y condicionadas) con especialidad competitiva, porque si bien admite que estas formas pueden lograr en el tráfico singularidad competitiva, y por ello su imitación provocaría riesgo de asociación, se considera que debe prevalecer su libre uso, en aras del fomento de la competencia y de la innovación”, PÉREZ, Eva Domínguez. Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática. Navarra: Ed. Aranzadi, S.A., 2003. Páginas 218-275

Este autor, com o que reputa ser a melhor doutrina, considera como parasitismo a concorrência desleal através da cópia servil quando feita:

- sistematicamente; e
- com intuito de confundir a clientela.

Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar em seu segmento mercadológico, copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, **criando confusão** ao consumidor.<sup>36</sup>

Nisso, o ilustre Tribunal paulista honra-me com sua aceitação:

Discorrendo acerca do parasitismo, Wilson Pinheiro Jabur, citando o Professor Denis Barbosa, leciona que "...apenas no caso de que se possa induzir confusão entre o público quanto à origem dos produtos ou serviços, ou quando possa ocorrer o denigramento do titular original, ou ainda diluição de sua marca no mercado, se teria algo contra o que se poderia argüir, no caso, alguma iniquidade da regra da livre concorrência. Ou seja, não é o parasitismo, mas a lesão sobre o parasitado que se visaria prevenir e compor" (BARBOSA, 2003, p.321) (Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Ed.Saraiva, série GVIaw).

"Frise-se que a cópia servil ou o aproveitamento parasitário, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, **quando feito em seus aspectos funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto, ou prestação de um serviço, até pratica um ato de concorrência parasitária, mas este ato não é per si um ato ilícito nem de concorrência desleal.**"

A concorrência parasitária será a concorrência desleal, quando constatada neste ato a possibilidade de confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens

---

<sup>36</sup> Neste sentido vide decisão da 2ª Câmara Cível do TJ/SP/AC nº 205.7921/19/04/1994: "Carece, outrossim, de especial significado para a composição do litígio contra concorrência desleal, ainda que não seja criminosa, discernir se "a embalagem imitada servilmente" é ou não sujeito a registro como marca distintiva. A proteção jurídica que se tem é outra, pertencente à defesa da clientela, valor fundamental do aviamento comercial. O que importa é a manifesta semelhança das embalagens, tendente a gerar confusão entre os produtos e caracterizar a concorrência desleal, consistente na utilização de métodos comerciais desonestos contra concorrente do mesmo segmento do mercado, com a intenção dolosa e culposa de arrebatar-lhe a freguesia". In Rev. Lex, nº 161, p. 155, *apud* SOARES, Tinoco. *Concorrência vs Trade dress e/ou Conjunto-imagem*, São Paulo: Ed. do Autor. 2004, p. 134-135. Grifo nosso.

distintas. (TJSP, APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 648.585-4/9-00, Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Reis Kuntz, 06 de agosto de 2009).

Sobre o requisito de uma imitação servil e sistemática, Hermano Duval<sup>37</sup> remonta a Yves St. Gal. para defini-la como a imitação da criação alheia com quem se está em relação de concorrência dos processos de aproveitamento dos esforços, do renome ou da reputação alheios, mesmo fora da relação de concorrência. Assim afirma decisão proferida pela Corte de Cassação da Itália:

O empresário comercial que se coloca na esteira do concorrente, de modo **sistemático e contínuo**, tira proveito dos estudos, despesas e preparação e de penetração do concorrente utilizando realizações já experimentadas, mas evitando o risco de insucesso.<sup>38</sup> (Grifamos)

No caso de concorrência desleal por imitação de um produto de uma empresa de renome por outra empresa, a análise da incidência de concorrência desleal deve ocorrer ao comparar as características externas do produto ou a forma de apresentação dos mesmos<sup>39</sup>, deve-se levar em conta o risco de confusão do público consumidor destes produtos.

José Oliveira Ascensão<sup>40</sup> leciona que, ocorre concorrência parasitária quando uma empresa, que concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa, lança produtos análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização e assim por diante:

---

<sup>37</sup> DUVAL, Hermano. Concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 318

<sup>38</sup> Riv. Dir. Ind. 1962, vol II, p. 12 e segs. *Apud* DUVAL p. 318.

<sup>39</sup> CERQUEIRA, Gama V.II, Tomo II, parte III, P. 378.

<sup>40</sup> ASCENSÃO. José de Oliveira. Concorrência desleal. Lisboa: Almedina, 2002, p 444. “Se a lei não permite a ocupação exclusiva de zonas prioritariamente ocupadas, como serão recompensadas as empresas inovadoras? Temos de recordar os princípios básicos do Direito da Concorrência. Sendo a concorrência que se deseja uma concorrência por prestações, a empresa tem de vencer na concorrência pela superioridade das suas prestações. A lei repudia o modelo estático, do direito do primeiro ocupante. A concorrência impõe que a empresa seja dinâmica. Não pode assentar na perpetuação de uma posição adquirida. Tem de se basear na inovação e no risco permanentes, que só esses permitem às empresas mais audazes a primazia no mercado. Mas se a vitória na concorrência se baseia na inovação constante, no risco assumido, nas condições oferecidas, desenha-se por contraste o verdadeiro domínio da concorrência parasitária. Em primeiro lugar, a concorrência parasitária é concorrência, logo actividade, conjunto de actos. Não interessa um acto isolado de cópia, que seria imitação e só relevaria se criasse confusão, o que não interessa agora. Há concorrência parasitária quando uma empresa copia servilmente, globalmente, duradouramente, a linha empresarial de outra. Com isso visa anular a distância que a separa dessa empresa, não graças à sua própria prestação, mas antes à apropriação dos elementos de inovação e risco que deveriam dar a vitória ao concorrente. É pois na exploração do próprio processo inovativo ou da dinâmica empresarial alheia, que reside a concorrência parasitária. A cópia, mesmo repetida, de elementos empresariais é por si irrelevante: o princípio é o da liberdade. Mas a apropriação de toda uma linha empresarial

há concorrência parasitária quando uma empresa realiza a colagem global, servil e sistemática à prestação e prática empresarial dum concorrente que actua com inovação e risco no mercado.

Mais uma vez o Tribunal paulista endossando esta visão:

A cópia servil ou o aproveitamento parasitário, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feito em seus aspectos funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço pratica um ato de concorrência parasitária, mas este ato não é per si um ato ilícito nem de concorrência desleal.

A concorrência parasitária será concorrência desleal, quando constatada neste ato a possibilidade de confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas. A concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado.

Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, recriando confusão na mente do consumidor. (A Concorrência Desleal, texto de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, Especialista em Direito da Propriedade Industrial -UERJ)." TJSP, AC 994.06.020031-4, 4ª Câmara de Direito Privado, . Des. Teixeira Leite, julgado em 29.04.2010.

---

alheia inutiliza a vantagem que deve caber a uma prática inovadora e falseia a concorrência. É essa e só essa que contraria as normas e usos honestos. Só essa pois representa concorrência desleal. Portanto, concluímos que há concorrência parasitária quando uma empresa realiza a colagem global, servil e sistemática à prestação e prática empresarial dum concorrente que actua com inovação e risco no mercado. Não excluimos, porém, que outras situações particularmente qualificadas de colagem à linha empresarial alheia, mesmo que não revistam todas aquelas características, possam ser consideradas também concorrência parasitária”.

### A imitação necessária e a confusiva

Assim, há uma imitação necessária quando se copia do concorrente algo indispensável para um aumento de eficiência. Não há, ou não há mais, patente ou direito autoral. Para aperfeiçoar com experiência e eficiência as tecnologias e criações alheias, o concorrente copia, para inovar ou mesmo para superar o monopólio, diminuindo os preços e aumentando a eficiência.

Neste *último* caso, a imitação é consagrada pelo direito. É isso que a Constituição quer, para o benefício da sociedade. Todo o programa de medicamentos genéricos é construído, no mundo todo, nesse pressuposto de que a imitação é socialmente justa, e inescapável se se busca a função social das propriedades.

Mas a imitação de signos, de imagens, de tudo com o que o imitador tenta se associar à imagem ou ao prestígio do competidor líder, não é necessária para se conseguir a própria eficiência. O competidor, tentando carrear para si imagem ou prestígio alheio, compete por obstrução («*Behinderungswettbewerb*»), e não por eficiência própria ("Leistungswettbewerbsprinzip").

Assim expressa um *leading case* paulista, muitas vezes citados naquele Tribunal:

“(...) a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, **na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras. Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente.** TJSP, Apelação com revisão 2813834200, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, Julgado em 15/2/2007.

