

IBPI

Revista Eletrônica do IBPI – Nr. 6

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

ISSN – 2176-5057

Direção acadêmica – Karin Grau-Kuntz

Direção Internacional – Gert Würtenberger

Editorial – Marcus Lessa

Conselho Editorial

Allan Rocha de Souza

Bruno Lewicki

Denis Borges Barbosa

Enzo Baiocchi

Guilherme Carboni

Newton Silveira

Pedro Paranaguá

Roberto Reis

Victor Albuquerque



Sumário

- **Apresentação**
- **Domínio público e Direito de Autor: do requisito da originalidade como contribuição reflexivo- transformadora**
Karin Grau-Kuntz
- **Interpretação conforme a Constituição do art. 130, III da Lei de Propriedade Industrial: limites do direito do titular da marca em zelar por sua integridade material e reputação**
Maria Fernanda Tovar Cardoso da Silva
- **O Domínio do público**
Denis Borges Barbosa
- **Compulsory licensing under Thailand's perspective**
Bernardo Guitton Brauer
- **A publicidade comparativa e o direito do consumidor à informação**
Fernanda Varella Beser
- **O prêmio como incentivo à criação de bens intelectuais na indústria farmacêutica**
Vitor André Monteiro Vieira

- **Comentário: European Court of Justice - Decision of 12 July 2011 in Case 324/09 - L'Oreal SA and others vs. eBay International AG and others**

Gert Württenberger

- **Concorrência desleal e o descumprimento de preceito de ordem pública**

Antonio Carlos Rodrigues da Silva

- **Nulidade de registros de marca concedidos em violação do princípio da distintividade intrínseca: apontamentos e aspectos de direito processual**

Felipe Barros Oquendo

- **Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual**

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Apresentação

Caros leitores,

Chegamos ao sexto número da nossa revista, comemorando não só a abrangência dos trabalhos publicados em relação aos temas relevantes em Propriedade Intelectual, mas também as suas perspectivas interdisciplinares. Além disso, anunciamos que o IBPI em breve disponibilizará, na sua plataforma digital, livros especializados em formato eletrônico, todos de acesso gratuito.

Os textos de abertura tratam do domínio público sob duas óticas distintas. Denis Borges Barbosa se volta especificamente à análise jurídica da matéria; n'outro caminho, Karin Grau-Kuntz, a partir da ênfase no requisito da originalidade, explora a ideia da contribuição mínima como a essência da justificativa da concessão de proteção exclusiva conferida pelo direito de autor.

Na seção internacional, Bernardo Brauer comenta o licenciamento compulsório na experiência tailandesa e Gert Würtenberger comenta a decisão europeia *Loreal v. Ebay*.

Numa contribuição para uma área ainda pouco explorada pela doutrina, Vitor André Monteiro Vieira explora o instrumento do prêmio como incentivo à criação de bens intelectuais na indústria farmacêutica.

Na seção de marcas, Maria Fernanda Tovar Cardoso da Silva e Felipe Barros Oquendo, escrevem, respectivamente, sobre os limites à defesa da integridade material e reputação de marcas pelo seu titular, e a nulidade dos registros de marcas concedidos em violação ao princípio da distintividade intrínseca.

Já o trabalho de Pedro Marcos Nunes Barbosa procede a uma análise sociológica do Direito de Propriedade Intelectual.

Finalmente, Fernanda Varella Beser cuida da publicidade comparativa e o direito do consumidor à informação.

Desejamos boas leituras a todos. Com a publicação deste número, está aberta a chamada para submissão de trabalhos para nosso próximo número.

A edição.

Domínio público e Direito de Autor

Do requisito da originalidade como contribuição reflexivo-transformadora¹

Karin Grau-Kuntz *

Resumo: Neste estudo o exame da originalidade, elemento essencial para a determinação de incidência de proteção autoral, é deslocado da perspectiva individual tradicional para ser procedido a partir da consideração da obra intelectual como um fenômeno simbólico e, assim, intrinsecamente vinculado à noção de “domínio público”. Lançando mão de teorias sociológicas e estéticas o estudo culmina com a proposição de balizas para a verificação do elemento da originalidade nas criações intelectuais.

Palavras Chaves: direito de autor, domínio público, originalidade, teorias estéticas.

***Abstract:** This study attempts to view the examination of originality - a crucial element in determining the scope of authors' rights - in a different light. We depart from the traditional individualist perspective to consider intellectual work as a symbolic phenomenon, intrinsically bound, as such, to the notion of "public domain". Borrowing from sociological and aesthetic theories, we conclude by proposing a set of guidelines, which we hope to better assist the verification of originality in intellectual works*

***Keywords:** copyright, public domain, originality, aesthetic theories.*

Sumário: I. Introdução; II. “Domínio público” e método de análise; III. A natureza do direito patrimonial e a liberdade natural das criações intelectuais; IV. Informação, conhecimento e cultura; V. Ainda, conhecimento e cultura; VI. O processo criativo como forma de reflexão, a criatividade e a individualidade; VII. Contribuição, contributo mínimo ou, ainda melhor, contribuição reflexivo-transformadora; VIII. Sobre a teoria da unicidade estatística; IX. Balizas propostas para a verificação

¹ Esta é uma versão revista e modificada de trabalho publicado no livro *A Propriedade Intelectual e a Internet*, Juruá (2011), organizado pelo Prof. Marcos Wachowicz.

* IBPI, Doutora e mestre em Direito pela Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) de Munique.

do elemento originalidade nas obras intelectuais; X. Aplicação prática das balizas; XI. Sobre a proteção de investimento ou, ainda, sobre hipertrofia do direito patrimonial de autor.

I. Introdução

O direito de autor “*transformou-se, em curto espaço de tempo, de forma violenta*”, conforme ressalta Hilty,² acrescentando, em uma alusão às flores, que, até há pouco tempo, era considerado a “*orquídea*” da propriedade intelectual,³ e hoje, ao contrário, tem sido pauta comum de infundáveis discussões. Mas, apesar disso, há inúmeras dificuldades de compreensão do instituto jurídico, o que cria uma situação de paradoxo.⁴

Pensando e escrevendo sobre esse paradoxo, tema de discussão atual, tanto no Brasil quanto na Alemanha, ambos “países-palco” de minhas atividades acadêmicas,⁵ devo admitir ter experimentado certa dificuldade em explicar determinados conceitos que antes julgava ter claros em minha mente. E a experiência vem ensinando que a dificuldade na explicação de conceitos é indício de dificuldade na compreensão dos fatos. Por esta razão, o tema Direito de Autor passou a ser objeto constante de minhas leituras e discussões nos últimos tempos.

Durante uma dessas discussões, chamou-me especial atenção o comentário do antropólogo Marcos Alves de Souza, a quem dedico o estudo em tela, ao observar que, sob a perspectiva antropológica, a criação intelectual é um constructo coletivo; não há aí *creatio ex nihilo*, isto é, ninguém cria do nada.

² HILTY, Reto M. Sündenbock Urheberrecht?, in OHLY/KLIPPEL (Org.). *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, Tübingen: Mohr Siebeck (2007), pág. 107.

³ A cultura de orquídeas foi, durante muito tempo, uma atividade bastante exclusiva. Daí a razão da analogia de HILTY.

⁴ Exemplar aqui a discussão em relação ao ACTA – o *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*. Enquanto um inquérito realizado pelo Parlamento Europeu indica que 70% dos jovens europeus repudiam a aplicação de normas autorais severas na Internet, os amigos de meus filhos, jovens europeus e adeptos da posição mencionada, insistem, com base em um vídeo dos *Anonymous* postado no Youtube, que com o ACTA o ato de reproduzir para o namorado uma receita de bolo aprendida durante uma aula de culinária seria proibido. Aqui bem expresso o paradoxo. Apesar de em nada simpatizar com o ACTA, receita de bolo geralmente não será objeto de direito de autor, e cópia privada não é e nunca foi proibida, mesmo porque tal proibição não só invadiria o âmbito privado do usuário, seara juridicamente protegida, como ainda o controle deste tipo de reprodução seria impraticável. Com relação ao inquérito do Parlamento Europeu vide <http://www.publico.pt/Tecnologia/70-dos-jovens-europeus-contraleis-de-direitos-de-autor-mais-severas-na-internet--1537510>.

⁵ Vide os trabalhos coletivos publicados na plataforma digital do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – IBPI <http://www.ibpi.org.br> relacionados com as reformas das leis autorais em ambos os países.

A escolha da perspectiva sob a qual observamos o objeto de um estudo é determinante para o resultado. Em outras palavras, aquilo que determinamos depende da perspectiva que escolhemos. Não raro, uma vez compreendido um objeto sob determinada perspectiva, o observador mantém-se fixado no seu resultado e, por conseguinte, esquiva-se de considerar como esse mesmo objeto poderia ser compreendido à luz de uma perspectiva distinta.⁶

O estudo presente vem pautado pela mudança de perspectiva: ao invés de partir do Direito de Autor para o chamado domínio público, como vinha fazendo até então, mesmo que de forma inconsciente, nas ocasiões em que me propunha a pensar sobre a disciplina jurídica, parto do domínio público para, então, através da lente da regra da liberdade, situar e analisar uma exceção, o Direito de Autor.⁷

II. “Domínio público” e método de análise

Este tópico pede que, de plano, seja ressaltada a inadequação da expressão “domínio público”. Conforme será demonstrado no decorrer deste ensaio, o “domínio público”, em relação às obras intelectuais, não representa “domínio” algum, mas antes, e seguindo a lição de ASCENSÃO, nada mais é do que uma liberdade coletiva.⁸ Nesse sentido, o ideal seria adotar outra expressão para descrever esta liberdade coletiva. Temo, contudo, tendo em vista a complexidade do tema que aqui proponho tratar, que o desvio na adoção de outra expressão gere uma confusão desnecessária. Assim, a

⁶ Para ilustrar esta afirmação, sugiro aqui ao leitor levar uma xícara às suas mãos e, ao invés de observá-la de cima para baixo, como de costume, fazê-lo de baixo para cima. Com a mudança de perspectiva, a xícara ganhará uma nova e diferente dimensão.

⁷ O caminho que aqui persigo, apesar de revolucionário sob uma perspectiva pessoal, nada tem de original. Lembro aqui de um – entre vários outros – artigo do Professor José de Oliveira Ascensão, construído em cima da máxima de que a regra é a liberdade, enquanto a exclusividade a exceção. Especificamente: “Mas se a liberdade é o princípio geral, a criação de exclusivos é exceção a essa liberdade.” ASCENSÃO, José de Oliveira, *A pretensa Propriedade Intelectual*, in Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, vol. 20, págs. 243, Julho de 2007. Ainda, em outro trabalho: “Pelo contrário: o direito exclusivo é uma exceção à liberdade natural. E como exceção, está rigorosamente dependente da sua justificação. Não pode ultrapassar em nada os fins que a justificam, porque caso contrário o benefício privado se faria à custa da liberdade social. O `alto nível de proteção´ do direito intelectual, incessantemente proclamado nos foros internacionais e repetido pelos interessados internos, não é uma evidência e nem uma via de sentido único. A proteção tem a sua medida rigorosamente demarcada pelos fins que a justificam. Inversamente, o domínio público não é nem exceção nem resto. É a situação normal, mais, o objetivo para que se tende, para que o espaço de diálogo social e de liberdade de acesso a cultura não sofram entraves desnecessários. Por isso, esta liberdade natural não pode ser restringida sem razão ponderosa que o justifique.” ASCENSÃO, José de Oliveira, *A questão do domínio público. Estudos de Direito de Autor e Interesse Público – Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público*, Fundação Boiteaux (2008), em http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf.

⁸ Vide nota supra e ainda ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed. Renovar (1997), pág. 79.

despeito de sua imprecisão e inadequação, optei por manter a expressão, utilizando-a destacada entre aspas.

A expressão “domínio público” é comumente empregada em contraposição à expressão “direito de autor”. Esgotado o prazo de proteção, a obra protegida, diz-se, entra no “domínio público”. Assim compreendido, o “domínio público” estaria para o direito de autor em uma relação de oposição, o que, por sua vez, pressupõe antagonismo de conteúdo. Aquilo que caracteriza a obra intelectual seria, então, diametralmente oposto ao que caracteriza o “domínio público”.⁹

Este raciocínio perderá todo o sentido no momento em que for considerada a premissa de que não há *creatio ex nihilo* (criação do nada). Esta visão exige que passemos a compreender a obra intelectual como um produto cultural, i.e., não mais em relação de oposição com o “domínio público”, mas em interação com ele.¹⁰ E é a partir dessa perspectiva que me lançarei, a seguir, na esfera do Direito de Autor.

III. A natureza do direito patrimonial¹¹ e a liberdade natural das criações intelectuais

1. Início o item tratando das *prerrogativas patrimoniais* do autor. Assim o faço na trilha da técnica legislativa brasileira, que adota, em relação ao Direito de Autor, posição *dualista*.

Explico a posição dualista e, em relação de oposição a ela a posição monista, em linhas gerais, pela adoção de uma das seguintes perspectivas: a proteção jurídica repousa no *ato criativo de alguém não desvinculado de seus efeitos exteriores* (posição monista), ou considera o *ato criativo e os efeitos exteriores do ato criativo como fenômenos distintos* (posição dualista).

⁹ De forma esquemática: criação intelectual protegida = “domínio privado” (liberdade individual); criação intelectual não protegida = “domínio público” (liberdade coletiva); a expressão criação intelectual protegida é empregada em contraposição à criação intelectual não protegida, da mesma forma que a liberdade individual é empregada em contraposição à liberdade coletiva.

¹⁰ Nas palavras de José de Oliveira Ascensão: “O domínio público não se justifica por ser o cemitério das obras que perderam interesse. Muito pelo contrário. O domínio público é a situação normal da obra intelectual. É o espaço de diálogo social livre. Traduz que a obra, que só em comunidade foi produzida, tem o seu destino natural na disponibilização ao uso por essa comunidade. Entendido assim, não é o domínio público que terá de se justificar: é, pelo contrário, o exclusivo, como exceção a essa comunicação livre em comunidade, que tem de demonstrar a sua fundamentação” (*grifo meu*), ASCENSÃO, ob.cit. (*A questão do domínio público*).

¹¹ Não faz muito tempo, ouvi um aluno afirmar não saber qual a importância de determinação da natureza jurídica dos direitos. Cabe esclarecer: determinar a natureza jurídica de um direito é determinar, por meio da aplicação de um instrumental jurídico-metodológico pré determinado, o seu conteúdo. De maneira simplificada, trata-se de definir sobre o que se fala. O sucesso da aplicação prática do direito, por óbvio, depende de determinação de seu conteúdo. No que toca a última afirmação, vide ASCENSÃO, ob. cit. (*A pretensa Propriedade Intelectual*): “O conhecimento científico dos direitos intelectuais, que é um pressuposto de adequada aplicação prática destes, passa necessariamente pela determinação da natureza jurídica que revestem”.

Ato criativo reporta a uma *ação criativa de alguém*. Daí, como demonstrarei a seguir, diz-se que as prerrogativas morais do autor se justificariam como um prolongamento da pessoa (ou da personalidade) do sujeito do ato criativo. Por sua vez, os *efeitos* do comportamento criativo de alguém em relação ao mundo exterior não estão contidos no ato criativo em si considerado, mas sim em sua interação com o mundo exterior.

Como consequência da posição teórica adotada, nos países monistas entende-se ver as prerrogativas morais (pessoais) e patrimoniais do autor reunidas sob um denominador comum e, por consequência, a cessão de direitos não será permitida. Ao contrário, nos países onde as prerrogativas patrimoniais e morais (pessoais) do autor são consideradas como fenômenos jurídicos independentes (dualistas), a cessão dos direitos patrimoniais de autor é permitida.

O valor desta distinção ultrapassa a relevância acadêmica – o que justifica a estrutura que aqui adoto, ao analisar as prerrogativas patrimoniais e morais destacadamente – repercutindo também na prática. Neste sentido, enquanto a estrutura da teoria monista dificultará a consideração do Direito de Autor sob uma perspectiva concorrencial, enfoque que ganha relevância na sociedade de informação,¹² a consideração do *ato criativo não desvinculado de seus efeitos exteriores* limita naturalmente – pelo menos teoricamente – o poder da indústria especializada na exploração dos direitos de autores. Na contramão, considerando as prerrogativas patrimoniais e morais (pessoais) como fenômenos independentes entre si, a posição dualista facilitará a consideração do Direito de Autor sob uma perspectiva concorrencial, enquanto por outra banda, permitindo a cessão, fomentará o poder da indústria de direitos de autor.

Procedida a distinção é importante alertar para a tendência, especialmente manifestada no decorrer das discussões que envolveram (e ainda envolvem) o processo de reforma da Lei de Direito de Autor no Brasil, de se argumentar vinculando a proteção patrimonial ao ato criativo, quando se quer evitar a aplicação de regras concorrenciais ao Direito de Autor ou, especificamente, no que tange as prerrogativas patrimoniais e, ao mesmo tempo, no momento em que se trata de defender a liberdade do autor em ceder amplamente suas prerrogativas patrimoniais – aqui não está em tela a defesa dos interesses do autor, mas antes dos da indústria especializada na exploração destes direitos – de mudança de perspectiva. A crítica não tem suas razões em divergências teóricas, estas são inevitáveis

¹² Vide sobre o tema GRAU-KUNTZ, Karin, *A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste*, in <http://www.ibpibrasil.org/40693/64901.html>.

e altamente positivas – no âmbito teórico não há “certo” ou “errado”, mas apenas proposições¹³ – mas na falta de coerência na estrutura da argumentação.

2. Seguindo na tarefa de determinação da natureza jurídica do direito patrimonial de autor é necessário, antes de mais, tecer algumas considerações sobre definições e seus tipos.

QUANTE¹⁴, esquematizando a lição de MOORE¹⁵, chama a atenção à dificuldade de definição de termos, posto a tarefa implicar em resultados ambíguos. Neste sentido indica três tipos de definições:

- a) a definição nominal, no sentido de definição aleatória;
- b) a definição usual, determinada pelo uso corriqueiro do objeto linguístico a definir;
- c) a definição real, no sentido de análise e redução do objeto denominado pelo conceito que se pretende definir.

A definição nominal implica em uma convenção no âmbito de um determinado grupo. Assim, um autor pode determinar definir um direito exclusivo como propriedade, destacando empregar o termo vinculado a um conteúdo distinto daquele ao qual reporta a expressão usualmente. O artifício de convencionar um significado determinado a um termo é comum em trabalhos científicos, quando há dificuldades conceituais, como, por exemplo, ambiguidade.

A definição usual, por sua vez, reporta a termos que definem outro termo. Exemplo clássico aqui são as definições oferecidas por dicionários. O conteúdo deste tipo de definição reflete a forma como os membros de um grupo social determinado empregam usualmente o termo a ser definido.

A definição real, em oposição a definição usual, não se deixa caracterizar apenas pelas expressões linguísticas que explicam o termo a ser definido, mas vai ainda além, sendo marcada pela consideração do *objeto linguístico* designado pelo termo.

¹³ Nessa linha distingue-se o discurso de advogado, cujo fim é persuadir, do discurso teórico, que visa a proposição de uma solução ou teoria, sem a pretensão de elegê-la como a única possível ou a única correta.

¹⁴ QUANTE, Michael. *Einführung in die Allgemeine Ethik*, 4ª edição, WBG (2011), pág. 25 ss.

¹⁵ MOORE, George Edward. *Principia Ethica*. Reclam (1996), pág. 35 ss.

A natureza do objeto sobre o qual recai o direito exclusivo em análise é, como bem sabido, ubíqua, o que implica não ser ele passível de apropriação exclusiva.¹⁶ Por sua vez, a palavra “propriedade”, em sua acepção usual, geral, mesmo no que toca o âmbito técnico,¹⁷ reporta a termos que evocam não só o usar, gozar e fruir a (ou da) coisa apropriada, mas ainda a ideia de exclusividade, de exercício de poder físico (domínio) ou de poder de controle sobre ela (exclusão).

Se temos em conta que o objeto linguístico que se quer definir como propriedade – no caso a obra intelectual – não é passível de ser objeto de exclusividade, então a determinação do direito patrimonial de autor como propriedade só será possível no âmbito de *definição usual*, i.e. naquele onde o objeto de análise está centrado nos termos que usualmente são empregados na definição do objeto linguístico.

Se, porém, a intenção é fornecer a *definição real do objeto linguístico*, não se contentando com aquela meramente usual, então é imprescindível considerar o objeto em questão naquilo que ele é.

Como então definir obra intelectual como propriedade?

A dificuldade que aqui aponto, e que em uma perspectiva interdisciplinar vinculo a lição de MOORE, que originariamente está voltada a propor soluções a questões da Ética, é, apesar de inconsciente, corrente na literatura especializada em Direito Intelectual. Neste sentido, por exemplo, é comum a definição “propriedade *sui generis*”, o que corresponde a nada dizer, já que uma propriedade *sui generis* invoca um gênero de propriedade que não é propriedade, daí ser “*sui generis*”.¹⁸ Ainda, há autores, como BARBOSA,¹⁹ que, diante da dificuldade, lançam mão de *definição nominal*, i.e. convencionam que no escopo de seus trabalhos o termo *propriedade* estará sendo empregado de maneira pré-determinada.

¹⁶ Vide sobre o tema GRAU-KUNTZ, Karin, *O que é propriedade intelectual*, in <http://www.ibpibrasil.org/44072.html>.

¹⁷ Neste sentido ASCENSÃO, ob. cit. (*A pretensa propriedade intelectual*): “mesmo no plano jurídico, propriedade é ambíguo. É-o, desde logo, no ramo do direito das coisas. Mesmo aí, fala-se de propriedade, quer para designar o conjunto dos direitos reais, quer para designar um concreto direito real – o direito real máximo.”

¹⁸ Ainda nas palavras de ASCENSÃO, ob.cit. (*A pretensa propriedade intelectual*), “... mas dizer simplesmente que é *sui generis* é parar a meio caminho. É indispensável determinar em que categoria se situa o direito de autor, dentro das classes de direitos subjetivos que a ordem jurídica conhece”.

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo I, Lúmen Juris (2010), pág. 79: “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”.

Quando proponho determinar a natureza do direito exclusivo, almejo oferecer ao leitor uma *definição real* do direito em questão, isto é, a definição a ser proposta deve ir além dos limites naturais de definições usuais, não perdendo de vista o objeto linguístico que se quer definir.

3. Partindo da natureza ubíqua dos bens intelectuais, as faculdades patrimoniais do direito de autor apenas garantem ao seu titular *prerrogativas negativas de controle de acesso à criação protegida*.²⁰ Além do âmbito dessas prerrogativas – meras prerrogativas de exclusão – a utilização da obra intelectual por terceiros sempre será livre, como já o era antes da intervenção do legislador no estado natural das coisas.²¹

Em miúdos, a liberdade de utilização se dá em razão da já mencionada natureza ubíqua (onipresente) da obra intelectual, que, ao contrário do que pode acontecer em relação aos bens materiais, torna impossível sua apropriação exclusiva.

Ainda, a utilização é livre porque qualquer contato do público com a obra intelectual pressupõe, necessariamente, a sua *incorporação intelectual* por parte daquele que dela toma conhecimento. Através da leitura de uma obra literária, por exemplo, o leitor necessariamente refletirá sobre seu conteúdo, interiorizando, assim, o que leu.²² Neste processo, resta evidente não ser possível encontrar no direito de autor qualquer situação jurídica passível de ser classificada como “apropriação”, “propriedade” ou “domínio”.²³

²⁰ Até então, eu vinha afirmando que o direito patrimonial de autor garantia prerrogativas de controle da exploração econômica da obra protegida. Neste ensaio, desenvolvo mais detalhadamente o conceito, estreitando-o, ao destacar que as prerrogativas patrimoniais de autor garantem um controle de acesso a obra. E que esse controle, por sua vez, é o que vai possibilitar a exploração econômica da obra.

²¹ Vide ASCENSÃO, ob. cit. (*A pretensa propriedade intelectual*): “O que seria a vertente ou conteúdo positivo destes direitos é afinal apenas manifestação da liberdade natural de utilização de idéias; mais genericamente, da utilização de coisas incorpóreas. Por isso, o direito intelectual não dá ao titular nada que ele não tivesse já: apenas, não estende até ele a proibição que atinge todos os outros.”

²² Vide aqui o pensamento de Johann Gottlieb FICHTE, *Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdruck*, 1791, publicado pela primeira vez em 1793, reprodução do original, sem fonte.

²³ Vide aqui ASCENSÃO, José de Oliveira, ainda na ob. cit. (*A pretensa propriedade intelectual*). Transcrevo o trecho não só para sustentar o raciocínio aqui desenvolvido, mas ainda para destacar outro aspecto que afeta o trato com a matéria. Pensando nele distingui em nota acima o discurso teórico do discurso de persuasão. De forma objetiva e direta afirma o Professor: “Como dissemos, a qualificação como propriedade é a dominante a nível mundial. Mas a nível mundial, o direito intelectual é objeto duma distorção que não deve ser silenciada. A maioria dos autores que se especializam nestas matérias mantêm vínculos profissionais com as entidades materialmente interessadas. São por exemplo advogados de grandes empresas de copyright, membros de associações representativas de titulares de direitos, juristas com ligação a agentes da propriedade industrial... Como tal, tendem a exacerbar o significado dos direitos intelectuais – e nada melhor para esse efeito que apresentá-los como propriedade. Os melhores conseguem manter a indispensável isenção científica, mas outros

ASCENSÃO vem há muito chamando atenção a este detalhe. Nesse sentido afirmou:

“Dissemos noutra lugar que os bens intelectuais não são bens que possam constituir objeto de propriedade. Eles podem naturalmente ser desfrutados por todos sem perda nem alteração de natureza. É a lei que os rarifica artificialmente para criar um exclusivo. Fá-lo proibindo certas formas de aproveitamento a todos menos à pessoa que quer beneficiar. Com isto cria em proveito desta um direito essencialmente negativo, porque não dá ao titular nada que este naturalmente não tivesse. Simplesmente, esse fato põe-no em condições de se beneficiar da exclusão de todos os outros.”²⁴

Em outras palavras, o autor, no momento em que torna pública a sua criação intelectual, ou seja, no momento em que destaca a criação intelectual de sua esfera íntima, oferecendo-a ao conhecimento de terceiros, transforma-a no elemento de um processo cultural dinâmico, que não mais pode ser controlado.

Nesse sentido – apesar de em outro contexto –, escreveu HABERSTUMPF:

“Uma vez exteriorizada, a continuidade da existência da obra não depende mais, então, da existência da expressão original ou de outro exemplar da obra. Apenas a memória humana é capaz de impor limites à continuidade da existência de uma obra”.²⁵

perdem-na, agindo mais como propagandistas que como cientistas. Isso envenena também as relações pessoais neste domínio; muitos dos que fazem do direito intelectual o seu ganha-pão, tendem a encarar quem pensa diferentemente como um inimigo. Em consequência, passa-se rapidamente de uma crítica de idéias a um ataque às pessoas, denegrindo-as. Assim, se turva um ramo como o direito intelectual, que em si se reveste de tanta dignidade.”

²⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira, A questão do domínio público. *Estudos de Direito de Autor e Interesse Público – Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público*, Fundação Boiteaux (2008), em http://www.direitoautor.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf.

²⁵ HABERSTUMPF, Helmut. *Handbuch des Urheberrechts*, Neuwied/Kriftel/ Berlin: Luchterhand (1996), pág. 33.

As prerrogativas de controle da utilização da obra intelectual só serão efetivas se exercidas antes de o público começar a interagir com ela. Aquelas garantidas pelo direito de autor são, portanto, *prerrogativas negativas de controle de acesso à obra*.

O autor poderá controlar o acesso à obra *determinando as condições* de acesso e/ou *monitorando as transformações* da obra. Assim, uma obra literária pode ser acessada por meio da leitura do livro e, caso venha a se desdobrar em obra cinematográfica, por exemplo, o acesso se dará não só por meio do livro, mas também pelo filme. Por fim, também a *proibição de imitação com dissimulação de autoria* (plágio), no que toca o aspecto patrimonial do direito de autor, configura-se como uma prerrogativa de controle de acesso à obra.

Em síntese, as prerrogativas de determinação de condições de acesso, de controle das transformações da obra e de proibição de imitação caracterizam o direito patrimonial de autor.

O direito patrimonial do autor (prerrogativas de controle de acesso à obra, insisto) funciona como uma “muralla” ao redor da obra. O autor poderá estabelecer condições para a entrada do público na área delimitada pelo muro. Aqueles que satisfazem as prerrogativas de controle de acesso, ao contato com a obra, incorporam-na ao seu intelecto. E, ao deixarem o terreno cercado, levam-na consigo, expandindo-a agora para além dos muros do controle exclusivo do autor. A partir desse momento, a obra é introduzida no fluxo incontrolável da dinâmica cultural.

Para ilustrar e respaldar o presente estudo fiz uso de fontes literárias diversas, dentre elas as pesquisas de GOMBRICH²⁶ e RUSTEMEYER.²⁷ Ambas serviram não apenas como elementos estáticos na elaboração desta exposição, mas também ensinaram-me a *pensar* sob as perspectivas sociológica e psicológica. A *forma* como esses dois autores desenvolveram suas teorias e como apresentaram e organizaram os elementos fáticos e científicos de seus estudos foi incorporada ao meu intelecto (portanto, posso afirmar que *aprendi* com eles). Com base nesses conceitos, desenvolvi o pensamento que a seguir exponho ao leitor, o qual, por sua vez, após a leitura deste texto, irá incorporar a minha forma de pensamento. Forma esta que, na verdade, nem minha é, visto que contém, evidentemente, elementos da visão de GROMBRICH e RUSTENMEYER, que, por sua vez, adquiriram-na a partir de obras anteriores às suas, levando-a adiante, num processo *ad infinitum*.²⁸

²⁶ Vide *infra* as referências bibliográficas.

²⁷ Vide *infra* as referências bibliográficas.

²⁸ Vide traços dessa linha de pensamento no direito alemão em WÜRTEMBERGER, Gert /GRAU-KUNTZ, Karin, *Notas sobre os sistemas de direito de autor brasileiro e alemão, tendo em consideração a perspectiva de reforma das legislações vigentes e a procura de equilíbrio de interesses*, publicado na página eletrônica do IBPI

A obra intelectual só não é parte do “domínio público” enquanto permanece restrita ao âmbito íntimo do autor.²⁹ Portanto, não é o término da proteção autoral que a introduz no “domínio público”, mas sua exteriorização.

IV. Informação, conhecimento e cultura

A informação é a matéria-prima do conhecimento.³⁰ Para os fins deste estudo, ela é caracterizada como um conjunto organizado de símbolos inteligíveis a um determinado receptor, capaz de aderir ao patrimônio intelectual daquele. Quando a informação é internalizada pelo receptor, é possível afirmar que ela se transformou em *conhecimento*.

A informação está para o conhecimento assim como a palavra está para a língua falada – a comunicação exige que as palavras sejam empregadas dentro de um contexto estruturado (gramatical). O conceito de conhecimento, *cum grano salis*, e na linha de análise adotada pela teoria socioconstrucionista de BERGER e LUCKMANN,³¹ será aqui empregado com uma conotação muito próxima à do conceito de cultura.

A teoria sociológica construcionista parte do eixo dos *comportamentos* (e eu partirei incluindo também aqui o eixo dos *significados*), ou seja, de ações (e de significados) pautadas em informações contextualizadas na forma de interação social, ou na interação do homem com a natureza etc., continuamente repetidas.³² A repetição do comportamento, ou a persistência em um significado, leva à formação de um *modelo*. E o modelo significa economia de forças, no sentido de que evita o esforço psíquico vinculado ao ato de decisão (ou significação), o que, por sua vez, permite ao indivíduo se concentrar na descoberta de algo novo (processo criativo). Nas palavras dos citados:

- Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, disponível em <<http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/8452577a6410733ffff8138ffff0.pdf>>.

²⁹ Por isso não é plausível afirmar que a criação intelectual “pertence” ao autor porque “pertence” ao autor o pensamento que lhe deu origem.

³⁰ Note-se que, a depender da perspectiva de análise adotada, a expressão “informação” pode estar sendo usada em referência a conteúdos distintos.

³¹ O socioconstrucionismo é uma teoria sociológica do conhecimento, que se notabilizou com a publicação do estudo de BERGER, Peter L./ LUCKMANN, Thomas. *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit*, 22ª edição, Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, (2009).

³² Vide aqui, além do trabalho de BERGER/LUCKMANN, ob. cit, a aplicação da teoria socioconstrucionista na exposição de RUSTEMEYER, Dirk. *Diagramme. Dissonante Resonanzen: Kunstsemiotik als Kulturtheorie*. Göttingen: Velbrück (2009).

“Todas as ações humanas estão sujeitas à lei do hábito. Qualquer ação repetida com frequência se firma como modelo, [*modelo*] que pode ser reproduzido com economia de forças e, nesse processo, passa a ser compreendido pelo sujeito da ação como *o* modelo. Nesse sentido, o transformar a ação em um hábito significa que a ação em questão também poderá ser repetida no futuro e, especialmente, com a mesma economia de força. (...) Com isto, já que ele [*o hábito na ação*] oferece um escopo de segurança para que a atividade humana possa se desenvolver – geralmente exigindo um grau mínimo de decisão – ele também permite que se libere energia no que toca determinadas situações, para as quais o tomar decisões seja indispensável. Em outras palavras: a partir do escopo da ação transformada em um hábito cria-se espaço para criatividade e inovação.”³³

A transformação de um comportamento (ou de um significado) em um modelo é, então, socialmente vantajosa, o que explica sua *institucionalização* pelo grupo social.³⁴ Uma vez institucionalizado, o comportamento (ou o significado) é transmitido à geração seguinte, ganhando a roupagem de valor coletivo (ou cultural).³⁵ No decorrer deste processo, o que era comportamento (ou significado) se transforma em uma *determinante externa de comportamento* (ou de significado) para as gerações futuras, isto é, o comportamento é *internalizado*, manifestando um paradoxo: pelo processo de determinação de modelos, os homens criam uma determinada realidade social que, por fim, é vivenciada por eles como algo que não seria produto de sua própria criação.³⁶ O caráter de determinante externa de comportamentos ou de significados (comportamentos ou significados internalizados) reflete-se na aplicação de sanções sociais àqueles que agem em desacordo com eles. Aqui nos defrontamos com o fenômeno de formação de *normas* sociais que, de acordo com a lição de RÜTHERS³⁷ são descritas como constância de comportamentos observados ou, ainda, modelos de

³³ BERGER/LUKMANN, ob. cit., pág. 56 s.

³⁴ BERGER/LUKMANN, ob. cit., pág. 57. Os autores explicam o modo de institucionalização dos modelos. Caso seja do interesse do leitor se aprofundar na teoria, recomendo a leitura do trabalho dos referidos sociólogos. Importante é destacar que, para os fins da análise aqui proposta e seguindo o exemplo de RUSTEMEYER, ob. cit., optei por adotar a teoria em suas linhas gerais, sem me preocupar em explicar todos os aspectos e processos ali contidos.

³⁵ Contudo, como advertem BERGER e LUKMANN, ob.cit., pág. 59, “o que hoje experimentamos como instituições nos é apresentado na coletividade, o que abrange uma quantidade considerável de pessoas. Porém, do ponto de vista teórico, tem importância o fato de que o processo de institucionalização das tipificações recíprocas também poderia acontecer quando apenas duas pessoas repetissem conjuntamente a mesma coisa.”

³⁶ BERGER e LUKMANN, ob. cit., págs 63 ss.

³⁷ RÜTHERS, Bernd, *Rechtstheorie*, 2ª edição, München: C.H. Beck (2005), pág. 73.

comportamento observados pelos indivíduos de um grupo ou sociedade, que estabelecem o que fazer, ou ainda como agir frente a determinadas situações.

As normas sociais não traduzem apenas um padrão de comportamento aceitável, mas são antes *fato*. Aplicando-se aqui a teoria de BERGER e LUKMANN, as normas sociais significam mais do que mero *dever ser*, porque são internalizadas, isto é, produzem efeitos sobre a consciência social coletiva e dirigem (“normatizam”) comportamentos individuais.³⁸

Por outro lado, a despeito do risco de sanção, a repetição de um comportamento (ou do significado) não adequado (não conformado) à instituição levará à criação de um novo modelo de comportamento (ou de significado). E este, por sua vez, se transformará em um modelo que gerará um novo padrão de comportamento (ou novo significado).³⁹

Contraopondo essa dinâmica cultural à sabedoria de Confúcio, de quem cito de memória um oportuno aforismo – “*Por natureza, os homens são próximos; a educação é que os afasta*” –, podemos afirmar que o indivíduo é produto de uma variação sociocultural.⁴⁰ É através e por causa da cultura que o homem se torna capaz de distinguir o falso do verdadeiro, o bom do ruim, o estético do não estético etc. E todas essas categorias de diferenciação dependerão dos comportamentos e significados institucionalizados pelo grupo social.

V. Ainda, conhecimento e cultura

Peço, antes de mais, a atenção do leitor no que toca a figura abaixo:

³⁸ Ainda RÜTHERS, ob.cit., pág. 73, que, sem mencionar a teoria socioconstrucionista, compreende as normas sociais na mesma linha argumentativa.

³⁹ O uso do biquíni serve de exemplo. Foi a revolução cultural dos anos 60 que desvinculou o seu uso de sanções morais.

⁴⁰ Reporto-me aqui a toda a linha de pensamento exposta por RUSTEMEYER, ob. cit. na pág.7.



Figura 1 – Robert Whitehead, *Mother and Child watching each other*⁴¹

O processo de socialização implica o “mergulhar” na estrutura cultural, onde se aprende a conhecê-la. Nesse processo, identifico dois tipos de conhecimento, quais sejam: o implícito e o explícito.⁴²

O conhecimento explícito depende de uma lógica discursiva. E se caracteriza por ser consciente ou, ainda, por ser passível de codificação.

Já o conhecimento implícito é inconsciente, no sentido de independer de lógica discursiva e, conseqüentemente, não poder ser codificado, mas apenas expressado de forma indireta.

Buscando traços⁴³ desses conceitos na teoria desenvolvida pelo filósofo italiano Benedetto CROCE,⁴⁴ é possível concluir que o conhecimento explícito requer a compreensão *lógico-discursiva* das coisas, ao passo que o implícito é de natureza *intuitiva* e está vinculado à ideia de *fantasia*.⁴⁵

⁴¹ Fotografia extraída do banco de imagens do site < <http://commons.wikimedia.org/> >

⁴² Vide ERNST, Gerhard. *Einführung in die Erkenntnistheorie*, 2^a ed., Darmstadt: WBG (2010), págs. 101 ss. Não pretendo entrar aqui na discussão que questiona se o saber justificar aquilo que supomos saber é pressuposto para que se possa afirmar saber alguma coisa (“Sócrates sabe que nada sabe”, mas como Sócrates pode saber que nada sabe, se ele nada sabe? Ele só pode afirmar que nada sabe se sabe que nada sabe. Se consideramos a ideia de conhecimento implícito e explícito, Sócrates poderá saber – implicitamente – que nada sabe, mesmo sem saber – explicitamente – que nada sabe). Sem ignorar que a explicação entre parênteses vai muito além daquilo que a frase “Sócrates sabe que nada sabe” pretende provocar no âmbito do estudo filosófico da metafísica, nos limites desta exposição parto do princípio que não soa irracional afirmar saber algo sem que se possa justificar o que se sabe. Exemplo: eu sei chutar uma bola com *effet*, mesmo sem nada saber de aerodinâmica.

⁴³ Palavra “traços” empregada intencionalmente na frase, uma vez que não comungo da teoria desenvolvida por CROCE, filósofo e historiador da Arte. Apontar as razões da posição que adoto em relação à teoria em questão

Antes de aplicar esses conceitos de conhecimento às criações intelectuais originais – CROCE, ao desenvolver seu raciocínio, tinha-as já em mente –, ilustro a distinção proposta a partir de uma situação geral.