### O livre e o necessário

O contraste entre o necessário e o livre é uma categoria central em Propriedade Intelectual. Dissemos, quanto ao Direito Autoral <sup>41</sup>:

---

<sup>41</sup> BARBOSA, Denis Borges, e SANTOS, Manoel Joaquim Pereira, Os Requisitos da Forma Livre e da Originalidade, in Direitos Autorais, GVLAW/Saraiva, 2012 (no prelo).

A primeira consideração a ser feita, para dar alguma substância ao objeto da proteção autoral, é que só é "criação" aquilo que manifesta o arbítrio, escolha, ou decisão livre de seu originador. Já nos debruçamos longamente quanto a tal requisito<sup>42</sup>. Transcrevamos aqui um texto pertinente:

Mas, a meu ver, o aspecto crucial e determinante de quem é autor, e quem não o é, embora participe no processo, é o poder de escolha dos meios de expressão. Assim, pode-se entender que é autor aquele que exerce a liberdade de escolha entre alternativas de expressão. O exercício dessa liberdade não só configura a criação, mas indica seu originador<sup>43</sup>.

Assim é que só cai no âmbito de proteção do direito autoral a *forma livre*. Nota-o ASCENSÃO<sup>44</sup>:

## 25. A exclusão dos modos de expressão vinculados

I – O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão.

Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma “criação” que representa a mera aplicação de idéias comuns.

Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema.

II – Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a idéia.

O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística.

O químico também se comunica através de fórmulas. Mas essas fórmulas são obrigatórias, pelo que não são tuteladas. Houve descoberta, mas não criação de um

---

<sup>42</sup> BARBOSA, Denis Borges. O orientador é co-autor?. Revista da Associação Brasileira de Direito Autoral, Rio de Janeiro, v. 1o., 2004.

<sup>43</sup> [Nota do original] A liberdade aqui é de escolha *dos meios de expressão* e não do objeto da expressão. Lembram Lucas e Lucas, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, Litec, 1994, p. 67 : « L'oeuvre de l'esprit peut-elle se limiter à un choix ? L'article L. 112-3 CPI (L. 1957, art. 4) incline à répondre par l'affirmative en accordant le bénéfice du droit d'auteur aux "auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles". On observera toutefois que, dans une interprétation littérale, le choix ne suffit pas ici à fonder la protection puisque l'activité créative doit également se manifester dans la "disposition des matières".-De manière générale, l'originalité de l'oeuvre se révélera parfois dans les choix effectués par l'auteur, par exemple dans le domaine de la photographie, mais il n'est pas possible d'admettre que le seul choix constitue une oeuvre. On ne saurait donc en principe accorder protection à des objets trouvés (ready-modes) revendiqués par leur "inventeur" en tant qu'oeuvres d'art.>>

<sup>44</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007.

modo de expressão. Estas referem-se sempre a mera “notação”, se podemos recorrer a este termo.

Generalizando agora, diremos que a expressão das descobertas é sempre livre, enquanto represente apenas a forma obrigatória de expressão da realidade.

Mas o princípio não se aplica apenas ao domínio das descobertas. Todas as vezes que a expressão for vinculada como modo de manifestação da realidade, falta-lhe a criatividade e não há, domínio da expressão, e não no da idéia.

Como nota o autor, não se trata de um filtro típico do sistema autoral. Em princípio, a *originação* – tomada aqui como fato criativo atribuível a um autor específico em qualquer das modalidades de propriedade intelectual – é apurada quanto à forma livre; haverá aí a centilha de criação.

Mais ainda, só quando há uma escolha livre poderá ser apurada se a tal escolha é de tal monta que mereça a contrapartida da exclusiva <sup>45</sup>. A liberdade é um *prius* para a apuração do que se denominará, mais abaixo, "contributo mínimo". Economicamente, só haverá racionalidade em se atribuir um direito exclusivo (que representa custos de competitividade) se houver um *aumento de bem estar social* resultante daquela ação específica:

(...) a justificativa do encargo do custo social encontra-se calcada em uma lógica econômica, que culmina com o incentivo concorrencial como meio de aumentar o bem-estar social (portanto compensação a posteriori do custo social gerado no momento da criação do exclusivo) <sup>46</sup>

Se o ato imputável àquele originador fosse inexorável, inevitável, necessário, nenhum incentivo concorrencial seria justificável. Qualquer pessoa perante a mesma demanda comunicativa enunciaria a mesma resposta. A constituição do direito de exclusividade, em tal contexto, levaria a um monopólio *econômico*, e

---

<sup>45</sup> NIMMER, Melville B. & NIMMER, David. Nimmer on Copyright Volume 4. Estados Unidos: Lexis Nexis, 2008. pp 13-85 - 13-88.6: "Merger. We have already seen that copyright protects expression, but that ideas are statutorily free to all. In some circumstances, however, there is a "merger" of idea and expression, such that a given idea is inseparably tied to a particular expression. In such instances, rigorously protecting the expression would confer a monopoly over the idea itself, in contravention of the statutory command. To prevent that consequence, courts have invoked the merger doctrine. In other words, given the dilemma either of protecting original expression, even when that protection can be leveraged to grant an effective monopoly over the idea thus expressed, or of making the idea free to all with the concomitant result that the plaintiff loses effective copyright protection, even over the precise original expression used, copyright law chooses the latter course".

<sup>46</sup> GRAU-KUNTZ, Karin, O que é direito de propriedade intelectual e qual a importância de seu estudo, manuscrito, 2010.

não a um simples monopólio jurídico - sendo este último exclusividade sobre um meio e não sobre um resultado<sup>47</sup>.

### A escolha do não-necessário no parasitismo

Em exato reverso, quem imita o que não é necessário para a eficiência das prestações, mas apenas serve para confundir-se ou associar-se ao prestígio de concorrente, está em ilicitude. Se a imitação se concentra em elementos não-necessários para a eficiência da prestação própria, mas apenas úteis para parasitar o prestígio alheio, comete concorrência ilícita.

#### ***1. A jurisprudência recusando a cópia não-necessária***

Di-lo a jurisprudência, em particular a paulista. Vejamos esse exemplo, em que o Tribunal aponta a ilicitude da imitação não necessária para a eficiência competitiva:

4. No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a semelhança entre as embalagens dos produtos da ré e os seus, sob dois prismas: a) o primeiro, de supostamente induzir os consumidores em erro, traduzindo um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de parasitismo e proveito do prestígio alheio.

O perito judicial, analisando as embalagens das latas de creme de leite comercializados pelas partes, concluiu pela relativa semelhança entre os pares de produtos comparados.

O exame atento do laudo pericial revela que as embalagens de creme de leite utilizadas pela ré remetiam diretamente às embalagens da autora, que primeiro delas se utilizara e é líder de mercado.

Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a erro pelas semelhanças das embalagens. Isso porque, apesar da similitude de cores e de figuras, os produtos têm as marcas "Nestlé", "Parmalat" e "Glória" ostensivas nos rótulos, que, de algum modo cumprem papel diferenciador.

Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes semelhanças existentes não eram necessárias, nem cumpriam qualquer fim social relevante.

Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme de leite. O que me desagrada não é o uso isolado da fruta, mas sim somado à

---

<sup>47</sup> BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista Jurídica (FIC), v. 18, p. 69-101, 2005, encontrada em [denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/monopolio.doc](http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/monopolio.doc).

similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto concorrente.

É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou convencido que essa aparência foi deliberadamente desejada pela ré, ao alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.

Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas embalagens, após pesquisa de mercado. Não vejo razão plausível para a mudança, aproximando as novas embalagens daquela idealizada e construída pela líder de mercado.

A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia." (TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010).

Neste outro, a noção da ilicitude da imitação não eficiente, da cópia que visa simplesmente à associação e ao uso de prestígio alheio:

O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve registro de marca junto ao INPI.

Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o condão de iludir os consumidores, porém forçoso reconhecer que também não se mostram necessárias, nem cumprem qualquer fim relevante.

É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da similitude na identidade de baralhos e similitude de suas marcas. Um produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro reconhecido e consagrado pelo mercado.

Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada na mente a tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis.

O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.

Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que desperte a mesma idéia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".

Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras.

Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente".

Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca concorrente.

Este parentesco existente entre as denominações dos produtos concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada às dos produtos da autora.

(TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santreli Giuliani, 27 de agosto de 2009).

Pela terceira vez, ainda o Tribunal paulista, perguntando: para que imitar, senão para confundir?

As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. **Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente.** (TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009).