É de se presumir que o leitor saiba que dentro de uma piscina é possível carregar nos braços uma pessoa pesada sem dificuldade. E é igualmente presumível que alguém não afeito às leis da Física saiba codificar tal conhecimento – aqui um caso de conhecimento implícito. Um professor de Física, porém, saberá verbalizar aquilo que o leigo sabe e não consegue transmitir. O conhecimento do professor de Física é, portanto, o conhecimento explícito.⁴⁶

Ainda a título de ilustração, e agora me aproximando das criações intelectuais originais, ao observar a fotografia de Robert Whitehead reproduzida acima (Figura 1), o leitor reconhece (intui) ali muito mais do que a figura de um bebê e de uma mulher adulta, sem que para tanto precise lançar mão de qualquer conceito (conhecimento explícito ou lógico-discursivo). Em outras palavras, a fotografia pode ser explicada em seus diversos componentes, mas o resultado que temos diante dos nossos olhos, quando a observamos, não está contido apenas na explicação lógico-discursiva das partes que a compõem, mas no conhecimento intuitivo de sua expressão.

Neste ponto, aplicando a lição de Hans-Georg GADAMER,⁴⁷ cabe inquirir se a tarefa de compreender a fotografia apresentada na Figura 1 realmente se limita a interpretá-la de modo iconográfico. A interpretação iconográfica passa, por exemplo, pela descrição da imagem, das feições alegres nos rostos das pessoas fotografadas, o que faz, por sua vez, pressupor sentimentos de alegria, satisfação etc. Mas a *ligação afetiva*, que por exemplo permite ver na mulher fotografada a mãe do

me obrigaria a discorrer sobre o pensamento de CROCE e, subsequentemente a proceder a uma análise crítica, o que extrapolaria em demasia os limites deste estudo.

⁴⁴ CROCE, Benedetto, *Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic*, na tradução de Douglas Ainslie, disponível para download na página eletrônica do Project Gutenberg, <<http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=9306>>. Para uma introdução sucinta, porém bastante qualitativa na teoria desenvolvida por Benedetto Croce, vide HAUSKELLER, Michael, *Was ist Kunst. Positionen der Ästhetik von Platon bis Danto*, 9ª edição, München: C.H. Beck (2008), págs. 63-68.

⁴⁵ CROCE, ob. cit., “*Human knowledge has two forms: it is either intuitive knowledge or logical knowledge; knowledge obtained through the imagination or knowledge obtained through the intellect ...*”.

⁴⁶ Num exercício de “laboratório”, propus a questão aos meus filhos, e as tentativas de explicação do fenômeno físico que nos permite carregar alguém pesado dentro de uma piscina foram acompanhadas por expressões como “eu penso ...”, “eu imagino ...” etc. Em momento algum, eles argumentaram com expressões como “eu sei”, “é porque ...”. Meus filhos intuem que a água, em um exercício de oposição à força da gravidade, “empurra” a pessoa carregada, o que faz com que ela fique mais leve. Mas eles não são capazes de expressar o que aqui exponho de maneira simplificada, e muito menos aquilo que o professor de Física saberia expressar por meio de uma linguagem mais elaborada.

⁴⁷ GADAMER, Hans-Georg, *Hermenêutica da obra de arte*, São Paulo: Martins Fontes (2010), pág. 135.

bebê, não é algo que possa ser compreendido por meio de conhecimento explícito, porque não resulta da “leitura” lógica dos elementos visuais estampados na imagem, mas antes só pode ser compreendida pela intuição (conhecimento implícito). Em outras palavras, podemos somente “imaginar” o vínculo afetivo, e é exatamente esse recurso à fantasia⁴⁸ que torna a fotografia de Whitehead tão interessante ao nosso olhar.⁴⁹

Insistindo, para que reste bem esclarecida a distinção entre os conceitos propostos, criações intelectuais originais comunicam alguma coisa por meio de uma linguagem específica (símbolos, sons etc., a depender do tipo de criação artística).

Quanto a linguagem específica, cada arte trabalha com um determinado tipo de material e, por outro lado, cada arte trabalha com o seu material de forma distinta. Nas palavras de BERTRAM:

“A literatura trabalha com a língua natural como um material e forma, através dela, [*criam-se*] textos de tamanho e apresentação variados, que servem para a leitura silenciosa ou para a representação oral ou corpórea. Ao contrário, no que toca as obras de arte plástica, este tipo de representações não são possíveis. Essas [*obras de arte plástica*] também não utilizam, geralmente, nenhum material já anteriormente estruturado. O ponto de partida delas encontra-se em coisas [*Dinge*] altamente distintas: pedras e madeira mais ou menos sem forma, metal em estado líquido ou, ainda, em todos os outros possíveis objetos com forma ou sem forma, presentes no

⁴⁸ Ao argumentar dessa maneira, vou muito além das definições de tipos de conhecimento propostas por CROCE na ob. cit. O filósofo italiano não só não se referiu aos termos “conhecimento explícito” e “conhecimento implícito” – o que aqui faço, apesar de estar consciente quanto ao risco de o leitor entender tais expressões na forma especial como são empregadas nos raciocínios que têm por tema a transferência de tecnologia –, como ainda desenvolveu sua teoria da estética por um caminho cujo acerto não compartilho.

⁴⁹ A princípio, havia terminado esta frase com as palavras “do ponto de vista estético”. Optei, posteriormente, por deixá-las fora do texto principal, citando-a em forma de nota de rodapé, uma vez que seu emprego – tenho plena consciência disto – incitará a resistência terminológica em relação ao vocábulo “estético” no contexto jurídico. Porém, estou convencida de que é inevitável lançar mão do qualitativo “estético” para determinar quais criações intelectuais são merecedoras de proteção jurídica. Apesar de o emprego *comum* do qualitativo “estético” dar margem a pensarmos em valorações altamente subjetivas em relação ao belo, ou ao agradável aos sentidos, quando compreendido sob uma perspectiva sociológica, o “estético” perde, de plano, grande parte de seu subjetivismo, já que o sentimento individual do belo, ou do agradável aos sentidos, depende necessariamente de padrões culturais predeterminados. Ademais, e principalmente – como o farei mais adiante no corpo do texto principal –, quando empregado sob uma determinada perspectiva técnica de análise, o vocábulo ganha contornos mais claros e objetivos. Assim, deixo já neste momento fincado não empregar o vocábulo “estético” em sua acepção cotidiana e aberta (definição usual), mas antes em adequação a uma linha teórica que explicarei no desenvolver deste estudo.

mundo cotidiano ou no não cotidiano. Esses objetos têm sempre em comum o fato de não demonstrarem nenhuma familiaridade com o material básico da literatura.”⁵⁰

Por sua vez, o aspecto intuitivo desponta, por exemplo, no impulso de fantasia do autor. E isto o leva a optar inconscientemente por um determinado motivo ou composição, como na foto de Whitehead em análise, onde presumo ter o fotógrafo intuído (e não planejado conscientemente) capturar a imagem exatamente no momento em que mãe e filho interagiam emocionalmente e de forma tão plena. Sob outra perspectiva, é o conhecimento explícito que permite ao observador conhecer, do ponto de vista lógico-discursivo, a mensagem da fotografia em análise, assim como é o conhecimento implícito que lhe permite intuir a mensagem ali presente.

O conhecimento explícito pressupõe o conhecimento implícito.⁵¹ E o conhecimento implícito, por sua vez, está intimamente vinculado a fatos e experiências anteriormente vivenciadas ou, de forma mais ampla, ao contexto sociológico-cultural do sujeito do conhecimento. Em outras palavras, o conhecimento intuitivo necessário para a compreensão da fotografia de Whitehead, conhecimento este que traduz um pressuposto do conhecimento explícito, *não é adquirido por meio de contribuições individuais, mas antes através da interação social.*⁵²

Fora do contexto cultural (e agora volto a mencionar o “domínio público”), resta evidente, não poderá haver a produção de criações intelectuais, seja por falta do conhecimento necessário para a sua confecção, seja porque apenas nesse contexto elas poderão ser compreendidas (reconhecidas) como tais. A esse respeito, estender-me-ei adiante, com mais vagar.

⁵⁰ BERTRAM, Georg W. *Kunst. Eine philosophische Einführung*. Stuttgart: Reclam (2005), pág. 59.

⁵¹ Eu posso saber o que é um pássaro mesmo sem saber externar por meio de conceitos (ou de técnica lógico-discursiva) sua fisiologia, mas eu não poderia conhecer a fisiologia do pássaro se não soubesse intuitivamente (se não fosse capaz de imaginar) o que é o pássaro; lançando mão de um exemplo estético, eu posso saber o que é um pássaro, apesar de não saber como desenhá-lo, mas nunca poderei desenhar um pássaro se não puder imaginar o que é um pássaro.

⁵² A importância do conhecimento implícito no processo de socialização desponta evidente, por exemplo, em nosso sistema educacional. As crianças não são formalmente educadas em casa, onde permaneceriam isoladas do grupo social e assimilariam conhecimento apenas por meio de livros. Ao contrário, a educação formal implica que elas sejam integradas a uma estrutura social, chamada escola, em grupos de classes e com professores na cátedra (interação social).

VI. O processo criativo como forma de reflexão, a criatividade e a individualidade

O conceito de cultura, por ser uma categoria ampla, abarca subconceitos como a língua, a arte, a ciência, a religião, a filosofia, o direito etc. Porém, se por um lado esses subconceitos não podem ser compreendidos fora do conceito de cultura, por outro eles incorporam um instrumento de reflexão e transformação do conceito que os abarca.⁵³

A reflexão questiona a tradição – i.e., os modelos institucionalizados –, ou ainda a própria cultura. E esse questionamento incorpora a semente da inovação e da originalidade (uma *contribuição*, conforme explicarei a seguir). Na reflexão da cultura através da língua, arte, ciência, religião, filosofia, direito etc., a repetição de comportamentos e significados, na linha do modelo de BERGER e LUKMANN, perde sua aura estática, posto que cada repetição refletida – ainda que uma *repetição* do modelo institucionalizado ou internalizado – acontecerá em um novo contexto (um contexto “refletido”). Sob esta ótica, a arte, a ciência, a religião, a filosofia, a língua etc. se configuram, portanto, como *instrumentos de reformulação e transformação cultural*.⁵⁴

Neste sentido GOMBRICH:

“As obras de arte não são espelhos, mas têm em comum com os espelhos a inapreensível magia da transformação, tão difícil de expressar em palavras.”⁵⁵

Reflexão é ato pessoal. Toda a reflexão é vinculada a um conteúdo individual, porque produto da atividade intelectual de alguém.⁵⁶ No entanto, nem toda reflexão sobre a repetição de

⁵³ RUSTEMEYER, ob. cit., pág. 18.

⁵⁴ CASSIERER, *apud* RUSTEMEYER, ob. cit., pág. 60.

⁵⁵ GOMBRICH, Ernst H, *Kunst und Illusion: Zur Psychologie der bildlichen Darstellung*, Phaidon: Berlin (abril 2002), pág. 2

⁵⁶ Note-se que sequer menciono o termo *personalidade*. A verdade é que não me identifico com uma ideia de ato individual absolutamente criativo. Sem dúvida as ações humanas são criativas, mas não são criativas em termos absolutos. No que toca essa rejeição, muito poderia ser dito, porém, uma vez que a essência da recusa pode ser bem ilustrada por uma frase de GOMBRICH, ob. cit., opto apenas por fazer uso dela. Antes de transcrevê-la alerto o leitor para que não se apegue ao contexto de análise da História da Arte, perspectiva sob a qual a frase foi concebida, mas que procure se ater à dimensão das consequências gerais da afirmação do historiador. GROMBRICH afirmou: “(se) a arte fosse apenas, ou principalmente, a expressão de uma percepção pessoal, então não haveria História da Arte. Nós não teríamos nenhuma razão para supor (o que fazemos diariamente) que as representações de árvores produzidas em tempo e espaço semelhantes poderiam indicar semelhanças de uma mesma família (...).”

comportamentos ou significados institucionalizados ou internalizados comporta em si um potencial reformulador ou transformador da cultura (inovação, originalidade).

Repetindo o que afirmei, agora sob a perspectiva do direito autoral, não é a individualidade do autor que justifica a garantia de prerrogativas exclusivas de controle de acesso à obra intelectual. Na verdade, a obra intelectual é tão individual quanto uma série de outras manifestações intelectuais, para as quais nem se cogita (ou pelo menos nem se deveria cogitar) incidir proteção autoral. A individualidade só será considerada no que toca a legitimação de prerrogativas pessoais (morais) e, mesmo assim, não no sentido em que o termo é comumente empregado.⁵⁷ A legitimação da proteção patrimonial, por sua vez, encontra-se na verificação de grau mínimo de originalidade, condição que BARBOSA denomina “contributo mínimo”. Neste sentido:

“A questão é simples: Basta que a criação, para ser objeto de uma proteção exclusiva pelos sistemas da propriedade intelectual, seja nova? A noção de novo, neste caso, é simplesmente aquilo que a sociedade ainda não tinha acesso. O pressuposto desta obra é que, em cada modalidade dessas exclusivas, uma exigência de fundo constitucional se impõe, para exigir, como um elemento objetivo da criação, um aporte à sociedade de algo mais do que o simplesmente novo. Numa destilação ainda mais incisiva do problema, a pergunta é: O direito exclusivo que se atribui ao criador – ou àquele que deriva seu título do criador, por cessão ou operação de lei – é proporcional ao acesso obtido pela sociedade? Há uma correlação razoável entre os benefícios que o criador obtém do sistema jurídico pela criação que fez, em face daquilo que todos os demais têm de benefício? Como se percebe, toda a questão pressupõe que a proteção exclusiva (a patente, a marca, o direito autoral etc.) seja devida ao criador como uma retribuição por um benefício causado à sociedade. Se uma patente fosse dada como um dever absoluto e incondicionado do Estado, correlativa a um poder absoluto do criador de se ver protegido independentemente da sociedade na qual o direito vige, a proporcionalidade seria uma categoria impertinente.”⁵⁸

⁵⁷ Vide infra.

⁵⁸ BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges / SOUTO MAIOR, Rodrigo / RAMOS, Carolina Tinoco, *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. VI.

VII. Contribuição, contributo mínimo ou, ainda melhor, contribuição reflexivo-transformadora⁵⁹

1. Na Figura 2 abaixo, reproduzo duas pinturas com um mesmo motivo. A pintura à esquerda, na antiguidade atribuída a Cimabue e nos tempos modernos a Duccio, era considerada, no século XIII, segundo a lição de Vasari, uma verdadeira obra-prima.⁶⁰ A imagem à direita, por sua vez, reproduz um trabalho de Leonardo da Vinci, elaborado duzentos anos mais tarde.



Duccio di Buoninsegna (?) – 1285

Madonna Rucellai



Leonardo da Vinci – 1475

A virgem do Cravo

Figura 2 – A Virgem e o Menino Jesus, por Duccio e da Vinci, respectivamente

⁵⁹ O Prof. José de Oliveira Ascensão há muito vincula a noção de originalidade à de contribuição. Nesta esteira Denis Borges Barbosa desenvolveu a ideia de contributo mínimo. Por sua vez, a construção da contribuição reflexivo-transformadora reporta em sua origem a ambos os autores.

⁶⁰ Vide GOMBRICH, ob.cit., pág.10.

Basta um lançar de olhos às feições das pessoas representadas nas duas telas para percebermos diferenças significativas. A pintura de Duccio, quando comparada com a de Da Vinci, tende a parecer ingênua, se não infantil, aos olhos modernos.

Nós “sabemos” e reconhecemos as diferenças entre as feições pintadas, mas a verbalização deste (re)conhecimento não nos parece possível nesse momento. Em outras palavras, e retomando aqui as categorias de conhecimento supramencionadas, este reconhecimento de diferenças não passíveis (no momento) de verbalização é o que chamamos de *conhecimento implícito*.

Agora, codificando (exteriorizando por meio de conceitos) o conhecimento implícito, as pinturas das faces da Virgem e do Menino Jesus, criadas respectivamente pelas mãos de Duccio e Da Vinci, se mostram distintas porque Da Vinci tinha profundos conhecimentos de anatomia.

Sobre o vínculo entre aquilo que vemos e aquilo que sabemos (e vice-versa), Jonathan RICHARSSON assinalou:

É fato que ninguém poderá ver o que as coisas são, a menos que saiba como elas devem ser. Que isto é correto desponta claro ao observarmos o desenho de um corpo elaborado por alguém que ignore tanto a estrutura e construção dos ossos como a anatomia, e quando o comparamos com outro elaborado por alguém que entenda perfeitamente de tudo isso (...). Ambas as pessoas vêem a mesma figura, porém, com olhares distintos.⁶¹

GROMBICH,⁶² em alusão ao transcrito, concluiu que o difícil, no caso do exemplo de RICHARDSON, não é desenhar bem, mas ver (ou reconhecer, no sentido de conhecer algo que já se viu um dia) de forma correta o modelo que se desenha.⁶³

⁶¹ RICHARDSON, Jonathan, *apud* GROMBICH, ob. cit., pág. 10.

⁶² GOMBRICH, ob. cit., pág.10.

⁶³ O fascínio do ato de “reconhecer”, seguindo a lição de GADAMER, ob.cit., pág. 18, não está na “maravilha da memória”, mas na “maravilha do conhecimento que se esconde aí. Pois, se reconheço alguém ou algo, então vejo o que é reconhecido liberado tanto da contigência atual quanto da de outrora. Reside no reconhecimento o fato de se considerar o que é visto em função do que permanece do essencial, daquilo que já não é turvado pelas circunstâncias contingentes do ter-visto-um-dia e do ter-visto-uma-vez-mais”.

A pintura da *Madonna de Rucellai* é comumente empregada como paradigma para demonstrar a variação no (re)conhecimento das coisas. O professor James Barry,⁶⁴ conta GROMBICH, sentindo-se perplexo ao tomar conhecimento que a *Madonna Rucellai* havia sido aclamada como obra-prima no século XIII, explicou e justificou esse sentimento em uma conferência realizada na Royal Academy, em 1809, da seguinte maneira:

“Os defeitos nesta obra de Cimabue [*atualmente considerada como sendo de autoria de Duccio*] são tão grandes que poderiam até mesmo induzir muitos a pensarem ser impossível que a pintura tenha sido feita a partir de uma observação da natureza. Mas as reproduções [*da natureza*] na arte antiga são como as das crianças. Mesmo aquilo que temos diante de nossos olhos não poderá ser reconhecido se não o tivermos conhecido anteriormente, de forma que possamos procurar por ele. As inúmeras diferenças que podemos notar entre as obras de épocas anteriores não iluminadas [*arcaicas*] e as de momentos históricos iluminados [*moderno*] mostram até que ponto a contração ou a dilatação da nossa esfera de visão depende de considerações distintas daquelas que o nosso órgão ótico é capaz de fornecer. Assim, é possível dizer que as pessoas de tempos passados não viam mais [*do que aquilo que o autor do texto via*], porque não sabiam mais, e exatamente por isso eram, então, capazes de admirar a obra [*a pintura da Madonna Rucellai*].”

Leonardo Da Vinci, conta RUSTEMEYER,⁶⁵ repetia com orgulho ter adquirido seus conhecimentos de anatomia no estudo realizado em mais de dez cadáveres. O sentimento de orgulho de Da Vinci, por sua vez, tinha suas razões na máxima estética das artes plásticas no período do Renascimento, que propunha que a experiência dos sentidos deveria servir como mestre para as criações intelectuais originais.

A representação exata de um objeto exige que se conheça interiormente e de maneira evidente aquilo que o objeto representando é. À falta desse conhecimento, o resultado da representação será um fracasso. Nas palavras de HAUSKELLER,⁶⁶ um pintor que só pinta com os olhos só poderá contar com a perspectiva de seus olhos em relação ao objeto que representa, e só poderá pintar o objeto que representa pela frente, por exemplo, e não pelas costas. Conhecendo o objeto sob suas distintas

⁶⁴ BARRY, James *apud* GROMBICH, ob.cit.

⁶⁵ Ob. cit., pág. 64.

⁶⁶ Ob. cit. pág. 29.

perspectivas, o pintor é capaz de retratá-lo como ele é, sem a necessidade de vê-lo sob todas as suas perspectivas.

Esse raciocínio explica o valor dos conhecimentos de anatomia para a representação plástica de corpos humanos. Onde faltam conhecimentos de anatomia, dizia DA VINCI de forma irônica, a figura representada

“ ... mais parece um saco cheio de nozes do que uma forma humana ... ou mais parece um maço de rabanetes do que um corpo nu musculoso.”⁶⁷

O valor estético-cultural da arte renascentista se evidenciava na “ciência” que se aplicava à sua realização. E o valor estético-cultural, por sua vez, é fator decisivo de reconhecimento da categoria da criação intelectual original. Em outras palavras, a *variação cultural* no reconhecimento das expressões criativas terá repercussões importantes no âmbito da aplicação do direito de autor, conforme descrito mais detalhadamente a seguir.

2. Seguindo a sistemática de estudo de RUSTEMEYER,⁶⁸ apresento (Figura 3) reproduções de pinturas realizadas por três diferentes artistas, também em torno de um mesmo motivo: o retrato de um papa.

⁶⁷ Apud HAUSKELLER, ob. cit., pág. 29.

⁶⁸ RUSTEMEYER, ob. cit., págs. 73 ss.

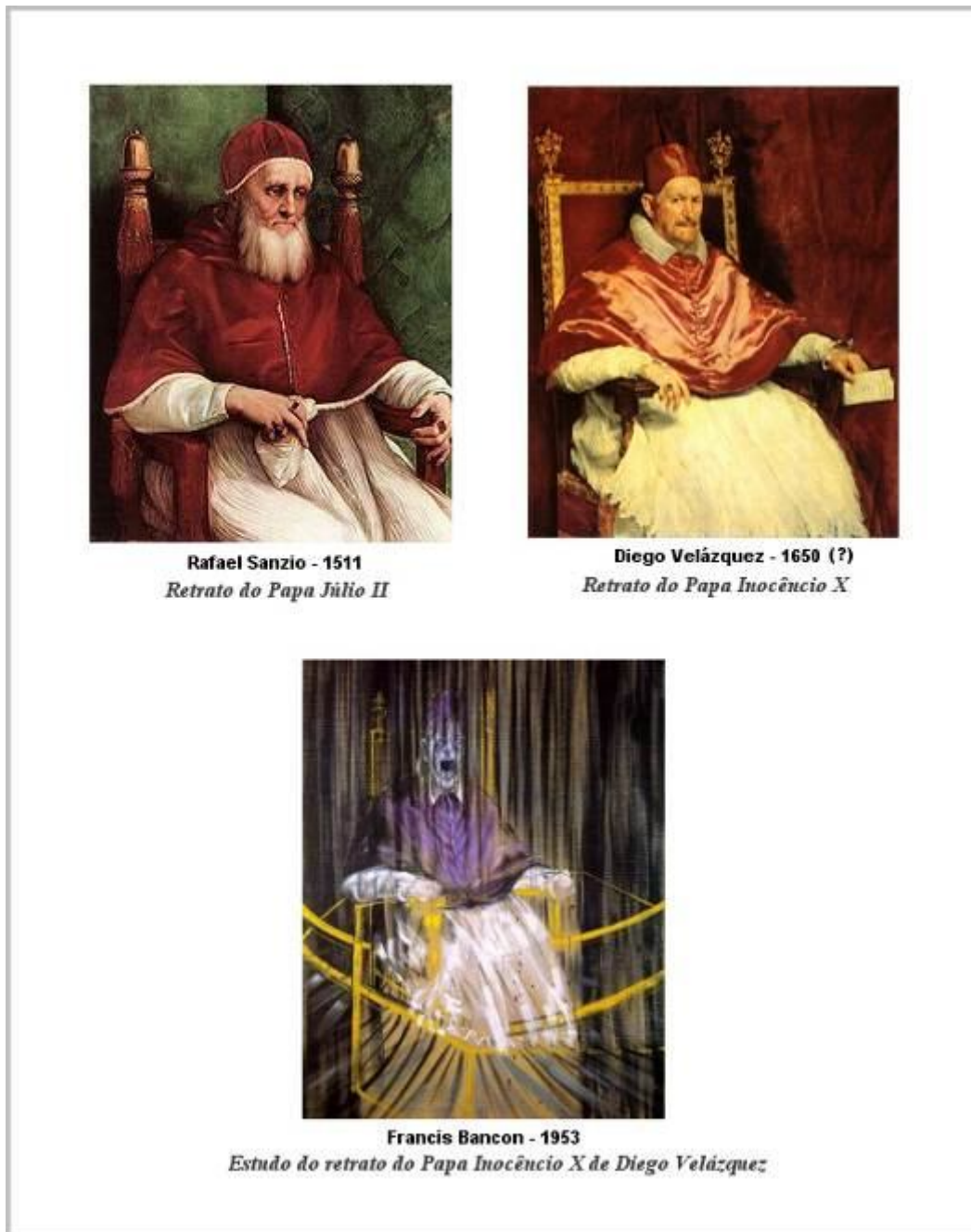


Figura 3 – Retratos de Papas pintados por Rafael, Velázquez e Bacon

A primeira reprodução, de Rafael Sanzio, retrata o Papa Júlio II (1511); a segunda, de Diego Velázquez, o Papa Inocência X (data provável: 1650); por fim, a terceira, de Francis Bacon (1953), usa como tema uma variação do retrato de Velázquez.

O retrato do Papa Júlio II, pintado por Rafael, era considerado como a referência clássica de retratos de papas. E, partindo dessa referência, Velázquez desenvolveu o seu retrato de Inocêncio X. Seja Rafael ou Velázquez, ambos fundem na representação de seus papas a figura do homem com a instituição Igreja. O que se afirma é reconhecido por meio dos símbolos adotados pelos artistas, tais como o trono, os acessórios, a postura de autoridade das figuras etc.

Como é possível observar na Figura 3, Velázquez introduz variações no modelo clássico. Seu papa, ainda seguindo a análise de RUSTMEYER, traz na mão uma carta que simboliza a relação pessoal com o pintor (ou com o espectador). Essa mesma carta serve ainda de assinatura ao quadro. Ao contrário da obra de Rafael, o papa de Velázquez tem o rosto voltado para o pintor – ou para o espectador – e sua orelha direita exibe proporções de destaque em relação ao rosto, o que indica a disposição de Inocêncio X em ouvir o que o pintor – ou espectador – teria a dizer. Tais detalhes levam o observador a concluir que, enquanto o papa de Rafael foi representado em fusão completa com a instituição Igreja, o papa de Velázquez, sem perder a sua autoridade de maior representante eclesiástico, revela traços do ser humano que está presente por trás do cargo.

Já a tela de Francis Bacon foi elaborada a partir de uma fotografia do quadro de Velázquez. A utilização de fotografias como ponto de partida para suas obras, bem como o método de transposição de trabalhos anteriores a outro contexto cultural, eram recursos criativos de Bacon. Nessa variação do papa de Velázquez, o artista imprimiu profundas transformações no sistema da pintura original, modificando a perspectiva do trabalho, retirando o tom avermelhado predominante e eliminando a simetria do espaço ao traçar as linhas amarelas.⁶⁹ Aqui o papa não adota mais uma postura de soberania, pelo contrário, parece tenso. A mão agarrada ao braço do trono e a boca aberta em forma de grito denotam um homem descontrolado. Por outro lado, os óculos no rosto do papa de Francis Bacon remetem à controvertida figura do Papa Pio XII.⁷⁰ Fazendo uso de tão ousados recursos, Bacon não só se preocupou em transformar a arte a partir da variação do trabalho de Velázquez, transportando-o a outro contexto, como também cuidou de incorporar um elemento de crítica social à sua obra, protestando contra a violência, as ordenações vigentes, o poder absoluto etc.

Um olhar comparativo sobre essas obras concluirá que Velázquez repete um modelo – o modelo tradicional de Rafael para a pintura de retratos de papas – acrescentando a ele novos elementos, indicativos de uma reflexão, sem, no entanto, quebrar a tradição. Já Francis Bacon vai mais além em sua pintura, rompendo radicalmente com a tradição do modelo.

⁶⁹ Ainda RUSTMEYER, ob. cit., pág. 75

⁷⁰ O Papa Pio XII teve um papel controvertido durante a Segunda Guerra Mundial. Como Cardeal, promoveu a celebração de concordata com a Alemanha nazista.

As três telas utilizam como “matéria-prima” elementos culturais que são comuns a todos os membros do corpo social. Por essa razão, configuram-se como criações intelectuais originais que “comunicam” alguma mensagem. Sem esse escopo cultural comum, nada significariam.

As obras guardam em comum, ainda, o fato de terem sido desenvolvidas a partir de criações intelectuais anteriores e, nessa coincidência, permitem antever o processo criativo intelectual de interação entre o que já foi criado e o que ainda será. Velázquez cria a partir do modelo clássico de Rafael, e Bacon, por sua vez, transporta o modelo de Velázquez para um contexto moderno e crítico.

Tendo em mente a tendência privatista extremada e equivocada que vem dominando o direito de autor hodiernamente,⁷¹ creio que, se Bacon tivesse pintado o quadro em questão no nosso século, e supondo que a pintura de Velázquez ainda fosse protegida pelo direito de autor, ele não seria poupado de ter que se defender de acusações de violação de direito de autor, o que, obviamente, não se caracteriza. É que hoje, em pura contradição com a essência da proteção autoral, quer-se ver na proteção patrimonial (garantia de prerrogativas exclusivas de acesso à obra intelectual) um “direito” de controle do processo criativo intelectual. Esse desejo de controle do processo criativo intelectual emprestou à expressão “imitação” uma carga valorativa altamente negativa. O ato de imitar não é, contudo, negativo. Ao contrário, como elemento essencial do processo criativo, consubstancia, junto ao elemento “reconhecimento”, a “alegria do criar.”⁷²

3. Como venho postulando, toda criação intelectual tem na cultura o seu fio terra. Nesse sentido, as criações intelectuais só poderiam conter traços individuais do criador em sua *forma de expressão*.⁷³ Por outro lado, a forma de expressão nada significará fora de um contexto cultural, posto

⁷¹ A sombra do direito de autor como um “direito de controle do processo criativo” acompanhou-me na elaboração deste estudo de natureza científica, especificamente no que tocou a escolha das imagens das obras selecionadas para ilustrar a exposição. A sensação de angústia manifestou-se especialmente ao buscar uma imagem adequada para ilustrar o item sobre o conhecimento implícito e o explícito. Conhecendo a Lei de Direitos de Autor brasileira, sei avaliar o risco que correria, dependendo da imagem que escolhesse para ilustrar o item mencionado, de vir a ser posteriormente constrangida por uma ação judicial. Eu só posso lamentar ver o instituto do Direito de Autor, que surgiu dentro de um contexto histórico de recusa de intervencionismo estatal nas atividades privadas, ser catapultado no outro extremo, transformando-se no instrumento de controle de alguns sobre a criatividade de muitos.

⁷² GADAMER, ob.cit., especificamente todo o capítulo intitulado “Arte e imitação”, págs. 11- 23.

⁷³ Apesar disso, a tendência moderna é estender a proteção autoral também ao conteúdo – à matéria-prima da obra. Vide GEIGER, Christophe. *Copyright and the Freedom to Create - A Fragile Balance*, in II C, 6/2007, Vol. 38, pág. 271: “In addition to the gradual extension of the period of protection, the scope of protection has been enlarged bit by bit in order to include trivial creations, and is coming dangerously close to a protection of content to the detriment of form.”

que, à sua ausência, ela nada transmitirá e, por conseguinte, não representará expressão de coisa alguma. No sentido de que a obra de arte só existe em sua interpretação as palavras de GADAMER:

“Quer denominemos agora esse fato a criação inconsciente do gênio ou condiremos a partir do observador a inesgotabilidade conceitual de cada enunciado artístico – em todos os casos, a consciência estética pode se reportar ao fato de a obra de arte se comunicar a si mesma.”⁷⁴

Para bem compreender esta abordagem, imaginemos que Francis Bacon pudesse viajar no tempo até a época em que Velázquez viveu. E, em lá chegando, apresentasse a um público curioso em relação ao “homem do futuro” a sua variação do retrato do Papa Inocêncio X de Velázquez. Qual seria a reação desse público? Choque? Tudo leva a crer que nem mesmo isso, já que tal comportamento pressuporia reconhecer na obra de Bacon uma pintura.

Ainda sobre a fantasia de viajar no tempo, ela também⁷⁵ foi proposta por ARTHUR C. DANTO,⁷⁶ que imagina ter Picasso pintado, antes de sua morte, uma gravata em azul claro, empregando a técnica de *drip painting*. DANTO, então, partindo do princípio do valor artístico da gravata de Picasso no mundo moderno, imagina como Paul Cézanne teria reagido diante da criação intelectual original.

Considerando a realidade histórico-cultural do pintor francês, e levando em conta um hábito de Cézanne, que consistia em limpar a tinta do pincel cada vez que o levava à tela, o autor pressupõe que o pintor impressionista provavelmente se sentiria tentado a usar a gravata pintada em azul claro como um trapo de limpeza de pincel.

Para constatar o que aqui afirmo, nem mesmo seria necessário lançar mão da máquina do tempo. Remeto-me à experiência com o movimento impressionista na pintura. Seguindo a exposição de DÜCHTING,⁷⁷ diferentemente da linha tradicional da pintura neoclássica, que versava geralmente

⁷⁴ GADAMER, ob.cit., pág. 1.

⁷⁵ Li o trabalho de Arthur C. Danto (*Die Verklärung des Gewöhnliche*, vide nota abaixo), depois de ter proposto uma viagem no tempo de Bacon. Não menciono o fato para demonstrar ter tido, eu mesma, a “ideia” da viagem no tempo, mas antes para destacar que a escolha dos recursos exemplificativos só coincide porque não contém em si uma ideia extraída do nada, mas antes retirada de um contexto cultural comum a Danto, a mim e ao leitor (se assim não for, o leitor não compreenderá o valor ilustrativo do recurso “viagem no tempo”).

⁷⁶ DANTO, Arthur C., *Die Verklärung des Gewöhnliche*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp (1991), págs. 71 ss.

⁷⁷ DÜCHTING, Hajo, *Wie erkenne ich? Die Kunst des Impressionismus*, Stuttgart: Belser (2003),

sobre temas históricos e mitológicos e se caracterizava por figuras detalhadamente representadas em tons pálidos, de coloração marrom e cinza, a pintura impressionista tinha por objetivo a representação de momentos simples e cenas da vida cotidiana sob a perspectiva de luz e cores.

A inovação da tinta em tubos permitiu aos pintores trocarem os ateliers por lugares abertos. A representação de um determinado momento da natureza, de suas cores e sombras, exigia rapidez de trabalho na tela, o que levou ao desenvolvimento de uma técnica distinta daquela empregada na pintura neoclássica.

Essa nova técnica foi adotada pelos pintores impressionistas como um valioso recurso criativo, considerando que ela permitia transportar para a tela o frescor de um momento escolhido. Superando a pintura tradicional de atelier, o impressionismo significou, então, uma revolução na forma de ver e reproduzir as coisas⁷⁸.

No entanto, em um primeiro momento, o resultado deste novo movimento artístico foi recebido pelos críticos de arte de forma bastante negativa. A própria expressão “impressionismo” é originária de uma manifestação negativa, denotando a “impressão” de um pintor que não logrou transpor para a tela, de forma ordenada e completa (ou seja, de acordo com as expectativas da linha neoclássica de pintura), aquilo que o impressionou. Nesse sentido, manifestou-se o crítico de arte LOUIS LEROY em relação à primeira exposição impressionista de 1874, especificamente em relação à pintura de Claude Monet:

“Impressão – Pôr-do-sol”: “Impressão, eu de fato pensei nisso; uma vez impressionado tem-se, de fato, uma impressão... E que liberdade, que leveza de trabalho manual! Um tapete em estado embrionário foi trabalhado nesse pedaço de lago...”⁷⁹

A representação de Monet na tela mencionada, o “tapete em estado embrionário”, não foi considerada naquele momento como criação intelectual original, posto que extrapolava os limites dos cânones estéticos em vigor.⁸⁰ Posteriormente, a pintura de Monet veio a ganhar conotação de verdadeira obra de arte, o que significa que a técnica impressionista foi socialmente absorvida como

⁷⁸ Ob.cit. pág. 11

⁷⁹ Ob.cit. pág. 12.

⁸⁰ A respeito dos cânones estéticos vide abaixo.

cânone estético. Também, a expressão *impressionismo* perdeu seu valor ofensivo, passando então a ser empregada para designar o movimento artístico.

Um outro exemplo pode ser retirado da forma de manifestação do sentimento estético no período da Idade Média. Conforme narra HAUSKELLER, naquele tempo, valor estético e valor utilitário se fundiam, o que significa que o resultado de uma criação intelectual não era admirado apenas em razão de sua essência estética, mas também pelo fim que cumpria o objeto onde se manifestava.

A despeito do valor estético do vidro na Idade Média, um objeto produzido com este material que, porém, não lograsse cumprir com sua finalidade utilitária, poderia ser considerado antiestético. Vejamos o exemplo de uma espada de vidro: as espadas que satisfariam o padrão estético medieval eram aquelas que eram consideradas belas e modeladas em ferro, e não as consideradas belas e modeladas em vidro, uma vez que a espada perderia aqui sua utilidade.⁸¹

4. O filtro que nos permite reconhecer algo como uma criação intelectual original é o sentimento estético de cada indivíduo. Segundo SEEL,⁸² o sentimento estético pressupõe um espectro amplo de elementos do conhecimento prático, histórico e teórico. Enxergar um conteúdo estético na obra de Bacon, por exemplo, exige um espectro estético que não fazia parte do contexto cultural da sociedade no tempo de Velázquez.

Criações intelectuais originais comunicam alguma coisa, porém, à ausência do espectro estético necessário que lhes permite ser compreendidas, elas permanecem mudas.

E mais, sem resistir à tentação de apresentar ao leitor um outro aspecto da compreensão do conteúdo de “mensagem” das criações intelectuais originais, descrevo aqui um episódio vivido por Pablo Picasso.

O artista espanhol pintou, em 1937, o painel intitulado “Guernica”, representando um bombardeio na cidade de mesmo nome, ocorrido em 26 de abril daquele ano, levado a cabo pela Legião Condor, uma força militar enviada pelos nazistas para apoiar o General Franco na Guerra Civil Espanhola. Interpelado por oficiais nazistas, ao ser indagado se teria sido ele o autor do painel, Picasso

⁸¹ HAUSKELLER, ob. cit., pág. 22.

⁸² SEEL, *apud* WILD, Georg. *Von der staatlichen Einmaligkeit zum soziologischen Werkbegriff - Zum 35-jährigen Publikationsjubiläum von Max Kammers „Das urheberrechtlich schützbares Werk“*; Sic! 1/2004, 61, pág.4, disponível em <<http://www.sic-online.ch/2004/documents/061.pdf>>.

respondeu: “Não, são vocês.”⁸³ Picasso exprimiu, por meio de sua resposta, que a mensagem contida em sua criação intelectual não pode ser compreendida fora de um contexto histórico-cultural determinado.⁸⁴

No que pese o direito de autor, cabe dizer que ele está para o sentimento estético assim como o peixe está para a água. Onde não há satisfação do sentimento estético não há a *categoria* da criação intelectual protegida pelo direito de autor.

Isto posto, também não será possível, então, compreender a forma de expressão como algo destacado do “domínio público”. Se a forma de expressão reflete decisões de composição individuais, também essas decisões não são *creatio ex nihilo*.

Para que a conclusão reste clara, lanço mão de outra ilustração. Diante de minhas queixas sobre a dificuldade com o português escrito – já que, por morar fora do Brasil e vivenciar uma realidade bilíngue, a forma com que me expresso nesse idioma, por vezes, carece de qualidade –, o Professor Antônio José Avelãs Nunes, da Universidade de Coimbra, aconselhou-me a leitura dos clássicos da língua portuguesa. Assim, ao ler Eça de Queiroz, por exemplo, eu aprenderia (aprender: “capturar” o conhecimento emitido por alguém) com a *forma de expressão* daquele autor clássico. Ao adotar esta prática, uma inevitável questão se impõe: aprendendo com os autores clássicos a melhorar minha expressão escrita em português, o que seria nela a minha individualidade e o que seria a individualidade dos autores clássicos?

Retomando mais uma vez a ideia de direito de propriedade do autor sobre a obra, e aqui fornecendo mais uma razão que depõe contra a ideia de direito de propriedade em relação a criação intelectual, cabe enfatizar que o conceito de propriedade pressupõe *individualização*, e na criação intelectual – mesmo no que toque a *forma de expressão* – não podemos determinar e distinguir ao certo a quantidade de elementos pessoais (individuais) e de elementos culturais (portanto, livres).⁸⁵ Essa conclusão remete-nos ao problema de Shylock, na obra teatral de Shakespeare:⁸⁶ Como tirar do corpo de Antônio uma libra de carne sem, porém, derramar gota alguma de sangue?

⁸³ Quem conta esse episódio é ADORNO, Theodor W. Engagement, in o mesmo, *Noten zur Literatur*, Frankfurt a.M., 1974, pág. 424.

⁸⁴ O exemplo é de BERTRAM, ob. cit., pág. 125. O autor lança mão dele para explicar as posições estéticas adotadas pelo do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sobre as quais não posso me ater, no momento.

⁸⁵ Vide ATTAS, Daniel. Lockeans Justification of Intellectual Property, in GROSSERIES/MARCIANO/STROWEL (Org.), *Intellectual Property and Theories of Justice*, Palgrave Macmillian (2008), págs. 41 ss.

⁸⁶ Referência à peça teatral de Shakespeare “O Mercador de Veneza”.

5. Como venho demonstrando no decorrer deste ensaio, a produção intelectual acontece em um âmbito livre (“domínio público”) e só pode ser compreendida como tal nesse contexto, i.e., no contexto do “domínio público”.⁸⁷ Assim, a proteção patrimonial garantida ao autor caracteriza uma intervenção do legislador nesse estado de liberdade natural, e essa intervenção clama por justificativa, para que possa lograr legitimidade.

A *originalidade* da criação intelectual, que aqui compreendo como a *contribuição reflexivo-transformadora* contida na criação intelectual, é o único critério capaz de legitimar a proteção patrimonial, ao mesmo tempo em que traça seus limites. Despontam então evidente a importância da determinação de critérios que permitam verificar a presença ou ausência do elemento *contribuição reflexivo-transformadora*. A esta tarefa dedico-me logo a seguir.

6. Antes, porém, faz-se ainda necessário considerar o critério da *individualidade* como elemento legitimador da proteção autoral.⁸⁸

No que tange o direito patrimonial a posição que adoto já restou esclarecida: não é a expressão da individualidade de alguém o elemento que pode legitimar a exclusividade de controle de acesso (portanto, o direito patrimonial de autor). O elemento de onde se retira a legitimidade do direito patrimonial de autor é a *originalidade* na forma de expressão, um critério vinculado à ideia de uma *contribuição reflexivo-transformadora*.

Mas também no que toca o chamado direito moral de autor não vejo no critério da individualidade, pelo menos não no sentido em que é comumente empregada a expressão, indicando a obra intelectual como um prolongamento da pessoa (personalidade) do autor, qualquer função legitimadora. Em miúdos, o chamado direito moral de autor abarca prerrogativas que, como demonstrarei a seguir, não entendo originadas na ligação entre autor e obra, mas antes de um contexto sociojurídico específico.

Para explicar o que tenho em mente lanço mão do “exemplo do bolo de milho”, uma construção coletiva, produto de longas discussões com Denis Borges Barbosa, mas não sem ressaltar

⁸⁷ Vide, nesse sentido, ASCENSÃO, ob. cit. (*A questão do domínio público*).

⁸⁸ Na mesma linha, depois de apresentar o presente trabalho no IV Congresso de Direito de Autor, realizado em 2010, em Florianópolis, houve quem defendesse na plateia a legitimação da proteção autoral com recurso a “alma” do autor. No contexto da análise em questão, o conteúdo da expressão “alma do autor” encerra o mesmo sentido da expressão “individualidade”.

que a construção conjunta não implica necessariamente que o amigo compartilhe do entendimento que aqui defendo.

Parto da cena de uma festa, onde cada convidado havia se comprometido a levar um prato de comida. Imputo a mim a qualidade de talentosa cozinheira e imagino ter assado e levado comigo ao evento um saboroso bolo de milho que, quando degustado, é por todos elogiado. Penso, então, em um dos convidados exclamando e perguntando em voz alta:

- “Que bolo delicioso! Quem o fez?”

Ao que, antes que possa responder à pergunta e dar-me a reconhecer como a “mãe” do bolo, uma amiga responde rapidamente e também em voz alta:

- “Fui eu!”

Presumo que o leitor, porque vive no mesmo contexto cultural que o meu, compartilhe de minha indignação ao não ver satisfeito o meu desejo ideal de ser reconhecida como a “mãe” do bolo, um desejo que, destaco, por uma não está vinculado a caracterização do objeto por mim criado como obra intelectual e, por outra não deixa antever qualquer motivação de natureza patrimonial (o bolo não está sendo explorado comercialmente).

A mesma ilustração permite explicar o desejo de defesa da integridade da obra intelectual. Ainda valendo-me do exemplo do bolo de milho, imagino que uma terceira pessoa, sem o meu conhecimento, tenha decorado a iguaria com um creme de queijo de sabor desagradável. Pressuponho que o leitor, como eu, também se sentiria tentado a esclarecer não ter sido ele o responsável pelo resultado final do bolo.

E mais: e se ao retirar o bolo de milho do forno, eu notasse ter queimado a iguaria? O leitor, como eu, levaria o bolo a tal festa? E se, chegando ao evento, e após provada uma fatia do bolo, eu percebesse ter esquecido o açúcar na receita? O leitor, como eu, não optaria por retirá-lo da mesa, não mais oferecendo-o aos convidados?

O bolo de milho é produto de um esforço de composição dos ingredientes mencionados na receita, que aprendi com a minha avó. Ele não é obra intelectual, posto não traduzir qualquer ato original (ou não representar uma *contribuição reflexivo-transformadora*). Mesmo que sua apresentação venha a satisfazer um desejo estético – penso na apresentação do bolo decorado – ele continuará, em regra, a não caracterizar obra intelectual.⁸⁹ Mas mesmo e apesar disto, minha relação

⁸⁹ As razões que justificam esta afirmação vêm expostas abaixo. Mas sinto-me tentada a proceder, já de plano, algumas considerações a este respeito. Durante uma oficina sobre direito de autor foi-me proposta a seguinte

com ele está pautada por interesses que correspondem aos interesses protegidos pelo chamado direito moral de autor. Por que?

Porque o trabalho – seja ele intelectual ou não, ou represente seu produto uma contribuição reflexivo-transformadora ou não – não é socialmente considerado apenas como um direito de alguém, mas antes e também como uma *obrigação moral*.⁹⁰ Nesse sentido a proteção (e exaltação) do trabalho individual é valor central do nosso ordenamento jurídico.

É muito importante notar que o termo *individual* não reporta aqui a uma pessoa determinada, o sujeito-autor do trabalho – o que justificaria ver no trabalho um prolongamento da pessoa ou personalidade do sujeito-autor – mas antes tem conotação geral, como qualificativo que ganha contorno em contraposição à noção de coletivo.

Nesse sentido os interesses “morais” de autor, e na mesma linha os interesses individuais que pautam minha relação com o bolo de milho do exemplo acima, não são, e aqui vou contra a posição adotada pela massa da doutrina, interesses que estariam juridicamente pautados diretamente na *pessoa* que presta o trabalho (o autor), i.e. interesses que adviriam da personalidade (ou da pessoa) do autor. A proteção jurídica que lhes cabe está pautada, i.e. *tem sua fonte, no trabalho individual como um valor social e jurídico*. Isso explica porque os interesses que marcam minha relação com o bolo de milho coincidem com os interesses de um autor em relação a sua obra intelectual.⁹¹

questão: Como proteger o prato decorado de um cozinheiro, que é imediatamente consumido depois de apresentado? Seria justo não proteger o trabalho estético do cozinheiro? Se partimos do princípio de que a regra é a liberdade, enquanto a exclusividade é exceção, então a própria questão já desponta deslocada: nem tudo o que criamos ou produzimos é merecedor de proteção exclusiva. A afirmação ganha ainda mais força quando recordamos que o ser humano é, por natureza, sujeito estético. Nós combinamos as cores de nossas roupas, decoramos nossas casas, nos preocupamos com a apresentação de nossas mesas de jantar etc. Onde acabaríamos se toda e qualquer manifestação estética fosse passível de proteção exclusiva? Assim devolvo a pergunta que me foi feita: Seria justo (senão até mesmo praticável) oferecer proteção a qualquer tipo de manifestação estética? A expressão “em regra” na sentença em anotação refere-se a um aspecto importante na estrutura deste estudo, que será analisado mais adiante.

⁹⁰ Desenvolver a noção do trabalho como obrigação moral extrapolaria os limites da presente exposição, mas não será difícil ao leitor interessado encontrar informações sobre o tema. Basta, para tanto, que procure, no âmbito da filosofia ou da sociologia os estudos respectivos. Para facilitar a busca destaque encontrarmos a noção do trabalho como obrigação moral na filosofia de Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Gottlieb Fichte entre tantos outros.

⁹¹ Expressão deste valor vem bem plasmada nas palavras de CARBONI, Guilherme, Aspectos gerais da teoria da função social do direito de autor, in *Estudos de Direito de Autor e Interesse Público – Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público*, Fundação Boiteaux (2008), em http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf: “Isso porque a atribuição da paternidade da obra a uma outra pessoa que não o próprio autor seria um *desvirtuamento da própria realidade*, o qual, evidentemente, não poderia ser amparado pelo Direito.” (grifo meu). A realidade a que se refere o autor é a realidade que valora o trabalho individual.

A tese que sustento pode ser comprovada ao afastarmos-nos do individual como valor central e adentramos na seara do coletivo. Para tanto trago como exemplo a plataforma da Wikipedia, onde os verbetes apresentados são produzidos por anônimos voluntários e sujeitos a um processo contínuo de transformação.⁹² O valor do trabalho prestado pelos escritores da plataforma em questão não é individual, mas coletivo e, em correspondência, os interesses dos sujeitos que prestam o trabalho de produção dos verbetes não se manifestam de forma individual. Direito de Autor, seja naquilo que toque seu aspecto pessoal (moral) ou seu aspecto patrimonial, não faz sentido algum na estrutura coletiva da Wikipedia. Ao contrário, ele só fará sentido quando inserido em um *escopo de valorização estrutural do individual*. Aqui uma condição *sine qua non*.

Destaco que por trás dos verbetes da enciclopédia eletrônica sempre encontraremos um indivíduo dotado de personalidade, o sujeito do ato de produção dos verbetes. O vínculo entre o escritor e o verbete é fato: o verbete foi escrito pelo escritor e permanecerá tendo sido escrito por ele.⁹³ Mas e apesar disto o verbete não interage com o mundo exterior como sendo de alguém, mesmo e apesar de ser de alguém.⁹⁴

Em outras palavras, se o vínculo pessoal entre autor e obra é fático, por que uma criação pressupõe alguém que a produza, seu *valor jurídico* não se encontra na relação entre criador e criação, *mas antes na estrutura valorativa em que essa relação está inserida*. O elemento da individualidade só ganha relevância para o Direito de Autor sob a perspectiva estrutural descrita e em contraposição a uma estrutura de valoração do coletivo.

Como consequência da posição adotada, não posso ver no chamado direito moral de autor um direito de natureza pessoal, de personalidade ou personalíssimo.⁹⁵ O direito moral de autor desponta, ao contrário, como um reflexo de um valor jurídico situado na base de nosso ordenamento jurídico: valorização e exaltação do trabalho individual.⁹⁶

Tomo então distância das posições monista ou dualista em suas formas correntes: o direito de autor se caracteriza apenas pelas prerrogativas patrimoniais; as chamadas prerrogativas pessoais

⁹² Em semelhança à tradição oral.

⁹³ Nesse sentido a *Ilíada* de um Homero, pessoa que nem mesmo sabemos ter de fato existido, é a *Ilíada* de Homero, sempre foi e sempre o será.

⁹⁴ Aqui a diferença com a obra coletiva, como entendida pelo direito de autor que, se também realizada por várias mãos, seu resultado interage com o mundo exterior pautado como sendo produto do trabalho de alguém.

⁹⁵ Note, leitor, que neste momento revejo a posição teórica que vinha adotando até então.

⁹⁶ As liberdades de iniciativa, de exercício de profissão, de concorrência etc. também reportam ao valor sociojurídico do trabalho individual.

(morais) não são prerrogativas “de autor”, mas prerrogativas originadas em um momento anterior ao desenho legal do Direito de Autor.⁹⁷

Como consequência e em exercício hipotético, mesmo que um dia o legislador decida por não mais proteger a criação intelectual, enquanto o trabalho individual estiver valorizado na base do ordenamento jurídico o autor continuará a poder reclamar a autoria de sua criação, ou a defender sua integridade etc., da mesma forma que, em tese, caberia a mim reclamar o reconhecimento da autoria do bolo de milho.⁹⁸ Por outro lado, mesmo persistindo a garantia das prerrogativas do chamado direito moral de autor, em uma estrutura de valorização da produção coletiva anônima, como demonstrei com o exemplo da plataforma da Wikipedia, tais prerrogativas despontam vazias.

Não ignorando a máxima que há grande diferença entre aquilo que se pensou, aquilo que se escreveu e aquilo que o leitor entende,⁹⁹ não me sinto isolada na posição que adoto em relação ao chamado direito moral de autor e que, evidentemente, vai de encontro àquela postulada pela quase totalidade da doutrina.

Apesar de não corresponder em sua totalidade a posição acima adotada, vejo na lição de CARBONI¹⁰⁰ indícios de raciocínio semelhante ao que adoto, lição que com prazer reproduzo aqui:

“Predomina na doutrina o entendimento de que o direito de autor é um direito *sui generis*, uma vez que a sua natureza jurídica tem como base dois direitos distintos: os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais de autor são

⁹⁷ Ao circunscrever no núcleo do Direito de Autor apenas as prerrogativas patrimoniais não estou a adotar posição revolucionária. Já Josef KOHLER, jurista alemão que viveu entre 1849 e 1919, assim o compreendia. Por certo o jurista não legitimava as prerrogativas morais do autor com recurso ao valor do trabalho individual. Kohler, como todos nós somos, foi uma pessoa de seu tempo. É muito difícil lançar mão de argumentos que estejam aquém da nossa realidade. Na verdade, se não fossem os desafios teóricos que plataformas digitais do tipo „Wikipedia“ vêm criando, eu provavelmente não teria encontrado qualquer estímulo para questionar a posição teórica que vê na criação intelectual um prolongamento da pessoa (personalidade) do autor. Mas o Direito é isso, um produto cultural e, portanto, em constante transformação. No que toca a posição de Kohler, vide KOHLER, Josef, *Das Autorrecht: eine zivilistische Abhandlung; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Eigentum, vom Miteigentum, vom Rechtsgeschäft und vom Individualrecht* in <http://dlib-pr.mpiet.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22160676%22>.

⁹⁸ CARBONI, ob. cit., indica neste sentido a posição de Tullio ASCARELLI, que defendia um direito a paternidade aplicável a quaisquer atos de criação, inclusive aqueles relativos a criações não tuteladas como bens intelectuais. No que tange o exemplo com o bolo de milho é sem dúvida questionável se um Tribunal se ocuparia com o assunto, mas o questionamento não tem suas razões no interesse de reconhecimento da paternidade em relação a iguaria, mas antes frente a insignificância do fato. Lembrando da regra do Direito Romano: *minima non curat praetor*.

⁹⁹ A máxima aprendi com o amigo Miguel Angel Bouza.

¹⁰⁰ CARBONI, ob. cit.

classificados como direitos da personalidade, pois a obra intelectual seria um prolongamento da própria pessoa do autor. Por essa razão, teriam como fundamento o direito natural.

Entretanto, defendemos que os direitos da personalidade deveriam ser circunscritos àqueles estabelecidos em lei, ainda que na forma de princípios gerais, pois, a nosso ver, é na esfera política que são reconhecidos os valores comuns e estabelecidos os princípios fundamentais.^{NO} Dessa forma, a garantia dos direitos da personalidade estaria na cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana da Constituição Federal brasileira, que se encontra no ápice do ordenamento, funcionando como o valor re-unificador da personalidade a ser tutelada, além de informar todas as relações jurídicas, bem como a legislação infraconstitucional.^{NO}

Porém, a proteção da dignidade da pessoa humana não pode resultar num individualismo exacerbado, uma vez que ela difere diametralmente da concepção jurídica de indivíduo, pois tem de ser apreciada a partir da sua inserção no meio social e nunca como uma célula autônoma.^{NO}

CARBONI, na mesma linha que adoto, não tem como acertada a classificação ampla dos direitos morais de autor como direitos oriundos de um prolongamento da personalidade do autor, mas antes os situa no âmbito de uma de definição legal ou, melhor, de uma escolha política. Assim também o faço, ao afirmar que sua natureza deriva de um valor social incorporado no ordenamento jurídico.

Divergente é a posição do autor, também amigo de muitos anos, no que toca a fonte legal que justifica a proteção das prerrogativas em questão: enquanto ele a vê na proteção da dignidade humana, eu a enxergo no valor jurídico (e social) do trabalho individual.

No que toca o preceito da dignidade humana tenho por acertado compreendê-lo não como descritivo de um fato (ou fatos), mas antes como *prescritivo de um comportamento*.¹⁰¹ Esse

^{NO} [Nota Original, 96] Cf. MORAES, Maria Celina Bodin de. Direito civil e constituição: tendências. In: Direito, Estado e Sociedade, no 15, 1999, p. 105 e 106.

^{NO} [Nota Original, 97] 97 Cf. LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho, p. 77.

^{NO} [Nota Original, 98] MORAES, M. C. B. de. O princípio da solidariedade. In: Os Princípios da Constituição de 1988, p. 177.

¹⁰¹ Se descritivo de fatos, então faria sentido ver nele contido, como ouvi defenderem, a possibilidade de consumo de artigos de luxo. A crítica em relação a posição mencionada não está, a meu ver, vinculada ao teor descritivo do conteúdo fático que se pretendeu emprestar a dignidade humana – na verdade a autora da afirmação é fascinada por bolsas e sapatos de marcas de luxo e de forma ingênua (e supérflua, o que não deixa de ser uma

comportamento vem, por sua vez, pautado na máxima proposta por Immanuel KANT:¹⁰² no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em seu lugar qualquer outra equivalente, aquilo, porém que constituiu a condição só em razão da qual qualquer coisa pode ser um fim em si mesmo, não tem somente um valor relativo, isto é um preço, mas um valor íntimo, isto é dignidade. A dignidade é, assim, atributo apenas daquilo que é insubstituível, ou seja, daquilo que pelo fato de possuir um valor absoluto encontra-se acima de qualquer preço. Assim deve-se agir de modo a considerar a humanidade sempre como objetivo, nunca como simples meio.

Nesta linha não posso identificar no conceito de dignidade humana a base da garantia dos direitos morais de autor. A violação do direito de paternidade, por exemplo, direito que CARBONI muito acertadamente vê como o núcleo do chamado direito moral do autor,¹⁰³ não implica em uma violação da dignidade do autor, posto que não tem o condão de instrumentalizar a pessoa do autor no perseguir um fim determinado.

Mas a divergência neste ponto não suprime a coincidência na estrutura do raciocínio.

Por fim, afastando-me do âmbito da definição nominal – até o presente momento defendi o emprego do termo *individual* em um sentido convencionalizado por mim, em reporte a uma qualidade do trabalho em contraposição ao conceito de coletivo, e não em alusão ao prolongamento da pessoa do autor, como é usualmente compreendido – e adentrando no âmbito da definição real, lembro que o destino de tudo aquilo que expressamos é ser interpretado por alguém e, por consequência, a *recriação de nossas expressões*. Ainda, a forma de expressão contida na obra é, por uma, como penso ter demonstrado acima, necessariamente moldada e limitada no e a um contexto cultural pré-determinado e, por outra, elemento passível de incorporação parcial pelo receptor. Como ver, então, na obra recriada (interpretada) e na forma de expressão em parte incorporada pelo receptor o prolongamento da personalidade, pessoa ou individualidade do autor?¹⁰⁴

valoração pessoal minha) deseja que todos gozem do prazer que ela vincula ao desfrute de um destes produtos – mas na possibilidade de emprego inflacionário do termo, que um conteúdo descritivo acaba por possibilitar.

¹⁰² KANT, Immanuel, *Grundlegung zur Methaphysik der Sitten*, in *Werke*, Akademie-Ausgabe, Band. 4, Berlin 1903, 385-464.

¹⁰³ CARBONI, ob.cit.

¹⁰⁴ Nesse sentido disse: “A obra comunica uma mensagem que é recebida pelo destinatário e por ele incorporada intelectualmente. Por isso a cultura é um espaço erguido por muitas mãos e é equivocado comparar-se a exclusividade da criação intelectual com um bem material, qual uma casa. O construtor da casa molda os tijolos de barro, o criador da obra tira os “tijolos” da obra que cria do mesmo lugar para o qual enviará sua obra: o patrimônio cultural. Dai ser impossível equiparar-se uma obra intelectual a um bem material e/ou falar em domínio do autor sobre a criação. O autor merece ser remunerado pelo seu trabalho, mas não domina a obra, como domina, o proprietário, a casa. O que desejo afirmar é isto: interpretarei o texto do Paulo Coelho dizendo

Aqui resta evidente: a construção do direito moral do autor, a exemplo da construção do direito de propriedade do autor em relação a obra, só é possível em desconsideração das características próprias do objeto que se define e, ainda, em desconsideração do elemento do *receptor* das expressões criativas e de sua relação com a obra intelectual.¹⁰⁵ Se tal construção logrou prevalecer até o momento, assim ocorreu por razões históricas e ideológicas, razões que, por sua vez, vão perdendo sentido frente as transformações da sociedade de informação.

7. Antes de prosseguir com o estudo da *originalidade* – o nó Górdio da proteção patrimonial de autor –, cabe tecer alguns comentários sobre a *unicidade* das criações intelectuais e sua *probabilidade estatística*.

A probabilidade de um artista que nunca tenha visto o retrato de Inocência X de Diego Velázquez vir a pintar o mesmo quadro é praticamente zero. Nesse sentido, há quem queira retirar dessa impossibilidade estatística um critério de determinação daquilo que poderia ou não ser protegido pelo direito de autor. A unicidade na expressão seria o indicativo da originalidade.

Do ponto de vista filosófico, a teoria da unicidade estatística é construída a partir de uma visão de mundo exageradamente individualista: a regra seria a proteção exclusiva, enquanto a liberdade seria mera exceção.

Tal entendimento vem bem plasmado na expressão de MACCIACCHINI, que considera tudo o que o homem comunica, ou seja, toda e qualquer exteriorização intelectual humana, uma obra intelectual em potencial, e, portanto, passível de proteção exclusiva:

“Toda comunicação, seja ela até mesmo a mais banal, contém um significado espiritual. Cada um que se comunica é, assim, um autor em potencial no sentido jurídico da palavra, mas ele é, também, um violador em potencial de um direito autoral de um terceiro. Ao que se afirma não se pode contra-argumentar com a

algo, sobre o texto, que Paulo Coelho não disse diretamente. Em verdade eu é que atribuo a ele o que resulta da minha interpretação do seu texto. O interpretar, aqui, é puro desdobramento do valor cultural do texto, a comprovar que o texto não está vinculado ao Paulo Coelho, sendo livre e interagindo comigo, destinatária dele.”GRAU-KUNTZ; Karin, Comentário, in Revista Eletrônica do IBPI, vol. 4 <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/8a6e575f40fc6c7dffff80aeffffef.pdf>.

¹⁰⁵ Vide GRAU-KUNTZ, Karin, *A quem pertence conhecimento e cultura? Uma reflexão sobre o discurso de legitimação do direito de autor*, in Liinc em Revista, Vol. 7, No 2 (2011), <http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/view/437>.

afirmação de que uma mera comunicação não seria ainda uma obra. Uma comunicação apenas não será obra quando os pressupostos legais de proteção não forem satisfeitos.”¹⁰⁶

Cum grano salis, posto que uma explicação consistente exigiria ser precedida, no mínimo, de uma introdução à sua teoria do conhecimento, a posição de MACCHIACCINI coincide com a do filósofo italiano BENEDETTO CROCE,¹⁰⁷ que entendia ver o qualitativo “arte” em todas as expressões intelectuais. Sob tal ótica, todos os homens nasceriam poetas. Porém, como não haveria deixar de ser, já que de fato há diferenças estético-qualitativas nas expressões intelectuais, CROCE estabeleceu uma distinção entre a arte de boa qualidade e a arte de qualidade ruim. Os homens, então, nasceriam todos como poetas, mas se dividiriam em duas categorias, a de bons poetas e a de maus poetas.

Já MACCHIACCINI, ao contrário, não entende apenas, em analogia ao pensamento de CROCE, que todos os homens nascem poetas, mas antes não haver diferença entre as criações intelectuais, ou seja, todas as expressões humanas seriam poesia, e a única diferença entre elas seria determinada pelos pressupostos legais de proteção.

A teoria da unicidade estatística é, como bem nota TROLLER,¹⁰⁸ “*a consequência necessária da individualidade*”. Uma vez demonstrado que a individualidade não é elemento bastante para legitimar a proteção patrimonial, ou até mesmo a moral, se consideramos a individualidade em si, e não como elemento de contexto sociojurídico, a teoria da unicidade, então, resta oca.

Mas ainda sob outra perspectiva, a teoria da unicidade estatística não é capaz de satisfazer.

Persistindo nas obras plásticas como exemplo, e considerando apenas seus elementos iconográficos – a teoria da unicidade estatística compreende a criação intelectual como uma expressão *meramente* simbólica –, é possível afirmar que quanto maior a quantidade desses elementos nelas presentes, maior a possibilidade estatística de que a criação venha a ser única. Na mesma linha de

¹⁰⁶ MACCHIACCINI, Sandro. *Die urheberrechtlich schützbares Doppelschöpfung: Ein populärer Irrtum*. Bemerkung zu Gregor Wild, Von der statistischen Einmaligkeit zum soziologischen Werkbegriff, Sic! 1/2004, 61 ff; in sic! 4/2004, 351, pág. 2.

¹⁰⁷ CROCE, ob.cit.

¹⁰⁸ TROLLER, Alois, *Immaterialgüterrecht*, Vol. I, 3ª ed., Basel/Frankfurt: Helbing & Lichtenhan: 1985, pág. 365.

pensamento, quanto menor a quantidade de elementos iconográficos, menor a probabilidade de proteção autoral.¹⁰⁹

Para ilustrar tal afirmação, reporto-me, na Figura 4 *infra*, às reproduções da pintura suprematista de Malevich¹¹⁰, *Quadrado preto sobre um fundo branco*, e à escultura de Rupprecht Geiger, *Azul arredondado*. Sob a perspectiva da teoria em análise, nem mesmo se cogitaria proteger tais criações intelectuais pelo direito de autor.



Figura 4 – Obras abstratas

A teoria da unicidade estatística, proposta pelo jurista Max Kummer, é uma construção que tem por escopo um entendimento deveras simplista da criação intelectual original. Creio ter demonstrado que as criações intelectuais originais são muito mais do que um conjunto de elementos

¹⁰⁹ Vide STRAUB, Wolfgang. *Individualität als Schlüsselkriterium des Urheberrechts*, in GRUR Int., Nr. 1/2001, pág. 7. Esse raciocínio, de plano, teria como consequência a não proteção de muitas obras abstratas ou minimalistas.

¹¹⁰ Malevich era russo, e a grafia de seu nome - Казимир Северинович Малевич - varia quando transposta ao alfabeto latino.

simbólicos. Porque, muito mais complexa do que sua expressão simbólica, uma eventual unicidade da criação intelectual não poderá jamais ser simplesmente medida na identidade dos elementos de composição. Duas criações intelectuais podem ser idênticas quanto aos seus elementos simbólicos e, apesar disso, se mostrarem distintas no que toca o teor daquilo que comunicam.

DANTO¹¹¹ trabalha com esta possibilidade, imaginando uma exposição de quadros idênticos no que toca o elemento de suas composições – um quadrado vermelho. Ele reporta a escolha desta composição a uma descrição fornecida pelo filósofo Sören Kierkegaard da pintura da figura geométrica na cor mencionada representando a travessia dos israelitas pelo mar vermelho. De acordo com o autor da pintura, e ainda seguindo o relato de Kierkegaard, o elemento simbólico representaria o momento após a passagem dos israelitas pelo mar e após a morte por afogamento dos egípcios.

Kierkegaard, após descrever e explicar o quadro composto pelo quadrado vermelho, afirma que os acontecimentos de sua vida se assemelhariam a ele: caos interno, rompimento com a tradição judaica, busca no cristianismo, polêmica, alma maltratada; em síntese, “um sentimento, uma cor”.

DANTO, então, aproveitando a confissão de Kierkegaard, imagina a pintura de um quadrado vermelho a representar o ânimo de Kierkegaard, pintura que posiciona em seu relato ao lado da pintura de um quadrado vermelho, este representando a passagem dos israelitas pelo mar vermelho. Duas pinturas idênticas quanto aos elementos simbólicos, porém evidentemente distintas no que toca o teor daquilo que comunicam.

Voltando a teoria da unicidade estatística, seu extremismo individualista, bem como o fato de ela considerar apenas a expressão simbólica das criações intelectuais, explica ter sido largamente rejeitada pela doutrina internacional. Nas palavras de STRAUB:

“Apesar da argumentação de Kummer ter sido a princípio discutida internacionalmente com intensidade, a sua influência na prática e na doutrina foi parca. No âmbito internacional ela – se é que chega a ser considerada – é rejeitada pela grande maioria.”¹¹²

¹¹¹ DANTO, ob. cit. Pág. 17.

¹¹² STRAUB, pág. 4, ob.cit.

IX. Balizas propostas para a verificação do elemento *originalidade* nas obras intelectuais

1. A originalidade é o elemento que legitima o direito patrimonial – e não a criação de *alguém*. Em outras palavras, o critério da originalidade reflete um *plus* cultural, manifestado pela reflexão acompanhada de uma variação ou de uma transformação nos modelos e instituições culturais. Dai falar em *contribuição reflexivo-transformadora*.

Como o leitor pôde acompanhar, foi a análise sociológica que me levou à expressão *contribuição reflexivo-transformadora*. Porém, como me ocupo também com a questão sob a perspectiva das teorias estéticas, a proposição ainda estará fortemente vinculada ao pensamento desenvolvido por Nelson GOODMAN e por Arthur C. DANTO.¹¹³

A perspectiva que adotarei a seguir envolverá especialmente a questão “Quando se trata de criação intelectual original?”, ao invés de me concentrar na pergunta “O que é criação intelectual original?”.

A averiguação da *contribuição reflexivo-transformadora* – a qual, no sistema de direito de autor, justifica a garantia de uma exclusividade de controle de acesso à obra intelectual – terá sempre e inevitavelmente traços de valorações subjetivas.¹¹⁴ Ademais, pensar sobre criações intelectuais originais implica necessariamente caminhar pela trilha do subjetivismo.

Criações intelectuais originais não são determinadas conforme estabelecemos o que vem a ser, por exemplo, uma mesa ou um animal. Mesas ou animais podem ser determinados por suas características intrínsecas. A definição de “criação intelectual original”, antagonicamente, não pode ser determinada de forma satisfatória por meio de características que fazem dela aquilo que é; pelo contrário, a criação intelectual original só poderá ser determinada como tal através de seu êxito em *comunicar* ou não alguma coisa (uma reflexão ou uma transformação cultural). A frustração da tentativa de Max Kummer em determinar uma fórmula matemática capaz de poupar o juiz da indesejável tarefa de ter de valorar esteticamente a criação intelectual¹¹⁵ nos obriga a aceitar esse dado como um fato. Fato que, nas palavras de WILD¹¹⁶, nem mesmo é estranho ao direito, considerando ser ele próprio produto de valores culturais.

¹¹³ (ob.cit).

¹¹⁴ Sobre a impossibilidade de evitar valorações subjetivas, v. GAMM, Eva-Irina. *Die Problematik der Gestaltungshöhe im deutschen Urheberrecht*. UFITA, 216. Baden-Baden: Nomos (2004), pág. 107 ss.

¹¹⁵ Vide WILD, pág. 1, ob. cit.

¹¹⁶ Vide WILD, pág. 2, ob. cit.

O que se afirma não quer, porém, assinalar que se possa trazer ao bojo do direito de autor no momento da busca pela originalidade nas obras intelectuais, *valores pessoais do observador*. Para evitar que o processo de averiguação da contribuição reflexivo-transformadora se perca em um mar de preferências individuais, o que é estranho ao Direito, determina-se aqui balizas de conteúdo objetivo, que demarcam o campo dentro do qual deve ser procurada e encontrada a originalidade.

Destaco, ademais, ser o presente estudo de natureza jurídica. Porém, no momento em que passo a apresentar as balizas jurídicas, não posso abster-me de mencionar, ainda que *en passant*, as razões teórico-filosóficas que me levam a propô-las (ou que justificam a minha concordância com a proposição das balizas de NORDEMANN e SCHULZE, na forma recepcionada por WILD). A menção da linha teórico-filosófica é essencial para que eu possa legitimá-las, ou seja, para demonstrar ao leitor que as balizas aqui descritas não foram simplesmente “retiradas das mangas” dos autores que as propuseram (*apesar de esses autores não as terem legitimado*). São proposições que resultam efetivamente de um pensamento contínuo, estruturado e lógico.¹¹⁷

2. Compondo então o método desenvolvido por NORDEMANN e SCHULZE¹¹⁸ com as lições de SCHRICKER (e outros) e de LÖWENHEIM (e outros),¹¹⁹ e inserindo nesse contexto pensamentos e conclusões individuais que retiro de teorias estéticas sem, contudo, distanciar-me da categoria de *obras artísticas*, posto terem sido estas o paradigma de análise adotado no presente trabalho,¹²⁰ proponho, a seguir, balizas para a verificação da originalidade.

Antes de descrevê-las, e seguindo a linha das considerações procedidas no item acima, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a relação entre teorias da estética e o direito.

As teorias estéticas são temas da filosofia. Na filosofia pensamos sobre o que as coisas são – no caso, o que são obras intelectuais originais ou, usando a terminologia técnica, o que é arte. Contudo, no âmbito do direito, *não há espaço para o pensarmos o que é arte*. Para o direito, o que

¹¹⁷ Como quer um trabalho que pretende ser qualificado como científico.

¹¹⁸ O método é citado e incorporado por WILD, ob. cit., pág. 5.

¹¹⁹ Do ponto de vista jurídico, tanto a obra coordenada por SCHRICKER, Gerhard, *Urheberrecht*, 4ª ed., München:Beck (2010) como a coordenada por LÖWENHEIM, Ulrich, *Handbuch des Urheberrechts*, 2ª ed., München: Beck (2010), ofereceram elementos importantes para o desenvolvimento e aplicação das balizas aqui expostas, que WILD, ob. cit., apresentou e que, por sua vez, reportam a NORDEMANN e a SCHULZE.

¹²⁰ As balizas deverão ser adaptadas às características específicas da linguagem de cada categoria de criações intelectuais originais. A aplicação às obras literárias, por exemplo, pede algumas considerações específicas, que pretendo desenvolver posteriormente, em outro ensaio.

interessa é a decisão *sobre* a originalidade da criação intelectual, o que, por sua vez, frente a um caso específico, culminará na garantia ou não de proteção jurídica autoral.

Insisto, apesar de lançar mão de instrumentário filosófico, não estou propondo trazer para o âmbito do direito a discussão sobre o que é arte. No mesmo sentido, não pretendo trazer ao seio do direito as discussões valorativas sobre o conceito de estética. A relação jurídica com a estética aqui proposta é de determinação de um comportamento qualificado como estético; a tônica está no *comportamento*, e não na determinação do estético, i.e., o que importa para o direito é observar se o comportamento indica que o receptor se preocupa em interagir com a criação intelectual interpretando-a, emprestando a ela um significado pessoal, recriando-a.

Da mesma forma – e agora me justifico frente ao leitor afeito às teorias estéticas –, ao aceitar as balizas propostas na forma recepcionada por WILD¹²¹, me curvo à instrumentalidade delas, mesmo consciente de não serem capazes de comportar a complexidade do tema.

O juiz necessita de parâmetros práticos, e não teóricos, para resolver a questão da aplicação do direito de autor. A teoria legitima a proposição de parâmetros de decisão. Os parâmetros possibilitam, por sua vez, decisões com um determinado grau de homogeneidade, o que culmina em segurança jurídica. Assim, minha preocupação é simplesmente dar respaldo teórico-filosófico aos parâmetros propostos por estudiosos do direito, aos quais propus modificações mínimas.

Ao apresentar, a seguir, as balizas de conteúdo objetivo para determinação do elemento “originalidade” nas criações intelectuais, estarei propondo *parâmetros de decisão* quanto ao qualitativo “original”. Se, por um lado, a adoção das balizas tem o mérito de deixar para a filosofia a discussão sobre o que é arte ou, ainda, a discussão quanto à originalidade, por outro, ela possibilitará também a correção de uma tendência moderna negativa, qual seja, a de garantia de proteção autoral a qualquer criação intelectual, inclusive àquela não original.

Insisto mais uma vez no ponto de que o critério da originalidade incorpora o diferencial entre as criações intelectuais em geral e as criações intelectuais que podem ser denominadas “obras”, i.e. as criações que, além de refletirem a necessidade humana de comunicação,¹²² ainda representam uma contribuição reflexivo-transformadora.

¹²¹ WILD, ob.cit.

¹²² Em sua *essência* a criação intelectual não é produto de uma força planejada e controlável, mas antes é produto da natureza comunicativa humana. O homem comunica criando, não só porque almeja a interação social (o homem é um ser social), mas também porque *almeja sua definição como indivíduo por meio da comunicação*. Insistindo, o homem cria intelectualmente para satisfazer um desejo de interação social e para, principalmente, através de suas criações intelectuais, preservar sua própria consciência, definindo-se como indivíduo face ao

No que toca a tendência mencionada, tem ela suas raízes na já mencionada forma moderna de organização econômica, onde, no eixo ao redor do qual a sociedade se organiza, encontramos a informação (sociedade de informação). Ter exclusividade sobre a informação e/ou conhecimento traduz possibilidade de lucro e, assim, a febre da modernidade não é a do ouro, mas a da proteção exclusiva da informação (ou melhor, febre de regulação exclusiva de acesso a ela). A depender daqueles que não refletem para além dos limites da beira dos pratos que os alimentam, toda expressão humana poderia (ou deveria) ser protegida. A posição não apenas ignora o papel do homem como parte de um contexto sociocultural, levando *ad absurdum* sua individualidade criativa,¹²³ mas ainda fecha os olhos frente as reações que a intervenção exagerada no estado natural das coisas vem gerando.¹²⁴

Expressas as considerações, passo a relacionar as balizas propostas:

- a primeira impressão (ou primeira baliza estética): deve-se procurar a reação causada pela primeira impressão em relação à obra. A obra intelectual cujo conteúdo expressivo tenha potencial de contribuição reflexivo-transformadora é geralmente capaz de gerar, de forma espontânea, algum tipo de reação por parte do receptor, posto que a criação intelectual, por traduzir-se em uma contribuição reflexivo-transformadora, necessariamente *comunica* alguma coisa.¹²⁵ E, pela negativa, aquilo que nada comunica geralmente é incapaz de gerar qualquer reação. Desse modo, a primeira impressão frente às criações intelectuais não originais, ou seja, aquela que resulta da simples repetição de um modelo, raramente despertará algum tipo de reação emocional.

coletivo. A criação intelectual não incorpora, então, um *favor* que o autor presta a sociedade, mas reflete, ao contrário, uma necessidade psicológica do sujeito “autor” em relação a seu ambiente. O discurso jurídico que prega o cenário apocalíptico da estagnação cultural e tecnológica como resultado da supressão de proteção ao bem intelectual só poderia ser verdadeiro se o homem não fosse o que ele é: um ser social, um ser comunicativo. Para sustentar o que afirmo em linhas gerais, vide a análise desenvolvida por Paul WATZLAWICK, in WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON, *Menschliche Kommunikation, Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern: Hans Huber (2007), 11ª edição.