Essencialmente, ao reprimir a imitação não necessária, mas simplesmente parasitária, o direito veda apenas a desproporção ilícita no exercício do direito fundamental de cópia. Imita-se licitamente, para aumentar a eficiência da economia, em favor do público. Mas não há como coonestar a imitação que apenas aproveita o prestígio alheio, sem consistir o exercício de competência própria:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...)

As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.

Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.

As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.

É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a

palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade. (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam).

### O engano por associação é desleal

Pela ênfase em sua própria marca, pelas pequenas diferenças introduzidas nos seus produtos, não se terá, *necessariamente*, confusão quanto à origem dos provedores dos jogos. Sim, poderá haver tal confusão, e certamente haverá entre muitos consumidores. Como enfatiza o *leading case* paulista:

"(...) a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras." TJSP, Apelação com revisão 2813834200, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, Julgado em 15/2/2007.

Já repetimos que confusão é um dogma negativo no Direito da Propriedade Intelectual<sup>48</sup>:

Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, salvo quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. Assim se estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as restrições e monopólios injustos e descabidos.

Mas nada justifica a *confusão* na concorrência, que faça o consumidor ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que – se não existe patente ou outro direito exclusivo – o réu pode copiar os bens do autor até o mínimo detalhe – mas não pode criar confusão na percepção do público quanto à origem dos bens.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Nosso Tratado. Op. cit., Vol. I, Cap. III, [ 2 ] § 2.1. (A) O uso livre não legitima a confusão quanto à fonte.

<sup>49</sup> O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. Do próprio acórdão citado acima: "The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff's goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent

Mas logo em seguida, na mesma obra:

Note-se que o efeito simbólico não se resume à confusão, embora seja essa uma das mais importantes consequências; como visto em Cap. III [1] § 2.1 (A), a confusão é a principal exceção ao princípio de que a repressão à deslealdade empresarial presume concorrência direta nos padrões fixados nesta seção. Ela é, se não incondicional, preponderante como critério de rejeição.

Assim, todos podem copiar e fabricar um produto cuja patente já expirou, ou para o qual a exclusiva não foi concedida (salvo, havendo segredo, houve deslealdade na obtenção da respectiva informação), ou não pode sê-lo. Mas não pode, ao copiar, atribuir ou induzir que se atribua, deslealmente, o produto a quem não o fabricou. Atribuir, ou induzir a que se atribua a terceiros o que de terceiros não provém, é uma distorção que se faz por símbolos, verbais ou de outra natureza.

A associação de que se fala, ao contrário da confusão, não se exerce sobre produtos ou serviços, mas sobre os elementos qualitativos da *origem* de tais produtos ou serviços. O caudatário, através da utilização de elementos simbólicos, procura aproveitar-se da imagem criada pelo inovador.

Tal não se dá pelo engano entre um produto e outro, induzindo a uma escolha que se quer racional, mas foi induzida a erro. A associação ilícita se dá através do aproveitamento da imagem construída em torno do produto, ou dos outros elementos significativos. Atuando na esfera não-racional, a aproximação simbólica conduz à expressão corriqueira “é tudo igual”, que elimina as distinções tecnológicas, ou a construção feita pela publicidade de uma caracterização própria.

Com efeito, a associação indevida importa em propiciar escolhas pelo consumidor que podem sofrer uma carga negativa de informação, e a eficiência das trocas econômicas, é prejudicada pelo fenômeno <sup>50</sup>. A confusão operará significativamente fazendo o público comprar *o que* não queria; a

---

himself as the plaintiff in their sale”. *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) [quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)]

<sup>50</sup> Trademark law is justified on the grounds of correcting information asymmetries, and would thus appear solely motivated by reasons of efficiency as the remedy to a market failure. (...)The underlying economic problem is the presence of information asymmetries and adverse selection: in the absence of adequate information, consumers are unable to determine the quality of what they are purchasing and therefore make choices which, taken together, are sub-optimal for the market.

associação, *de quem* não queria, resultando igualmente naquilo que em economia se chama assimetria de informações <sup>51</sup>.

O efeito da associação é que, experimentando problemas ou insucessos com o competidor caudatário (no caso, na capacidade de inovação e suas conseqüências qualitativas) o consumidor transfere a experiência para o inovador – pois a associação, eliminando as distinções simbólicas, faz que o “é tudo igual” se transforme em “é tudo ruim” <sup>52</sup>.

Mas – se existe toda essa liberdade – não existe certamente a de obter um lugar na concorrência *confundindo* o consumidor quanto aos produtos ou serviços, ou de se *associando* à imagem do inovador.

Lógico que confusão e associação não são uma imposição do mercado. Outros competidores, mesmo usando uma tecnologia nova (não protegida por patente) podem manter-se no exercício autônomo e claro de sua diferenciação no mercado. Ou seja, já que a confusão e associação *não* são necessárias para o funcionamento do mercado, e na verdade são contraproducentes a sua eficiência, constituem um dos fundamentos essenciais da repressão à concorrência desleal.

Veja-se que, nos parâmetros da Lei de Marcas (que neste ponto certamente são aplicáveis ao conjunto significativo do *trade dress*) não só a confusão, mas também a associação são vedadas. Qual a associação? No caso de um mercado inovador, a associação à imagem do inovador.

---

<sup>51</sup> “A informação assimétrica, uma característica que impede o funcionamento perfeitamente concorrencial do mercado, existe quando um dos agentes de um mercado tem uma informação relevante enquanto o outro, por sua vez, não a possui. A existência dessa assimetria faz com que os agentes econômicos não aloquem seus recursos da maneira mais eficiente possível, ou seja, em um cenário first-best. Isso ocorre devido à incerteza em relação ao comportamento do outro agente envolvido na troca, e assim, sobre o retorno esperado da transação. Por isso, um indivíduo pode estar disposto a abrir mão da eficiência alocativa para minimizar o risco e a incerteza da troca.”, encontrado em [http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o\\_assim%C3%A9trica](http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica), visto em 19/2/2011.

<sup>52</sup> AKERLOF, George A., "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism". Quarterly Journal of Economics (The MIT Press) 84 (1970) (3): 488–500

**Parecer**

---

## PARECER

### O caso do Viagra

Newton Silveira\*

---

*De pé ali, contemplando aquela cena deprimente, Lochner viu uma senhora idosa tomar coragem e subir lentamente os degraus até chegar à fileira de Trapos.*

– “Quando é o próximo trem para Berlim Ocidental?”, perguntou, agitada.

*O riso de zombaria com que o jovem representante do regime respondeu à pergunta ficaria gravado na memória de Lochner.*

– “Acabou-se, vovó”, disse ele. “Vocês todos agora estão numa ratoeira.”

*Ao romper o dia por volta das 5 da manhã de 13 de agosto de 1961, as brigadas de construção alemãs orientais e sua escolta armada já estavam trabalhando.*

*(Muro de Berlim Um Mundo Dividido 1961- 1989 - Frederick Taylor - Ed. Record 2009 - pag 208/209)*

#### A CONSULTA:

Consulta-nos o nobre advogado ....., sócio de ....., em representação de ....., em ação que lhes move ..... e outra, acerca de liminar concedida contra suas clientes, abaixo resumida:

SÃO BERNARDO DO CAMPO Cível 7ª. Vara Cível

564.01.2010.043169-7 – nº de ordem 2035/2010 – Outros feitos não especificados – AÇÃO INIBITÓRIA C/ PERDAS E DANOS – LABORATÓRIO PFIZER LTDA E OUTROS X LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E OUTROS - Cuida-se ação inibitória c.c. perdas e danos em que as autoras imputam às rés a usurpação dos signos distintivos do medicamento “Viagra”, a reprodução indevida da marca nominativa “Viagra” e a prática de concorrência desleal. Pleiteiam, a título de tutela de urgência, a concessão de liminar, inaudita altera parte, na forma prevista no art. 209, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, art. 273, I, e art. 461, § 3º, ambos

---

\*Advogado. Mestre em Direito Civil e Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP, onde leciona Propriedade Intelectual na pós-graduação.

do Código de Processo Civil para que as rés: a) cessem imediatamente a prática de concorrência desleal, abstendo-se de utilizar (direta e indiretamente) em seu produto “AH-ZUL” qualquer referência à cor azul ou ao formato de diamante, sob pena de multa diária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento do preceito; b) promovam alterações na marca e na embalagem do produto “AH-ZUL”, de modo a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação com o medicamento “VIAGRA”, especificamente no que tange às referências à cor azul e ao formato de diamante, adotando marca e embalagem que não sejam passíveis de serem confundidas ou falsamente associadas ao medicamento “VIAGRA”, sob pena de multa diária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento do preceito; c) providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a retirada de circulação de todos e quaisquer produtos, bem como matérias publicitárias (sic), em todas as versões e tamanhos que contenham a marca “AH-ZUL” e atual embalagem da presente demanda; d) abstenham-se de utilizar ou fazer qualquer referência à marca nominativa “VIAGRA”, de titularidade das Autoras, em seus materiais publicitários”.