¹²³ Com a devida vênia àqueles que adotam posição contrária, a única notícia que sou capaz de oferecer ao leitor relativa a um sujeito-criador capaz de criar do nada está na Bíblia, em Macabeus 7, 28: “Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra; reflete bem: tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens.” Ironia à parte, à máxima da *creatio ex nihilo* (criação do nada), tema de extensas discussões no âmbito da filosofia, oferece-se àquela que diz *ex nihilo nihil fit* (nada vem do nada).

¹²⁴ A título meramente ilustrativo recorro as reações contra o ACTA, mencionadas em nota de rodapé *supra*.

¹²⁵ A beleza do potencial comunicativo das criações intelectuais originais está no fato de estas serem desprovidas da intenção de persuadir. Comunicam por comunicar.

As criações intelectuais originais *falam* conosco e o valor delas está no fato de trabalharem aspectos especiais do mundo em que vivemos e sobre nós mesmos. Em outras palavras, o valor das experiências estéticas está no confronto que fazemos com nós mesmos.¹²⁶ Para que as obras intelectuais comunique alguma coisa é necessário que o receptor do processo de comunicação adote uma postura de recepção em relação à criação intelectual original. E é necessário, também, que ele não se desespere frente às dificuldades que a “leitura” das – ou a experiência com – as criações intelectuais originais necessariamente implicam. Se o receptor não se abrir à mensagem da criação intelectual original, esta permanecerá muda. Tal aspecto ficará mais claro quando da análise da terceira baliza.

De forma sucinta, a reação vinculada à primeira impressão desponta aqui como um “termômetro” do grau de variação e/ou transformação cultural, ou, em outras palavras, do êxito no valor comunicativo da criação intelectual original.

- consideração dos elementos da criação intelectual (ou segunda baliza estética): a segunda baliza pede a observação fragmentada da criação intelectual, de seus elementos simbólicos, sem, contudo, perder de vista que esses elementos constituem partes de um todo (a criação intelectual). Essa análise fragmentada, mas sem o distanciamento total da unidade da criação intelectual, é importante porque, uma vez que seus elementos são componentes culturais comuns a todos os integrantes do grupo social, qualquer análise fragmentada destacada do contexto global levaria, indubitavelmente, ao não reconhecimento de um conteúdo reflexivo-transformador.

A análise deverá ser procedida por alguém iniciado nas artes.¹²⁷⁻¹²⁸ Não necessariamente um especialista, mas alguém que – no mote de que só é possível ver aquilo que já conhecemos – tenha condições de compreender a criação intelectual sob o aspecto de técnica simbólica.¹²⁹ Essa exigência se justifica porque o processo de produção e compreensão de criações intelectuais originais nas artes

¹²⁶ Assim BERTRAM, ob. cit., pág. 44 ss.

¹²⁷ Nesse sentido e na perspectiva jurídica, v. SCHULZE, in LÖWENHEIM, pág. 113, ob. cit.

¹²⁸ BERTRAM, ob.cit., págs. 23 ss.

¹²⁹ No que toca a especialidade técnica daquele que procede à análise de aplicação da terceira baliza, noto que DANTO (ob.cit., pág. 207) adota postura diferente da que aqui proponho. Seguindo a linha de seu pensamento, a determinação da originalidade dependeria da teoria, i.e., pressuporia a atmosfera da teoria da arte e conhecimentos de História da Arte. A teoria de DANTO foi desenvolvida dentro de um escopo filosófico, e não com preocupações práticas, como as que pontuam este trabalho. Do ponto de vista prático, seria insustentável postular que a decisão sobre a aplicação da proteção autoral dependesse de análise altamente especializada. Na fusão da teoria com a prática, é necessário chegar a um compromisso.

plásticas acontece dentro de um âmbito de convenções determinadas, conscientes e inconscientes, e só é capaz de reconhecer esse processo aquele que sabe reconhecer tais convenções.¹³⁰

Sob o prisma filosófico GADAMER¹³¹, discorrendo sobre a leitura de construções e de quadros, distingue com clareza a compreensão iconográfica (referente a quadros e construções) – que significa poder descrever o ícone, i.e., compreender as imagens simbólicas representadas na criação intelectual – da compreensão meta-iconográfica – que implica compreensão da obra intelectual, mesmo que não se compreenda a obra iconograficamente. A baliza da reação vinculada à primeira impressão diz respeito à compreensão meta-iconográfica; já a baliza da consideração dos elementos da criação intelectual envolve o reconhecimento dos recursos técnicos que permeiam a linguagem iconográfica.

Por sua vez, BERTRAM,¹³² ao discorrer sobre o conceito essencialista da arte, menciona cânones que, quando satisfeitos, não deixariam dúvida sobre a criação intelectual poder ser considerada original. No Renascimento, por exemplo, com a descoberta da perspectiva central, os cânones da pintura estavam vinculados à representação da natureza. Sob a perspectiva essencialista, a resposta à questão “O que é criação intelectual original?” – resposta esta que, de forma geral, poderia consistir em uma simples afirmação: “É tudo que satisfaz os cânones artísticos” – ganharia, em relação ao período histórico empregado no exemplo, a seguinte definição:

“Criação intelectual original é toda a pintura capaz de representar as formas, as cores etc. da natureza (mimesis) e, quanto mais próxima da natureza, maior o valor artístico de sua representação”.

Ocorre, porém, que a satisfação dos cânones não explica por que consideramos originais as criações intelectuais que contenham novas tendências artísticas (que são novas porque vão além dos limites dos cânones, ou seja, do já estabelecido como suficiente para determinar “o que é criação intelectual original”). Esta questão, que acabo de propor, só poderá ser solucionada se conseguirmos responder a uma outra proposição, qual seja, “Quando se trata de criação intelectual original?” Esta pergunta é o mote da terceira baliza.

¹³⁰ SCHOLZ, *Bild, Darstellung, Zeichen*, 1991, apud HABERSTUMPF, pág. 37, ob. cit.

¹³¹ GADAMER, ob. cit., págs. 133 ss

¹³² BERTRAM, ob.cit.

Neste momento, penso ter começado a evidenciar para leitor o valor das balizas propostas: sem que naturalmente esgotem todas as facetas da complexa discussão envolvida nas teorias estéticas, elas têm, por mérito, condensar três propostas teóricas essenciais para a compreensão do tema. Enquanto a primeira baliza cuida de verificar o potencial comunicativo na criação intelectual, a segunda compreende a criação intelectual sob uma perspectiva essencialista, e a terceira, por fim, cuida da relação do receptor com a criação intelectual, e vice-versa (posição anti essencialista).

- consideração da interação da obra com seu meio ambiente (ou baliza sociológica):¹³³ este critério considera a interação da criação intelectual com seu meio ambiente. A proposição contida nesta baliza pede a consideração da possibilidade de uma experiência estética entre a criação intelectual e o receptor (público), i.e., o qualificador “original” não deve ser procurado na criação intelectual em si considerada, mas antes na existência de uma relação e estética entre a criação intelectual e o receptor.

No âmbito desse parâmetro é então questionado o modo pelo qual a criação intelectual é apresentada ao público, a forma como é assimilada por ele etc.

A forma como compreendo a proposição da baliza sociológica (ou, ainda, baliza anti essencialista) passa necessariamente pelas teorias desenvolvidas por Nelson GOODMAN¹³⁴ e Arthur C. DANTO,¹³⁵ cujas leituras recomendo com grande entusiasmo.

Cum grano salis, e procedendo a um exercício de composição das teorias, a criação intelectual só será original quando envolver práticas que se deixem descrever como práticas estéticas. Em outras palavras, as respostas às questões que giram em torno do conceito de originalidade não serão encontradas nas criações intelectuais em si consideradas, mas na relação que receptor estabelece com elas.

É essa construção que nos permite, por exemplo, compreender por que vemos nas *Brillo Boxes* de Andy Warhol uma criação intelectual original, quando as mesmas caixas nas prateleiras dos supermercados nada significam do ponto de vista estético. A forma com que Warhol apresenta suas *Brillo Boxes* exige que o receptor adote uma postura estética em relação a elas, uma postura completamente diferente daquela que o receptor tem quando caminha pelos corredores de um

¹³³ Ou, ainda, para fazer uso de terminologia técnica, *anti essencialista*.

¹³⁴ GOODMAN, ob.cit.

¹³⁵ DANTO, ob.cit.

supermercado. Assim, não encontramos originalidade na criação intelectual de Wahrol enquanto mera reprodução em madeira de caixas *Brillo Boxes*. A originalidade só emerge quando o receptor adota, em relação às *Brillo Boxes*, uma postura distinta (postura estética) daquela que costuma ter ao observar essas caixas nos supermercados.

Para que reste bem esclarecido o conceito de relação estética entre receptor (público) e criação intelectual, trago ao leitor uma informação amarga, mas de alto valor exemplificativo. As *Brillo Boxes* encontradas nas prateleiras dos supermercados haviam sido desenhadas por um artista expressionista abstrato, que, em função de circunstâncias pessoais, foi obrigado a se dedicar ao desenho comercial. Apenas a *relação estética* entre o receptor e criação intelectual é capaz de explicar por que consideramos as *Brillo Boxes* de Wahrol peças originais, enquanto as *Brillo Boxes* das prateleiras de supermercados, apesar de projetadas por um artista profissional, jamais são consideradas como tal.¹³⁶

No que toca a prática jurídica moderna, o raciocínio condensado na baliza sociológica é de grande valia. Porque, na modernidade, os criadores intelectuais foram além dos parâmetros estéticos tradicionais; porque hoje propõem objetos, imagens ou ações como uma criação intelectual, vemos a prática jurídica, em completa ignorância¹³⁷ do conteúdo relacionado à expressão “originalidade”, tentar estender este conceito a *qualquer* objeto. Assim, cogita-se proteção autoral, ou seja, proteção como criação intelectual original para, por exemplo, carteiras ou bolsas de marcas determinadas, posto que as formas de suas apresentações expressariam preocupação estética.

A exemplo do que foi acima observado a respeito das *Brillo Boxes* apresentadas nas prateleiras de um supermercado, aqueles que vão à compra de uma bolsa não adotam, em relação a esta, uma postura estética. Porém, bem diferente seria encontrar a bolsa apresentada dentro de um contexto que estimulasse o receptor a adotar uma postura estética. Só que aqui o que seria protegido pelo direito de autor não seria a *categoria* de bolsas idênticas àquela apresentada, mas apenas *a bolsa apresentada naquele contexto*.¹³⁸

Por fim, Wild¹³⁹ ainda propõe uma quarta baliza, que compreende a observação final da obra, levando em conta os três aspectos mencionados, onde então, através do exercício valorativo dos

¹³⁶ Vide DANTO, ob.cit., pág. 78.

¹³⁷ Noto que o conteúdo do termo “ignorância”, apesar de ser empregado no cotidiano como tal, não é pejorativo, mas sim indicativo de desconhecimento. Partindo desta premissa, poderia afirmar que ignorantes somos todos nós, em diversos aspectos, porquanto incapazes de conhecermos tudo o que pode ser conhecido.

¹³⁸ Do raciocínio retira-se a distinção entre a proteção autoral e a proteção do desenho industrial.

¹³⁹ WILD, ob. cit., pág. 6.

resultados das balizas, seria determinado caber ou não proteção autoral. Este passo me parece não só redundante como também capaz de roubar o valor prático da aplicação das balizas propostas.

Compreendo as balizas apresentadas como parâmetros sintéticos derivados de perspectivas distintas de um único exercício teórico, qual seja, o exercício de compreensão do conceito de originalidade (ou, como prefiro, “de quando se trata de criação intelectual original”). Nesse sentido, a conformidade com uma das três balizas propostas já basta para comprovar a contribuição reflexivo-transformadora e para justificar proteção autoral.

X. Aplicação prática das balizas

Uma vez determinadas as balizas, proponho então um exercício de sua aplicação prática. Para tanto, seguirei buscando a contribuição reflexivo-transformadora em quatro criações intelectuais: *Estudos do retrato do Papa Inocêncio X de Diego Velázquez*, de Francis Bacon (Figura 3); *Quadrado preto sobre o fundo branco*, de Kazimir Malevich (Figura 4); *Roberto e Marius em um percurso para Dirt Bike*, desenho de Roberto Grau-Kuntz (Figura 5); assinatura de John Hancock (Figura 6).

- **Análise de *Estudos do retrato do Papa Inocêncio X de Diego Velázquez***, de Francis Bacon (Figura 3).

Parece-me improvável que a primeira impressão do leitor em relação à pintura de Bacon não tenha vindo acompanhada de uma reação. A obra de Bacon comunica.

Também improvável me parece que o leitor venha a considerar a variação de Bacon como “bela” (alto grau de harmonia visual). Assim, fica demonstrado que *originalidade*, no sentido de contribuição reflexivo-transformadora, e *harmonia visual* (beleza) são conceitos distintos. Também aquilo que é considerado feio (desarmônico) pode ser original.

No que toca a segunda baliza, reporto-me agora à análise da obra supracitada, onde creio ter demonstrado ser possível encontrar no trabalho de Bacon traços evidentes de uma composição refletida quanto aos elementos de composição da pintura.

Essas duas primeiras balizas representam as faces da moeda que podemos denominar como *sentimento estético* (linguagem iconográfica e meta-iconográfica).

Na aplicação da terceira baliza, é simples constatar que a obra de Bacon interage, de forma exemplar, com seu meio ambiente, posto que move o receptor a adotar em relação a ela uma postura

estética, i.e., a tentar interpretá-la. Prova disso é a sua utilização como modelo de ilustração do processo artístico de transformação.

A criação intelectual original anseia por ser “lida”. Sob tal condição, minha reação frente à tela foi perguntar: - “Por que o papa de Bacon está a gritar? Por que se agarra à cadeira? Por desespero? Por raiva?” Com essa leitura, eu, enquanto receptora, recio a obra de Bacon ao interpretá-la. A obra de Bacon existe então para mim na interpretação que dou a ela. Posteriormente, ao me informar sobre o contexto da pintura, aprendi que Bacon representou um papa descontrolado. Essa informação enriqueceu minha interpretação. Compreender o contexto das criações intelectuais é, assim, um fator enriquecedor do processo de interpretação. Muitas criações intelectuais modernas, conforme demonstrarei a seguir, na análise da pintura de Malevich, requerem que se conheça o contexto de sua criação. Nesse sentido, DANTO¹⁴⁰ empresta grande valor ao título escolhido para a criação intelectual.

Após submeter a criação intelectual às três balizas propostas, posso afirmar: a pintura de Bacon significa uma contribuição reflexivo-transformadora. A originalidade está constatada e a criação contará com proteção autoral.

- **Análise de *Quadrado preto sobre o fundo branco***, do pintor russo Kazimir Malevich (Figura 4)

Não se pode dizer com certeza que a primeira impressão em relação à pintura de Malevich desperta reações expressivas. É provável que alguns leitores digam que não, outros que sim. Creio, porém, não existir dúvida de que, caso haja alguma reação, sua intensidade deve ser mínima.

Já a análise fragmentada (ou da técnica iconográfica) da obra fornece *indícios* de criação intelectual original. Não é preciso ser um grande especialista em arte para compreender a simbologia da cor preta dentro de uma forma que contrasta com o branco. Também é possível ao avaliador iniciado reconhecer que a obra de Malevich é de cunho puramente abstrato, i.e., a representação simbólica de um processo interior. Mas também, no que toca essa baliza, o grau de conformidade não é considerável.

Outra situação, todavia, se impõe quando, no terceiro passo da análise, questionamos a interação do trabalho de Malevich com o meio ambiente. A pintura foi recebida pelo público culto, i.e., por aqueles que dominam a linguagem técnica específica, como o marco inicial de um movimento artístico abstrato denominado *Suprematismo*. Isso significa que a obra de Malevich logrou alcançar

¹⁴⁰ DANTO (ob. cit.).

que os receptores adotassem em relação ao quadrado preto no fundo branco uma postura estética, o que, dentro deste contexto, permite que a linguagem simbólica da cor preta desenvolva a mensagem que Malevich pretendeu comunicar, qual seja, a sensação do “sem sentido”. Aqui a demonstração daquilo que acima postulei: do ponto de vista teórico, as balizas se entrelaçam e, desta forma, basta que uma delas seja satisfeita para que se possa falar em criação intelectual original.

Para informação do leitor, Kazimir Malevich apresentou a pintura do quadrado preto sobre um fundo branco pela primeira vez em uma exposição futurista, no dia 10 de dezembro de 1915, na cidade de Petrogrado (hoje São Petersburgo). Conta ele que, no ano de 1913, em uma “desesperada” tentativa de libertar a arte do peso dos objetos, pintou o quadro em questão. De acordo com sua explicação, não se tratava de um quadrado vazio, mas antes de um sentimento do sem sentido. O quadrado representa o sentimento, e o espaço branco ao fundo o vazio por trás do sentimento.

Do exposto resta então evidente não encontrarmos *no* quadrado preto sobre o fundo branco a originalidade da criação intelectual de Malevich. A originalidade é identificada na postura estética entre o público e a representação de um quadrado preto sobre um fundo branco. E aqui se faz claro: a obra contribuiu, sem dúvida alguma, com uma prestação reflexivo-transformadora.

Nesse passo, conforme assinala Wild,¹⁴¹ permanece em aberto a questão sobre se a pintura de Malevich foi bem recebida em razão de seus traços reflexivo-transformadores (sua capacidade de fazer o receptor adotar uma postura estética em relação à representação do quadrado preto sobre o fundo branco) ou se a interação se deveu ao vínculo da criação com a pessoa do pintor.¹⁴² A preocupação crítica de Wild é importante e merece algumas considerações.¹⁴³

O desenvolvimento tecnológico afastou das criações intelectuais seu caráter de acontecimento único, exclusivo.¹⁴⁴ Hoje a produção intelectual se dá, em parte, dentro de um contexto que considera sua exploração econômica, e não necessariamente seu potencial reflexivo-transformador.¹⁴⁵ Essa transformação levou a modificações significativas nas bases estruturais do direito de autor: se a

¹⁴¹ WILD, ob. cit., pág. 4.

¹⁴² E, sem dúvida, o mesmo poderíamos perguntar sobre as “Brillo Boxes” de Warhol ou, ainda, o “Urinal” de Duchamp.

¹⁴³ A leitura do trabalho de WILD, ob. cit., é valiosa. WILD, que é jurista, se movimenta com desenvoltura no âmbito do Direito e das teorias estéticas.

¹⁴⁴ V. ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo, *O Conceito de Aura de Walter Benjamin e a Indústria Cultural*, no prelo da PÓS – Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP, onde o autor trabalha com o conceito de “aura”, de Walter Benjamin.

¹⁴⁵ Vide ARAÚJO, ob.cit.

criação intelectual original era tida antes como expressão do *trabalho movido por aspirações ideais*,¹⁴⁶ hoje o que a motiva é seu consumo.¹⁴⁷

No momento em que as criações intelectuais deixam de ser produzidas pelo impulso do desejo de reflexão e transformação e passam a ser criadas para servir ao desejo de consumo, torna-se praticamente impossível separar o joio do trigo e determinar se o quadrado de Malevich interage com o meio ambiente em razão de seus traços reflexivo-transformadores ou em razão de um culto à pessoa do autor, como um produtor de “mercadoria artística”. Essa transformação do papel social da obra intelectual é fundamental para que possamos compreender a “revolução copérnica” nas teorias de legitimação de proteção patrimonial do autor.

Enquanto a proteção autoral esteve vinculada à “genialidade” do autor, o grau de originalidade exigido era muito alto. No momento em que a proteção começa a se desvincular do fator “genialidade”, o grau de originalidade necessário para legitimar a proteção começa a decair na mesma proporção. Essa alteração na relação de equilíbrio entre “genialidade” e originalidade se reflete nas teorias jurídicas de legitimação da proteção. A dificuldade de compreensão da alteração na relação “genialidade”/originalidade explica as posições teóricas radicalmente antagônicas em relação à proteção autoral: enquanto alguns ainda falam nos reflexos da “alma” do autor na obra intelectual (que na pintura de Velásquez há traços de “alma” ou “genialidade” eu não discordo, mas qual é o grau de manifestação da “alma” do autor há no banco de dados? Na norma técnica, para a qual se pleiteia proteção autoral? Fato é que o direito de autor moderno há muito abriu mão do fator “genialidade”), outros defendem o fim completo da proteção autoral, reduzindo o processo criativo à mera produção de informações.

A advertência não quer significar, porém, que eu alimente uma desconfiança básica no valor reflexivo-transformador da arte abstrata. Reportando-me a Hans-Georg GADAMER,¹⁴⁸ se a arte moderna não possui mais qualquer semelhança com o modelo da ordem natural de construção do mundo (imitação da natureza, ou ainda e melhor, *mimesis*), e se também já não reflete uma experiência humana vinculada a conteúdos míticos ou a um mundo corporificado em manifestações familiares das

¹⁴⁶ Vide GRAU-KUNTZ, Karin, *Direito de Autor – Um Ensaio Histórico*, Revista da EMARF, nº 13.

¹⁴⁷ Nas palavras de BARBOSA, Denis Borges, em observação durante uma troca de emails, onde reproduziu livremente a lição de ADORNO/HORKENHEIMER, “o direito autoral (enquanto instrumento DE MERCADO e não de JUSTIÇA DO TRABALHO) não se destina à maximização contributiva cultural, mas, como destinado à maximização de retorno, é uma otimização de informação com vista ao máximo de consumo e mínimo de contribuição cultural.” Vide também aqui ARAÚJO, ob. cit..

¹⁴⁸ Ob. cit. pág. 21 ss.

coisas, isso não significa que nela inexistem traços de “energia espiritual ordenadora” ou de lembranças de conteúdos de nossa cultura, i.e., de contribuição reflexivo-transformadora.

Por fim, julgo importante ressaltar o valor da aplicação do método descrito na análise da pintura de Malevich, para verificação de plágio. O quadrado preto sobre o fundo branco apresenta um resultado muito insignificante no que toca as balizas estéticas. A obra deve sua proteção exclusivamente à sua interação com o meio ambiente. Levando em conta essa consideração, não será difícil compreender por que só poderia ser acusado de plágio aquele que, além de produzir uma cópia praticamente perfeita do trabalho de Malevich, lograsse ainda dar a ela a mesma conotação comunicativa que o trabalho encerra.

- **Análise de Roberto e Marius em um percurso para Dirt Bike**, desenho de Roberto Grau-Kuntz

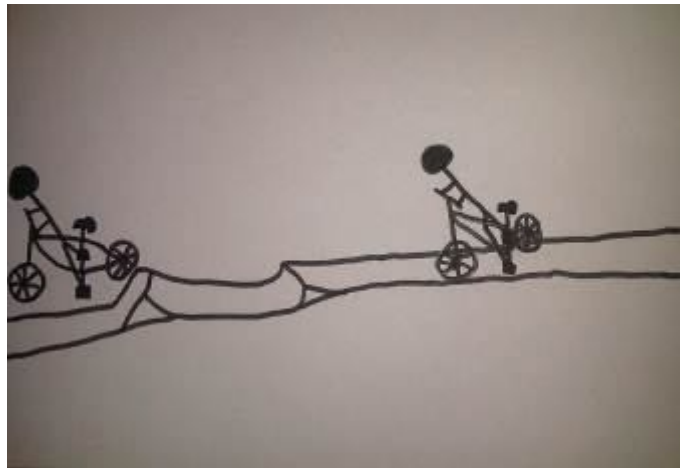


Figura 5

Roberto Grau-Kuntz – 2010 - Roberto e Marius em um percurso para Dirt Bike

A primeira impressão do trabalho surge acompanhada de uma evidente reação.¹⁴⁹ No desenho, reconhecemos de imediato (conhecimento implícito ou, ainda, meta-iconográfico) a expressão ingênua de uma criança exteriorizando o prazer de andar de bicicleta por um terreno acidentado.¹⁵⁰

A linguagem infantil não se faz reconhecer na estrutura iconográfica simples do desenho de Roberto Grau-Kuntz Roberto e Marius em um percurso para Dirt Bike”, mas nos detalhes expressivos do desenho. A título de ilustração, vide abaixo pintura de A.R. Penck. Apesar da estrutura simples escolhida, a pintura deixa intuir a criação intelectual de um adulto.

Ao lado, apresento ainda outro desenho de Roberto Grau-Kuntz, intitulado “Pássaro”, que foi executado a partir da cópia do desenho de um pássaro apresentado no livro de GOMBRICH.¹⁵¹ Na cópia de um desenho “adulto”, os 11 anos de Roberto Grau-Kuntz passam despercebidos. O reconhecimento da maturidade ou da falta de maturidade nos trabalhos de A. R. Penck e nos de Roberto Grau-Kuntz demonstra o que venho aqui postulando: só podemos reconhecer tais nuances em função da nossa condição de seres “socializados” (seres culturais).



A.R. Penck - o.T.A.R. Penck - o.T.

¹⁴⁹ Mostrei o desenho a algumas pessoas e observei a reação delas. A resposta emocional ao desenho foi evidente em forma de um sorriso ou de um levantar de sobrancelhas.

¹⁵⁰ (título o.T.; imagem extraída da homepage da Korff Stiftung, <<http://www.korff-stiftung.de/kunst-galerie/penck-ar/>>)

¹⁵¹ Ob. cit.



Roberto Grau-Kuntz: Pássaro (2010)

A criação intelectual, porém, não me parece suficiente para satisfazer os requisitos da segunda baliza.¹⁵² A análise fracionada não indica, à primeira vista, traços de linguagem técnico-artística. Em um contexto cultural diferente, a análise do desenho poderia levar a outra conclusão. Supondo, mais uma vez, que fosse possível voltar no tempo, o que os egípcios diriam do desenho de Roberto Grau-Kuntz? Talvez o compreendessem como altamente original e complexo (mas, decerto, ficariam surpresos com a bicicleta, considerando que ela só viria a ser inventada no século XVII). Contudo, uma vez que satisfaça a primeira baliza estética, o trabalho merece proteção autoral.

No que toca a análise sociológica – aplicação da terceira baliza –, o desenho em questão não apresentava resultado significativo algum enquanto não havia sido proposto no contexto estético deste estudo. Enquanto circulava, por exemplo, pelas mãos da família de Roberto, ele poderia ser considerado como mais um desenho infantil entre tantos outros. A extensão da interação do trabalho com seu meio ambiente era, pelo menos até aquele momento, reduzida.

Outra situação se deixa antever quando aqui proponho o desenho de Roberto Grau-Kuntz como veículo de uma mensagem estética, induzindo o leitor a se confrontar com a criação intelectual adotando, em relação a ela, uma postura estética.

A transformação da forma de interação do desenho de Roberto Grau-Kuntz com o meio ambiente modifica o resultado da análise procedida nos moldes da baliza sociológica, uma vez que sua essência está na consideração do dinamismo comunicativo de uma reflexão transformadora.

¹⁵² Devo enfatizar que não sou versada na linguagem técnica das pinturas. Pode ser que um leitor culto nessa matéria descubra no desenho traços que correspondam a algum cânone estético. A análise que aqui faço é meramente leiga.

- **Análise da assinatura de John Hancock** (Figura 6)

Note-se, neste último objeto de análise, que a conotação da expressão “assinatura” é aqui empregada como uma forma derivada da escrita repetida com determinada habitualidade. Em outras palavras, não estou tratando, nesta análise, de uma reprodução específica da assinatura de John Hancock.

Apesar de mecanizadas (a repetição do uso gera um processo mecânico), as assinaturas geralmente revelam preocupações estéticas (o homem é um ser estético), como bem ilustra não só a reprodução da assinatura de John Hancock, como também as de Benjamin Franklin, Mahatma Gandhi e Mary Tudor, conforme demonstra a Figura 7 abaixo.

Assinaturas, sem dúvida, representam belo exemplo de expressão da individualidade de alguém. Além disso, as chances de que duas pessoas assinem de forma idêntica serão, no labor de um exercício estatístico, praticamente nulas.

Se os critérios jurídicos de proteção autoral fossem, de fato, individualidade e unicidade, a assinatura de John Hancock contaria (*se contra isso não houvesse razões de ordem pública que depõem contra a garantia de proteção autoral de assinaturas*)¹⁵³ com proteção a obra intelectual.

O raciocínio que expus no parágrafo anterior nada mais é do que a aplicação da tese de MACCIACCHINI,¹⁵⁴ que vê em toda expressão intelectual humana uma obra intelectual em potencial. A proteção, por sua vez, se confirmaria se a obra intelectual em potencial fosse individual e única. As consequências práticas desse entendimento levam a uma inferência um tanto absurda: se toda expressão humana é obra intelectual em potencial, e se o homem é um “animal estético”, i.e., a preocupação estética é lugar comum em suas expressões, logo, o risco de sermos violadores de direitos

¹⁵³ Imagine o leitor quão absurdo seria ter de pedir autorização ao titular do direito de autor sobre uma assinatura, toda vez que um documento assinado pela aposição de sua “obra” precisasse ser reproduzido para a consecução de algum negócio (i.e., uma reprodução que persiga fins econômicos). Assinatura é prova de consentimento jurídico; logo, mesmo que venha a ser expressada na forma de um *desenho* (e não mais pelo emprego de tipos gráficos), como na figura abaixo reproduzida, não poderá contar com proteção autoral.



Assinatura de um tabelião espanhol*

* As imagens desta e das demais assinaturas foram extraídas do site Wikipedia <<http://en.wikipedia.org>>

¹⁵⁴ Ob.cit.

autorais se faria tão grande que melhor seria não mais nos expressarmos. Abordagem que se faz nítida na explicação de SILVEIRA:

“(…) Pode-se dizer que a arte não é senão uma resultante natural do organismo humano, que é construído de modo a experimentar um prazer singular em certas combinações de formas, de linhas, de cores, de movimentos, de sons, de ritmos, de imagens.”¹⁵⁵

Esse “prazer singular em certas combinações de formas” aparece de forma bem destacada na assinatura de John Hancock, reproduzida acima.

Procedendo agora à análise da assinatura de John Hancock, verifica-se que, a uma primeira impressão, ela não é capaz de inspirar reação alguma, posto que nada comunica.

Também a análise fracionada não dará ensejo a considerações especiais quanto aos elementos utilizados em sua elaboração. Os tipos gráficos empregados nessa assinatura são meios de composição e de expressão de obras intelectuais; logo, o acesso a eles não poderá ser condicionado e restrito à satisfação de condições, sob pena de se configurar aí um monopólio dos meios de expressão. A linha inferior, que a adorna, dá prova do desejo de se produzir um efeito estético, mas este é banal, não sendo suficiente para justificar a proteção autoral. E aqui cabe a seguinte analogia: o desejo estético também está presente (e de forma evidente) na mesa arrumada e decorada de um jantar festivo, e nem por isso cogitamos ver nessa situação indícios que possam justificar proteção autoral. No mesmo sentido, não vejo como identificar elementos que justifiquem proteção autoral em um prato de comida decorado, que se presta ao consumo. Outra situação se colocaria na apresentação da mesa ou do prato em um contexto estético.

Por fim, também a análise sociológica não fornecerá resultados válidos. A assinatura, como aqui apresentada, ou seja, como uma repetição habitual e mecânica de sinais, não é capaz de motivar o receptor a adotar uma postura estética em relação a ela.

¹⁵⁵ Abordagem que se faz nítida na explicação de SILVEIRA, *Propriedade intelectual*, 3^a ed. São Paulo: Manole (2005), pág. 2. “(…) Pode-se dizer que a arte não é senão uma resultante natural do organismo humano, que é construído de modo a experimentar um prazer singular em certas combinações de formas, de linhas, de cores, de movimentos, de sons, de ritmos, de imagens.” Esse “prazer singular em certas combinações de formas” aparece de forma bem destacada na assinatura de John Hancock, reproduzida na pág. 43.

Comparada à ilustração anterior do trabalho de Warhol, é possível afirmar que a assinatura de John Hancock, como aqui apresentada, seria a *Brillo Box* da prateleira do supermercado. Isto porque uma assinatura, por ser aposta em documentos, ao contrário das criações intelectuais originais, *não tem por fim a possibilidade de ser interpretada*, i.e., não encerra em si nenhuma mensagem reflexivo-transformadora.

Diante desse resultado, ao não corresponder aos parâmetros de nenhuma das balizas, a criação intelectual de John Hancock *não representa uma contribuição reflexivo-transformadora*, i.e., não é dotada de originalidade e, portanto, não merece proteção autoral.

Por certo, nada obstará quanto ao emprego da assinatura de John Hancock em um contexto estético, i.e., envolvida por um sentido reflexivo-transformador. Isto poderia acontecer se uma representação da assinatura em questão fosse apresentada como Warhol ofereceu ao público as suas *Brillo Boxes*, por exemplo. Neste caso, o que se protegeria aqui não seria a assinatura de John Hancock, mas apenas o arranjo estético da assinatura de John Hancock.

Em outras palavras, da mesma forma que não encontramos a contribuição reflexivo-transformadora no quadrado preto sobre o fundo de Malevich, e sim na postura estética do receptor em relação a ele, também no caso da assinatura o fundamento de originalidade não estaria nela em si, mas na postura estética que lograsse incitar no receptor.¹⁵⁶

Algumas assinaturas, porém, como a do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, apesar de não satisfazerem as balizas que denominei como estéticas, interagem, sem dúvida alguma, com o seu meio ambiente. Aqui, contudo, faz-se necessário questionar a forma com que essas assinaturas são apresentadas ao público. Sob tal perspectiva, e retomando o exemplo da assinatura do desportista, não há dificuldade em reconhecê-la como uma *marca*. A interação, portanto, apesar de presente, não toca o âmbito do direito de autor, porque não é *estética*.

¹⁵⁶ Repito aqui o que já comentei anteriormente: apesar de o padrão estético moderno aceitar como criação intelectual original a apresentação estética de objetos, imagens ou ações, isto não significa que esses objetos, imagens ou ações, em sua acepção cotidiana e em si considerados, encerrem qualquer contribuição reflexivo-transformadora. Da mesma forma que a *Brillo Box* na estante do supermercado ou o urinol no banheiro de um restaurante não são protegidos pelo direito de autor, também as bolsas e carteiras de marca nas vitrines das lojas ou na mão de sua portadora, assim como tantos outros objetos, imagens ou ações, não serão passíveis de proteção autoral. No mesmo sentido, não se há de falar em proteção autoral para posição de yoga, golpe de arte marcial etc.



John Hancock

Figura 6 - Assinatura de John Hancock ¹⁵⁷

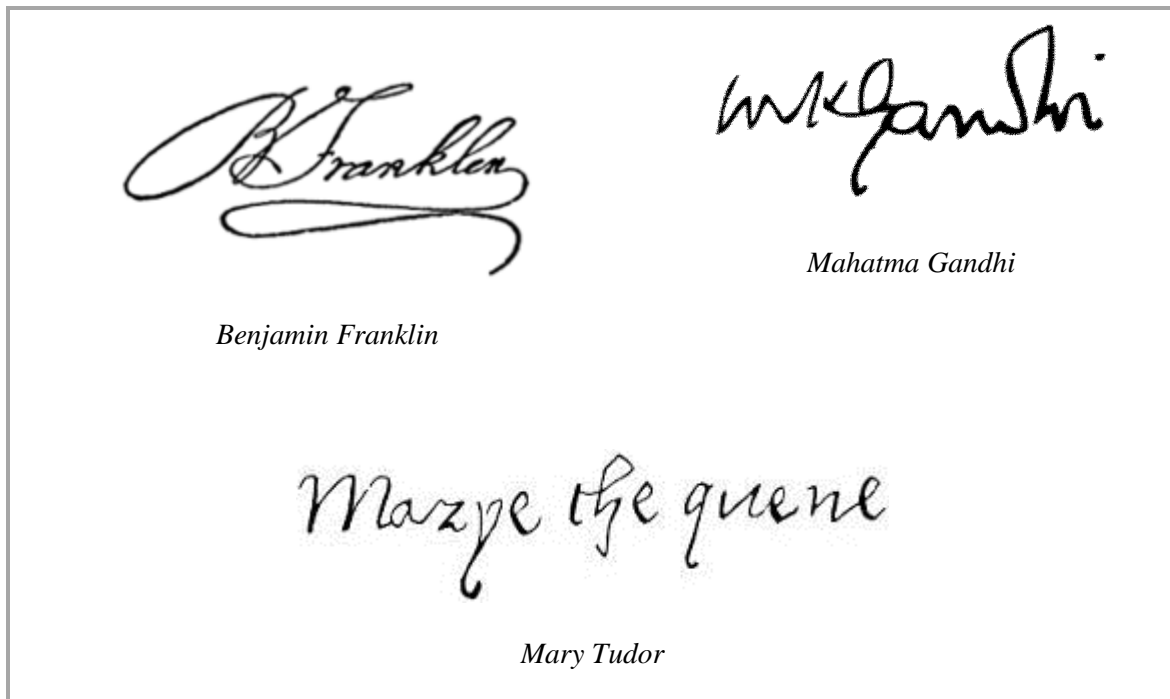


Figura 7 - Assinaturas Benjamin Franklin, Mahatma Gandhi e Mary Tudor ¹⁵⁸

XI. Sobre a proteção de investimento ou, ainda, sobre hipertrofia do direito patrimonial de autor

Compreendida a originalidade como uma contribuição reflexivo-transformadora e determinada como o critério de incidência de proteção patrimonial autoral, resta questionar se determinadas

¹⁵⁷ Imagens das assinaturas extraídas da página eletrônica Wikipedia < <http://en.wikipedia.org> >

¹⁵⁸ Idem.

categorias, como programas de computador, base de dados, normas técnicas etc. podem ser vistos como originais.

No que toca o programa de computador, e seguindo a lição de Pereira dos Santos¹⁵⁹, sua proteção se restringe à forma de expressão de um conjunto de instruções. Nesse sentido, salienta Wachowicz:¹⁶⁰

“O que se protege não é a ideia em si, mas a expressão da ideia em um programa de computador, quer dizer, a maneira pela qual o programa opera, controla e regula o computador ao receber, reunir, calcular, armazenar, relacionar e produzir informações úteis, seja no monitor, impresso ou por áudio comunicação.”

Mas qual é a contribuição *reflexivo-transformadora* de um programa de computador? Nenhuma. Aonde viria expressa nele a variação ou a transformação de modelos e instituições? Em lugar algum. É instado ao usuário do programa de computador adotar uma postura estética a ele relacionada? Definitivamente, não. Note que eu não questiono o fato do programa de computador ou da base de dados contribuírem de alguma forma. Eles contribuem com uma utilidade – e como são úteis os programas de computador e as bases dados! – mas não com um conteúdo reflexivo-transformador

Programas de computador, bancos de dados e uma série de outras criações intelectuais que aparecem protegidas pelo direito patrimonial de autor moderno são, na verdade, criações desprovidas de qualquer traço de originalidade no sentido adotado por este ensaio. Então o que fazem essas categorias de criações intelectuais não originais dentro do direito de autor? Elas estão ali porque o direito de autor moderno não protege apenas as criações intelectuais originais, mas também as criações intelectuais não originais cuja elaboração tenha exigido o investimento de força (trabalho) e/ou de recursos significáveis.