(...)

Exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o *fumus boni juris* exigido para a tutela cautelar. No caso em tela, a documentação encartada à inicial comprova que as autoras são titulares e responsáveis pela produção e distribuição do medicamento denominado “VIAGRA”, que em 10 anos de existência angariou sucesso inquestionável na indústria farmacêutica mundial, não só pela marca (“VIAGRA”), mas também pela combinação da cor azul com o formato de diamante do comprimido. Essas características próprias do medicamento “VIAGRA” além de exploradas maciçamente pela mídia, alcançaram definitivamente o imaginário popular, caracterizando legítimo elemento distintivo que merece proteção legal. Tornou-se comum tanto na mídia quanto no sentido popular referir-se ao medicamento “VIAGRA” como “diamante azul”, remédio que, segundo pesquisa realizada pelo IBOPE, é conhecido mundialmente e por 80% dos brasileiros. Referido medicamento possui indubitavelmente altíssima aceitação no mercado consumidor, sendo, pois, de conhecimento comum que qualquer referência, publicitária ou não, à cor azul e ao formato de diamante, far-se-á imediatamente associação com o medicamento “VIAGRA”. É intuitivo reconhecer que o estágio de popularidade do medicamento em questão é fruto de trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo de muitos anos, que certamente consumiu valor expressivo em dinheiro para o desenvolvimento do projeto, que finalizou não só com a escolha da marca (nome) “VIAGRA”, como também pelas características próprias decorrentes da utilização da cor azul e do formato de diamante. Sem participar

(custear) todo esse processo de desenvolvimento do medicamento, as réis simplesmente utilizaram as mesmas cores da embalagem do “VIAGRA” e, não contentes, massificaram publicidade em cima da cor (azul) e do formato (de diamante) do medicamento produzido e distribuído pelas autoras, chegando ao ponto de usar até a marca “VIAGRA” (o documento de fls. 5 contém o anúncio: “Farmacêutico: chegou o 1º genérico do Viagra”). Para contribuir com o intuito de associar um medicamento com outro e induzir o público consumidor a confundir ambas as marcas, as réis, “pegando carona” na imbatível aceitação comercial do medicamento das autoras (considerado “uma das 5 descobertas mais importantes da história da indústria farmacêutica” – sic. fls. 8), adotaram a marca (nome) “AH-ZUL, com manifesto propósito de confusão ou falsa associação entre os produtos e as empresas fabricantes. Ao assim fazer, as réis que são pródigas em associar seus produtos aos de outras empresas, usando da técnica de utilizar embalagem semelhante, têm por objetivo gerar confusão e indevida associação entre produtos distintos. Dessa forma, há que se resguardar não só a anterioridade do registro e exclusividade de comercialização da marca “VIAGRA” e suas características intrínsecas (cor e formato), como também proteger-se o usuário, que não pode ficar a mercê de confusão de produtos, a priori, idênticos no mesmo segmento de mercado. Visível, portanto, o perigo de demora na entrega da prestação jurisdicional, que causaria vultoso prejuízo às autoras, caso persista a publicidade e comercialização do medicamento “AH-ZUL”, situação que impõe o acolhimento do pleito antecipatório, nos moldes propostos. Nesses termos, antecipo os efeitos da tutela pleiteada, com base nos termos do art. 461, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar às réis que: a) cessem imediatamente a prática de concorrência desleal, abstendo-se de utilizar (direta e indiretamente) em seu produto “AH-ZUL” qualquer referência à cor azul ou ao formato de diamante, sob pena de multa diária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento do preceito; b) promovam alterações na marca e na embalagem do produto “AH-ZUL”, de modo a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação com o medicamento “VIAGRA”, especificamente no que tange às referências à cor azul e ao formato de diamante, adotando marca e embalagem que não sejam passíveis de serem confundidas ou falsamente associadas ao medicamento “VIAGRA”, sob pena de multa diária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento do preceito; c) providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a retirada de circulação de todos e quaisquer produtos, bem como matérias publicitárias, em todas as versões e tamanhos que contenham a marca “AH-ZUL” e atual embalagem da presente demanda; d) abstenham-se de utilizar ou fazer qualquer referência à marca nominativa “VIAGRA”, de titularidade das Autoras, em seus materiais publicitários”. Expeça-se mandado para cumprimento e intimação desta medida, como também para citação das réis com as

advertências legais, cabendo às autoras antecipar as respectivas diligências com urgência.

## O REERGUMENTO DO MURO

*“Concebe-se, de fato, qualquer marca que consista, exclusivamente, na cor azul?”*

*João da Gama Cerqueira - Tratado da Propriedade Industrial – 3ª. Edição*

*Vol. I, nº 178, pág. 309*

### **SUMÁRIO:**

*I- O panorama da indústria farmacêutica no Brasil antes do Acordo TRIPS e da Lei da Propriedade Industrial de 1996; II- Após a entrada em vigor da LPI de 1996 e os genéricos; III- Cai o muro de proteção do VIAGRA. Como reerguê-lo para perpetuar o monopólio e, em consequência, os preços elevados? IV- Porque a liminar concedida infringe o Direito e prejudica o direito de acesso à saúde, constitucionalmente garantido; Conclusão.*

### **I- O panorama da indústria farmacêutica no Brasil antes do acordo TRIPS e a lei de propriedade industrial de 1996**

Na Revista de Direito Mercantil nº 27 (1977), p. 73 e segs., publiquei texto sob o título “Limitações a direitos de propriedade industrial, produtos farmacêuticos, licença compulsória e caducidade”.

Desse texto, transcrevo:

Semelhantemente ao que ocorre no campo dos direitos autorais, onde certas limitações são estabelecidas ao direito do autor em consideração à necessidade de acesso à cultura, em especial por parte das Nações em desenvolvimento, encontramos também em relação a direitos exclusivos de propriedade industrial, principalmente no que se refere às patentes de invenção, importantes derrogações tendentes a coibir abusos e desvirtuamentos do sistema de patentes.

A respeito de tal proibição em nosso principal Código da Propriedade Industrial, comentava o mestre Gama Cerqueira:

Proibindo a concessão de patentes para invenções que tenham por objeto alimentos ou medicamentos, a lei visa a evitar os abusos que poderiam praticar-se à sombra dos privilégios, não só no que se refere ao preço desses produtos, que poderiam elevar-se arbitrariamente, como no tocante à sua produção. Entende-se que produtos que podem ser essenciais à subsistência ou à saúde devem ser livremente explorados.

E concluía:

...parece-nos acertada a disposição que exclui os produtos alimentícios e medicinais do regime de patentes”.

As razões são as já referidas: a possibilidade de abuso por parte dos titulares dessas patentes, via de regra, grandes empresas multinacionais, com altos investimentos em pesquisa, o que, por si só, já lhes confere um enorme poder de limitar a concorrência.

O relatório geral, subscrito pelo Dep. Célio Borja, enfatiza (p. 355):

A política legislativa dos Estados deverá, portanto, atentar para os aspectos internos e externos da concorrência industrial e comercial, não esquecendo que a proteção concedida ao estrangeiro, nos países de menor desenvolvimento relativo, se é um meio de adquirir o conhecimento dos novos processos industriais, é, também ônus, bem como vínculo e sinal de dependência comprometedores do poder nacional.

Cita o relator a lição de François Prévét (*Les brevets d'invention pour les procédés de préparation pharmaceutiques*):

La législation générale protégeant les droits de la propriété industrielle ne s'applique qu'avec d'importantes dérogations lorsqu'il s'agit de médicaments.

E acrescenta:

Justifica-se o tratamento especial deferido aos produtos farmacêuticos, em vista do relevante interesse público que a saúde dos indivíduos representa.

Tão relevante que serve de fundamento ao exercício pelo Estado de especiais poderes de polícia.

Assentado esse princípio e lembrado que a patente é, na linguagem da Constituição, um privilégio, é fácil de compreender a razão jurídica por que o projeto dá tratamento diverso aos produtos químico-farmacêuticos no que concerne a patentes e marcas.