Ao trazer essas outras categorias de criações intelectuais para dentro do direito de autor, o legislador cuidou de hipertrofiar o instituto jurídico e colocou em marcha um processo de autofagia.¹⁶¹

¹⁵⁹ SANTOS, Manoel J. Pereira. *A proteção autoral de programas de computador*. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2008, pág. 139.

¹⁶⁰ WACHOWICZ, Marcos. *Propriedade intelectual do software e revolução da tecnologia da informação*. Curitiba: Juruá (2007), pág. 144.

¹⁶¹ Quanto a essa problemática, recomendo a leitura do trabalho de HILTY, ob. cit.

O direito patrimonial do autor de instrumento de proteção do trabalho passou a instrumento de regulação de relações econômicas e controle de mercado. Nas palavras de HILTY

“Na há nenhuma lei da natureza que justifique merecer o direito de autor um tratamento diferenciado dos outros [direitos]. A realidade, ao contrário, indica que o direito de autor – como também os direitos de proteção da propriedade industrial – há muito se transformou em direito comum, embora dotado de importância acima da média e, na mesma medida, representando um fator duramente disputado em nossa estrutura econômica. Assim, não há qualquer razão para que não se aplique ao direito de autor conhecimentos gerais de economia, que, em consideração a outros ramos da ‘propriedade intelectual’, desde muito nos são conhecidos.”¹⁶²

Nesse contexto, a proteção exclusiva, em contrapartida a uma desejada contribuição reflexivo-transformadora, vem perdendo o seu sentido, e o que hoje se denomina *crise do direito de autor*, ou crise de legitimação do instituto jurídico¹⁶³, nada mais é do que um sintoma desse processo.

Nas palavras de ASCENSÃO:

“Enfim, a justificação pelas finalidades culturais dos exclusivos sobre a obra intelectual é contraditória com a banalização crescente do direito de autor, que conduz a que na maioria dos casos não haja conteúdo nenhum que mereça proteção e estímulo.”¹⁶⁴

Considerando este quadro de inversão de valores, onde a tônica é a privatização e o controle, e inspirada pela objetividade de Hilty¹⁶⁵, pergunto se não é chegado o momento de, no

¹⁶² HILTY, Reto M., pág. 111 ss. Vide, ainda, WANDTKE, pág. 6, ob. cit.

¹⁶³ Sobre a crise do direito de autor como crise de legitimação, vide WÜRTEMBERGER, Gert/ GRAU-KUNTZ, Karin, ob.cit.

¹⁶⁴ ASCENSÃO, ob. cit.

¹⁶⁵ HILTY, ob. cit..

mínimo, questionar a fórmula “*one size fits all*”.¹⁶⁶ A aplicação de um prazo de proteção – que, no tocante à criação intelectual original, já se apresenta extremamente dilatado – às criações intelectuais não originais vem gerando, tanto do ponto de vista criativo como do econômico, mais efeitos nocivos do que positivos.¹⁶⁷

A acumulação de capital é legítima no modo de produção social capitalista e, nesse contexto, também é legítima a discussão sobre garantia de vantagens concorrenciais em contrapartida a investimentos vinculados aos bens intelectuais. Porém, uma vez que o “domínio público” é a “situação normal da obra intelectual”¹⁶⁸, uma vez que ele representa o “espaço de diálogo social livre”¹⁶⁹, o direito de autor só faz sentido em uma situação estrita de comutatividade – um “toma lá, dá cá” – entre a garantia de prerrogativas exclusivas de acesso à obra (viabilização de exploração econômica), em contraposição a uma contribuição reflexivo- transformadora.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Vide aqui as considerações de OHLY, Ansgar. Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit: Forschungsperspektiven, in *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, OHLY/KLIPPEL (Org.), Bayreuth: Mohr Siebeck (2007), pág. 7.

¹⁶⁷ A própria crise do direito de autor comprova o que se afirma.

¹⁶⁸ ASCENSÃO, ob. cit. (*A questão do domínio público*).

¹⁶⁹ Idem.

¹⁷⁰ A proposta apresentada é pauta na literatura europeia, e não se mantém restrita apenas ao âmbito do direito de autor, mas também, e principalmente, ao do direito de patentes. A mero título exemplificativo, vide a obra supracitada, organizada por OHLY, onde, além do já mencionado trabalho de HILTY, merece ainda destaque a exposição de ENGEL, Christoph, *Innovationsanreize aus Wettbewerb und Kolussion*. Vide, ainda, MÖSCHEL, Wernhard, Gibt es einen optimalen Schutzzumfang für ein Immaterialgüterrecht?, in LANGE/KLIPPEL/OHLY (Org.) *Geistiges Eigentum und Wettbewerb*, Tübingen: Mohr Siebeck (2009), págs. 119 - 130.

Interpretação conforme a Constituição do art. 130, III da Lei de Propriedade Industrial: limites do direito do titular da marca em zelar por sua integridade material e reputação¹

Maria Fernanda Tovar Cardoso da Silva²

Resumo: A ampliação do uso e valorização das marcas pela sociedade atual intensificou as possibilidades de conflito entre os Direitos de Propriedade Intelectual e a Liberdade de Expressão, bem como fez surgir um novo embate envolvendo os Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica, em especial o direito à honra objetiva e à identidade. Com o intuito de permitir um equilíbrio entre os direitos e interesses em conflito, promovendo uma interpretação conforme a Constituição do artigo 130, III da Lei de Propriedade Industrial, o presente trabalho investiga em quais hipóteses seria possível ou não a aplicação do referido dispositivo legal, considerando que o direito do titular da marca de zelar por sua integridade material e reputação não pode ser tido como ilimitado.

Palavras-chave: Marca, Liberdade de Expressão, Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica, Reputação, Identidade e artigo 130, III da Lei de Propriedade Industrial.

Interpretation of article 130, III of the Industrial Property Law according to the Constitution: limits of the right of the trademark proprietor in ensuring its material integrity and reputation

Abstract: *The expansion of the use and value of trademarks by today's society has intensified the possibility of conflict between the Intellectual Property Rights and Freedom of Expression, as well as introduced a new conflict involving Personality Rights of Legal Entities, in particular the rights of honor and identity. In order to provide a balance between the rights and interests in conflict, promoting an interpretation of article 130, III of the Industrial Property Law consistent to the Constitution, this paper investigates in which cases it would be possible or not to apply the legal provision, whereas the right of the proprietor of ensuring its trademark's material integrity and reputation cannot be regarded as unlimited.*

¹ Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em março de 2012 como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito da Propriedade Intelectual.

² Advogada especialista em Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Keywords: *Trademark, Freedom of Expression, Personality Rights of Legal Entities, Reputation, Identity and article 130, III of the Industrial Property Law.*

Introdução

O artigo 130, III é provavelmente um dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial menos debatidos pela doutrina e Tribunais pátrios. Sua redação vaga e repleta de conceitos indeterminados, como reputação e integridade material da marca, o deixaram em segundo plano, na medida em que outros dispositivos legais pareciam mais eficazes na defesa dos interesses dos titulares das marcas. De fato, se considerarmos que a maioria dos conflitos envolvendo marcas resolve-se pela aplicação dos artigos 124, em especial os incisos XIX e XXIII, 189 e 190, uma vez que os casos mais comuns implicam no registro ou tentativa de registro de marcas que reproduzem ou imitam outras ou pela utilização indevida de marca registrada em produto ou invólucro (os vulgarmente denominados “produtos falsificados”), surge a dúvida sobre em que hipóteses ocorreria a necessidade de invocar-se o artigo 130, III da LPI.

Por outro lado, a escalada na importância e valor conferido às marcas na atualidade trouxe questionamentos acerca do papel destes signos distintivos na sociedade, fazendo surgir novas situações onde a abordagem tradicional na defesa dos signos distintivos não é suficiente. Assim, nesse novo contexto, o debate acerca do direito do titular ou depositante de uma marca em zelar pela integridade material e reputação do signo torna-se relevante, uma vez que poderá ser o caminho para o enfrentamento de alguns dos novos desafios que se apresentam. Ressalta-se que por motivos metodológicos restringiu-se a abordagem do tema apenas aos titulares de marcas, excluindo da análise a situação dos depositantes.

Para uma compreensão mais completa acerca dos limites da aplicação do art. 130, III da LPI é necessário levar-se em consideração não apenas as hipóteses em que a marca exerce seu papel tradicional de distinguir produtos ou serviços, mas também quando apresenta-se como forma de expressão cultural ou representa parcela da identidade de seu titular. Desta forma, hodiernamente, os conflitos envolvendo marcas são capazes de extrapolar o ambiente concorrencial, trazendo a tona novas indagações. Assim, o presente trabalho busca uma leitura do artigo 130, III da LPI dentro deste novo contexto, onde a marca possui múltiplos papéis, sem que torne-se o dispositivo inconstitucional ou em desconformidade com os princípios norteadores da Lei de Propriedade Industrial.

Para tanto, é necessário iniciar-se a monografia pelo estudo da aplicabilidade dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, em especial os direitos à reputação (honra objetiva) e identificação,

uma vez que uma das situações a suscitar a incidência do art. 130, III da LPI é aquela em que a marca, de forma anômala, torna-se capaz de identificar, além do produto ou serviço que assinala, o seu titular.

Em um segundo momento, ultrapassada a polêmica que envolve os direitos da personalidade quando aplicados às pessoas jurídicas, realiza-se um estudo sobre a evolução do papel da marca, de modo a demonstrar de que forma transformou-se ao longo do tempo suas finalidades e usos. A partir desta análise inicia-se a abordagem do tratamento jurídico convencionado às marcas de maneira a apresentar os primeiros fundamentos para uma interpretação sistêmica e constitucional do art. 130, III da LPI.

Por fim, o derradeiro capítulo é dividido em duas partes, cada uma contendo mais duas subdivisões. Optou-se por esse parcelamento do assunto devido às inúmeras particularidades que os diferentes usos das marcas apresentam. A primeira parte do terceiro capítulo explora usos em contextos comerciais ou concorrenciais, dentre eles a questão que envolve a adoção ou não da teoria da diluição no Brasil e a licitude da publicidade comparativa. A segunda parte do referido capítulo, por sua vez, explora contextos a priori não comerciais, em hipóteses onde o direito sobre a marca conflitaria com a liberdade de expressão ou com direitos da personalidade. O objetivo final do capítulo é revelar, dentre as possibilidades apontadas, quando uma interpretação sistêmica e constitucional permite ou afasta a incidência do artigo 130, III da LPI.

Capítulo I

Os Direitos³ da Personalidade e a Pessoa Jurídica

1.1- Relevância do estudo da aplicabilidade dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas

O primeiro obstáculo a ser superado a fim de garantir a correta interpretação de qualquer norma jurídica consiste em compreender a natureza⁴ dos direitos que a mesma pretende resguardar. Tal análise é ainda mais importante quando o conteúdo da norma é composto por conceitos

³ Embora a doutrina em geral e o código civil utilizem a denominação “direitos da personalidade”, vale destacar que devido a sua importância não devem ser considerados apenas como direitos, mas sim como valores a permear todo o ordenamento jurídico. “A personalidade é, portanto, não um “direito”, mas um valor, o valor fundamental do ordenamento, que está na base de uma série (aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela.” MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma Leitura Civil- Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 121.

⁴ “Os direitos da personalidade tem traços comuns identificados pela doutrina, consituindo uma categoria à parte da clássica divisão entre os direitos pessoais e reais.” ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998. p. 65.

indeterminados⁵, os quais apenas revelam-se na análise do caso concreto. O Inciso III do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial⁶ (LPI) é um perfeito exemplo desta espécie de norma, uma vez que o legislador não definiu o que seriam os conceitos de “integridade material” ou “reputação” e sequer identificou em que situações ocorreriam a violação destes preceitos jurídicos.

Desta forma, antes de aventurar-se nos limites de aplicação do dispositivo legal tema do presente trabalho, se faz indispensável a análise da natureza dos direitos contidos na norma. Embora polêmica a questão⁷ é possível compreender que o direito do titular da marca em zelar por sua integridade material e reputação advirá, em determinadas situações, do entendimento de que é aplicável à pessoa jurídica alguns dos direitos da personalidade. Tal afirmação será contemplada ao longo do capítulo, contudo, levando-se em consideração as grandes discussões travadas pela doutrina no que concerne praticamente todos os aspectos dos direitos da personalidade, torna-se relevante abordar, ainda que brevemente, esta temática.

1.2- Direitos da personalidade da pessoa jurídica

Os direitos da personalidade como os conhecemos hoje podem ser considerados uma construção recente⁸, em geral incluídos nas codificações apenas a partir da segunda metade do século

⁵ “A grande virada da interpretação constitucional se deu a partir da difusão de uma constatação que, além de singela, sequer era original: não é verdadeira a crença de que as normas jurídicas em geral – e as constitucionais em particular - tragam sempre em si um sentido único, objetivo, válido para todas as situações sobre as quais incidem. E que, assim, caberia ao intérprete uma atividade de mera revelação do conteúdo preexistente da norma, sem desempenhar qualquer papel criativo na sua concretização. De fato, a técnica legislativa, ao longo do século XX, passou a utilizar-se crescentemente, de cláusulas abertas ou conceitos indeterminados, como dano moral, justa indenização, ordem pública, melhor interesse do menor, boa-fé. Por essa fórmula, o ordenamento jurídico passou a transferir parte da competência decisória do legislador para o intérprete. A lei fornece parâmetros, mas somente à luz do caso concreto, dos elementos subjetivos e objetivos a ele relacionados, tal como apreendidos pelo aplicador do Direito, será possível a determinação da vontade legal. O juiz, portanto, passou a exercer uma função claramente integradora da norma, completando-a com sua própria valoração.” BARROSO, Luis Roberto. Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III –Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 82.

⁶ Art.130,III, LPI : “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: zelar por sua integridade material ou reputação.”

⁷ Não é unânime na doutrina o entendimento de que os direitos da personalidade seriam aplicáveis às pessoas jurídicas. É possível citar, apenas a título exemplificativo, como defensores desta tese, Carlos Alberto Bittar (Os Direitos da Personalidade, 7ª ed, Ed. Forense Universitária, 2008), Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil, 1º Vol., 21ª ed, Ed. Saraiva, 2004) e Alexandre Ferreira Assumpção Alves (A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade, Ed. Renovar, 1998).

⁸ “Com efeito, o direito romano não tratou dos direitos da personalidade aos moldes hoje conhecidos. Concebeu apenas a *actio injuriarum*, a ação contra a injúria que, no espírito prático dos romanos, abrangia qualquer atentado à pessoa física ou moral do cidadão, hoje associado à tutela da personalidade humana. A categoria dos direitos da personalidade constituiu-se, portanto, em construção recente, fruto de elaborações doutrinárias

XIX⁹. Longo foi o caminho para que estes fossem admitidos como uma categoria especial de direitos, diferentes em diversos aspectos dos direitos patrimoniais e obrigacionais, tendo sido inicialmente rechaçados por diversos juristas. Havia uma grande dificuldade em compreender a natureza jurídica destes direitos, bem como o seu objeto¹⁰.

Primeiramente concebidos como uma forma de proteção do cidadão frente ao Poder Estatal¹¹ e posteriormente relacionados à proteção da dignidade humana¹², não surpreende a dificuldade de parcela da doutrina em aceitar a aplicabilidade irrestrita dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas¹³. Contudo, compreendendo-se que a pessoa jurídica, em uma análise simplória, configura-se

germânica e francesa da segunda metade do século XIX.” TEPEDINO, Gustavo. A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional Brasileiro – Temas de Direito Civil, 4ª ed., Ed. Renovar, 2008. p. 26.

⁹ “Somente na segunda metade do século XIX houve uma preocupação dos códigos de incluir em seu conteúdo a matéria em exame. O código português de 1867 reconhecia os seguintes direitos: direito à existência, à liberdade, à associação, à apropriação e à defesa (arts.359 a 367). O atual (1966) prevê a matéria nos arts. 70 a 81, com dispositivos protegendo o sigilo de correspondência, o nome, a imagem e a intimidade. O código civil alemão (B.G.B) limitou-se a tutelar o direito ao nome e a obrigação de reparação por danos causados à pessoa em decorrência da prática de atos ilícitos. O código suíço de 1907 manteve a mesma linha do B.G.B, acrescentando a irrenunciabilidade do direito à liberdade (art.28). Carlos Alberto Bittar informa que isoladamente considerados os primeiros textos sobre direitos da personalidade foram a lei belga de 1886, sobre direitos autorais, e a lei romena de 1895, sobre direito ao nome. Outros Códigos que também tratam do assunto são o grego (1945), o japonês (1896-98) e o peruano(1984). A melhor disciplina sobre a matéria, na opinião dos especialistas, é a do Código Civil italiano (1942) que serviu de base para o Projeto de Código Civil brasileiro (1972). ” ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998. p. 58.

¹⁰ “Perdurarm, todavia, por muito tempo, hesitações da doutrina quanto à existência conceitual da categoria, expandindo-se dúvidas no que tange à sua natureza e conteúdo, bem como no que concerne à extensão da disciplina aplicável. Destacam-se, antes de mais, as chamadas teorias negativistas (Roubier; Unger; Dabin; Savigny; Thon; Von Tuhr; Enneccerus; Zitelmann; Crome; Iellinek; Ravà; Simoncelli; dentre outros), que, no século passado, refutaram a categoria dos direitos da personalidade. Afirmava-se, em síntese estreita, que a personalidade, identificando-se com a titularidade de direitos, não poderia, ao mesmo tempo, ser considerada como objeto deles.” TEPEDINO, Gustavo. A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional Brasileiro – Temas de Direito Civil, 4ª ed., Ed. Renovar, 2008. p. 27. Por fugir ao escopo do presente trabalho não será abordada a evolução doutrinária dos direitos da personalidade e, para melhor compreender a matéria, recomenda-se a leitura da referida obra ou, para um estudo mais conciso, as páginas 60 e 61 da obra de Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (A pessoa Jurídica e os Direitos da personalidade, Ed. Renovar, 1998).

¹¹ “A preocupação com a pessoa humana, surgida com as declarações de direitos, a partir da necessidade de proteger o cidadão contra o arbítrio do Estado totalitário, limitava-se, por isso mesmo, à tutela conferida pelo direito público à integridade física e a outras garantias poéticas, não existindo nas relações de direito privado um sistema de proteção fora dos limites dos tipos penais.” TEPEDINO, Gustavo. A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional Brasileiro – Temas de Direito Civil, 4ª ed., Ed. Renovar, 2008, p. 34.

¹² “Após a Segunda Guerra Mundial, diante das agressões causadas pelos governos totalitários à dignidade humana, tomou-se consciência da importância dos direitos da personalidade para o mundo jurídico, resguardando-os na Assembléia Geral da ONU de 1948, na Convenção Européia de 1950 e no Pacto Internacional das Nações Unidas. (...) Somente em fins do século XX se pôde construir a dogmática dos direitos da personalidade, ante o redimensionamento da noção de respeito à dignidade da pessoa humana, consagrada no art.1º, III, da CF/88.” DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil, 1º Vol., 21ª ed, São Paulo: Saraiva, 2004, p.118-119.

¹³ “De outro lado, os direitos da personalidade foram desde o início associados aos direitos humanos como liberdades públicas garantidas à pessoa natural para sua proteção frente ao poder estatal. Daí também a dificuldade de alguns civilistas aceitarem a possibilidade da pessoa jurídica ser protegida na sua

como um agrupamento humano ou empresarial que persegue finalidades humanas, não é possível negar que possua algumas “características próprias da pessoa natural”¹⁴, sendo este apenas um dos motivos pelo qual poderá ser sujeito ativo de determinados direitos da personalidade. Vale também destacar que a construção¹⁵ do conceito de pessoa jurídica revela outra motivação que a permite ser sujeito ativo de alguns direitos da personalidade.

Segundo a teoria da realidade das instituições, apresentada por Hauriou, e defendida por Maria Helena Diniz como aquela que “*melhor atende à essência da pessoa jurídica*”¹⁶, a noção de personalidade advém do direito, podendo este concedê-la tanto a seres humanos isoladamente (pessoas naturais) ou a agrupamentos de pessoas que tenham por finalidade a realização de objetivos humanos (pessoas jurídicas)¹⁷. A pessoa jurídica, portanto, seria uma realidade jurídica¹⁸ e não uma ficção¹⁹, pois existiria no mundo real, sendo o papel do direito apenas o de reconhecer a possibilidade de serem titulares de direitos subjetivos e não a sua própria existência²⁰.

personalidade.”CARNEIRO, Rodrigo Borges. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual. Revista da ABPI N° 61 – Nov/Dez 2002, p. 6.

¹⁴ “Exibe, outrossim, essa união, numerosas características próprias da pessoa natural: nascimento, nacionalidade, domicílio, registro, capacidade, nome, domicílio (sic) e até mesmo, *mutatis mutandis*, morte e sucessão.” ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998, p. 10 -11.

¹⁵ Por fugir ao escopo do presente trabalho não será abordada a evolução na construção do conceito de pessoa jurídica, remetendo-se o leitor às seguintes obras: DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil, 1º Vol., 21ª ed, Ed. Saraiva, 2004. p. 215-216; ALVES, Alexandre Ferreira Assumpção Alves. A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade, Ed. Renovar, 1998. P. 32 -40 e OLIVEIRA, J.M..Leoni Lopes de. Direito Civil- Teoria Geral do Direito Civil. Vol.2, 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 268 -279.

¹⁶ DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil, 1º Vol., 21ª ed, São Paulo: Saraiva, 2004, p.215-216.

¹⁷ “A teoria da realidade das instituições jurídicas, de Hauriou, admite que há um pouco de verdade em cada uma dessas concepções [referindo-se às demais teorias sobre a pessoa jurídica]. Como a personalidade humana deriva do direito (tanto que este já privou seres humanos de personalidade – os escravos, p.ex), da mesma forma ele pode concedê-la a agrupamentos de pessoas ou de bens que tenham por escopo a realização de interesses humanos. A personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica estatal outorga a entes que o merecem.” DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil, 1º Vol., 21ª ed, São Paulo: Saraiva, 2004. P.215.

¹⁸ DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil, 1º Vol., 21ª ed, São Paulo: Saraiva, 2004, p.215-216.

¹⁹ “Como reação à teoria da ficção de Savigny, surgiram as teorias realistas que pregavam a existência do substrato material das pessoas jurídicas, considerando-o como realidade preexistente, a qual o direito se limitava a reconhecer. Fala-se, então, que a pessoa jurídica possui personalidade, que é uma realidade, apresentando patrimônio próprio e pessoas que não são artificiais, mas ao contrário, realidades.” OLIVEIRA, J.M..Leoni Lopes de. Direito Civil- Teoria Geral do Direito Civil. Vol.2, 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 274. Para maior compreensão sobre a teoria da ficção de Savigny recomenda-se a leitura das páginas 273 e 274 da referida obra.

²⁰ Após a formulação de inúmeras teorias, que, como já apontado, em face do tema do presente trabalho não convém citar, conclue-se pela possibilidade da existência de um sujeito de direitos diverso da pessoa natural.

Conclui-se, desta forma, que “o conceito de pessoa jurídica foi construído à imagem e semelhança do conceito de pessoa física”, sendo ambas “sujeitos de direitos e obrigações” a atuarem na ordem jurídica²¹ e que, portanto, “a pessoa jurídica seria em tudo idêntica ao ser humano, salvo naquilo em que a mesma tenha de peculiar à sua própria natureza²².”

Reconhecendo a existência de similaridades entre pessoas naturais e jurídicas, especialmente no que tange sua realização no mundo jurídico, o legislador optou por incluir no Código Civil de 2002 um dispositivo inédito acerca da possibilidade de extensão da proteção dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. Sem qualquer precedente no Código Civil de 1916 surgia, com a entrada em vigor do novo código, o artigo 52 com a seguinte redação: “*Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.*” Neste momento, a doutrina, que já tinha certa dificuldade em conceituar e compreender os direitos da personalidade²³ no que tange sua aplicabilidade às pessoas

“Coube à doutrina alemã, nas obras de juristas como Otto Von Gierke, Rudolf Von Ihering, Kohler, Oertmann, Zitelmann, formular a moderna concepção da pessoa jurídica. Ao sistematizarem a matéria civil, preocuparam-se em elaborar uma teoria que pudesse ser aplicada em qualquer ramo do direito, considerando a existência de sujeitos de direito distintos da pessoa natural e lhes atribuindo a titularidade de direitos subjetivos. Partindo da premissa de que o ordenamento jurídico não pode negar a presença concreta de grupos humanos e de bens destinados à satisfação de interesses e necessidades coletivas, dotados de individualidade própria e autônoma diante de seus componentes, impõe-se o reconhecimento pelo Direito destes entes, outorgando-lhes atributo que até então só era conferido ao homem, possibilitando o exercício em nome próprio de direitos subjetivos e de deveres.” ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998, p. 29.

²¹ “O conceito de pessoa jurídica foi construído à imagem e semelhança do conceito de pessoa física. Ambas são sujeitos de direitos e obrigações, atuando na ordem jurídica.” BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.33.

²² ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998. p. 39-40.

²³ Por não se tratar do escopo do presente trabalho destaca-se apenas que parcela da doutrina os compreendem eminentemente como direitos positivos, enquanto outros os compreendem como direitos naturais. Por este motivo, também, surgem os mais diversos conceitos para definir o que seriam os direitos da personalidade. Neste momento, válido socorrer-se das palavras de Alexandre Ferreira Assumpção Alves a fim de trazer rápido compilado dos conceitos mais difundidos pela doutrina: “Para Rubens Limongi França os direitos da personalidade “são aqueles que dizem respeito às faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as suas emanções e prolongamentos”. Gierke elaborou um conceito que hoje é famoso: “são os direitos que asseguram ao sujeito o domínio sobre uma parte da própria esfera da personalidade”. Adriano de Cupis os enuncia dentro de uma concepção positivista: “são todos aqueles destinados a dar conteúdo à personalidade”. Refere-se o jurista aos direitos subjetivos cuja função é constituir um minimum necessário e imprescindível à personalidade; nesta acepção estariam vinculados ao ordenamento positivo, à semelhança dos demais direitos positivos. Para Godofredo Telles Júnior são “os direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, a autoria, etc”. São simples permissões dadas pela norma jurídica a cada pessoa de defender direitos essenciais, referentes a bens que lhe foram dados pela própria natureza, como a vida e o corpo.” ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998. Págs. 61 e 62. Recomenda-se ainda, para uma melhor compreensão do conteúdo dos direitos da personalidade, a leitura dos artigos 11 a 21 do Código Civil de 2002.

humanas, debate-se novamente, agora sobre quais os direitos da personalidade seriam aplicáveis às pessoas jurídicas²⁴.

Em excelente artigo, o professor Rodrigo Borges Carneiro²⁵ sintetiza o entendimento de diversos doutrinadores sobre quais direitos da personalidade poderiam ser estendidos às pessoas jurídicas. Em geral, seriam considerados como compatíveis²⁶ os seguintes direitos: direito à existência, liberdade, direito à identificação (nome, marca, etc.), direito à honra objetiva²⁷ (imagem ou reputação), direito à privacidade (segredo) e direito moral do autor e inventor. Devido ao escopo do trabalho, limitar-se-á à abordagem dos direitos à identificação e à honra objetiva, visto que a compreensão destes direitos se faz necessária para que seja possível interpretar corretamente o inciso III do artigo 130 da LPI.

²⁴ Mesmo após a inserção do art. 52 no Código Civil de 2002 alguns autores como Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber recusaram-se à admitir a aplicabilidade dos direitos da personalidade à pessoa jurídica. “(...) Andou bem o legislador, desta feita, em não conferir à pessoa jurídica direitos informados por valores inerentes à pessoa humana. Limitou-se aqui o art.52 a permitir a aplicação, por empréstimo, da técnica da tutela da personalidade, apenas no que couber, à proteção da pessoa jurídica. Esta, embora dotada de capacidade para o exercício de direitos, não contém os elementos justificadores da proteção à personalidade, concebida como bem jurídico, objeto de situações existenciais. (...) Assim é que o texto do art. 52 parece reconhecer que os direitos da personalidade constituem uma categoria voltada para a defesa e para a promoção da pessoa humana. Tanto assim que não assegura às pessoas jurídicas os direitos subjetivos da personalidade, admitindo, tão-somente, a extensão da técnica dos direitos da personalidade para a proteção da pessoa jurídica. Qualquer outra interpretação, que pretendesse encontrar no art. 52 o fundamento para a admissão dos direitos da personalidade das pessoas jurídicas contraria a dicção textual do dispositivo e se chocaria com a informação axiológica indispensável à concreção da aludida cláusula geral.” TEPEDINO, Gustavo. Crise de Fontes Normativas e Técnica Legislativa na Parte Geral do Código Civil de 2002. A Parte Geral do Novo Código Civil – Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Págs. XV – XXXIII. “Em passagem pouco feliz, o art. 52 do Código Civil manda aplicar às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. A extensão contraria a origem, a inspiração e a própria definição dos direitos da personalidade, entendidos como atributos essenciais à pessoa humana. Viola, ainda, a primazia que a Constituição reserva à dignidade humana e aos aspectos existenciais da pessoa, confundindo dois universos inteiramente distintos.” SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 92.

²⁵ “Nesse ponto, os autores nacionais que defendem direitos de personalidade da pessoa jurídica concluem, com algumas diferenças, que os seguintes seriam compatíveis com a pessoa jurídica: direito à existência, liberdade, direito ao nome, marca e outros (direito à identificação), direito à honra objetiva (imagem), direito à intimidade (sic) (segredo), direito moral do autor e inventor.” CARNEIRO, Rodrigo Borges. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual. Revista da ABPI N° 61 – Nov/Dez 2002, p. 6.

²⁶ Vale destacar a seguinte observação de Carlos Alberto Bittar: “Por fim, são eles (direitos da personalidade) plenamente compatíveis com pessoas jurídicas, pois, como entes dotados de personalidade pelo ordenamento positivo (novo Código Civil, arts. 40 e 45), fazem jus ao reconhecimento de atributos intrínsecos à sua essencialidade, como, por exemplo, os direitos ao nome, à marca, a símbolos e à honra. Nascem com o registro da pessoa jurídica, subsistem enquanto estiverem em atuação e terminam com a baixa do registro, respeitada a prevalência de certos efeitos posteriores, a exemplo do que ocorre com as pessoas físicas (como, por exemplo com o direito moral sobre criações coletivas e o direito à honra).” BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 7ª ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 200, págs. 13-14.

²⁷ A doutrina diverge quanto à tutela da honra da pessoa jurídica. Alguns concebem a proteção sob a ótica de uma honra objetiva, outros sob a ótica de um direito à imagem e ainda há aqueles que não admitem que a pessoa jurídica teria honra em qualquer hipótese. De qualquer forma, todos os autores analisados admitem que a pessoa jurídica teria de alguma forma um suposto “direito à reputação”. Para maiores detalhes vide item 1.3 infra.

1.3- Direito à honra objetiva e à identificação

Primeiramente vale destacar que não é unânime na doutrina o entendimento de que a pessoa jurídica seria sujeito ativo de um direito à honra, bem como a compreensão daquilo que comporta o direito à identificação.

Quanto ao direito à honra, a doutrina em geral tem o cuidado de esclarecer que a pessoa jurídica seria passível apenas de ser atingida em sua honra objetiva, visto que não possuiria uma honra subjetiva. Neste sentido:

“(...) cumpre esclarecer que a honra tem dois aspectos: um subjetivo e outro objetivo. A honra subjetiva é que é exclusiva do ser humano, suscetível de ser ofendida com atos que atinjam a dignidade, o decoro. Já a honra objetiva revela-se externa ao respectivo sujeito, constituindo a reputação, o bom nome e a imagem perante a sociedade, sendo comum à pessoal natural e à jurídica. A honra objetiva é a reputação.”²⁸

Há ainda aqueles que rechaçam o conceito de honra objetiva aplicada a pessoa jurídica. Para alguns, como Alexandre Ferreira Assumpção Alves, a tutela civil da reputação do “ente moral” se realizaria através da defesa do direito à imagem²⁹:

“Admite-se, outrossim, que as entidades morais teriam um direito à honra, não “subjetiva”, em virtude de ausência do elemento psíquico, mas “objetiva”, representado pela sua estima e consideração por terceiros, deste modo poderiam ser sujeito ativo do crime de difamação (nunca calúnia ou injúria). Pode ser assim no campo penal; entretanto, no que tange ao civil, o que se protege não é a honra da pessoa jurídica, mas sua imagem diante do meio em que desempenha suas atividades. (...) O objetivo da tutela civil é a consideração, o respeito que têm estes

²⁸ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. A Obrigação do Contrafator de Marca Famosa em Ressarcir o Legítimo Titular do Registro por Prejuízo à Imagem e Consequente Dano Moral. Revista da ABPI, No 41 – Jul/Ago 1999, p. 42.

²⁹ O direito à imagem defendido pelo autor não seria a representação física da pessoa jurídica, ou seja, não seria sua imagem material, como aquela que se poderia ver representada em uma obra de arte ou fotografia. Em seu entendimento, a proteção da pessoa jurídica recairia sobre a “imagem abstrata e não visual”, o conceito que ela goza “diante do mundo dos negócios e do próprio consumidor”. ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998, p.99.

entes em seu meio, perante sua clientela (é o que se denomina em Direito Penal “honra objetiva”). Direito à imagem e direito à honra não são idênticos na esfera cível. A honra considerada nesta seara é exclusivamente a subjetiva e esta é privativa do ser humano. O que a doutrina denomina de direito à honra para a pessoa jurídica, na verdade, corresponde ao direito à imagem.”³⁰

Para outros, como Anderson Schreiber³¹, não haveria sequer em se falar em honra da pessoa jurídica. Na visão do autor, os conceitos de honra objetiva e subjetiva, comumente encontrados na doutrina e na jurisprudência, teriam sido importados do Direito Penal com a finalidade de sustentar a aplicabilidade do dano moral às pessoas jurídicas e, assim, permitir o ressarcimento de danos de difícil quantificação pecuniária. Discordando do entendimento contido na súmula 227³² do Superior Tribunal de Justiça e de grande parcela da doutrina, entende que a pessoa jurídica seria incapaz de sofrer dano moral e que, mesmo em casos de ataque à sua reputação ou bom nome, os danos causados seriam sempre de natureza patrimonial.

Desta forma, defende que não seria possível considerar o direito à reputação da pessoa jurídica como um dos direitos da personalidade, considerando que estes, por sua natureza, seriam apenas aplicáveis às pessoas humanas. Em seu entendimento, a lesão à reputação de uma pessoa jurídica teria caráter exclusivamente econômico, diferentemente do que ocorre com uma pessoa humana, que ao ter sua reputação violada é atingida em sua dignidade³³. A solução sugerida pelo autor, a fim de impedir ataques à reputação das pessoas jurídicas, sem que fosse necessário classificá-los como danos morais, seria, através de uma releitura do parágrafo único do artigo 953 do Código Civil, permitir o arbitramento judicial para danos patrimoniais quando estes fossem inviáveis de serem demonstrados matematicamente.

Conclui-se, portanto, que mesmo autores que não admitem a extensão dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas concordam que estes “entes morais” teriam um denominado “direito

³⁰ ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. *A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. Ed. Renovar, 1998, págs. 98 e 136.

³¹ Para melhor compreensão acerca do posicionamento do Autor recomenda-se a seguinte leitura: SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. São Paulo: Atlas, 2011, págs. 92- 95.

³² Súmula 227 STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

³³ “É nítida, de fato, a fronteira entre a violação à honra da pessoa humana e o abalo à reputação de que goza a pessoa jurídica nas suas relações negociais. Não há aqui extensão ou equiparação possível, já que as situações atendem a valores inteiramente distintos à luz da axiologia constitucional. (...) São prejuízos que, por mais drásticos, têm natureza econômica, ainda que ligados a bens ideais. São prejuízos que nada tem a ver com direitos da personalidade, que são, por definição, privativos do ser humano.” SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. São Paulo: Atlas, 2011.

à reputação” e que, ainda que a doutrina não tenha uma nomenclatura única para este direito, ora chamando-o de direito à honra objetiva ou direito à imagem, comunga do sentimento de haver uma necessidade de resguardo à reputação da pessoa jurídica.

Superada esta questão, adentra-se a temática do direito à identificação das pessoas jurídicas, ainda mais complexa, porém menos debatida na doutrina e jurisprudência. A pessoa jurídica, por excelência, será identificada pelo seu nome empresarial³⁴, podendo, contudo, também ser identificada pelos consumidores através de seu título de estabelecimento ou “nome de fantasia”. Sustenta-se³⁵ ainda a possibilidade de uma marca exercer parcela do papel de identificação de uma sociedade empresária, embora esta não seja sua função primordial³⁶.

No que tange o escopo do presente trabalho será necessário compreender de que maneira uma marca, exercendo de forma anômala sua função de diferenciação, será capaz de atingir o direito de identificação de uma pessoa jurídica e de forma reflexa o direito da mesma ao resguardo de sua reputação. O entendimento destas questões é de primordial importância para a compreensão do conteúdo e finalidade do inciso III do art.130 da LPI e para sua posterior interpretação frente à Lei Maior. Portanto, antes de prosseguir, faz-se necessária uma rápida abordagem do que se entende tradicionalmente como direito à identificação.

³⁴ Destaca-se, contudo, que não necessariamente a pessoa jurídica será identificada por um nome empresarial, como, por exemplo, no caso de associações ou fundações. Neste sentido : “A legislação atual (lei nº 8.934/94) e a Constituição Federal (art. 5º, XXIX) empregam a expressão “nome empresarial” para designar o nome através do qual o empresário exerce sua atividade. Nem toda pessoa jurídica será obrigada a tê-lo, apenas aquelas que explorem profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. As associações civis, embora não tenham fins econômicos, estão obrigadas a adotar um nome que as identifique legalmente, embora este não esteja sujeito às regras para a formação do nome empresarial (art. 120,I, da lei nº 6.015/73 – Lei de Registros Públicos).” ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. *A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. Ed. Renovar, 1998, págs. 82-83.

³⁵ Camila Garcindo Dayrell Garrote sustenta, em trabalho monográfico de conclusão de curso de especialização, a possibilidade de uma marca, em casos excepcionais, identificar não apenas um produto ou serviço, mas também uma sociedade empresária frente aos consumidores. Neste sentido recomenda-se a leitura da referida obra: GARROTE, Camila Garcindo Dayrell. *Proteção Póstuma ao Registro das Marcas Famosas: uma Ampliação da Perspectiva de Propriedade e Função Social*. Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em novembro de 2011 como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, sob orientação do Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa.

³⁶ “As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objecto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 2ª edição, p. 42. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf> na data de 20.01.2012. A função da marca é abordada de forma mais detalhada no capítulo 2 infra.