## **II- Após a entrada em vigor da LPI de 1996 e os genéricos**

Recentemente, a Revista de Direito Sanitário, editada pela CEPEDISA (vol. II – nº 2 – jul./out. 2010), publicou texto de minha autoria sob o título A SAÚDE E A RIQUEZA DAS NAÇÕES – HEALTH AND WEALTH OF NATIONS (p. 134 e segs.), de que destaco:

Na legislação brasileira de propriedade industrial, tradicionalmente, não se concediam patentes para produtos farmacêuticos e seus processos de fabricação. Assim era no Código de Propriedade Industrial de 1971, que vigorou por 25 anos.

A lei brasileira de então estava conforme ao Tratado Internacional (a Convenção da União de Paris de 1883), que deixava a critério de cada país membro decidir em quais áreas concederia, ou não, patentes, desde que o tratamento fosse igualitário para nacionais e estrangeiros.

Em 1994, foi firmado o Tratado de Marrakesh, o qual incluía o denominado Acordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), cujo artigo 27 estabeleceu a obrigação de todos os membros concederem patentes em todas as áreas da tecnologia, abrangendo, portanto, a indústria farmacêutica.

Foi assim editada, em 1996, a atual lei brasileira de propriedade industrial que eliminou a restrição mencionada.

A lei de 1996, no entanto, criou salvaguardas contra o abuso do direito de patentes através do mecanismo das licenças compulsórias, também cabíveis em casos de necessidade de atender à saúde pública prioritariamente, matéria que está conforme o disposto no Acordo TRIPs.

Este número da Revista de Direito Sanitário debate, exatamente, o problema de um balanceamento equitativo entre os direitos exclusivos de propriedade industrial e o direito constitucional de acesso à saúde.

O primeiro texto A Informação Tecnológica como Ferramenta para Gestão de Políticas Públicas de Saúde, de autoria de competente equipe do INPI / FIOCRUZ, trata da questão da adaptação da indústria nacional para a produção de fármacos, bem como do monitoramento dos pedidos de patentes apresentados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para o fim de evitar concessões indevidas, em prejuízo da saúde da população.

É sabido que os Departamentos de Patentes do primeiro mundo vêm concedendo patentes para inventos que carecem da necessária atividade inventiva, como, por exemplo, patentes de segundo uso, formas polimórficas e patentes de seleção.

Assim fazem porque isso beneficia as grandes empresas estabelecidas nesses países, que **pretendem** monopolizar o mercado internacional através do sistema de patentes.

Desse primeiro texto referido, retiro:

A introdução de medicamentos genéricos no mercado mundial que acirra a competição, a crise mundial que favorece as fusões das empresas, as inovações nos trâmites para a aprovação de novos insumos farmacêuticos, além dos custos envolvidos para o desenvolvimento de novas moléculas, induzem os laboratórios a repensar suas decisões nesse ambiente competitivo e mutável, no afã de racionalizar a utilização dos recursos.

No que tange à questão patentária, a polêmica é constante quando se trata de delimitar direitos e deveres das empresas detentoras do privilégio, visto que o direito à vida e à propriedade imaterial são direitos e garantias constitucionais previstos no caput e no inciso XXIX do art. 5º da CFRB/88.

Em verdade, toda polêmica gira em torno das estratégias utilizadas pelas empresas para manter o monopólio sobre o medicamento através de extensões obtidas sob a forma de novas apresentações do mesmo objeto, tais como patentes para diversas formas polimórficas e as patentes de seleção.

Recentemente, esta prática tornou-se evidente com a iminência de expiração de, pelo menos, 23 patentes até 2011, dentre as quais se destacam as patentes que protegem os medicamentos Viagra, Liptor, Xalatan, Diovan, Singulair e Atacand, fato que vem redirecionando a ação de algumas das empresas detentoras da tecnologia no sentido de produzirem as versões genéricas de seus produtos. (p. 145)

Os medicamentos genéricos foram introduzidos no Brasil através da Lei nº 9.787, de 1999.

Não foi uma invenção cabocla. Os genéricos já existiam nos U.S.A. e em outros países do primeiro mundo.

A Lei de 1999 alterou a Lei nº 6.360, de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária e dá nova redação a seu art. 3º., que veio a definir nos itens XXI e XXII:

XXI - Medicamento Genérico - medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade,

comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;

XXII - Medicamento de Referência - produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;

O § 2º do art. 3º da nova lei dispôs:

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

No Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo I, 3ª. Edição (2010), escreveu João da Gama Cerqueira:

**156.** A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que tire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar; findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e equitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções.

Esse é o sistema seguido pela legislação de todos os países, variando, porém, o prazo do privilégio.

Isso significa que, de acordo com a intenção do legislador, o produto farmacêutico patentado não mais o é.

Pode ser livremente comercializado e usufruído por todos, em sistema de mercado, ou seja, através de preços competitivos.

**III- Cai o muro de proteção do Viagra. Como reerguê-lo para perpetuar o monopólio e, em consequência, os preços elevados?**

Durante mais de dez anos, como relata a inicial da ação que a PFIZER move contra a EMS, foram feitos vultosos investimentos para fixar na mente do consumidor a idéia da pílula azul. Com que propósito, se a fabricante dos VIAGRA operava em regime de monopólio?

É simples. Para eternizar o monopólio depois do término da patente, mantendo-a na U.T.I.

Frustrando-se, diga-se, o objetivo da Lei de Propriedade Industrial ao remeter a invenção ao domínio público e da Lei dos Genéricos.

Como se vai liberar o genérico de um medicamento de referência sem a ele fazer referência?

Como vai o consumidor saber que o genérico, agora, substitui o medicamento de referência se a maciça publicidade martela o refrão da pílula azul?

#### **IV- Porque a liminar concedida infringe o direito e prejudica o direito de acesso à saúde, constitucionalmente garantido?**

A liminar concedida infringe o Direito e o bom senso, ao proibir as rés de fazer referência à referência...

Quando as rés anunciam

*“Farmacêutico:*

*Chegou o 1º genérico do Viagra.”*

não estão afirmando que o seu produto se chama VIAGRA, mas, ao contrário, QUE O PRODUTO DAS AUTORAS se chama VIAGRA.

O nome VIAGRA pode ser usado para designar o produto das autoras. Para isso ele foi criado e registrado. E, conforme a lei, ele é referência.

#### **Fazer referência não é uso indevido de marca.**

A Lei 9787, de 10 de Fevereiro de 1999, que alterou a lei 6.360, de 23 de Setembro de 1976, que estabeleceu o medicamento genérico, define, em seu artigo 3º:

XX – Medicamento Similar – aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo

diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca;

O que se discute no caso em exame, e que é objeto do presente parecer, é a ordem liminar concedida na ação de LABORATÓRIO PFIZER LTDA e OUTROS X LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA e OUTROS, pela qual o MM Juízo, considerando o confronto entre os dois produtos e os argumentos das autoras, que mencionavam, respectivamente, a usurpação, pela ré, dos sinais distintivos do medicamento Viagra, a reprodução indevida da marca Viagra e atos de concorrência desleal, determinou às rés a imediata cessação de qualquer referência à cor azul e ao formato de diamante na comercialização de seu produto, o que, com toda a certeza, não tem qualquer fundamento, como se verá.

Em primeiro lugar porque, de tudo o que das autoras consta, o que resulta evidente, ao contrário do que se alega, é, nada mais, nada menos, do que a mera tentativa de manter em vigor um privilégio que já caiu em domínio público, procurando a multinacional PFIZER utilizar o judiciário como meio de inibir os concorrentes de lançar no mercado produtos similares ou genéricos ao seu Viagra, que enormes lucros já garantiu à sua indústria enquanto vigiu a patente respectiva.

No entanto, no Brasil vige a lei 6.360, a Lei dos Genéricos, que estabeleceu sua existência, assim como a dos “similares”, que é o caso do produto das rés, que se passa a examinar, na sequência.

Como de início se disse, o art. 3º, XX, daquela lei, estabeleceu, como definição, que o medicamento similar é aquele que, dentre outros atributos, deve apresentar a mesma FORMA FARMACÊUTICA, podendo diferir, somente em certas características, por exemplo, relativas ao tamanho e forma do produto.

FORMA FARMACÊUTICA é, como se sabe, o estado final que as substâncias ativas apresentam depois de serem submetidas às operações farmacêuticas necessárias, além de facilitar a sua administração e obter o maior efeito terapêutico desejado. No caso do medicamento em referência, o Viagra, e o similar, o Ah-Zul, a Forma Farmacêutica, obedecendo a definição legal, é a mesma: comprimidos.

No entanto, mesmo podendo o produto ter as mesmas características quanto ao tamanho e forma do produto, são os mesmos absolutamente distintos!

Não só suas embalagens externas não se confundem, como os próprios produtos são absolutamente diferentes, tão diferentes quanto podem ser um “diamante azul” e um “disco branco”, talvez levemente azulado.