O direito à identificação de uma pessoa natural é exercido através da tutela do bem jurídico da identidade “o qual consiste, precisamente, no distinguir-se das outras pessoas nas relações sociais³⁷”, realizando-se proeminentemente através do nome. A identidade, conforme ensina Carlos Alberto Bittar, constitui-se como “elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade em geral” e tem como “funções essenciais: permitir a individualização da pessoa e a de evitar confusão com outra³⁸”. Assevera também o renomado jurista quanto ao direito à identificação dos “entes morais”:

“Da mesma forma, no mundo negocial [os elementos de identificação – cujo nome é o elemento primordial], asseguram a imediata individualização da empresa perante seus consumidores e o público em geral. (...) Envolve ainda, a doutrina do nome a defesa da pessoa jurídica, exatamente para distingui-la no imenso universo empresarial.”³⁹

Não há dúvida, portanto, sobre o direito da pessoa jurídica em zelar pelo seu nome, ocorrendo polêmica, contudo, acerca da natureza deste direito. Alguns autores defendem que mesmo no caso das pessoas jurídicas o direito à identificação deveria ser classificado como um direito da personalidade,⁴⁰ à exemplo do que ocorre com as pessoas naturais. Outros, todavia, entendem que no caso das pessoas jurídicas o direito ao nome seria um direito de propriedade em face do valor econômico que este bem possui.⁴¹ Embora respeite-se ambas as posições, comunga-se da primeira, uma vez que o direito ao

³⁷ “O indivíduo, como unidade da vida social e jurídica, tem necessidade de afirmar a própria individualidade, distinguindo-se dos outros indivíduos, e por consequência, ser conhecido por quem é na realidade. O bem que satisfaz esta necessidade é o da identidade, o qual consiste, precisamente, no no distinguir-se das outras pessoas nas relações sociais. (...) Entre os meios através dos quais pode realizar-se o referido bem, tem um lugar proeminente o nome, sinal verbal que identifica imediatamente, e com clareza, a pessoa a quem se refere.” CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 179.

³⁸ “Outro direito fundamental da pessoa é o da identidade, que inaugura o elenco dos direitos de cunho moral, exatamente porque se constitui no elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade em geral. (...) Cumpre aliás, duas funções essenciais: a de permitir a individualização da pessoa e a de evitar confusão com outra.” BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, 7ª ed, Ed. Forense Universitária, 2008. p. 128.

³⁹ BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, 7ª ed, Ed. Forense Universitária, 2008. Págs. 128 e 129.

⁴⁰ São defensores desta tese Carlos Alberto Bittar (Os Direitos da Personalidade, 7ª ed, Ed. Forense Universitária, 2008) e Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998).

⁴¹ Segundo Rodrigo Borges Carneiro este seria o entendimento de José Carlos Tinoco Soares e também, em parte, de João da Gama Cerqueira. CARNEIRO, Rodrigo Borges. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual. Revista da ABPI N° 61 – Nov/Dez 2002, págs. 8 e 9.

nome possui a finalidade precípua de identificar e distinguir um indivíduo (seja um ente físico ou moral), emoldurando-se perfeitamente como um direito da personalidade.

Destaca-se ainda que hodiernamente surgem novas teorias acerca da proteção jurídica da identidade das pessoas naturais e jurídicas. Para Raul Cleber da Silva Choeri quando se concebe a proteção do bem jurídico da identidade não é possível limitar-se à proteção dos elementos de identificação. Neste sentido, quanto às pessoas jurídicas, expõe o autor:

“O artigo 52 do CC/02 estabelece que a proteção dos direitos da personalidade aplica-se, no que couber, às pessoas jurídicas. Visto sob o primado da personalidade, não haveria qualquer óbice jurídico a se tutelar a identidade da pessoa jurídica, compreendida tanto em seu aspecto estável como em seu aspecto dinâmico. Assim, os dados distintivos de mera identificação que promovem a individualização da pessoa jurídica quando falseados ou mesmo omitidos, podem acarretar lesão ao direito à identidade da pessoa jurídica. Igualmente tutelada estaria sua historicidade, sua imagem social, cuja distorção causaria lesão ao direito à identidade. Uma empresa, por exemplo, que se projetasse socialmente como defensora do uso de produtos naturais, teria sua identidade dinâmica violada por informações que falseassem essa verdade pessoal, atribuindo-lhe, por exemplo, o apoio a uma campanha em prol da comercialização de produtos transgênicos.”⁴²

Por fim, vale ressaltar que toda a polêmica gerada em torno dos direitos da personalidade advém da dificuldade da doutrina em compreender a sua natureza, o bem jurídico tutelado e a própria definição do que seriam estes direitos.⁴³ Nota-se que a construção doutrinária acerca destes direitos é recente, não tratando da matéria o Código Civil de 1916, e, portanto, não surpreende a resistência de parcela da doutrina em aceitar a sua aplicabilidade às pessoas jurídicas, embora não se comungue desta relutância. Assim, a inserção do artigo 52 no Código Civil de 2002 não deve ser desprestigiada, pois, por excelência, a pessoa jurídica, além de cumprir importante papel social, tem por objetivo a realização de interesses humanos através do esforço conjunto de pessoas humanas, estando o referido

⁴² CHOERI, Raul Cleber da Silva. O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. Págs. 167-168.

⁴³ Devido ao escopo do trabalho não serão abordadas as discussões que envolvem o conceito, a natureza e o bem jurídico tutelado pelos direitos da personalidade. Para compreensão destas questões recomenda-se a leitura das páginas 57 a 80 da seguinte obra: ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Ed. Renovar, 1998

artigo plenamente de acordo com os fundamentos e princípios da Constituição da República Federativa do Brasil.⁴⁴

Capítulo II

A Nova Importância das Marcas

Analisada a questão acerca da possibilidade das pessoas jurídicas serem sujeitos ativos de direitos da personalidade, em especial dos direito à honra objetiva e à identificação, mister compreender de que forma as marcas podem afetar o exercício destes direitos. Para tanto, faz-se necessário conhecer a evolução do papel da marca nos últimos tempos e de que maneira ela é capaz de superar sua condição de mero objeto de propriedade⁴⁵ para influir nos direitos da personalidade de seu titular.

⁴⁴ Neste sentido, vale pontuar: “Embora não se negue a primazia da pessoa humana e a instrumentalidade da pessoa jurídica, a observação da sociedade moderna comprova que a pessoa jurídica tem importância e papel de destaque já que propicia o atendimento de metas e de necessidades sociais e humanas que os esforços individuais jamais seriam capazes de satisfazer. A proteção dos atributos da personalidade da pessoa jurídica deve levar em consideração que, sendo esta um instrumento para a realização das necessidades humanas, sua atuação no mercado é um componente de sua natureza até porque a imensa maioria das pessoas jurídicas é constituída com finalidades econômicas. Deve, conseqüentemente, ser despojada do conteúdo “sacro” e de um pouco da rigidez que se justifica na proteção dos atributos da personalidade da pessoa humana. A simples transposição, sem nenhuma forma de adaptação desse direito, não atingiria seus objetivos de resguardar os atributos da pessoa jurídica, uma vez que desconsideraria sua posição e valor. O direito pode e deve se ocupar dessa proteção nos dois casos, amoldando-a aos atributos específicos da personalidade dos entes morais e das pessoas naturais. A adaptação do direito da personalidade para se ajustar às características da pessoa jurídica não invalida sua importância nem diminui, na ótica do autor, a relevância e valorização da pessoa humana. Ao contrário, temos que as duas noções podem conviver harmonicamente, dentro de suas próprias esferas. Assim, e pelo reconhecimento da possibilidade da pessoa jurídica ser dotada de aptidão genérica de ser sujeito de direitos e também como reconhecimento de que à pessoa jurídica devem ser atribuídos os meios de proteção aos diversos atributos de sua personalidade, é que o direito evoluiu para conceder aos entes morais a tutela desses atributos que forem compatíveis com sua característica de pessoa jurídica.” CARNEIRO, Rodrigo Borges. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual. Revista da ABPI N° 61 – Nov/Dez 2002, p. 6.

⁴⁵ A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXIX, qualifica a marca como uma propriedade e a Lei de Propriedade Industrial, também em seu artigo 5º, determina que as marcas devem ser consideradas bens móveis para a aplicação da lei. Embora existam discussões acerca das particularidades do direito de propriedade atinente aos signos marcários, em face do escopo do presente trabalho estas não serão abordadas, limitando-se, neste momento, a apresentar os dispositivos legais que corroboram o entendimento de que a marca pode ser considerada um bem objeto de propriedade.

Art.5º, XXIX, CRFB/88 : “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 empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”

Art. 5º, LPI : “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.”

É imprescindível também, neste momento, dialogar com o tratamento legal conferido à matéria, a fim de que seja possível interpretar o artigo 130, III, da LPI de forma sistêmica e plenamente de acordo com os parâmetros constitucionais.

2.1 – Evolução do papel das marcas

Há registro do uso de marcas desde a antiguidade, contudo, naquela época as marcas ainda não ostentavam o cunho comercial que possuem hoje, sequer o valor. Essencialmente eram utilizadas para identificar o produtor ou a origem do bem, podendo servir também como indicador de qualidade. Contudo, não havia, por óbvio, um sistema jurídico que protegesse o produtor ou o consumidor nos casos de contrafação. O uso da marca, portanto, era rudimentar, apenas uma forma de identificar uma propriedade e assim permitir a sua transmissão. Como exemplo do uso de marcas na Antiguidade é possível citar a marcação de armas, animais, utensílios e produções artísticas realizadas por escultores ou artistas plásticos.⁴⁶

Já na Idade Média, com o surgimento das cidades, intensificou-se o comércio e foram constituídas as guildas, verdadeiras corporações de ofício onde cada artesão era identificado através de uma matrícula e uma marca. A função da marca nesse momento era possibilitar a identificação do produtor e, assim, manter o padrão de produção e qualidade estabelecido pela guilda.⁴⁷ Ainda que timidamente, as marcas começam a ganhar contornos comerciais, pois possibilitam, vinculadas a uma atividade e a um produtor, que se busque um padrão mínimo de qualidade e que o consumidor seja capaz de reconhecer e diferenciar os produtos em decorrência de sua origem, se provenientes desta ou daquela guilda.⁴⁸ Destaca-se, ainda, que ao final do período renascentista as marcas já eram objeto de transações de compra e venda, demonstrando, portanto, terem alcançado valor econômico.⁴⁹

A força das marcas, todavia, apenas revela-se com a chegada da Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII. Com o surgimento das máquinas e novas técnicas de produção era possível fabricar produtos iguais e em série, bem como tornava-se mais fácil copiar. A

⁴⁶ “Mesmo na remota Antiguidade, já encontrávamos marcas utilizadas como sinal distintivo, com a finalidade de identificar armas, animais e utensílios e seus proprietários. Identificados o sujeito e o objeto do direito, tornava-se possível a transmissão da propriedade. (...) Pode-se concluir afirmando-se que antes da Idade Média as marcas, embora frequentes, não revelavam o caráter nitidamente comercial de nossos dias, servindo antes para personalizar produtos, encontrando-se geralmente em produções artísticas (vidro, seda, armeiros, etc.), sem aquela conotação moderna de proteção ao produtor ou ao consumidor.” ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. Revista da ABPI, Nº 80 – Jan/Fev-2006,p.56

⁴⁷ PEREZ, Clotilde. Signos da Marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p.8.

⁴⁸ ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. Revista da ABPI, Nº 80 – Jan/Fev-2006, p. 57

⁴⁹ ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. Revista da ABPI, Nº 80 – Jan/Fev-2006, p. 57

concorrência nos mercados, portanto, acirra-se, e o papel de diferenciação das marcas floresce. É nesta época também que se desenvolvem a publicidade e as técnicas promocionais, numa tentativa dos empresários em ganhar a atenção e a preferência do consumidor.⁵⁰

Contudo, as marcas apenas apresentam os contornos atuais, solidificando seu papel de diferenciação de produtos e serviços, a partir do final do século XIX, momento em que já era possível a produção e distribuição em larga escala, bem como os meios de comunicação eram capazes de atingir grandes contingentes populacionais.⁵¹ É nesta época também que ocorre grande produção legislativa internacional, bem como algumas iniciativas nacionais, na tentativa de proteger um bem que já era reconhecido como de grande valor.⁵²

Ao longo da maior parte do século XX o papel da marca permanece unicamente como meio de diferenciação entre produtos e serviços. Nesta época, ainda havia uma grande diferença de qualidade entre os produtos, bem como alguns eram completamente novos, sendo a comunicação focada nos atributos do produto.⁵³ Por este motivo, inclusive, as marcas costumavam ter ligação concreta com os produtos que sinalizavam, buscando, na medida do possível, “*descrever direta ou indiretamente o produto de forma criativa*”⁵⁴. A publicidade também era grande aliada, educando o consumidor sobre novos produtos⁵⁵ e salientando as vantagens que determinado produto (de determinada marca) detinha sobre um concorrente.

⁵⁰ PEREZ, Clotilde. *Signos da Marca: expressividade e sensorialidade*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p. 8. ZEBULUM, José Carlos. *Introdução às Marcas*. Revista da ABPI, Nº 80 – Jan/Fev-2006, p. 57.

⁵¹ “A grande mudança começou na última década do século XIX, com o surgimento de empresas que desenvolveram formas de distribuição em larga escala e começaram a utilizar os meios de comunicação com grande cobertura geográfica, visando atingir a massa populacional crescente.” PEREZ, Clotilde. *Signos da Marca: expressividade e sensorialidade*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p.9.

⁵² No âmbito nacional, a Constituição de 1891 já previa proteção às marcas em seu artigo 72, §27: “A Lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”, bem como a lei 2.682/1875 regulamentava incipientemente o direito marcário no país. No âmbito internacional, em 1883 realizou-se a Convenção União de Paris, na qual instituiu-se instrumento legal até hoje utilizado na proteção da Propriedade Industrial mundialmente. Ressalta-se ainda que, conforme CLOTILDE PEREZ, até o final do século XIX a maioria dos países industrializados já havia editado leis sobre proteção e propriedade de marcas.

⁵³ “Os atributos dessas marcas [do século XX] eram sempre ligadas às diferenças/vantagens dos produtos que simbolizavam. Em outras palavras, as marcas tinham conotações concretas, ligadas à qualidade ou performance do produto. Conclui-se que a concorrência entre as marcas de uma mesma categoria se baseava em diferenças concretas de qualidade, muito mais do que em conotações subjetivas criadas pela propaganda.” GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008, p.27.

⁵⁴ PEREZ, Clotilde. *Signos da Marca: expressividade e sensorialidade*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p.9

⁵⁵ “Já houve época, não muito distante, em que a introdução de estilos de vida e hábitos de consumo era confiada essencialmente à propaganda. Os anúncios e comerciais ensinavam novos hábitos de higiene pessoal e limpeza doméstica; venderam as delícias do automóvel; criaram novos padrões de beleza, saúde e comportamento; de tal forma que a propaganda (sic) logo passou a ser culpada por tudo, de bom ou de mau, que acontecia na nossa

No final do século XX, contudo, devido especialmente aos avanços tecnológicos, já não era mais possível concorrer apenas sustentando-se em atributos de qualidade do produto ou serviço, uma vez que estes eram facilmente copiados pela concorrência. Nasce uma nova forma de compreender e comunicar a marca, baseada agora em atributos subjetivos em vez de objetivos⁵⁶. Se o produto já não consegue ser tão especial e único (pelo menos não por muito tempo), a marca precisa ser desejada mais do que o produto em si. Surge uma nova dinâmica de relacionamento entre as marcas e o público consumidor que logo também será capaz de ampliar a função tradicional da marca.

2.2- O papel da marca no século XXI

Tradicionalmente, as marcas são concebidas como

“sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela.”⁵⁷

Sendo assim, essencialmente, teriam a função de distinguir produtos ou serviços idênticos ou similares ofertados pela concorrência.⁵⁸

sociedade.” GRACIOSO, Francisco. (organizador). As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado. São Paulo: Atlas, 2008, p.67.

⁵⁶ “Hoje é praticamente impossível manter vantagens tecnológicas por muito tempo; isto significa que as inovações de produtos, ou de processos, são rapidamente copiadas pelos concorrentes e nos obrigam a uma evolução constante, se quisermos nos manter na vanguarda. Por isso, a solução está em introduzir inovações nos sistemas de distribuição e vendas, ou em novos serviços associados ao produto. Mas, acima de tudo, é preciso garantir a individualidade de nossa marca através de conotações subjetivas, como a confiança do consumidor.” GRACIOSO, Francisco. (organizador). As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado. São Paulo: Atlas, 2008, p.28.

⁵⁷ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 2ª edição, p. 42. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf> na data de 20.01.2012.

⁵⁸ “A fim de delinear o conceito do uso típico da marca, deve-se partir da observação de que a marca apresenta uma multiplicidade de funções: distintiva, de identificação de origem de bens e serviços, de garantia de qualidade, publicitária, competitiva, de proteção do titular da marca, de proteção do consumidor etc. Deste conjunto de funções, o essencial – sob a ótica jurídica – é a distintiva. Juridicamente, as funções restantes constituem uma consequência da função distintiva. O que protege fundamentalmente o direito objetivo de marcas é o direito subjetivo a que o dono da marca seja o único que autorize a utilizar como signos distintivos de certos bens e serviços os tutelados como marca. A marca é assim lícitamente utilizada se identifica tais bens ou serviços com a autorização do titular desta marca. As funções restantes que a marca desempenha se derivam facticamente desta função principal. Assim, a função de garantia de qualidade é de fato possível porque o dono da marca tem um interesse econômico em preservar a qualidade dos produtos identificados com a mesma. Se o dono da marca desiste de manter tal qualidade, não existe em geral ação jurídica possível destinada a preservar

Ocorre que desde o final do século XX, com as mudanças sociais e nos padrões de consumo,⁵⁹ bem como a maior facilidade na produção e distribuição dos bens, as marcas precisaram fazer mais do que apenas identificar produtos ou serviços, elas se tornaram objetos de desejo.⁶⁰ Para tanto, tiveram que ser capazes de exprimir os anseios emocionais dos consumidores, tornarem-se em si próprias a materialização da identidade real ou desejada de um grupo de pessoas. Assim, as marcas tiveram que ganhar uma identidade, a fim de comunicar-se com os consumidores e permitir esse exercício de auto-expressão.⁶¹ As marcas, portanto, ganhavam uma nova importância na vida dos indivíduos, pois permitiam a exteriorização e o exercício de parcela de suas identidades, bem como traziam um contexto de coesão social parcialmente perdido pela queda na relevância de diversas instituições sociais como a Igreja e a Família.⁶²

em tal caso a função de garantia de qualidade. É neste sentido que cabe qualificar a função distintiva como juridicamente essencial. A função distintiva – juridicamente essencial- da marca é a que permite caracterizar o uso típico deste signo, em contraposição ao atípico.” BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção do uso como marca, 2008, p.8. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usocomamarca.pdf> na data de 25.01.2012.

⁵⁹ “A cultura do consumidor é uma cultura de consumo de uma sociedade de mercado. No mundo moderno, o consumo se tornou o foco central da vida social. Práticas sociais, valores culturais, idéias, aspirações e identidades são definidas e orientadas em relação ao consumo ao invés de e para outras dimensões sociais como trabalho, cidadania e religião entre outros. (...) A cultura do consumidor é a forma privilegiada para negociar identidade e status em uma sociedade pós-tradicional. Ao contrário das sociedades tradicionais onde a identidade era atribuída pelo pertencimento a grupos de status e o consumo era determinado pelo pertencimento dos indivíduos a estes grupos e regulado por leis suntuárias, nas sociedades pós-tradicionais a identidade social é construída pelos indivíduos a partir de suas escolhas individuais. Não existem mais instituições que têm o poder de escolher para nós o que vamos ser, o que iremos fazer e com quem iremos casar. Temos uma única obrigação e constrangimento: escolher. Nesse universo os itens da cultura material que tradicionalmente significam e sinalizam identidades nas sociedades tradicionais parecem ser, mais do que nunca, os construtores destas identidades. Estas parecem ser mais uma função do consumo do que o contrário.” BARBOSA, Livia. Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed.,2004, págs. 32, 34 e 35.

⁶⁰ “A marca representa hoje, por si só, um objeto do desejo de consumo especificado. Isto significa imputar-lhe valor social intenso. Mais do que nunca, a marca que identifica o produto, também se identifica com os desejos do consumidor.” OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Marca: Objeto de Desejo. Revista da ABPI N° 24 – Set/Out 1996, p.27.

⁶¹ “A premissa do modelo da auto-expressão é que, para determinados grupos de clientes, algumas marcas se convertem em veículos para expressar uma parte da auto-identidade do usuário. Essa auto-identidade pode ser a identidade real ou um eu ideal ao qual se aspira. As pessoas expressam suas identidades reais ou idealizadas de uma série de formas, como a escolha do emprego, dos amigos, as atitudes, as opiniões, as atividades e os estilos de vida. As marcas apreciadas, admiradas, discutidas, compradas e usadas pelas pessoas também são veículos para a auto-expressão.” AAKER, David A. . Construindo Marcas Fortes. Tradução Maria Lúcia Badejo. Porto Alegre: Bookman,2007, p. 150.

⁶² “Conforme as “velhas” entidades como Deus e a Igreja, a Pátria e assemelhados vão perdendo sua função enquanto veículos de coesão social, mais a função de identidade tende a ser exercida pelas marcas, mesmo que muitos neguem esse caminho. Não se trata de obra de ficção; as pessoas estão mergulhadas em uma confusa e sempre reemplacável turba de marcas comerciais, especialmente nos centros urbanos. A marca comercial passou a constituir-se em um dos escassos veículos de adesão social que estão à disposição dos indivíduos em nossas atuais sociedades excessivamente desideologizadas e sedentas por “entidades” que permitam coesão.” PEREZ, Clotilde. Signos da Marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p.112.

Esse novo “papel social” das marcas foi estimulado pelas sociedades empresárias, as quais neste momento investiram imensamente em publicidade e na construção de personalidades⁶³ desejáveis para suas marcas. As marcas agora deveriam exprimir características humanas, a fim de conectarem-se com a vontade de auto-expressão dos consumidores. Deveriam ser concebidas, portanto, como sensuais, alegres, fortes, confiáveis, amigas, etc. ao invés de serem percebidas apenas por atributos dos produtos como, por exemplo, de “qualidade superior”⁶⁴. Como salienta Livia Barbosa:

“(...) desde a década de 1980 a dimensão expressiva dos produtos tem sido sempre a mais valorizada nos anúncios, com a propaganda investindo pesadamente no sonho, na aventura, no risco, na audácia, na amizade, no romance, etc., resumindo, em ingredientes essencialmente românticos.”⁶⁵

Assim, conclui-se que os competidores mais atentos logo perceberam que a comunicação com o público não poderia mais ser realizada através do viés do produto ou serviço, mas sim através da imagem da marca,⁶⁶ a qual necessitava de estímulos constantes para ser absorvida adequadamente pelo público consumidor. A passagem de uma publicidade utilitarista – focada em atributos do produto como qualidade e funcionalidade – para uma publicidade subjetiva permitiu que se orientasse o consumidor a escolher seus produtos prediletos não mais pelas suas características reais, mas sim pela identificação com a mensagem que a marca aposta ao produto trazia.

Neste contexto, as marcas exerciam seu papel de distinguir produtos ou serviços apostando na máxima do “ter é ser”, ou seja, atrelando a realização de desejos humanos à aquisição de determinados

⁶³ “A personalidade da marca pode ser definida como um conjunto de características humanas associadas a uma determinada marca. Isso inclui características como gênero, idade e classe socioeconômica, além de traços clássicos da personalidade humana como carinho, interesses e sentimentalismo.” AAKER, David A. *Construindo Marcas Fortes*. Tradução Maria Lúcia Badejo. Porto Alegre: Bookman, 2007. p. 141.

⁶⁴ David A. Aaker, aponta o perigo de conceber uma marca através dos atributos do produto. Assim expõe o autor: “De todas as armadilhas, a mais comum é a da fixação nos atributos do produto, quando o gerenciamento estratégico e tático da marca concentra-se com exclusividade nos atributos do produto. Baseada em parte na suposição errônea de que esses atributos constituem a única base relevante para as decisões dos clientes e a dinâmica competitiva, a fixação nos atributos do produto em geral conduz a estratégias ineficientes e ocasionalmente a erros prejudiciais. AAKER, David A. . *Construindo Marcas Fortes*. Tradução Maria Lúcia Badejo. Porto Alegre: Bookman, 2007. p. 77.

⁶⁵ BARBOSA, Livia. *Sociedade de Consumo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2004. p. 54.

⁶⁶ “Imagem de marca é a impressão coletiva que as pessoas têm a respeito de uma marca de produto ou serviço. Trata-se da informação – positiva ou negativa- que alguém adquiriu sobre uma marca em particular.” GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008, p.22.

produtos ou serviços. Ocorre que essa nova necessidade de construção de identidade e imagem para as marcas, processo que demanda tempo, coerência de mensagem e investimento em publicidade, tornou mais difícil e custoso a inserção de novas marcas no mercado. O resultado deste processo foi uma mudança na dinâmica do uso das marcas: anteriormente extremamente vinculadas a um produto ou serviço, vão gradativamente ampliando seu leque de chancela, recaindo, preferencialmente, sobre um grupo ou categoria de produtos.⁶⁷

Esse processo de construção e investimento em “marcas de família” ou “marcas guarda-chuva”,⁶⁸ liderado especialmente pelas grandes companhias, detentoras das marcas mais famosas, transformou mais uma vez o papel da marca.⁶⁹ Além de identificarem produtos e serviços, começaram a ser capazes de identificar as próprias sociedades empresárias,^{70 71} na medida em que os consumidores passaram a enxergar na imagem das marcas⁷² a imagem de seus titulares.^{73 74}

⁶⁷ “Salvo no setor de bens duráveis, eram marcas individuais, isto é se referiam a apenas um produto. Muitas marcas caíam no esquecimento, uma vez cumprido o ciclo de vida do produto. Eram então substituídas por outras. Lançar marcas era mais fácil do que hoje. Essa, talvez é a maior diferença entre as marcas daquele tempo [século XX] e as de hoje. Nos dias de hoje, as marcas são feitas para durar décadas e não correm o risco de serem associadas a apenas um produto. Sempre que possível, transformam-se em marcas de famílias de produtos.” GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008, p.27.

⁶⁸ “A estratégia de marca guarda-chuva é adotada por empresas que atuam em diversificados setores da economia como a Parmalat ou a Lee. Essas empresas utilizam uma mesma marca para todas (ou quase todas) as linhas ou todos os produtos em uma ou mais linhas, visando à proteção de novos lançamentos. (...) Outras empresas, no entanto, preferem ter mais de uma marca guarda-chuva, com um posicionamento claramente distinto do primeiro, muitas vezes funcionando como “marca família de produtos”, ou simplesmente buscando satisfazer a outro segmento do público-alvo.” PEREZ, Clotilde. *Signos da Marca: expressividade e sensorialidade*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. Págs.18 e 19.

⁶⁹ Esse novo papel da marca acumula-se com a sua função tradicional de identificação de produtos/serviços e com seu papel de auto-expressão do consumidor. Destaca-se, contudo, que esse novo papel apenas ocorre no caso de marcas famosas, uma vez que as marcas comuns não possuem identidade e reconhecimento pelo público fortes o suficiente para sustenta-lo.

⁷⁰ “As marcas são hoje percebidas como um agregado de duas imagens distintas: a do produto ou serviço e a da empresa que o vende ou oferece” GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 2.

⁷¹ “As marcas de hoje são marcas de família e não atraem mais o seu futuro ao destino de qualquer produto ou serviço em particular. Além disso, as suas vantagens competitivas são em grande parte subjetivas e a sua imagem (na percepção pelo consumidor) confunde-se com as imagens das empresas que as detem”. GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008, p. 21.

⁷² “(...) Como poderão as marcas se diferenciar e manter uma vantagem? Uma das respostas é basear em parte a identidade da marca na organização subjacente a ela. A premissa básica é a necessidade de uma organização com determinado conjunto de valores, cultura, pessoal, programas e recursos/capacidades para oferecer um produto ou serviço. Essas características organizacionais podem proporcionar uma base para diferenciação, uma proposta de valor e um relacionamento com os clientes, conforme ilustrado pelas histórias do Saturn (Capítulo 2) e da Body Shop.” AAKER, David A. *Construindo Marcas Fortes*. Tradução Maria Lúcia Badejo. Porto Alegre: Bookman, 2007, p.116.

⁷³ “Hoje, tudo se integra em um só contexto: a imagem corporativa que inclui a imagem de marca e a imagem institucional. E isto porque, na maioria dos casos, a decisão de compra é tomada a partir da confiança que

Novamente, os competidores mais atentos vislumbraram nesse fato social uma possibilidade de vantagem competitiva, reforçando suas imagens institucionais através de suas marcas.⁷⁵

Assim, mais do que nunca, as marcas no século XXI representam um dos maiores ativos das sociedades empresárias⁷⁶, pois em muitos casos tornaram-se porta-vozes da companhia, verdadeiras representantes dos valores, da imagem e, ainda, parcela da identidade de seus titulares⁷⁷. Nesses casos, a marca extrapola seu cunho patrimonial e exerce também influência sobre os direitos da

merece a empresa fornecedora. (...) Isto nos ajuda a entender porque as empresas modernas se preocupam tanto com cidadania, ética nas relações, integração na comunidade e respeito ao consumidor.” GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008, págs. 84-85.

⁷⁴ “Muitos são os fatores que contribuem para que uma empresa se destaque no mercado, tais como: qualidade dos produtos e serviços, ponto comercial, tradição, canais de distribuição, promoção, originalidade etc. Porém, para que uma empresa se sobressaia no mercado é necessário que ela crie uma identidade que se diferencie das demais. Tal identidade se traduz através da marca, que é o sinal, símbolo ou ícone através do qual a empresa é percebida pelo consumidor. (...) Logo, a marca pode ser determinante na primeira impressão que o consumidor tem de uma empresa. Esta primeira impressão, via de regra, é fundamental para o posicionamento da empresa no mercado, pois uma segunda chance de se mudar essa impressão inicial, além de ser muito difícil, é também muito custosa, podendo gerar prejuízos significativos para a empresa. (...) Desta forma, as marcas definem a imagem e a reputação da empresa e, conseqüentemente, de seus produtos/serviços, exercendo papel fundamental na concorrência e na estratégia de competição das empresas, podendo significar uma importante vantagem competitiva. Ademais, criam confiança e geram a lealdade dos consumidores.” FARIA, Rafael dos Santos Viveiros de. *Branding de marca coletiva como ferramenta estratégica de competitividade*. In: NIELSEN, Viviane Mattos (organizadora). *Marcas e Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Edições do Autor, 2009, págs. 101-102.

⁷⁵ “Por outro lado, como já dissemos acima, a propaganda tende a tornar-se mais subjetiva, explorando aspectos ligados à confiança e à imagem da marca. Na verdade, as marcas anunciadas se referem muitas vezes a família de produtos e nesses casos o mais importante é a imagem institucional da empresa.” GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008. p.71.

⁷⁶ “Tudo isso, nos leva à constatação final: as marcas tornaram-se hoje elementos estratégicos essenciais ao posicionamento e à perenidade das empresas. Na maioria dos casos, as marcas se transformaram no patrimônio mais importante das empresas GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008, p.33. Como exemplo, é possível citar o caso Quaker Oats, que vendeu sua divisão européia de alimentos para animais de estimação por £416 milhões, quando seu valor contábil era de apenas £116 milhões. Posteriormente a mesma sociedade empresária foi vendida para a Pepsico por US\$ 13.4 bilhões, quando seu valor contábil não ultrapassava US\$0L,4 bilhão. Na época essa diferença de valor foi atribuída ao valor dos ativos intangíveis da sociedade, como as marcas Felix e Gatorade. Para maiores detalhes: WALLACE, Kenneth René Ouchana. *Direito da Propriedade Intelectual*. Revista da ABPI N° 87 – Mar/Abr de 2007, p.32.

⁷⁷ Atualmente, inclusive, tem-se encorajado essa dualidade, imagem da marca/imagem da sociedade empresária, uma vez que isso facilita os esforços de comunicação e a implementação de associações positivas. Tanto é assim que grandes companhias como Unilever e Proctor & Gamble tem anunciado sua marca institucional conjuntamente com suas marcas de produtos, numa tentativa de comunicar ao consumidor que ele pode confiar em qualquer marca da companhia, pois em todas elas seria possível encontrar a qualidade e a segurança esperadas de companhias sérias e renomadas no mercado. Um ataque, portanto, a qualquer uma das marcas pode abalar a própria imagem da companhia uma vez que sua imagem passa a ser percebida através de suas marcas. Para maiores detalhes de como uma marca pode exprimir parcela da identidade de uma pessoa jurídica recomenda-se a leitura de GARROTE, Camila Garcindo Dayrell. *Proteção Póstuma ao Registro das Marcas Famosas: uma Ampliação da Perspectiva de Propriedade e Função Social*. Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em novembro de 2011 como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, sob orientação do Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa.

personalidade de seu titular, em especial seu direito à identidade e à honra objetiva, pois um ataque ao signo significa um ataque ao seu titular.

2.3 – Tratamento jurídico conferido às marcas – fundamentos para uma interpretação constitucional do art.130, III, da LPI.

Embora hoje seja fácil perceber a economicidade e o valor dos signos distintivos, nem sempre fora assim, e a tutela jurídica destes bens é construção relativamente recente⁷⁸. Conforme pertinentemente salienta Pedro Marcos Nunes Barbosa⁷⁹:

“Por muito tempo o conservadorismo jurídico atentou contra a ideia de que era possível a propriedade fora do mundo físico. E tal conceituação era pertinente num mundo onde bens materiais detinham maior importância socioeconômica. No entanto, o modelo proprietário dos bens de raiz foi gradativamente perdendo importância perante o crescimento econômico daquilo que não era visualmente perceptível.”

⁷⁸ “Resultado de um desenvolvimento relativamente tardio do Direito de propriedade Intelectual, o sistema de marcas começa a se implantar nos vários países a partir da metade do séc. XIX, e não foi por acaso que isso se deu ao mesmo tempo em que a navegação a vapor expandia o comércio internacional.” BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Noção Jurídica e Econômica de Marca, 2005, p.5. acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca1.pdf> na data de 19.01.2012. O professor Denis, neste mesmo texto, ressalta que as regras em relação a marcações anteriores a 1870 não contemplavam a função típica atual das marcas, funcionando como regras obrigatórias relacionadas à responsabilidade pelo produto e não uma opção de seu produtor. Destaca ainda a evolução dos sistemas jurídicos atinentes à proteção das marcas através das palavras de Conde de Villeneuve. Assim dispõe o autor: “(...) No entanto, as regras de marcação anteriores a 1870 tinham função diversa da que se descreve aqui como típica das marcas, no que constituíam obrigação para denotar responsabilidade pelo produto marcado, e não uma faculdade. No relatório do Conde de Villeneuve (1880), nosso delegado às negociações da Convenção de Paris, assim se lê: “Marcas de fabrica ou de commercio - Quasi todos os Estados civilizados têm legislado sobre a materia, e, especialmente desde 1857, data da promulgação da lei franceza sobre as marcas, a Europa e as duas Americas começaram a protegel-as por leis especiaes. O impulso dado pela França, que já nesse ponto tinha sido precedida pela Hespanha (decreto de 20 de novembro de 1850), foi logo seguido e a Austria-Hungria legislou no anno seguinte (1858), sobre as marcas; a Russia, a Italia e o Canadá fizeram outro tanto em 1868; os Estados-Unidos imitaram o exemplo em 1870, e a Turquia em 1871; d’ahi a 3 annos, em 1874, o Imperio Allemão e a Republica do Chile-promulgaram leis analogas; em 1875, o Brazil fez lambem uma lei, apenas dous mezes depois da lei da Inglaterra; em 1876, a Republica Argentina, e, no anno seguinte, a Republica Oriental do Uruguay seguiram as nossas pisadas, etc”.

⁷⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As Marcas de Alto Renome Perante o Princípio da Função Social da Propriedade. Revista da ABPI N° 110 - Jan/Fev 2011, p. 13.

A primeira lei brasileira a tratar das marcas data de 1875⁸⁰ e conferiu às mesmas o tratamento jurídico dado à propriedade. Em 1891, por sua vez, a proteção à propriedade das marcas foi alçada ao âmbito constitucional⁸¹.

Atualmente, a Constituição Federal de 1988 ainda considera as marcas como uma propriedade, mas relega à legislação infraconstitucional sua regulamentação. Embora existam inúmeras discussões doutrinárias acerca das características desta espécie de propriedade, em face do escopo do trabalho não serão abordadas, limitando-se a considerá-la “*a propriedade típica dos bens móveis*”⁸², conforme definido pela Lei de Propriedade Industrial em seu art.5º.

Assim, destaca-se que o tratamento jurídico conferido às marcas deriva diretamente da lei ordinária que, contudo, deverá obedecer às finalidades previstas na Constituição para este instituto como premissa para sua validade⁸³. Conclui-se que a propriedade das marcas foi concebida pela

⁸⁰ Lei no 2.682/75. “Interessante relatar o caso ocorrido em nosso país por volta de 1875, por estar intrinsecamente relacionado à edição da referida lei [lei 2.682/75]: nesta ocasião, a firma Meuron & Cia., que fabricava rapé com a marca Arêa Preta começou a ter dificuldades com um concorrente- Moreira & Cia.- que lançara no mercado o mesmo produto sob a marca Arêa Parda. O fato de ambas as empresas serem estabelecidas na Bahia, aliado à relativa semelhança nas razões sociais de ambas as envolvidas, contribuía para instaurar enorme confusão no mercado e no espírito do consumidor, com reais e evidentes prejuízos para a empresa que primeiro se utilizava da marca. Esta, patrocinada pelo ilustre advogado baiano, Rui Barbosa, ingressou em juízo alegando usurpação de marca. Apesar da decisão de primeira instância ter sido favorável à autora, o Tribunal baiano anulou o processo ab initio argumentando, justamente falta de base legal para a condenação dos réus. O caso acabou ganhando notoriedade, e a decisão do Tribunal não agradou aos comerciantes, que, juntamente com o demandante encaminharam representação ao Poder Legislativo, denunciando a insegurança geral que se instaurava entre os industriais, que vinham sendo vítimas de emblemas e invólucros falsificados ou contrafeitos. A representação foi acolhida, daí resultando na elaboração do projeto de lei que, aprovado, fez nascer a já citada lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. A lei protegia apenas o fabricante do produto ou seu vendedor, e só permitia que fossem assinaladas com marca mercadorias destinadas ao comércio. O artigo 2º da referida lei já conferia ao registro de marca o caráter atributivo consagrado pela lei atual, ou seja, a propriedade do sinal distintivo somente era reconhecida e assegurada pelo Estado após tornado público o registro de marca. (...)” ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. Revista da ABPI, Nº 80 – Jan/Fev-2006, p.58

⁸¹ Constituição de 1891, artigo 72, §27: “A Lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica.”

“Desde a Constituição de 1891, o nosso sistema de direito deu estatuto constitucional à proteção das marcas.” BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a Categoria Constitucional da “Propriedade das Marcas.”, p.1. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf> na data de 19.01.2012.

⁸² “É importantíssimo notar, porém, que o fato de a marca ser uma das propriedades tratadas no âmbito constitucional não implica em que ela tenha o exato regime da propriedade do direito comum, que – se coubesse tal tratamento - seria a propriedade típica dos bens móveis”. BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a Categoria Constitucional da “Propriedade das Marcas.”, p.11. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf> na data de 19.01.2012.

⁸³ “Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX [do art.5º da CRFB/88]. A cláusula particulariza, para tais direitos, o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a passar todo o texto constitucional. Como se vê, 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 Constituição, 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;

Constituição Federal para atender “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país” e não como uma simples forma de resguardar um bem econômico⁸⁴.

Ressalta-se ainda que, embora originalmente o instituto tenha sido criado e introduzido na legislação nacional com foco em proteger os industriais e comerciantes das fraudes e condutas desleais realizadas pela concorrência em uma época que alguns autores denominaram de “*robber capitalism*”⁸⁵ ou capitalismo de roubo, hodiernamente não é possível concebê-la apenas sob este aspecto. A legislação marcária, amparada pela Constituição, possui atualmente não apenas o objetivo de proteger o investimento realizado pelo titular da marca, mas também tem como finalidade proteger o consumidor e a própria concorrência.⁸⁶

c) favorecer o desenvolvimento econômico do País. Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria.” BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a Categoria Constitucional da “Propriedade das Marcas.”, p.1. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf> na data de 19.01.2012.

⁸⁴ “Mas essa dedicação é diversa daquele vínculo geral entre a propriedade mobiliária física, ou da propriedade sobre a empresa, aos seus fins sociais. A lei que lhe garantir a propriedade da marca, como da patente (mas não dos direitos autorais), visará o interesse social do País, assim como favorecerá o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do País. Essa dedicação, assim, tem uma ênfase no aspecto dinâmico da função social, que é o **desenvolvimento**, e a uma singularização do interesse social genérico, que é o interesse nacional **brasileiro**”. BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a Categoria Constitucional da “Propriedade das Marcas.”, p.10-11. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf> na data de 19.01.2012.

⁸⁵ “Trademark law blossomed in an environment of robber capitalism, and was designed to prevent acts of fraud such as removing from boxes the cereal of a competitor, placing the cereal in boxes with one’s mark, and passing it off as one’s own.” GREENE, Kevin J. Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion: Rethinking Trademark Paradigms in the Context of Entertainment Media and Cyberspace, p. 1, Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 27, acessado em <http://ssrn.com/abstract=446100> na data de 2.02.2012.

⁸⁶ Conforme já destacado, a primeira lei a regular o direito marcário no país (lei 2.682/75) surge a partir do caso Arêa Preta x Arêa Parda e do interesse dos industriais e comerciantes em impedir o desvio da clientela através deste tipo de comportamento dentro da concorrência. Talvez em face da origem da lei a doutrina clássica ainda persista em afirmar que a função primária do instituto é de proteção do investimento, relegando a um segundo plano a proteção do consumidor. Contudo, a jurisprudência nacional e a doutrina e jurisprudência internacional, em especial a americana, tem constantemente colocado o consumidor em primeiro plano e o utilizado como parâmetro para decidir no caso concreto conflitos envolvendo o direito marcário. “Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido”. BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Noção Jurídica e Econômica de Marca, 2005, p.5. acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca1.pdf> na data de 19.01.2012. Sobre o posicionamento da doutrina americana recomenda-se a leitura de: GREENE, Kevin J. Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion: Rethinking Trademark Paradigms in the Context of Entertainment Media and Cyberspace. Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 27, acessado em <http://ssrn.com/abstract=446100> na data de 2.02.2012 e sobre o posicionamento da jurisprudência americana recomenda-se a leitura de: LONG, Clarissa. Dilution. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=942673> na data de 02.02.2012.

Desta forma, conquanto se compreenda que sem o signo tornar-se-ia imensamente mais difícil conquistar e estabelecer uma clientela e que a permissão de uso exclusivo de um signo como marca diminui os riscos do empreendimento, incentivando mais pessoas a investirem em negócios, beneficiando a economia nacional e o desenvolvimento do país,⁸⁷ não é possível ignorar que a proteção marcária encontra limites no interesse social pela restrição do signo, não podendo esta ser ilimitada, bem como no princípio constitucional da livre concorrência. Feitas essas considerações, parte-se para uma breve análise dos direitos sobre a marca conferida pela Lei 9.279/96, a fim de que seja possível futuramente uma leitura sistêmica do artigo 130, III.

Uma rápida leitura do Título III da LPI, denominado “Das Marcas” chama a atenção para os seguintes artigos: 5º (classificação como bem móvel⁸⁸), 123 (conceito de marca⁸⁹), 124 (lista dos sinais que não são passíveis de registro⁹⁰), 130 (direitos específicos do titular ou depositante da

⁸⁷ “O problema central de colocarem-se bens incorpóreos como marcas, inventos ou filmes no mercado é a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são lançados no mercado naturalmente se tornam acessíveis ao público num episódio de imediata e total dispersão. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade. (...) Como consequência destas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia, num filme ou numa marca que requeira alto custo de desenvolvimento ou publicidade e seja sujeito a cópia fácil. Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir essa deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é naturalmente inadequada ao ambiente de mercado.” BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a Categoria Constitucional da “Propriedade das Marcas.” , p.15. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf> na data de 19.01.2012.

⁸⁸LPI, Art. 5º: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

⁸⁹ LPI, Art. 123: “ Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

⁹⁰ LPI, Art. 124: “ Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como

marca⁹¹), 131 (abrangência da vedação ao uso alheio da marca⁹²) e, finalmente, art.132 (situações onde o titular não poderá vedar o uso da marca⁹³).

Primeiramente revela-se que, da mesma forma como outros tipos de propriedade tutelados pelo ordenamento, a marca confere ao seu titular os direitos de gozo, uso e fruição.⁹⁴ Em seguida, a leitura dos incisos XIX e XXIII do artigo 124 indica o direito do titular da marca em impedir a reprodução ou imitação por terceiros de seu signo distintivo para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. O artigo 130, por sua vez, parece complementar em parte os direitos positivos do titular ao estabelecer que ele poderá ceder ou licenciar a marca e, por outro lado, fortalece os direitos de efeito negativo, ou seja, a possibilidade de vedar o uso por terceiros, quando permite ao

marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir ;**XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia**; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e **XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.** [grifos nossos] .

⁹¹ LPI, Art. 130 : “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação”.

⁹²LPI, Art. 131: “A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.”

⁹³ LPI, Art. 132: “O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

⁹⁴ “A propriedade é, no dizer do Código Civil, Art. 1.228, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Assim, será o direito exclusivo de usar a marca, de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento; é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar.” BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.183.

titular zelar pela integridade material e reputação do signo.⁹⁵ Os artigos 131 e 132, por sua vez, servem para esclarecer alguns limites legais ao direito do titular de impedir o uso por terceiros.

Ainda na Lei de Propriedade Industrial, o artigo 189 tipificou como crime a reprodução ou imitação⁹⁶ de marca alheia registrada, bem como o ato de alterar a marca em produto já apostado no mercado.⁹⁷ O art. 190, por sua vez, em resumo, considera criminosa a atitude de assinalar produtos com reproduções ou imitações de marcas registradas, bem como o de envolver produtos em invólucros que contenham reprodução ou imitação de marca registrada.⁹⁸ Outras infrações ainda podem ser capituladas pelos artigos 195 e 209 se forem consideradas atos de concorrência desleal.⁹⁹

⁹⁵ O direito ao zelo pela integridade material ou reputação de um signo advém da premissa de que o mesmo está sendo de alguma forma atacado por um terceiro, tendo em vista que, caso contrário não haveria qualquer justificativa para este artigo.

⁹⁶ LPI, Art. 189: “Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

⁹⁷ “Além da tutela da reprodução e da confusão, a lei penal também reprime a simples alteração, o que faz concluir pela existência de um direito, penalmente tutelado, à integridade da marca fisicamente posta em produto colocado no mercado. Lembre-se que para o produto ainda não colocado no mercado haverá, possivelmente, a hipótese do art. 175 do Código Penal, que é a fraude no comércio.” BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 2ª edição, p. 734. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf> na data de 20.01.2012.

⁹⁸ LPI, Art. 190: “Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilícitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”

⁹⁹ LPI, Art. 195: “Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Não olvidando-se da função da marca sob a perspectiva dos consumidores, que desejam serem capazes de distinguir entre produtos e serviços, reconhecendo os de sua preferência, o Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 4º, VI¹⁰⁰, dispositivo que tem por finalidade vedar o uso indevido de marcas de forma a confundir os consumidores.

Destaca-se assim, que há uma “rede” de proteção bem montada para proteger os titulares de marcas das violações mais comuns ao seu direito, quais sejam:

- a) Registro ou tentativa de registro de marca que seja reprodução ou imitação no todo ou em parte da marca do titular originário (vedado pelo art.124,XIX)
- b) Reprodução ou imitação da marca em produto ou invólucro - os vulgarmente denominados “produtos falsificados”. (vedados pelos arts.189 e 190)

Desta forma, questiona-se: se os casos mais comuns de violação ao direito marcário envolvem a reprodução ou imitação do signo distintivo, em que hipótese seria aplicado o art. 130, III, ou seja, quando o titular precisaria invocar seu direito de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca? De fato, o artigo parece ter pouca aplicabilidade quando é concebido apenas como proteção ao signo distintivo,¹⁰¹ especialmente se considerado apenas no âmbito concorrencial, contudo, propõe-se

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.”

LPI, 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. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

¹⁰⁰ LPI, Art. 4º: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;(...)”

¹⁰¹ O uso mais comum do referido artigo é na defesa dos interesses dos depositantes que, por ainda não possuírem um direito de propriedade sobre o signo, precisam socorrer-se deste dispositivo legal quando encontram-se em situações em que a morosidade do trâmite administrativo na concessão do registro pode implicar na diminuição do valor do signo. Para maiores detalhes sobre essa questão recomenda-se a leitura de :

uma interpretação mais ampla do mesmo, a fim de permitir sua utilização dentro do contexto do novo papel da marca no século XXI.

Conforme salienta Gustavo Tepedino,¹⁰² as leis especiais promulgadas a partir da década de 90 buscaram não apenas prescrever condutas, mas basearam-se em valores e conceitos jurídicos indeterminados que permitissem ao intérprete aplicá-las ao caso concreto à luz dos preceitos e princípios Constitucionais. Assim, embora a legislação a todo momento trate a marca como uma simples propriedade, delimitando direitos e vedações, vale destacar que o novo papel da marca, concebida como uma parcela da identidade de seus titulares, também pode ser resguardado através de uma interpretação constitucional do artigo, 130, III, da LPI, uma vez que o objetivo primário de conceder-se o uso exclusivo sobre um signo deve ser o de desenvolvimento nacional e o interesse social, prestigiando valores como a livre iniciativa e o trabalho.¹⁰³

Todavia, essa proposta de ampliação das hipóteses de incidência do inciso III do art.130 da LPI não pode ser feita de forma leviana, levando-se em consideração apenas os interesses e direitos dos titulares das marcas, uma vez que a permissão de exclusividade desses signos foi intentada para abarcar um determinado contexto.¹⁰⁴ Ampliar demais as possibilidades de vedação do uso do signo

AUGUSTO, Eduardo Ribeiro. A Interpretação do Artigo 130,III, da Lei de Propriedade Industrial – Lei.9279/96 – pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no período compreendido entre o ano de 1997 até o mês de julho de 2006. Revista da ABPI N° 90 - Set/Out 2007.

¹⁰² “(...) Cuida-se de normas [referindo-se às cláusulas gerais do Novo Código Civil] que não prescrevem uma conduta mas, simplesmente, definem valores e parâmetros hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para a aplicação das demais disposições normativas. Tal é a tendência das leis especiais promulgadas a partir dos anos 90, assim como dos Códigos Civis mais recentes e dos Projetos de codificação supranacional. Na experiência brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Cidade são bons exemplos de ampla utilização da técnica das cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados associada a normas descritivas de valores. O novo Código Civil brasileiro, inspirado nas codificações anteriores aos anos 70, introduz inúmeras cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, sem qualquer outro ponto de referência valorativo. Torna-se imprescindível, por isso mesmo, que o intérprete promova a conexão axiológica entre o corpo codificado e a Constituição da República, que define os valores e os princípios fundantes da ordem pública.” TEPEDINO, Gustavo. Crise de Fontes Normativas e Técnica Legislativa na Parte Geral do Código Civil de 2002. A Parte Geral do Novo Código Civil – Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Págs. XV – XXXIII.

¹⁰³ “O titular da marca cria o bem ou o serviço e o introduz no mercado essencialmente para haver o retorno do seu investimento; poucos terão em memória a importância social de dar emprego, ou o mérito de atender às demandas e necessidades humanas.” BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Noção Jurídica e Econômica de Marca, 2005, p.9. acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca1.pdf> na data de 19.01.2012. Assim, na visão da autora, embora essa perspectiva social trazida pela proteção do retorno do investimento através do uso de uma marca seja raramente lembrada, ela é de extrema importância e condiz não apenas com a cláusula finalística do inciso XXIX do art.5º da Constituição, mas também com os fundamentos do próprio Estado Brasileiro, ao permitirem a concretização dos “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” previstos no inciso IV do art. 1º da Constituição.

¹⁰⁴ “Se o legislador constitucional assegurou uma propriedade, e o legislador ordinário estabeleceu os moldes da exclusividade, tal direito se limitará, em princípio, ao nicho mercadológico de determinado produto ou serviço. Dessa forma, o poder de excluir só pode ser dado onde é socialmente útil fazê-lo.” BARBOSA, Pedro Marcos

pode significar violar outros direitos (e valores) constitucionalmente previstos, como, por exemplo, a liberdade de expressão. A ponderação entre os direitos dos titulares e dos demais participantes da sociedade faz-se necessária para que haja o devido equilíbrio do instituto e assim o permita a satisfazer o interesse social determinado pela cláusula finalística do art. 5º, XXIX, bem como atender à função social à que toda propriedade deve se submeter.

Capítulo III

Possíveis Interpretações Sistêmicas e Constitucionais do Art. 130, III, da Lei de Propriedade Industrial

É de sapiência geral, pelo menos entre os estudiosos e profissionais do direito, não ser recomendável ater-se apenas à letra da lei quando da interpretação de um dispositivo legal. A uma porque nenhum dispositivo encontra-se isolado no ordenamento, uma vez que sempre fará parte de um contexto mínimo, como em uma lei, por exemplo, e, a duas, porque a sua aplicação dependerá de sua conformidade com a Constituição, sob pena de ser considerado inconstitucional e, conseqüentemente, extirpado do mundo jurídico. Não se pode olvidar, também, que uma interpretação literal pode levar a um abuso do Direito, uma vez que

“ exercer legitimamente um direito não é apenas ater-se à sua estrutura formal, mas sim cumprir o fundamento axiológico-normativo que constitui este mesmo direito, que justifica seu reconhecimento pelo ordenamento, segundo o qual será aferida a validade de seu exercício.”¹⁰⁵

Desta forma, a interpretação de qualquer dispositivo legal deverá ser realizada de modo sistêmico, levando em consideração o contexto em que se encontra, a *ratio* de sua criação e simultaneamente não poderá deixar de observar preceitos constitucionais. Destaca-se ainda que, em determinadas situações, apenas o caso concreto será capaz de revelar a adequada interpretação de um dispositivo legal, pois trará a tona a necessidade de composição entre normas ou princípios que, em um primeiro momento, se apresentarão em rota de colisão.

Nunes. As Marcas de Alto Renome Perante o Princípio da Função Social da Propriedade. Revista da ABPI Nº 110 - Jan/Fev 2011, p. 14.

¹⁰⁵ CARPENA, Heloísa. O abuso do Direito no Código Civil de 2002. Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In TEPEDINO, Gustavo. A Parte Geral do Novo Código Civil. Estudos na perspectiva civil-constitucional. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 404.

Assim, a primeira questão que surge a partir da leitura do art.130, III, da LPI é quanto as suas hipóteses de aplicação. Uma leitura estritamente literal poderia induzir ao entendimento de que em qualquer situação em que a integridade material do signo ou sua reputação estivessem em risco o titular da marca¹⁰⁶ poderia interferir a fim de resguardá-lo. Contudo, ampliar o alcance do dispositivo desta forma é ignorar a *ratio* da Lei de Propriedade Industrial que, como já mencionado, não tem como único objetivo a proteção do titular da marca, devendo compor seus interesses com os do resto da sociedade. Ademais, a própria LPI impõe limites à concessão do direito de exclusividade sobre marcas o que não poderá ser ignorado no momento de interpretação do referido dispositivo legal.

A segunda controvérsia que surge relaciona-se com a evolução do papel da marca na sociedade e no contexto empresarial. Levando-se em consideração que em determinados casos a marca poderá ser capaz de extrapolar sua função distintiva de produtos e serviços passando a identificar a própria sociedade empresária, indaga-se sobre a possibilidade da aplicação do art. 130, III da LPI para resguardar um direito da personalidade da pessoa jurídica, uma vez que esse estaria sendo externalizado através do uso do signo. Embora este questionamento possa parecer estranho, pois a marca, em princípio, não presta para este tipo de função, o direito não pode ignorar as transformações sociais e dos próprios institutos jurídicos.

Assim, da mesma forma que quando inicialmente concebida a marca não possuía as funções e o alcance atuais, não é possível ignorar que mais uma vez ela pode estar em processo de transformação. A Lei de Propriedade Industrial, portanto, não poderia sobrepor-se ao fato social para negá-lo, mas ao mesmo tempo, para acomodá-lo, deverá permanecer em consonância com o texto constitucional.

Desta forma, para melhor analisar os questionamentos acima apontados e sugerir em quais circunstâncias o artigo 130, III da LPI poderia ser aplicado, e em que momentos não caberia suscitá-lo, optou-se por dividir o presente capítulo em duas subseções. A primeira parte do capítulo explorará algumas situações dentro do contexto concorrencial ou simplesmente comercial em que o artigo 130, III, parece se encaixar, procurando revelar se uma interpretação sistêmica e constitucional permitiria a sua aplicação¹⁰⁷. A segunda parte do capítulo, por sua vez, busca investigar a possibilidade ou não de aplicação do referido artigo além do contexto comercial.

¹⁰⁶ Ressalta-se que por motivos metodológicos o presente trabalho investiga apenas o direito do titular da marca ao resguardo da integridade material e reputação do signo distintivo, optando-se por não abordar a possibilidade de aplicação deste direito aos depositantes de marcas, embora também prevista no art. 130, III da LPI, uma vez que para tanto seria necessário o estudo de inúmeras outras questões.

¹⁰⁷ Não serão abordadas as hipóteses de imitação ou reprodução do signo dentro de um contexto de concorrência entre produtos ou serviços, idênticos, similares ou afins, uma vez que nestes casos o uso do artigo 130,III da LPI

3.1 – Aplicabilidade do art.130, III da LPI em contextos concorrenciais ou simplesmente comerciais

3.1.1- Diluição

Não surpreende que a primeira hipótese a suscitar a aplicabilidade do art. 130, III da LPI no âmbito comercial surja fora da concorrência, uma vez que, como já mencionado, a proteção dentro da concorrência normalmente será realizada através da aplicação de outros dispositivos legais. Neste sentido, em face dos termos encontrados no referido artigo (integridade material e reputação), destaca-se que provavelmente a sua simples leitura levará à conclusão de que o mesmo fora concebido como uma forma de evitar a diluição do signo distintivo. Embora seja tentador aos titulares das marcas abraçar esta tese, ressalta-se mais uma vez que uma interpretação literal de um dispositivo legal não costuma ser a técnica mais eficaz à sua compreensão e aplicabilidade. Desta forma, avança-se neste momento a fim de analisar se a tese de que o artigo 130, III da LPI presta ao combate à diluição de signos distintivos subsiste a partir de uma interpretação sistêmica e constitucional do mesmo.

Remete-se à lição de Denis Borges Barbosa para explicitar o que seria o fenômeno da diluição de signos distintivos:

“Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, *fora do campo da especialidade*, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo perdesse em significação. (...) Neste momento, para os consumidores, ainda que estejam cientes de que a marca usada no segundo contexto [ou seja, em uma categoria de produtos ou serviços em área de atuação não concorrencial] não corresponde à imagem-de-marca do titular da marca sênior – embora não haja nenhuma confusão – existe um enfraquecimento da distintividade da marca famosa. Ou seja, a capacidade da marca sênior de criar uma rede cognitiva particular, aquela rede associada originalmente com essa marca sênior, foi diluída. Pode igualmente ocorrer um enfraquecimento da marca notória por associação da marca mais nova.”

108

será sempre subsidiário, pois como já abordado no capítulo II, item 2.3, há outros artigos na Lei de Propriedade Industrial mais eficazes no combate a este tipo de conduta.

¹⁰⁸ BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, págs. 115-116.

A teoria da diluição, portanto, teria como nóculo central a possibilidade do uso de duas marcas simultaneamente em segmentos mercadológicos não concorrenciais (o que é permitido pela Lei de Propriedade Industrial) ser capaz de afetar de forma indesejável uma marca considerada famosa. Segundo Felipe Fonteles Cabral, o registro de marca idêntica por um outro agente, ainda que em segmento de mercado diverso e não competitivo, seria capaz de diminuir o valor da marca famosa, por violar a integridade material ou moral do signo. Assim dispõe o autor:

“Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição da marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.”¹⁰⁹

Assim, na visão do referido autor, o art. 130, III da LPI ao garantir ao titular de uma marca o direito de zelar pela integridade material e reputação do signo estaria explicitamente permitindo o combate à diluição:

“No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial contém um dispositivo que provê proteção aos titulares de marcas contra a sua diluição, a saber o artigo 130, III. (...) Como pode-se notar [pela leitura do artigo], as duas faces da integridade (em sentido lato) das marcas, a moral e a material, estão devidamente amparadas pela legislação pátria. O inciso III do artigo 130 tem por objetivo evitar o que se chama de maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela da integridade (estrito senso) material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso da marca adulterada.”¹¹⁰

A fim de garantir coerência à sua tese e adequá-la ao princípio da especialidade, o autor segue afirmando em seu artigo que haveria necessidade de verificar, no caso concreto, se determinados parâmetros estariam presentes, dentre eles a fama e a arbitrariedade do sinal. Em seu entendimento, o princípio da especialidade e a teoria da diluição deveriam ser equilibrados para que fosse possível proteger a unicidade e, conseqüentemente, o valor econômico, das marcas famosas ou arbitrárias o

¹⁰⁹ CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de Marca: uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? Revista da ABPI N° 58 – Mai/Jun 2002, p. 25.

¹¹⁰ CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de Marca: uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? Revista da ABPI N° 58 – Mai/Jun 2002, p. 26.

suficiente a justificarem essa ponderação, mas que não estariam resguardadas pela proteção especial do alto renome previsto no art. 125 da LPI. Assim expõe o autor:

“Muito embora a questão da diluição de marca encontre respaldo na teoria geral da tutela jurídica à propriedade, sua aplicação ao caso concreto não pode esquivar-se de observar os princípios que norteiam a propriedade industrial, também enraizados no direito positivo.

Com efeito, não obstante o direito do titular da marca à integridade do seu bem imaterial, existem limites ao seu direito de exclusividade, que visam garantir a função social da propriedade e a livre concorrência.

Nesse contexto, a proteção contra a diluição de marcas deve ser harmonizada com o princípio da especialidade das marcas. A resposta para o limite entre a aplicação do princípio da especialidade das marcas e a teoria da diluição de marca encontra-se na fama e na arbitrariedade do sinal: quanto mais famosa e arbitrária for uma marca, mais ela deve encontrar amparo contra a diluição.

Como mencionado, a finalidade da teoria da diluição de marca é a proteção do titular contra a diminuição do poder de venda do seu sinal distintivo, ou seja, a manutenção da sua força, considerando que marca forte é aquela que, quando pronunciada, traz logo à memória do consumidor a natureza e a origem do produto.

Ora se a marca em questão é fantasiosa, tênue deverá ser a incidência do princípio da especialidade das marcas, de forma a preservar-se a unicidade do sinal. Por outro lado, se um comerciante opta por adotar como marca um sinal igual ou semelhante ao de terceiros sob o abrigo do princípio da novidade relativa, reduzido será seu poder de ação contra a diluição de seu bem imaterial (que já nasce ofuscado).

Na mesma linha, se o sinal sob exame é famoso, maior será a sua associação com a fonte do produto ou serviço pelo público, e maior será o prejuízo causado pela diluição. Em contraposição, se determinada marca encontra-se no anonimato, pequeno será o dano ao titular pelo uso concomitante de signo idêntico ou semelhante por terceiros em indústria diversa.

Os conceitos acima, é claro, devem ser aquilatados e equilibrados frente ao caso concreto, sendo certo que os pressupostos da fama e da arbitrariedade não necessariamente devem estar presentes simultaneamente para a caracterização da diluição da marca.

(...)

Para a caracterização da diluição da marca, no entanto, não é necessário que o sinal em questão eleve-se ao status de alto renome: basta que a marca possua certo grau de fama ou arbitrariedade. Nesse ponto, sob a sombra da teoria da diluição, é acolhida uma enorme gama de marcas. Além disso, é claro, o exame de fama do sinal pode ser muito menos rigoroso [quando comparado àquele realizado para a obtenção do alto renome do art. 125 da LPI].”^{111 112}

Embora da forma que é apresentada por Felipe Fonteneles Cabral a interpretação do artigo 130, III da LPI pareça estar sendo realizada de forma sistêmica com outros dispositivos e princípios da

¹¹¹ CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de Marca: uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? Revista da ABPI N° 58 – Mai/Jun 2002. págs. 26, 27 e 29.

¹¹² Quanto a questão da possibilidade de proteção expandida de signos famosos vale destacar o posicionamento divergente de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “ Se antes a marca deveria ser dotada de um mínimo de originalidade, com as corruptelas sistêmicas, hoje se exige – apenas – investimentos para que o descritivo passe a ser “famoso”. Outro desígnio proveniente do sistema mercantil foi o expansionismo da amplitude dos direitos marcários. Se outrora o sistema jurídico tinha como princípio informador o da especialidade, hoje todas as marcas – já evocativas ou descritivas – seriam objeto de “alto renome”. Entretanto, “a despeito do alto renome, é fraca a proteção que se pode conferir a marca mista da qual a apelante é titular, que reproduz vocábulo de uso corrente, em todo o mundo, há muitos séculos.” Certamente é menos custoso utilizar-se de um signo que se aproxima do conceito, ou descreve o produto/ serviço disponibilizado, do que investir em nomes arbitrários/criativos, até que o consumidor remeta a marca à idéia querida sobre o objeto comercial. À primeira vista, pareceria razoável (e ponderado) uma proteção “dilatada” aos signos marcários que, por tradição, investimento, amplitude comercial, qualidade, ostensividade na oposição da marca, gerassem uma sedução diferenciada perante o público consumidor, ao ponto de serem prontamente identificadas por qualquer pessoa, em qualquer classe social. (...) Entretanto, vedar o uso extraconcorrencial de um signo distintivo – na maioria das vezes evocativo- importaria em contrariar o sistema constitucional que pugna pela livre concorrência, em detrimento de uma eventual expansão mercantil pelo titular da marca famosa, mas restrita a um determinado ramo. (...) Contudo, recentemente, nota-se uma tendência, nos titulares de signos distintivos razoavelmente conhecidos, de buscarem a declaração de alto-renome para catalisarem o sucesso mercantil de seus produtos/serviços, tendo em vista que a marca é um dos principais ativos de qualquer indústria. Com isso, tal especulação marcária abusiva acaba por banalizar o que deveria ser excepcional e fulmina um axioma extremamente caro à visão da função social da propriedade: o princípio da especialidade. O cotidiano, dessa forma, é feito com marcas de autor-renome, mas não de alto-renome. Não obstante, a exclusividade horizontal trazida pelo alto renome de uma marca, muito longe de seu campo comercial/funcional, pode impedir terceiros de terem acesso a um patrimônio mínimo perante significante linguístico. No tocante ao alto-renome em si, verifica-se que a leitura exegética do artigo 125 da LPI levaria à conclusão de que ainda que o titular não exercesse atividades de uso do signo em determinados nichos, ainda assim persistiria tutela. Destarte, se teria propriedade horizontalmente considerada para quaisquer ramos de atividade, tendo o uso – até – limitado a um só núcleo comercial. Tal hermenêutica viola uma interpretação sistemática das normas que regem a propriedade industrial, posto que a proteção às marcas comuns incidem sobre bens/serviços no mesmo ramo, em atividades semelhantes ou afins, desde que suscetíveis a criar confusão ou associação com o signo “máster”. Para as marcas de alto-renome, uma leitura razoável alcançaria o raciocínio de uma tutela para os signos do mesmo ramo, de ramos semelhantes – e agora o diferencial – ou não, desde que criassem a confusão ou associação. Sem tal incidência confusória, denigratória, nenhum sentido faria a mera proibição, interdição concorrencial, sob pena de violar-se a exigência de uma conduta positiva perante o titular de exercer qualquer atividade num determinado ramo. Na perspectiva inversa, seria habilitada uma propriedade para a mera exclusão alheia – diga-se abusiva-, o que não é parcimonioso com a função social do instituto.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As Marcas de Alto Renome Perante o Princípio da Função Social da Propriedade. Revista da ABPI No 110 - Jan/Fev 2011, págs. 16- 19.

Lei de Propriedade Industrial e também em consonância com o texto Constitucional, uma análise mais profunda e rigorosa da questão demonstra possíveis falhas em seu entendimento.

Primeiramente, Cabral justifica a aplicação do referido artigo no combate à diluição como forma de proteger o valor de venda do signo, ou seja, seu valor econômico. Contudo, tal premissa não pode ser sustentada de forma isolada como propõe o autor, uma vez que, como indicado pela melhor doutrina, não se deve falar, dentro do contexto da Propriedade Industrial, de uma propriedade do signo *per se*. Conforme Denis Borges Barbosa:

“Não há propriedade marcária **sobre o signo**, mas sobre a **oportunidade de utilizar-se o signo**, numa atividade específica.”¹¹³

Ainda segundo Denis Borges Barbosa isso significa afirmar que a propriedade da marca existe dentro dos limites da concorrência, esta verificada a partir do princípio da especialidade.¹¹⁴ Isto porque a propriedade das marcas não é concebida nos mesmos moldes da propriedade comum, sendo uma propriedade mais restrita, sujeita a um número maior de limitações.¹¹⁵ Assim, a marca funcionará como propriedade apenas dentro do contexto da concorrência,¹¹⁶ pois, como já mencionado, a proteção marcária não pode ser realizada apenas como forma de proteger seu titular, uma vez que deverá ser

¹¹³ BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.115

¹¹⁴ “Notes-se que, pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz da maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada. É o que se diz o princípio constitucional da especialidade das marcas, que promove o adequado equilíbrio de interesses, assegurando a distinção com o mínimo de restrição a liberdade de usar signos”. BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.168.

¹¹⁵ “A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, num mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio.” BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.168. Ainda segundo o mesmo autor: “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que o da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que –em todas as suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 75.

¹¹⁶ Excepcionalmente a propriedade de uma marca poderá expandir-se além da concorrência, abrangendo todo os usos no comércio, como ocorre com as marcas de alto renome previstas no artigo 125 da LPI.

socialmente útil,¹¹⁷ balanceando a todo momento, conjuntamente, também os interesses da livre concorrência e da defesa do consumidor.¹¹⁸

Uma segunda possível crítica relacionada à proposta de Cabral sobre a aplicabilidade do artigo 130, III da LPI no combate à diluição refere-se à própria estrutura do artigo, extremamente vaga e sem a indicação de qualquer parâmetro para a realização da sugerida ponderação entre o princípio da especialidade e a proteção estendida de marcas famosas ou arbitrárias com base apenas na perda do valor econômico do signo. Mesmo em países que admitem a teoria da diluição, como, por exemplo, os Estados Unidos, por compreender o risco que a adoção desta teoria traz, apenas a admitem a partir do preenchimento de inúmeros requisitos¹¹⁹ que são extensamente discriminados na legislação e que deverão obrigatoriamente ser observados pelo juiz no caso concreto.

Observa-se ainda que, no que concerne a teoria da diluição no contexto dos Estados Unidos, onde o tema é deveras mais debatido do que no Brasil, recentemente houve uma tentativa de fortalecer a aplicação da teoria a partir de uma mudança na lei na qual afrouxava-se um dos requisitos para obter a tutela jurisdicional favorável aos titulares de marcas famosas.¹²⁰ Tal movimento pelo Congresso Americano, provavelmente pressionado pela grandes corporações, ao que tudo indica, foi uma resposta ao caso *Victoria's Secret*¹²¹ ¹²² e pelo fato dos índices de sucesso nas causas baseadas em diluição terem sistematicamente caído nos Estados Unidos.¹²³

¹¹⁷ “Se o legislador constitucional assegurou uma propriedade, e o legislador ordinário estabeleceu os moldes da exclusividade, tal direito se limitará, em princípio, ao nicho mercadológico de determinado produto ou serviço. Dessa forma, o poder de excluir somente poderá ser dado onde é socialmente útil fazê-lo.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As Marcas de Alto Renome Perante o Princípio da Função Social da Propriedade*. Revista da ABPI Nº 110 - Jan/Fev 2011, p. 14.

¹¹⁸ “ (...) Isso porque, a proteção à marca registrada interessa não só ao seu titular, mas, principalmente, trata-se de instituto que está ligado aos interesses de ordem pública que deverão ser observados por ocasião da proteção à propriedade industrial de acordo com o artigo 2º da LPI. Além disso, cabe lembrar que a regra da especialidade está intimamente ligada à livre concorrência e ao princípio da defesa do consumidor que são fundamentos da ordem econômica.” BAIOCCHI, Enzo. *A proteção da marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil*. Revista da ABPI Nº 102- Set/Out 2009, p. 23.

¹¹⁹ Para conhecimento dos requisitos da legislação americana recomenda-se a leitura do artigo 43 do Lanham Act, disponível em <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf> à data de 02.02.2012.

¹²⁰ Antes do ato revisional de 2006 era necessário provar que no caso concreto havia ocorrido diluição. A lei foi então alterada para que bastasse a prova de probabilidade de ocorrer diluição, ou seja, em vez de “actual dilution” bastaria agora “likely to cause dilution”.

¹²¹ *V Secret Catalogue v. Moseley*, 2010 WL 1979429. No caso em questão, o titular da marca *Victoria's Secret* alegava que a loja de Victor e Cathy Moseley denomina “Victor's Little Secret” ao vender brinquedos sexuais diluía a distintividade e maculava a reputação de sua marca. Em um primeiro momento a *V Secret Catalogue* perdeu a batalha judicial, pois a Suprema Corte considerou que não havia prova da alegada diluição. Com a mudança da lei em 2006, contudo, conseguiu reverter a decisão, pois já não era mais necessário provar a diluição, mas apenas indicar a possibilidade dela ocorrer. Os *Moseley* foram então obrigados a mudar o nome de seu estabelecimento para “Cathy's Little Secret”.

Clarissa Long¹²⁴ enfatiza que ao longo dos últimos anos os juízes americanos têm afastado a teoria da diluição sob o argumento de que não haveria, na maioria das vezes, interesse social na sua aplicação, especialmente porque, em regra, não haveria possibilidade de confusão do consumidor ou provas mais contundentes de que o uso compartilhado de um signo seria de fato capaz de causar prejuízos ao titular da marca famosa¹²⁵.

Assim, ainda que nos Estados Unidos seja possível verificar eventuais esforços em expandir os direitos sobre marcas, tal endurecimento do uso de signos não tem sido bem aceito pelo Judiciário ou pela doutrina especializada. Não surpreende qualquer dos movimentos, uma vez que de um lado grandes corporações fazem lobby para o endurecimento da Lei enquanto de outro a sociedade clama por uma aplicação mais equilibrada do instituto, focada no interesse social.

Neste contexto, além das observações técnicas já iluminadas como uma barreira inicial à implementação da teoria da diluição no Brasil baseada na simples aplicação do art. 130, III da LPI, ressalta-se que seguir nesse caminho, além de contrariar as finalidades da concessão do registro da marca e não balancear adequadamente os interesses em jogo, parece seguir na contramão da proposta constitucional brasileira, bem como ir em direção oposta ao que tem sido debatido na seara internacional.

¹²² “The main effect of the new law is to overturn a [2003 Supreme Court decision](#) involving a little store selling “adult novelties” in a Louisville, Kentucky strip mall called “Victor’s Little Secret.” A certain [large national retailer](#) that does not like to think of itself in such shabby terms sued for trademark dilution. The Court held that the plaintiff needed to prove, not merely likelihood of dilution, but **actual** dilution. This is so difficult to accomplish in practice that many considered the federal cause of action dead— until now, that is. The new law revises the statute to make it clear that plaintiff need only show defendant’s mark is **likely** to cause dilution of plaintiff’s mark.” MCGEVERAN, William. [Trademark Dilution Revision Act Becomes Law](#) . Postado em 09/10/ 2006. Acessado em <http://blogs.law.harvard.edu/infolaw/2006/10/09/trademark-dilution-revision-act-becomes-law/> na data de 02.02.2012. Tradução livre: O principal efeito da nova lei é para inverter um julgamento de 2003 da Suprema Corte envolvendo uma pequena loja de “artigos adultos” em um shopping de Louisville, Kentucky chamada “Victor’s Little Secret”. Uma certa grande rede varejista, que não gosta de se ver em termos tão vulgares, processou por diluição de marca. A Corte decidiu que a autora precisava provar não apenas probabilidade de diluição, mas real diluição. Isso é tão difícil de se conseguir na prática que muitos consideravam a causa de pedir federal morta, pelo menos até agora. A nova lei revisa o estatuto para deixar claro que o autor precisa apenas demonstrar que a marca do réu pode provavelmente causar diluição da marca do autor.

¹²³ Para maiores informações sobre a queda nos índices de sucesso das ações propostas utilizando-se do argumento da diluição recomenda-se a leitura de: LONG, Clarissa. Dilution. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=942673> na data de 02.02.2012.

¹²⁴ LONG, Clarissa. Dilution. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=942673> na data de 02.02.2012.

¹²⁵ Destaca-se que, no que tange a diluição, a legislação americana determina que a possibilidade de confusão não é um dos itens a ser considerado quando da análise do caso concreto (Art. 43, Lanham Act). Todavia, o judiciário americano tem levado este item em conta quando da decisão pela restrição do uso de um signo por outro agente, evitado expandir a proteção de marcas famosas sob o simples argumento da diluição. Para maiores detalhes sobre esta questão recomenda-se a leitura de: LONG, Clarissa. Dilution. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=942673> na data de 02.02.2012.

Por fim, vale destacar que a teoria da diluição não foi completamente rechaçada pela doutrina e legislação nacional. Denis Borges Barbosa salienta que a proteção especial conferida às marcas de alto renome através do art. 125 da LPI seria uma forma de proteger esses signos contra a possibilidade de diluição.¹²⁶ Ressalta-se, contudo, que essa proteção contra a diluição conferida às marcas de alto renome não advém apenas do interesse em proteger o valor econômico desses signos. Se por um lado pareça justo que os titulares de marcas extremamente famosas tenham uma proteção diferenciada em razão do enorme investimento e esforço realizado na construção e divulgação dessas marcas, não se deve esquecer que o sistema de Propriedade Industrial não serve apenas a este propósito. De fato, uma análise mais cuidadosa sobre o fenômeno do alto renome demonstra que essa proteção ampliada também serve para o resguardo dos consumidores e da própria concorrência.

Maurício Lopes de Oliveira aponta a utilidade do reconhecimento das marcas de alto renome sob a ótica dos consumidores:

“Quando uma mesma marca de alto renome aparece em produtos distintos, o risco de confusão faz-se presente na possibilidade do consumidor imaginar que os artigos tem a mesma procedência. (...) Assim, quando uma marca de alto renome é reproduzida indevidamente, o público julgará encontrar, no signo falso, o respaldo do verdadeiro, imaginando que o produto encontrado vem do mesmo fabricante do verdadeiro, ou então é comercializado sob licença, resguardando um único padrão de qualidade.”¹²⁷

Embora menos comentado pela doutrina, talvez por não saltar aos olhos, a restrição expandida ao uso do signo que alcançou o grau de alto renome também protege a concorrência, uma vez que um novo concorrente que entrasse no mercado utilizando-se de signo já famoso estaria automaticamente, sem desprender qualquer esforço ou investimento, atraindo clientela para seu negócio a partir de uma associação do público com a imagem-de-marca do signo original. Seria possível considerar este ato, se não fosse vedado pela proteção especial do alto renome através do art. 125 da LPI, como um abuso do direito, uma vez que o novo concorrente dentre todos os signos disponíveis no mercado opta por um que remete a imagem e qualidades de outro, aproveitando-se de uma fama que não é sua, em detrimento dos outros concorrentes.

¹²⁶ “Entendo que a proteção da diluição – como efeito além dos lindes da especialidade e afinidade- se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/ 96, com as ponderações acima feitas.” BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.119.