Mas, de qualquer forma, essa questão é, como se diria, de “lana caprina” de vez que nenhuma farmácia pode manter, em exposição, em seus estabelecimentos, em suas prateleiras, à vista dos compradores, quaisquer medicamentos.

De fato, para compra de remédios, o cliente o terá que pedir ao farmacêutico, pois os medicamentos ficam atrás do balcão de atendimento.

É o que determina a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – RSD nº 44, de 17 de agosto de 2009, que estabelece os critérios e condições mínimas para o cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensa, da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, onde se lê, na seção IV, “ Da Organização e Expedição dos Produtos” - art. 40:

§ 1º Os medicamentos deverão permanecer em área de circulação restrita aos funcionários, não sendo permitida a sua exposição direta ao alcance dos usuários do estabelecimento.

Verifica-se, então, que o produto das rés está perfeitamente de acordo com a legislação vigente, até porque foi devidamente aprovado pela Anvisa. E nem poderia ser de maneira diversa, de vez que os direitos que garantiram a exclusividade de venda do produto das autoras no país, através da patente ora em domínio público, já não mais existem.

Mas, ao que parece, impressionou-se o MM Juiz a quo com a alegação das autoras acerca de supostos direitos das autoras a comprimidos em formato de diamante azul.

Não obstante o produto das rés não seja apresentado em comprimidos em formato de diamante, e nem o seja de forma diretamente azul, cumpre estabelecer que são meramente fantasiosos os tais direitos das autoras a comprimidos na forma de diamante, ou comprimidos na cor azul, pois que inúmeros medicamentos são, de há muito, assim comercializados.

O medicamento Letansil, por exemplo, é apresentado em caixa com 20 comprimidos azuis (é o genérico do Diazepam, que é comercializado em comprimidos da mesma cor).

O medicamento Samsca 15 mg tem a Forma Farmacêutica de comprimidos triangulares, ligeiramente convexos.

O medicamento Paroxetina Sandoz 20 mg é apresentado na Forma Farmacêutica de comprimidos brancos a esbranquiçados, em forma de diamante.

O medicamento Epivir 150 mg comprimidos é apresentado em frascos contendo 60 comprimidos em forma de diamante.

O medicamento Moduretic 50 mg/s é apresentado em comprimidos em forma de diamante.

O medicamento Tricequens 2mg é apresentado em comprimidos azuis, brancos e vermelhos.

O medicamento Dilena é apresentado em comprimidos azuis e brancos.

O medicamento Gracial, igualmente, é apresentado em comprimidos azuis e brancos.

Isso sem falar, é claro, nos indesejáveis comprimidos coloridos de Ecstasy, constantemente apreendidos pela polícia, comercializados, ilicitamente, nas mais variadas cores e formatos, aqui mencionados apenas como lembrança de que comprimidos podem ser fabricados em qualquer tamanho ou formato, à escolha do comprador, graças às muitas indústrias de máquinas produzidas exatamente para essa finalidade, a de produzir comprimidos.

Não obstante, repita-se, as rés não produzam o medicamento em questão no formato de diamante, e nem na cor azul, como equivocadamente foi levado a acreditar o MM Juiz a quo, a verdade é que a campanha das autoras visando prorrogar, sem fundamento legal, seus supostos direitos aos tais signos distintivos do medicamento Viagra (a cor azul e o formato de diamante) vão na contramão dos cuidados que devam ter os pacientes, em especial os idosos, na utilização de medicamentos em geral, principalmente em se considerando que o aparecimento do Viagra veio a se constituir em uma espécie de “redenção”, exatamente, para uma faixa etária mais alta da população brasileira no tocante à sua atividade sexual.

Na Acta Paulista de Enfermagem, Vol. 18, nº 2, Abril/Junho 2005, no trabalho “Utilização Medicamentosa por Idosos”, em Fortaleza, que considerava o fato de que, de acordo com a OMS, a população brasileira de idosos será, em 2020, de 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e que esse segmento alcançará 15% do contingente populacional em 2027, advertia para que a pesquisa feita

Com referência ao conhecimento das medicações, 100% dos idosos descrevem o formato e sabem a cor dos comprimidos que tomam diariamente, mas 44% não sabem referir o nome da medicação da qual fazem uso. Na maioria das vezes, quando interrogados sobre a medicação, iniciam suas falas descrevendo os medicamentos, como exemplificado a seguir:

“Ah, eu tomo um branquinho, miudinho.”

“Eu tomo um branquinho de manhã e um amarelo de manhã e à noite.”

Esse fato pode ser explicado pelo alto percentual de não alfabetizados, mas é um dado preocupante, já que medicações diferentes possuem o mesmo formato e cor, o que pode levar a erros na tomada da medicação.

Essas conclusões são as mesmas da Doutora Maria Helena Lenardt, em trabalho análogo, concernente à terapia medicamentosa em idosos, no qual se lê que

A identificação das medicações é realizada pelos idosos por meio da forma, cor, textura e dimensão dos comprimidos, ampolas e embalagens.

Essas são, no entanto, meras citações acerca da oportunidade dos genéricos e, especialmente, dos similares do produto de referência Viagra, após o término da patente que garantia sua fabricação e comercialização exclusiva às autoras, de lançarem no mercado, na forma da “Lei dos Genéricos”, os seus produtos, na mesma Forma Farmacêutica, podendo variar, se quisessem, em características relativas ao tamanho e forma do produto em si.

Não obstante não detenham as autoras nenhum direito quanto ao tamanho e forma do produto em si, e nem à cor do mesmo, as rés optaram por lançar no mercado um produto com outra marca (Ah-Zul), inconfundível com a das autoras (Viagra), em embalagem totalmente diversa (como se pode ver do cotejo de ambas), sendo o produto, em si, em formato absolutamente diferente (forma de diamante X disco) e em cores inconfundíveis (azul escuro X branco).

A liminar concedida resta, assim, divorciada da realidade fática, tanto quanto se se referisse a outra questão, entre dois outros produtos, já que, obviamente, não se coaduna com o que das autoras consta, além de carrear às rés prejuízos de monta, em nome da manutenção de privilégios inexistentes e supostos direitos não comprovados.

## **CONCLUSÃO**

Não há concorrência desleal se não há engodo do consumidor.

Em meu ESTUDOS E PARECERES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, Lúmen Júris Editora, 2008, escrevi à pág, 119 e segs.:

“O verdadeiro e próprio precedente desta causa (embora não estejamos dentro do sistema da common-law) foi o caso CINZANO X CALDEZANO, objeto de acórdão da Quarta Câmara Civil do TJSP (AC nº 279.331, da Comarca de Jundiaí).

A sentença de 1ª. Instância, ressalvando à Ré o direito de uso da marca CALDEZANO, proibiu-a do uso de certos rótulos, considerados imitativos. Apelaram ambas as partes, como no presente feito.

Destaca o acórdão, no entanto:

“Ocorre que, já proferida a sentença, datada de 12 de junho de 1978 (fls. 796), a Ré demonstrou nos autos ter obtido o registro, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, da marca CALDEZANO, deferida a expedição de referido certificado (fls. 894), apesar da oposição administrativamente manifestada pela Autora e por outra firma (fls. 874).”

E, mais adiante:

“Conferindo esse vetusto e V. Acórdão, datado de 1918 e relatado pelo eminente Ministro Urbano Marcondes, se lê: “O preceito cominatório hoje aplica-se perfeitamente sempre que se deseja evitar que alguém ofenda o nosso direito.” E, mais adiante: “Tanto a marca do apelante, como a dos apelados estão registradas; e, se uma é imitação ou contrafação da outra, podendo induzir o consumidor a erro ou engano, ao prejudicada cabe a ação ordinária para anular o registro, nos termos do art. 10 parágrafo 2º do Decreto nº 1.236 de 24 de Setembro de 1904” (pág. 407 daquele repertório de jurisprudência)

E, finalizando:

“Por fim, há a considerar-se que o final “zano” ou “ano”, já se agregou aos usos e costumes da indústria de bebidas, especialmente vermouths, não só no Brasil, como acima visto, mas também no mercado internacional. Ocorreu, na espécie, fenômeno não muito incomum, de assimilação, pelo público, da idéia do gênero pela menção da espécie, - o que não significa se deva negar à da autora a proteção que legislação pátria oferece às marcas registradas. Não sendo as marcas idênticas, a proteção se volta para a semelhança e esta deve ser apreciada caso por caso, com análise dos mais variados fatores que se oferecem ao intérprete. O conjunto dessa análise se revela favorável à Ré, o que leva à conclusão de que, dando-se à expressão “semelhante” o sentido que deve ter, no contexto do art. 59 do Código da Propriedade Industrial, não colidem as marcas em análise, podendo perfeitamente

conviver no mercado nacional, desde que observadas as restrições mencionadas na sentença.”

O que difere os casos CINZANO/CALDEZANO e MARTINI/CONTINI é que, neste último, os rótulos da Ré também se acham registrados como marca, sujeitos à prescrição quinquenal.

O que parece ocorrer nos dois casos, na opinião do subscritor, é que, em nenhum dos dois, ocorre uma verdadeira hipótese de imitação, quando o consumidor, pretendendo comprar um produto, é enganado, comprando o outro.

O consumidor sabe que está comprando o outro, mas se satisfaz com o secundário, sucedâneo, de mesmo estilo...

O que a lei pretende coibir é o engodo do consumidor, não o seu direito, consciente, de satisfazer-se com os sucedâneos daquilo que ele admira, mas não pode comprar.

Sinceramente, quem compra CALDEZANO sabe que não está comprando CINZANO. Ou não é isso que as religiões “popularescas” vendem? O parque temático da felicidade. O vidro pelo cristal. A cabeleireira de subúrbio, que transforma a “patroa” numa Lady Di. O bancário que “malha” na academia e se apresenta como um astro de cinema. Os shopping centers, os carros de segunda mão, as perucas dos carecas, a música dita “country”, as viagens baratas a Miami, o direito de parecer sofisticado perante a sua pequena tribo. Vamos tirar essa satisfação do povo em nome de uma pretensão pecuniária das grandes empresas?

Não é por menos que o primeiro acórdão citado (RDM nº 4 – 1971), destaca, à pág. 57:

“Curiosamente a origem da palavra snob estaria ligada a uma abreviação da expressão latina sine nobilitate, sem título de nobreza. Na língua portuguesa criou-se o anglicismo snobismo, como sinônimo de diletantismo, gosto, admiração e coisas que estão fora de seu meio social, pedantismo, afetação. E, na gíria moderna está em moda a palavra snobação”.

Lembre-se, a propósito, que a lei de direitos autorais nº 9.610, de 1998, repetindo o que já dispunha a lei anterior, prescreve, em seu artigo 47:

“São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem em descrédito”.

Por estas razões, entendo, salvo melhor juízo, que o produto CONTINI não infringe os direitos da MARTINI, porque o consumidor está consciente de se tratarem de produtos diversos, embora do mesmo “estilo”.

**Igualmente, parece-me certo que o consumidor que adquire o Ah-Zul sabe que não está comprando o Viagra, mas seu sucedâneo, ou melhor, o seu genérico...**

Esse o meu parecer s.m.j.

## **Comentário**

---

## **Algumas palavras sobre os medicamentos genéricos e o Professor Canotilho<sup>1</sup>**

*Karin Grau-Kuntz\**

---

A opinião dos professores, especialmente daqueles que logram alcançar vasto reconhecimento acadêmico, é geralmente recebida por pares, alunos e público em geral como manifestação dotada de autoridade. Aquilo que os professores dizem, opinam e defendem pressupõe-se em princípio correto porque dito, opinado e defendido por alguém com autoridade acadêmica.

A seu turno, o valor acadêmico é como a moeda em suas duas faces. Se uma face concentra e irradia para o exterior todo o esforço e dedicação do estudioso, que culmina na disposição dos receptores em aceitarem o que ele prega, na outra exige dele compromisso ético com o domínio técnico profundo e responsável de tudo que defende em público.

O comentário que aqui me proponho a fazer versa sobre uma entrevista do conhecido professor José Joaquim Gomes Canotilho, publicada na Revista Consultor Jurídico<sup>2</sup>, na qual infelizmente, ao enveredar pela seara da chamada “propriedade intelectual”, encontro equívocos básicos e sérios de compreensão da matéria. Se tais equívocos não tivessem sido proferidos pelo acadêmico renomado, por certo não mereceriam comentário algum. Se porém os comentários são porque, apesar de equívocos, serão tomados como manifestação de autoridade. O que afronto aqui, que reste então bem claro ao leitor, é em primeira linha a autoridade que se há de vincular às declarações: porque os equívocos estão contidos em manifestação de uma figura conhecida no meio acadêmico brasileiro, haverá, sem dúvida, aqueles que os repetirão sem tomar por necessário refletirem sobre o acerto técnico e ético de seu conteúdo, bastando o reporte à autoria do conhecido professor. O risco aqui é evidente.

Ao comentário que a seguir desenvolverei interessa especialmente o trecho final da entrevista, quando o entrevistador traz à baila a questão da “flexibilização” das patentes, assim enfrentada por José Gomes Canotilho:

“A flexibilização é muito perigosa porque pode significar a quebra de patente. As empresas têm direito de exploração econômica, por certo período, por ter inventado um produto. É uma garantia constitucional que não deve ser violada a não ser em

---

<sup>1</sup> O comentário foi originariamente publicado na Revista Consultor Jurídico.

\* Dr. Jur. LL.M., IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

<sup>2</sup> Em <http://www.conjur.com.br/2011-out-23/entrevista-gomes-canotilho-constitucionalista-portugues>

casos de extremo interesse público, como no caso dos genéricos, e não nos moldes que ocorre no Brasil.”

Aproveitando a menção aos medicamentos genéricos, o entrevistador pergunta ao professor qual o problema com a política brasileira referente a este tipo de produto farmacêutico e o entrevistado responde:

“No meu ponto de vista esta é uma questão que o Brasil deveria ter superado. O que é um genérico? Um medicamento com o mesmo princípio ativo que um de mercado. Ou seja, de um que foi desenvolvido pela indústria, com base em anos de pesquisa, muito dinheiro investido e que está protegido por lei por 20 anos. Como um medicamento genérico pode confeccionar uma bula dizendo que em 2% dos casos pode ocorrer tal reação adversa? Ele não fez nenhum teste, como pode afirmar? O genérico é um grande plágio.”

Medicamento genérico, seja no Brasil ou em Portugal, é definido como aquele comprovadamente composto pela mesma substância ativa, fórmula farmacêutica, dosagem e indicação do medicamento de referência, i.e. de um medicamento anterior comercializado sob uma marca. Em outras palavras, ser genérico o medicamento, isso pressupõe necessariamente a existência de um medicamento anterior, o chamado medicamento de referência e a comprovação sanitária – i.e. pelo órgão sanitário competente – de suas identidades ou, de outra forma, da bioequivalência do genérico em relação ao medicamento de referência.

Onde anteriormente não há medicamento de referência não haverá medicamento genérico. Onde não há comprovação de bioequivalência não haverá medicamento genérico<sup>3</sup>.

Ser *de referência*, por sua vez, pressupõe um medicamento a) inovador, b) com qualidade, eficácia terapêutica e segurança comprovados cientificamente e c) devidamente registrado pelo órgão de vigilância sanitária.

Também aqui, onde anteriormente não é possível encontrar um medicamento que necessariamente satisfaça os mencionados requisitos a), b) e c), não poderemos falar em medicamento genérico.

---

<sup>3</sup> De forma simplificada, quando falamos em medicamento genérico nos referimos a uma cópia necessariamente certificada pelo órgão sanitário competente. Falar em mera cópia de medicamento não remete, assim, ao mesmo conteúdo a que respeita a expressão *medicamento genérico*, posto não pressupor a certificação (comprovação, pela autoridade, da bioequivalência do medicamento posterior em relação ao anterior).

Mais ainda, o medicamento genérico, porque pressupõe a existência anterior do medicamento de referência e, porque este último é (ou foi, em um momento determinado) necessariamente inovador, pressupõe a proteção por direito de patente.

Isto posto, retomo a definição proposta pelo Professor José Gomes Canotilho na entrevista em comentário, quando define o medicamento genérico como um “grande plágio”.

O conceito jurídico de plágio está relacionado às criações originais protegidas pelo direito de autor. Plagiar implica na dissimulação do aproveitamento da expressão criativa alheia. Vale dizer, o plágio não se deixa simplesmente definir no aproveitamento descarado da criação intelectual de terceiro em nome próprio, mas pressupõe um algo mais, i.e. o “maquiar” a usurpação da obra alheia. Quem comete plágio “copia” a obra de terceiro criando, concomitantemente, a ilusão de que não está a “copiar”. Onde falta o elemento da dissimulação não se pode falar em plágio, mas antes apenas em *cópia*.

Um medicamento, como acima expliquei, só poderá ser qualificado como genérico se em evidente e comprovada vinculação a um outro medicamento de referência anterior. Daí, porque a vinculação ao medicamento de referência é pressuposto de definição do *ser medicamento genérico*, a alusão à figura jurídica do plágio não tem sentido. Insisto em que a qualificação de um medicamento como genérico exclui necessariamente o elemento da dissimulação de cópia. Na verdade, o professor lusitano faz uso na entrevista em tela da figura jurídica do plágio equivocadamente, como sinônimo de mera cópia<sup>4</sup>. E também porque por via indireta refere-se ao medicamento genérico como simples cópia, equivocando-se, posto o medicamento genérico não ser mera cópia, mas antes *cópia certificada pelo órgão sanitário competente, i.e. comprovadamente bioequivalente ao medicamento de referência*.

Além do equívoco de natureza técnica apontado, a menção ao plágio induz ainda o leitor a erro, posto ser exatamente a possibilidade de, findo o prazo de proteção exclusiva, o medicamento poder vir a ser livremente copiado, o que legitima a exclusividade temporária garantida ao medicamento de referência. Aqui uma noção elementar do direito de patente. Enquanto o uso do termo “plágio” reporta um conteúdo negativo – i.e. de usurpação de trabalho alheio – a identidade entre o

---

<sup>4</sup> Ainda na entrevista em comentário o Professor José Gomes Canotilho, discorrendo sobre a falta de tempo dos brasileiros, sejam alunos ou professores, em se dedicarem aos estudos, afirma serem, os trabalhos acadêmicos, “grandes plágios”. Sem menosprezar o valor da crítica em relação à falta de tempo para os estudos, que considero acertada, por certo os trabalhos acadêmicos brasileiros não são grandes plágios. Podem mesmo até serem trabalhos nos quais seus autores pouco dizem de novo ou original, nos quais geralmente a tendência é citar demais e pouco se posicionar pessoalmente, já que não teriam muito tempo disponível para estudar. Mas isto não faz desses trabalhos plágio. Tendo em vista o que plágio de fato é e suas sérias consequências jurídicas, as palavras de um jurista estrangeiro em uma entrevista concedida a um periódico dirigido a um público também de juristas, voltado a veicular trabalhos acadêmicos brasileiros, palavras que relacionam trabalhos acadêmicos à noção de usurpação só não serão qualificadas como temerárias porque não posso afirmar com certeza que o entrevistado de fato conheça o sentido técnico do vocábulo plágio.

medicamento genérico e o de referência é positiva, é jurídica e socialmente desejada e quanto a ela é inadmissível cogitar-se da noção de usurpação.

Sugerir que medicamento genérico seja um “grande plágio” é, se o caso não for de falta de conhecimento quanto ao sentido técnico da expressão, um artifício malicioso, pois sugere que o medicamento genérico seja usurpação (o que ele absolutamente não é), enquanto quer fazer parecer legítimo estender no tempo o domínio de um mercado altamente lucrativo por um único agente econômico, o produtor do medicamento de referência (o que absolutamente não é legítimo).

Ainda a seguinte declaração do professor entrevistado reclama reparo: “*É uma garantia constitucional [a exclusividade garantida ao inventor] que não deve ser violada a não ser em casos de extremo interesse público, como no caso dos genéricos, e não nos moldes que ocorre no Brasil.*”

Licença compulsória por interesse público (a tal “quebra de patente”) e medicamento genérico são termos referidos a conteúdos completamente distintos. O medicamento genérico não pressupõe “quebra de patente” alguma, posto que sua comercialização só é possível findo o prazo de proteção exclusiva.

Cumprida em parte a desagradável tarefa a que me propus neste comentário, resta ainda – o que causará desconforto maior – comentar a declaração do constitucionalista no sentido de que o produtor de um medicamento genérico não poderia relacionar sua bula a reações adversas determinadas, posto não ter ele próprio realizado nenhum teste que comprovasse o que afirma. O problema é que essa afirmação expõe – infelizmente – muito mais do que mero desconhecimento no que toca noções elementares de uma matéria jurídica sem dúvida complexa, a propriedade intelectual,<sup>5</sup>.

Do ponto de vista jurídico, i.e. de sua valoração legal, o teste farmacológico relativo a um medicamento não se deixa apenas e simplesmente definir como esforço de natureza econômica, é também um pressuposto (condição) para a comercialização do medicamento. Esta faceta, que passa despercebida quando a postura de análise adotada é limitada apenas a uma preocupação centrada em interesses econômicos individuais, desponta evidente quando, em ilustração, imaginamos o que aconteceria com o produtor de um medicamento que decidisse não proceder aos tais testes farmacológicos. A resposta é simples: o medicamento não poderia ser introduzido no mercado e, conseqüentemente, não resultaria em vantagem econômica qualquer.

Em outros termos, se por um lado, para a elaboração dos mencionados testes é necessário proceder a investimentos, por outro lado, porque condição de comercialização, tais investimentos não

---

<sup>5</sup> De forma sucinta, para o leitor que desconhece o contexto que deu ensejo a declaração em análise, os titulares de direitos sobre os dados referentes aos testes farmacológicos elaborados em relação ao medicamento de referência pretendem proibir à ANVISA a concessão de registro sanitário aos medicamentos genéricos sem que tais testes sejam repetidos.

traduzem um “favor” do produtor do medicamento à sociedade. Muito pelo contrário, testes farmacológicos expressam uma *obrigação* porque o consumo de medicamentos afeta de maneira direta e imediata a integridade física dos pacientes.

Neste momento, porque mencionei a integridade física dos pacientes (e aqui chego ao âmago da minha crítica), peço ao leitor imaginar o que significaria exigir que a eles fosse prescrito o medicamento genérico – i.e. o bioequivalente ao de referência – para que se comprovasse que a droga produz efeitos colaterais já *anteriormente verificados em testes em outros pacientes*. A qualidade de pessoa humana do “objeto” dos testes farmacológicos seria então completamente desconsiderada.

O simples cogitar-se da exigência de que testes farmacológicos já anteriormente procedidos com sucesso sejam repetidos em relação a um medicamento genérico – para que, à custa disso, o produtor do medicamento de referência não mais protegido por direito de patente possa estender no mercado a posição confortável de único produtor da droga – consubstancia uma *aberração jurídica*. O caso aqui é de evidente *degeneração de valores jurídicos*.

O que vale mais no Brasil? Algumas dúzias de pacientes não sofrendo desnecessariamente as reações adversas já anteriormente conhecidas e cientificamente comprovadas ou os investimentos procedidos para a realização dos testes farmacológicos referentes ao medicamento de referência, testes que consubstanciam pressuposto para a autorização de comercialização – uma obrigação legal – de um produto farmacológico que, por sua vez, por ter contido uma invenção, já foi objeto de proteção exclusiva por direito de patente por um lapso de tempo significativo? O que valeria mais em Portugal<sup>6</sup>?

No momento em que se cogita propor a discussão nestes termos, estamos considerando o ser humano, intencionalmente ou não, como semelhante a um objeto inanimado. E por esta razão, porque o raciocínio pressupõe ignorar a dignidade do ser humano como o valor fonte do ordenamento jurídico brasileiro, recuso-me aqui a aceitá-lo.

Termino assim este comentário recordando a lição de KANT<sup>7</sup>: “*No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, poderá ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade*” (uma forma simples de explicar àqueles que desconhecem as diferenças valorativas entre um objeto inanimado, que tem um preço, e um paciente, que tem dignidade). E ainda, “*haja de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua própria pessoa, como na pessoa de outrem, sempre e simultaneamente como fim e nunca apenas como meio.*” (grifo meu).

---

<sup>6</sup> Em Portugal, aliás, um país membro da União Europeia e portanto sujeito as normas da Directiva 2010/63/EU, a repetição de testes farmacológicos já realizados com sucesso e, assim desnecessários do ponto de vista científico, é até mesmo expressamente proibida em animais.

<sup>7</sup> Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in Werke, Akademie-Ausgabe, Band 4, Berlim 1903.

Ao leitor bom entendedor a meia palavra bastará.

Olho pela janela de meu escritório, vejo o sol já baixo de um domingo ensolarado de outono europeu e dou-me conta de que passei boa parte do dia de descanso na frente de meu computador desenvolvendo um comentário sobre uma discussão chocante, antijurídica. Não resisto então a adotar uma postura pessoal e confessar ao leitor que desejo a ele, a mim e a todos os meus semelhantes, o que inclui os advogados que patrocinam a repetição dos testes farmacológicos, os juízes que acatam tais pleitos e os professores que se manifestam publicamente apenas amparados por sua aura de autoridade, que se esvanece no presente momento<sup>8</sup>, uma saúde de ferro.

---

<sup>8</sup> Com estes guardo a semelhança do gênero humano, mas não de posição ética.