¹²⁷ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade Industrial – O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, págs.70-71.

Ou seja, essa atitude, na verdade, estaria em desacordo com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, pois haveria uma concorrência em condições desiguais e também em desacordo com as boas práticas comerciais, pautadas na honestidade, na medida em que um novo agente entraria no mercado aproveitando-se da fama alheia indevidamente para alavancar seus negócios. Nesse sentido, destaca Rafael Neumayr, ao tratar do tema do aproveitamento parasitário, o qual, em última instância, também é protegido através da regra do artigo 125 da LPI:

“Não há como deixar de considerar, contudo, que o aproveitamento parasitário normalmente implica, sim, em concorrência desleal. Não em relação ao titular do bem original que foi apropriado, mas no que toca aos agentes econômicos que dividem o mercado com o parasita. Ora, sem sombra de dúvidas que esses últimos restariam imensamente prejudicados se, na corrida em busca de clientela, um dos competidores fizesse uso, sem qualquer título jurídico que o justificasse, de distinções e valores pertencentes a terceiros, titulares de empreendimentos de sucesso”.^{128 129}

¹²⁸ NEUMAYR, Rafael. *Aproveitamento Parasitário dos Elementos de Identificação da Empresa: Deslealdade entre Não Concorrentes*. Dissertação para obtenção do título de Mestre junto à Faculdade de Direito Milton Campos. Nova Lima: 2010. Orientador: Prof. Dr. Rodolpho Barreto Sampaio Júnior. p. 95.

¹²⁹Rafael Neumayr ao tratar do aproveitamento parasitário também aponta que “(...) o direito subjetivo extrapolado numa situação de aproveitamento parasitário é o da própria livre iniciativa, em sua espécie liberdade de empreendimento, prevista especificamente no parágrafo único do art. 170 da Constituição, que anuncia ser “assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. Com efeito, há de ser reconhecida aos agentes econômicos a plena liberdade na sua atuação em dado mercado; mas tal liberdade terá que ser exercida sempre dentro dos contornos desejados pela sociedade, sendo repreensível a atuação que supere os fins legitimamente esperados. Assim, se fosse interpretado superficialmente o princípio em comento, chegar-se-ia à conclusão de que seria sempre permitida a um empresário a utilização de elementos de identificação não totalmente originais, quando o usuário anterior do símbolo não seja seu concorrente em ramo de atuação ou em um dado território. Afinal, a proteção clássica a tais símbolos se limita, em virtude dos princípios da especialidade e da territorialidade, à área econômica e área territorial de atuação do seu titular. Tampouco pela via difusa da repressão à concorrência desleal poderia ser contida a situação acima descrita, devido à inexistência de competição entre os dois agentes. No entanto, sob a flâmula da livre iniciativa não se podem ocultar fins escusos. Uma é a situação em que uma empresa faz uso de elemento de identificação já utilizado por outra, atuante em filão diverso, mas sem que a primeira se beneficie de qualquer forma com tal fato, em razão, por exemplo, de o símbolo copiado não ser famoso. Não haveria que se falar em abuso do direito à livre iniciativa nesse caso, mas em mero exercício regular de um direito. O mercado está exposto a tal tipo de coincidências. Outra já seria a circunstância em que a empresa que copiou o sinal distintivo alheio se favorecesse com isso, por provocar no consumidor – que não é comum às duas empresas, frise-se – uma necessária associação entre os dois agentes econômicos, o parasita e o titular do símbolo dotado de fama. Detecta-se na segunda situação descrita um beneficiamento injustificável e desonesto, não desejado pelo legislador no momento que instituiu o princípio da liberdade de atuação econômica. Não importa que se esteja a exercer um direito. É imperioso que ele atinja as finalidades objetivadas pela legislação e que seja exercido com honestidade – afinal, o “princípio da correção profissional”, apresentado pela Convenção da União de Paris no caput do art. 10 bis (PEREIRA, 2001, p. 77), que considera crime “todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial”, não precisa se restringir às hipóteses em que haja concorrência entre os agentes, servindo como norma de conduta geral a imperar em todo o ambiente empresarial (DUVAL, 1976, p. 136). (...)Conclui-se, assim, que o agente que se apropria

Conclui-se, desta forma, que a teoria da diluição encontra certa guarida no ordenamento nacional, contudo, não pela aplicação direta do art. 130, III da LPI, pois sua adoção deve ocorrer em situações onde se pretende proteger não apenas os interesses dos titulares das marcas.

3.1.2- Publicidade comparativa

Outra situação a indagar pela possibilidade ou não de aplicação direta do art.130, III da LPI refere-se ao uso da marca de concorrente em publicidade comparativa. Isto porque uma publicidade que compare produtos ou serviços de concorrentes pode, ao buscar enaltecer a marca do anunciante, macular a reputação da marca do concorrente ou, ao menos, conforme o caso, atingir a integridade material de seu signo. Vale destacar ainda que a publicidade comparativa não necessariamente será realizada de forma explícita, mas mesmo assim seria possível suscitar a possibilidade de dano à reputação de concorrentes dependendo do conteúdo da mensagem veiculada. Assim, antes de iniciar as discussões acerca da licitude ou não da publicidade comparativa e sua relação com a aplicabilidade do artigo 130, III da LPI, faz-se necessário um rápido estudo sobre o tema.

Primeiramente conceitua-se o que seria publicidade comparativa socorrendo-se das palavras de Marco Antônio Marcondes Pereira:

“ [...] a publicidade comparativa, assim, consiste em método, ou técnica, de confronto empregado por um anunciante, destinado a enaltecer as qualidades ou

indeviadamente da fama e notoriedade alheias para catapultar seus próprios negócios resvala no princípio acima referido ou, na atual abordagem do Código Civil, exerce abusivamente um direito que lhe é reconhecido pelo ordenamento, notadamente por ser contrário aos bons costumes (ou boas práticas) comerciais, nos termos do art. 10 bis da CUP.” NEUMAYR, Rafael. Aproveitamento Parasitário dos Elementos de Identificação da Empresa: Deslealdade entre Não Concorrentes. Dissertação para obtenção do título de Mestre junto à Faculdade de Direito Milton Campos. Nova Lima: 2010. Orientador: Prof. Dr. Rodolpho Barreto Sampaio Júnior, págs. 110-112. Destaca-se, por fim, que o posicionamento adotado pelo referido autor não é unânime na doutrina, havendo autores, como Pedro Marcos Nunes Barbosa, que discordam sobre a possibilidade da ocorrência de aproveitamento parasitário na forma descrita por Rafael Neumayr. Para maiores detalhes sobre o fundamento do posicionamento divergente recomenda-se a leitura de: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As Marcas de Alto Renome Perante o Princípio da Função Social da Propriedade. Revista da ABPI Nº 110 - Jan/Fev 2011.

preço de seus produtos em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorrentes, explícita ou implicitamente.”¹³⁰

Nesse mesmo sentido, ressalta ainda Lélío Denicoli Schmidt:

“Entre as várias táticas de convencimento que podem ser manipuladas pela publicidade, insere-se a comparação do produto ou serviço do anunciante com os produtos ou serviços de seus concorrentes. Esta publicidade comparativa se alicerça em informações que procuram realçar o produto ou serviço do anunciante, pondo-o em confronto com produto ou serviço alheio, seja para demonstrar a superioridade do primeiro sobre o segundo, seja para igualá-los e assim permitir que aquele usufrua do padrão de qualidade por este ostentado no mercado”.¹³¹

Oportuno também destacar os dizeres de Nathália Mazzonetto :

“O conceito de publicidade comparativa não necessariamente exige que o anunciante divulgue seus produtos ou serviços como superiores àqueles oferecidos pelos seus concorrentes. Há, também, publicidade comparativa quando um produto ou serviço é apresentado como uma alternativa barata e acessível aos produtos e serviços de qualidade superior de um líder de mercado. Por definição, o instituto da publicidade comparativa engloba, ainda, todas as generalizações feitas por um anunciante. Cite-se o seguinte exemplo: “O carro X corre mais que todos os outros.” O hipotético anúncio publicitário transmite a mesma mensagem que: “O carro X corre mais que Y, Z, W. Disso resulta que o conceito de publicidade comparativa não pressupõe a explícita identificação dos bens e serviços dos concorrentes e a eles menção específica. De outro lado, de rigor o confronto com produtos ou serviços de um ou mais concorrentes. Não preenche o requisito da comparação publicitária o confronto com produto ou serviço que não seja concorrente.”¹³²

¹³⁰ PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. *Concorrência desleal por meio da publicidade*. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2001, p. 89.

¹³¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Publicidade Comparativa à Luz da Lei de Propriedade Industrial*. Revista da ABPI No 52 – Mai/Jun 2001, p. 3.

¹³² MAZZONETTO, Nathália. *A Publicidade Comparativa e a Prática de Concorrência Desleal por meio do Denegimento de Marca e da Imagem do Concorrente*. Revista da ABPI N° 99 – Mar/Abr 2009, p. 5.

Assim, uma primeira indagação que surge é se em todo caso de publicidade comparativa ocorreria uma violação à reputação ou integridade material de um signo que justificasse a aplicação do art. 130 III da LPI. Quanto a essa questão reflete Gustavo Leonardos :

“A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade ... de comunicação.”) e XXIX (“a lei assegurará ... proteção... à propriedade das marcas”) do art. 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda (sic) comparativa.”¹³³

Seguindo a análise feita por Leonardos, portanto, seria possível, partindo da premissa de que toda publicidade comparativa de sucesso seria capaz de violar a reputação ou integridade material do signo do concorrente, concluir que a aplicabilidade do artigo 130, III da LPI estaria balizada apenas pelos casos em que a publicidade comparativa fosse realizada de forma informativa e baseada em dados verídicos, momento em que a garantia constitucional da liberdade de comunicação se sobreporia ao direito de propriedade sobre marcas. Ainda que não se negue completamente a visão do autor, relevante destacar que há outras questões envolvidas além do direito de comunicação, como o direito do consumidor, a liberdade de iniciativa e de concorrência, a possível vedação do art. 132, IV da LPI, a falta de regulamentação legal específica sobre a matéria e o próprio fato de que nem toda publicidade comparativa é capaz de violar a reputação ou integridade do signo de um concorrente¹³⁴.

¹³³ LEONARDOS, Gustavo S. A perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da ABPI, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997. Apud BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 256.

¹³⁴ “Registre-se, para logo, que não é qualquer alusão ou comparação que se mostra suscetível de integrar o conceito de denigração. Apenas se consideram como tal as que se apresentam como injustas, oferecendo possibilidade de valoração inexacta; ou, por outras palavras, as que levem a descrédito o produto ou atividade do concorrente, ou ainda, as que se traduzam por inverdades.” BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal, São Paulo, Editora Saraiva, 1989, p.61. Desataca-se como exemplo de publicidade comparativa que, em princípio, seria incapaz de apabalar a reputação de um concorrente aquela que se baseia

Em relação à última questão vale também frisar que o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária (CBARP) rechaça qualquer tipo de publicidade que possa denegrir a imagem de produto ou da marca de concorrente,¹³⁵ bem como violar direitos de propriedade intelectual de terceiros,¹³⁶ e que, embora o CBARP não goze “*de status de lei, pode ser considerado uma importante fonte subsidiária de direito, tendo em vista que expressa os usos e costumes do mercado publicitário.*”¹³⁷. Ademais, o CBARP tem como princípio basilar o esclarecimento e a defesa do consumidor,¹³⁸ estando plenamente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.

Assim, compreendida a possibilidade de uso do CBARP como fonte subsidiária de direito, destaca-se que a publicidade comparativa apenas será admitida se estiver em conformidade com o art. 32¹³⁹ do referido documento, ou seja, basicamente se for realizada de forma objetiva, sem causar confusão entre produtos e marcas concorrentes, de modo a informar e esclarecer o consumidor, a partir de dados verdadeiros passíveis de serem comprovados e sem denegrir produtos ou marcas concorrentes. Fernanda Varella Beser ressalta ainda que se for realizada dentro destes parâmetros, bem como os demais listados no art. 32 do CBARP, a publicidade comparativa deverá ser considerada lícita, por não violar qualquer direito marcário¹⁴⁰.

apenas em preço, desde que essa informação seja verdadeira e que não induza o consumidor a perceber os preços da concorrência como injustificadamente abusivos.

¹³⁵“Artigo 32: (...) f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimto à imagem do produto ou à marca de outra empresa;”

¹³⁶ “Artigo 43: O anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro Anunciante.”

¹³⁷ BESER, Fernanda Varella. A Publicidade Comparativa e o Direito do Consumidor à Informação. Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em 2011 como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, sob orientação do Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, p. 21.

¹³⁸“Artigo 32. a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;”

¹³⁹ “Artigo 32 : Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites: a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor; b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor; c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação; d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado; e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes; f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimto à imagem do produto ou à marca de outra empresa; g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros; h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.”

¹⁴⁰ “Cabe indagarmos se o mero uso ou citação da marca fora do contexto a que esta se volta originalmente, ou seja, em contexto diverso da identificação do produto ou serviço assinalado, constituiria violação dos direitos de propriedade de seu titular. Inicialmente, lembramos que o próprio CBARP enquanto permite expressamente a

Contudo, a publicidade comparativa não é aceita pela unanimidade da doutrina¹⁴¹ e jurisprudência sendo que grande parcela da celeuma encontra-se em face da redação do artigo 132, IV da LPI. Para aqueles contrários à este tipo de publicidade, a “conotação comercial” indescartável de qualquer anúncio comparativo vedaria esse uso do signo por terceiros. Todavia, mais uma vez convida-se a uma interpretação sistemática e constitucional dos dispositivos legais: se a publicidade em questão usasse a marca de um concorrente dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 32 do CBRAP, estando, portanto, de acordo com os usos e costumes do mercado publicitário, realizando-se como instrumento de informação do consumidor para uma escolha de consumo consciente, sem afetar o uso distintivo do signo, em completa harmonia com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, como sustentar sua ilicitude apenas porque haveria alguma conotação comercial no uso do signo?

A fim de tornar mais razoável a aplicação o dispositivo legal em debate, Nathália Mazzonetto propõe que a interpretação do uso com conotação comercial não deve ser feita de forma isolada, mas conjuntamente com a parte final do dispositivo que determina que além da conotação comercial não deve haver prejuízo do caráter distintivo do signo. Nos dizeres da própria autora:

“Com efeito, em se tratando de publicidade que, como já observado, possui objetivo comercial, como afastar a conotação comercial? Segundo dicção do art. 132, IV, LPI, é claro que a referência à marca de terceiro deve se dar (i) sem conotação comercial e (ii) **sem prejuízo para o seu caráter distintivo**. Em assim sendo, o primeiro requisito para a citação da marca alheia (i) deve ser analisado cumulativamente com o segundo (ii), e este somente é possível se aferido caso a caso. Parece que deve haver uma razoabilidade e um balanceamento na aplicação do artigo 132, IV da LPI, que, a nosso ver, não **constitui** impedimento in abstracto para se inadmitir a publicidade comparativa.”¹⁴² (Grifos do próprio texto)

publicidade comparativa, por outro lado veda a infração a direitos marcários de terceiros⁶⁸. O que nos leva a concluir, destarte, que a publicidade comparativa que observa estritamente os requisitos previstos no Código não se traduziria em violação marcária. Fora do âmbito privado do CONAR, há que se ter em mente que a violação ao direito marcário está expressamente prevista na Lei da Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279 - LPI), em seus artigos 189 e 190. Da exegese dos dispositivos legais supramencionados, resulta evidente que o delito ocorre quando há a usurpação da marca de outrem, resultando em confusão para o consumidor. Não é previsto no tipo penal a figura da “citação”, “menção expressa” ou “comparação” de marca registrada sem autorização de seu titular.” BESER, Fernanda Varela. A Publicidade Comparativa e o Direito do Consumidor à Informação. Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em 2011 como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, sob orientação do Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, p. 24.

¹⁴¹ Lélío Denícole Schmidt se posiciona de forma contrária à publicidade comparativa em : A Publicidade Comparativa à Luz da Lei de Propriedade Industrial. Revista da ABPI Nº 52 – Mai/Jun 2001, p. 3.

¹⁴² MAZZONETTO, Nathália. A Publicidade Comparativa e a Prática de Concorrência Desleal por meio do Degrimento de Marca e da Imagem do Concorrente. Revista da ABPI Nº 99 – Mar/Abr 2009, p 10.

Essa cumulatividade de requisitos sugerida parece de fato balancear melhor os direitos e princípios em jogo, pois permite que não se vede exageradamente o uso de um signo a partir de uma interpretação estritamente literal de um dispositivo legal. Ainda que fosse possível indagar se tal interpretação não configurar-se-ia como literal, é preciso levar em consideração que a mesma não entra em choque com o resto do ordenamento, pois protege o uso do signo para a finalidade que foi precipuamente concebido, ou seja, a de distinguir produtos ou serviços dentro de um contexto concorrencial, sem ampliar injustificadamente a proteção como sugere a interpretação trazida por aqueles que são contrários à publicidade comparativa.

Ainda ao realizar-se uma análise conjunta dos artigos 132, IV e 130, III da LPI é possível vislumbrar a coerência em adotar-se a interpretação sugerida por Nathália Mazzonetto, uma vez que o uso com conotação comercial que implicasse em prejuízo para a distintividade do signo e, portanto, em violação de sua integridade material, provavelmente ocorreria na publicidade comparativa que estivesse levando à generificação¹⁴³ da marca do concorrente. Nesta situação, a publicidade comparativa deverá ser considerada ilícita, pois prejudica o uso regular da marca por seu titular.

Por fim, vale frisar que Fábio Ulhoa Coelho e Denis Borges Barbosa ressaltam a importância do artigo 130, III da LPI no combate à generificação de uma marca, quer esta ocorra dentro ou fora do âmbito da publicidade comparativa.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho:

“(...) a degeneração de marca notória tem relevância jurídica, no direito brasileiro, especificamente na hipótese de responsabilização civil de um empresário, por ato prejudicial ao titular do registro. Se por exemplo, na publicidade de um televisor, associa-se o produto a uma cerveja bastante conhecida, isto pode – de acordo com as características da mensagem publicitária – contribuir para o processo de degeneração da marca da bebida. Este tipo de publicidade, ressalta-se, não é necessariamente lesiva ao direito industrial titularizado pelo fabricante da cerveja (ver Gusmão, 1989); ela somente importa responsabilidade do anunciante do televisor, se resta caracterizado o efeito degenerativo do anúncio. A lei, de fato,

¹⁴³ “A degeneração [ou generificação] da marca notória é um interessante fenômeno mercadológico, que se verifica quando os consumidores passam a identificar o gênero do produto pela marca de um de seus fabricantes (cf. Sampaio, 1995) . Marcas como “aspirina”, “gilete” (sic) e “fórmica” encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram de identificar certo produto, fornecido por determinado empresário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo produtos concorrentes. A degeneração é altamente prejudicial ao empresário, porque a marca deixa de cumprir com a sua função essencial.” COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume I, São Paulo: Saraiva, 13ª Ed., 2009, p. 174.

ampara o interesse do titular da marca em impedir que a sua citação em publicidade, comparativa ou não, possa ter efeito degenerativo. De acordo com os arts. 130, III, e 131 da LPI, zelar pela integridade material e reputação da marca é um direito decorrente do depósito ou do registro, inclusive em relação ao seu uso em propaganda alheia.”¹⁴⁴

Denis Borges Barbosa, por sua vez, aprecia o combate à generificação sob uma outra ótica, lembrando que o descaso do titular em impedir esse fenômeno pode ser prejudicial quando houver a necessidade de levar a questão a Juízo:

“Nos casos judiciais em que se apreciou a preservação de uma marca acometida pelo uso geral e generalizante, em muito pesou a inércia da titular quanto à recuperação semiológica da marca pelo domínio comum, como documentado pela dicionarização. (...) Assim, é elementar na defesa da distintividade da marca a presença desse elemento volitivo, ativo e eficaz.”¹⁴⁵

Nesta mesma toada, salienta ainda o referido autor:

“Quando os titulares das marcas tiverem conhecimentos de que suas marcas estão sendo utilizadas pelos concorrentes de forma indevida, como se referindo à marca como sendo o próprio produto (ex. recipiente de isopor), o titular deverá imediatamente tomar providências para evitar o uso inadequado da marca.”¹⁴⁶

Conclui-se, portanto, que o artigo 130, III da LPI pode e deve ser aplicado para resguardar a reputação e integridade material de uma marca, mas que, para tanto, deverá ser interpretado de acordo com os princípios norteadores na LPI e da Constituição Federal. Assim, sua aplicação não pode ser suscitada para impedir todo e qualquer tipo de uso do signo dentro do ambiente comercial ou concorrencial, mas apenas nos casos em que esteja sendo injustificadamente atacado, como, por exemplo, em uma publicidade comparativa em completo desacordo com os interesses dos consumidores, da lealdade concorrencial e do próprio CBARP.

¹⁴⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume I, São Paulo: Saraiva, 13ª Ed., 2009, p. 174.

¹⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 82-83.

¹⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 83.

O artigo 130, III da LPI, ademais, também serve de valioso aliado quando o fenômeno da generificação ameaça uma marca, pois caso o titular quede-se inerte o signo perderá sua função distintiva ao tornar-se a própria designação do produto ou serviço que assinala, impossibilitando que o seu uso exclusivo seja mantido uma vez que o signo adentra o domínio público para aquele contexto¹⁴⁷.

3.2- Aplicabilidade do art. 130, III da LPI além do contexto concorrencial ou comercial

3.2.1. Conflito entre o direito de propriedade sobre uma marca e a liberdade de expressão

Analisadas as questões que de maneira mais óbvia clamam pela aplicação do artigo 130, III da LPI (ainda que, como visto, nem sempre esta aplicação seja possível ou adequada), surge a necessidade de explorar uma temática um pouco mais complexa e que tem gerado grande leva de discussões: seria este dispositivo capaz de afastar usos relacionados com a liberdade de expressão sob o argumento de que o titular da marca tem o direito de zelar pela reputação e integridade material do signo? E, ainda, se aplicável, qual seria o alcance deste dispositivo? Estaria restrito ao âmbito concorrencial/comercial ou seria ele capaz de transcender os usos da marca neste contexto abarcando situações de uso artístico ou meramente expressivo?

A celeuma acima descrita tem origem na relevância dos direitos em combate – de um lado o direito de propriedade e de outro o direito à liberdade de expressão, mas a grande questão, contudo, encontra-se no fato de serem ambos direitos fundamentais¹⁴⁸ e assim não ser possível, em princípio, afirmar qual deve se sobrepor ao outro, uma vez que não há hierarquia entre normas constitucionais e muito menos entre direitos fundamentais.¹⁴⁹ Ocorre que para solucionar este conflito não se deve

¹⁴⁷ “Com efeito, sendo o efeito da marca registrada a construção de uma propriedade ou exclusividade sobre o uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade retira o pressuposto deste uso exclusivo. (...) Como já se viu, a carência da distintividade obstará o registro; a perda desta, em momento posterior, eliminaria o pressuposto do registro.” BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 82.

¹⁴⁸ Tanto o direito de propriedade sobre marcas quanto a liberdade de expressão encontram-se no rol dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O primeiro é resguardado pelo inciso XXIX, enquanto o segundo pelos incisos IV e IX do artigo 5º.

¹⁴⁹ “Como é sabido, por força do princípio da unidade da Constituição inexistem hierarquia jurídica entre normas constitucionais. É certo que alguns autores têm admitido a existência de uma hierarquia axiológica, pela qual determinadas normas influenciariam o sentido e alcance de outras, independentemente de uma superioridade formal. Aqui, todavia, esta questão não se põe. É que os direitos fundamentais entre si não apenas tem o mesmo “status” jurídico como também ocupam o mesmo patamar axiológico. No caso brasileiro, desfrutam da condição de cláusulas pétreas (CF, art. 60, §4º, IV). A circunstância que se acaba de destacar produz algumas

analisar a propriedade das marcas sob a ótica da propriedade tradicional, pois como já destacado anteriormente, a propriedade sobre um signo ocorre de forma mais restrita, levando-se em consideração além da função social a finalidade para a concessão do uso exclusivo.

A escolha por essa forma mais restrita de propriedade advém, inclusive, da preocupação em balancear outros direitos e princípios constitucionais dentre eles a liberdade de concorrência, o uso social das propriedades e a própria liberdade de criação artística e de expressão¹⁵⁰. Assim, quando concebida a Lei de Propriedade Industrial atentou-se para a necessidade de equilíbrio e respeito aos dispositivos constitucionais potencialmente conflitantes, até porque caso contrário a lei seria inconstitucional, optando por regular o direito marcário dentro de limites onde fosse possível realizar a proteção do investimento sem que isso significasse uma restrição exagerada às liberdades constitucionais e ao próprio uso do signo.^{151 152} Feitas essas primeiras considerações adentra-se um

consequências relevantes no equacionamento das colisões de direitos fundamentais. A primeira delas é intuitiva: se não há entre eles hierarquia de qualquer sorte, não é possível estabelecer uma regra abstrata e permanente de preferência de um sobre o outro. A solução de episódios de conflito deverá ser apurada diante do caso concreto. Em função das particularidades do caso é que se poderão submeter os direitos envolvidos a um processo de ponderação pelo qual, por meio de compressões recíprocas seja possível chegar a uma solução adequada.” BARROSO, Luis Roberto. Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III –Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.86.

¹⁵⁰ “A construção do espaço onde se erige a Propriedade Intelectual presume uma colisão entre a proteção dos interesses do investidor e do criador e: a liberdade de concorrência, inclusive o acesso ao conhecimento; o princípio do uso social das propriedades, a cláusula finalística da propriedade industrial; os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura; as liberdades constitucionais de criação artística e de expressão e os valores constitucionais relativos à vida e saúde.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual . Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 295.

¹⁵¹ “Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade [à Propriedade Intelectual]: um na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental – realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes. (...) Um terceiro resultado da aplicação da razoabilidade aos sistemas da propriedade é a aplicação dos limites legais do direito pertinente – no que a tradição americana chama de “fair usage”. Através de tais limites, a regra de proporcionalidade dos vários interesses em jogo é incorporada ao texto legal, através de uma lista de atos de terceiros, no que poderia ser uma infração literal da sua exclusividade, que o titular tem de tolerar por força de lei. (...) O balanceamento desses interesses traz uma regra de contenção básica à lei de propriedade intelectual. A que ela deve realizar adequadamente o “Erforderlichkeit” – não deva afrontar quaisquer dos interesses em questão a não ser na exata e mínima proporção para dar curso à satisfação ao outro, e não mais do que isso.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual . Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 294 – 297.

¹⁵² “Note-se que, pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz da maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada. É o que se diz o princípio constitucional da especialidade das marcas, que promove o adequado equilíbrio de interesses, assegurando a distinção com o mínimo de restrição a liberdade de usar signos. (...) Assim, através do critério da especialidade realiza-se o valor constitucional da restrição dos bens de exclusiva àquele conteúdo necessário para a realização das finalidades que lhe são próprias, prestigiando no restante a liberdade de iniciativa de terceiros. ” BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p.168.

breve estudo dos direitos em conflito a fim de buscar respostas para as indagações realizadas no início deste tópico.

A liberdade de expressão é amplamente resguardada pela Constituição Federal de 1988, quer seja sob a faceta de liberdade de manifestação do pensamento (constituindo-se como forma de externalizar opiniões¹⁵³) ou da liberdade de expressão da atividade intelectual (relacionada especialmente, mas não apenas, com a produção científica e artística). Ambas as acepções foram incluídas no rol dos direitos fundamentais,¹⁵⁴ mas não ficaram restritas ao artigo 5º da CRFB, sendo asseguradas também nos capítulos referente à cultura¹⁵⁵ e a comunicação social.¹⁵⁶

A preocupação em garantir o livre exercício deste direito na atualidade relaciona-se diretamente com o próprio ideal de Estado Democrático, onde busca-se coibir a censura prévia e incentivar uma sociedade plural. De fato, uma sociedade sábia é aquela em que diferentes opiniões podem ser externalizadas, seja através do discurso ou da arte e literatura, sem que haja o controle por parte do Estado do que pode ou não ser dito. Inclusive, a raiz histórica da luta pela consagração do direito de liberdade de expressão como um direito fundamental surge em um contexto de combate ao autoritarismo estatal, que através da censura buscava manter o controle ideológico e o próprio poder¹⁵⁷.

¹⁵³ “A liberdade de manifestação do pensamento constitui um dos aspectos externos da liberdade de opinião.” SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 31ª Ed., 2008, p. 244

¹⁵⁴ “Art. 5º (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;”

¹⁵⁵ “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão;”

¹⁵⁶ “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”

¹⁵⁷ “Constatação à qual não se pode fugir é a de que o surgimento dos direitos fundamentais decorreu de larga evolução histórica, baseada na luta do indivíduo contra o abuso do poder, originariamente praticado pelo titular do poder político. Disso não escapou a liberdade de expressão. Constituindo-se em um dos primeiros direitos afirmados pelo movimento constitucionalista que grassara nos séculos XVII e XVIII, resultou como produto da luta contra o poder absoluto, o qual, baseado no seu exercício sem limitação, à época, possuía a consciência de que a crítica dos atos de governo, bem como do seu fundamento, poderia atuar como forte mecanismo de indesejável controle. O temor dos governantes mostrava-se fundado à medida que, a partir da evolução proporcionada à imprensa desde Gutemberg, a liberdade de expressão passou a ostentar grande potencialidade de divulgação de ideias. A forma mediante a qual os governantes pretendiam restringir a livre manifestação de ideias foi lançando mão da censura prévia.” JUNIOR, Edilson Pereira Nobre. Liberdade de Expressão versus Direitos da Personalidade. Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n.45, abr./jun. 2009, p 5. Acessado em 02.02.2012 em <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewFile/1163/1257> .

Se sob este aspecto há consenso quanto à necessidade de preservar este direito a todo custo, não é possível afirmar o mesmo quando adentra-se a seara do âmbito privado, havendo grandes discussões acerca do equilíbrio ideal entre liberdade de expressão e direitos da personalidade (como, por exemplo os direitos à intimidade, imagem e honra)¹⁵⁸ e, mais recentemente, entre os primeiros e os direitos de propriedade sobre marcas. Alguns, inclusive, afirmam que haveria surgido uma espécie de neocensura, advinda agora não mais do poder Estatal, mas dos detentores do poder econômico, em parte pelos controladores dos meios de comunicação e por outro lado pelos grandes conglomerados empresariais.¹⁵⁹ O debate se sedimenta, portanto, sobre a amplitude dos limites do direito de liberdade de expressão quando o mesmo é contraposto a outros direitos, como os direitos da personalidade e o direito de propriedade sobre marcas.

Vale, assim, iniciar a análise da aplicabilidade do artigo 130, III da LPI fora de qualquer contexto comercial. Seria este dispositivo capaz de afastar o uso expressivo de uma marca caso o titular o considerasse ofensivo à reputação ou integridade do signo? Para responder a essa questão deve-se recordar que, como já salientado, nenhum artigo de lei pode ser interpretado de forma isolada, devendo, em um primeiro plano, ser lido de forma sistemática com o resto da Lei em que se encontra e, em um segundo plano, ser compreendido em harmonia com a Constituição. A incompatibilidade dessa leitura conjunta levaria pela insuperável conclusão de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal.

Destaca-se, desta forma, que sempre que o caso concreto sugerir a possibilidade de incidência do artigo 130, III da LPI deverá ser primeiramente observado se não seria uma das hipóteses do artigo 132 da LPI, onde há o estabelecimento de limites expressos ao direito de propriedade sobre marcas. Este dispositivo claramente permite o uso de marcas em “discurso, obra científica ou literária **ou qualquer outra publicação**, desde que **sem conotação comercial** e sem prejuízo para seu caráter distintivo”. É possível, concluir, portanto, que a leitura conjunta do artigo 132 e 130, III da LPI sugere que o titular da marca não poderia impedir o uso do signo fora do âmbito comercial, uma vez que permite o seu livre uso em qualquer contexto que não tenha conotação comercial.^{160 161} Ainda que uma

¹⁵⁸ Para maiores detalhes sobre esta questão recomenda-se a leitura de: BARROSO, Luis Roberto. Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III –Rio de Janeiro: Renovar, 2005. Págs. 79 a 129.

¹⁵⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Liberdade de Expressão, Internet e Signos Distintivos. Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, Volume 3, 2010. Acessado em 02.02.2012 em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/72d7b2ca391bd2cdffff8056ffffff0.pdf>.

¹⁶⁰ Ressalta-se ainda que mesmo a parte final do dispositivo que remete à possibilidade de uso desde que não prejudique o caráter distintivo do signo reforça este uso livre fora do âmbito comercial uma vez que a função distintiva das marcas será sempre exercida dentro do comércio ao constituir-se na forma de distinguir produtos ou serviços. Ademais vale lembrar a proposta interpretativa de Nathália Mazzonetto, segundo a qual as duas

interpretação sistêmica da Lei de Propriedade Industrial já permita concluir pela primazia do uso livre de signos fora do comércio, uma leitura conforme a Constituição, como se verá, ajuda a reforçar o direito de liberdade de expressão em face do direito de propriedade das marcas dentro deste contexto.

Como já relatado, as marcas se transformaram, a partir do fim do século XX, em veículos de auto-expressão das pessoas, ganhando uma nova importância na vida dos indivíduos ao permitirem a exteriorização e o exercício de parcela de suas identidades. Essa transformação no papel das marcas mudou o relacionamento das pessoas com esses signos, tornando-os muitas vezes em expressões culturais, utilizadas no dia-a-dia e incorporadas ao vocabulário.¹⁶² Isto obviamente levou a um uso desses signos fora do comércio como uma maneira de expressar identidades e opiniões, uma vez que essas marcas agora traziam consigo forte carga valorativa, muito além de sua função distintiva original.

A consequência deste fenômeno é que, se por um lado o exercício pleno do direito à liberdade de expressão passou a necessitar também do uso de marcas, por outro, os grandes conglomerados empresariais desejam cada vez mais a restrição do uso de seus signos em face do seu alto valor econômico.¹⁶³ Todavia, tomados como expressões culturais, utilizadas no dia-a-dia, as marcas não

partes finais do dispositivo devem ser lidas conjuntamente em vez de isoladamente, ou seja, se houver conotação comercial, não poderá haver prejuízo para o caráter distintivo.

¹⁶¹ Este artigo, em especial o inciso IV ora comentado, possui correspondência na Lei de Propriedade Industrial Americana (Lanham Act) através do artigo 43, que, todavia, foi muito mais claro e objetivo na tarefa de resguardar o uso livre de marcas fora do comércio. Assim dispõe o item 3 do referido artigo: “(...) (3) Exclusions.--The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with- (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) **Any noncommercial use of a mark**” (grifos nossos).

¹⁶² “Ao mesmo tempo, a evolução das mais diversas técnicas de marketing e de propaganda (sic) transformou o conceito por trás das marcas registradas. Marcas hoje simbolizam ideias, valores, expressões culturais e até mesmo estilos de vida. Marcas são propagadoras de informação e não mais meros símbolos utilizados para indicar a origem de determinado produto ou serviço ou quem os comercializa em determinado mercado. Como parte da nossa rotina, marcas são deliberadamente inseridas em nossas mentes e, quase que inconscientemente, inseridas em nosso vocabulário. Isso abre portas para o uso das marcas apenas como “expressões” da linguagem comum ou como identificadoras de todo um gênero de produtos.” RIBEIRO, Ana Carolina Cagnoni. Marcas Registradas e Liberdade de Expressão: o Posicionamento Americano e o Recente Dilema Europeu. Revista da ABPI Nº 110 – Jan/Fev 2011, p.62.

¹⁶³ “Sendo assim, atualmente, o que se percebe é que, por um lado, os proprietários das marcas registradas, através de grandes investimentos em propaganda (sic), se apropriam da linguagem comum e buscam inserir suas marcas na mente do público. Por outro, eles não estão interessados em transformar suas marcas em meras “expressões” e tampouco permitir que essas sejam utilizadas livremente como outra palavra qualquer do vocabulário, dado que isso diminui substancialmente o poder de atração da marca em si. Esse comportamento, em certa medida, colocaria em risco a liberdade de expressão do público e o seu uso dessas marcas na comunicação do dia a dia. Porém, há quem defenda que a proteção conferida às marcas tem sido estendida em razão do grande valor que tais símbolos adquiriram na economia globalizada. Mesmo que a proteção do registro

podem ser apropriadas, pois isso se configuraria simultaneamente como afronta à cláusula finalística do art. 5º, inciso XXIX, ao ser contrário ao interesse social, bem como aos incisos IV e IX, ao vedar a manifestação do pensamento e da atividade intelectual e, por fim, aos artigos 216 e 220, todos da Constituição Federal.

Assim, não parece ser difícil a conclusão de que o uso de marcas para expressar-se em contextos não comerciais ou não concorrenciais está assegurado pela Constituição e Legislação Especial, sobrepondo-se neste momento ao direito de propriedade do titular, que fica, essencialmente, restrito ao âmbito do uso na comercialização de produtos ou serviços. A dúvida agora recai sobre a aplicabilidade ou não do artigo 130, III da LPI em contextos comerciais, mas fora do âmbito da concorrência. De fato, são esses casos que têm gerado maior polêmica. Ainda que em solo nacional esta questão seja incipiente, tem sido bastante debatida nos tribunais e doutrina americanos, onde um número razoável de litígios fez crescer o interesse pelo embate entre direitos marcários e liberdade de expressão.¹⁶⁴

Mais uma vez, para solucionar o dilema é necessário recordar os limites do direito de propriedade sobre marcas, o qual apenas se constitui, a princípio, dentro de um contexto concorrencial. Neste sentido, ao comentar as diferenças entre a propriedade mobiliária comum e a propriedade sobre marcas, Denis Borges Barbosa salienta em relação a última:

“Em primeiro lugar, o registro só constitui propriedade em relação ao emprego do signo num mercado específico (especialidade). Tanto subjetivamente, quanto objetivamente, a propriedade só se adquire e se exerce em relação a este segmento especializado do mercado e para seus propósitos.”¹⁶⁵

seja limitada a determinado território, o comércio internacional e a atuação das multinacionais levaram esses símbolos para todos os cantos do planeta. Essa realidade, somada à grande propaganda (sic), criou marcas que são conhecidas por todos e consumidas por muitos. Todo esse esforço requer investimento, e, pela lógica econômica, requer proteção jurídica contra eventuais “free-riders”. Logo, percebe-se haver certo embate entre os defensores da liberdade de expressão e, portanto, do uso livre de marcas no vocabulário comum e os defensores da proteção das marcas em razão do grande investimento e do grande valor que elas alcançaram. E, certamente, tais argumentos (somados à legislação vigente que prevê igual proteção para ambos os lados) são trazidos para as Cortes dessas duas jurisdições [referindo-se aos Estados Unidos e Europa].” RIBEIRO, Ana Carolina Cagnoni. Marcas Registradas e Liberdade de Expressão: o Posicionamento Americano e o Recente Dilema Europeu. Revista da ABPI Nº 110 – Jan/Fev 2011, págs. 62 e 63.

¹⁶⁴ Para maiores detalhes sobre casos recentemente trazidos aos tribunais americanos recomenda-se a leitura de: BURRELL, Robert. ; GANGJEE, Dev. Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution. Acessado em 02.02.2012 em <http://ssrn.com/abstract=1593258>.

¹⁶⁵ BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 197.

Assim, a conclusão lógica que surge é que o direito ao zelo pela reputação ou integridade de um signo será limitado, em princípio, pela regra da especialidade, restringindo-se ao nicho mercadológico para o qual o uso exclusivo da marca foi concedido, expandindo-se para além dessa barreira na hipótese do artigo 125 da LPI e, mesmo assim, sem interferir nos usos não comerciais ou artísticos /expressivos do signo¹⁶⁶. Parte da doutrina, inclusive, destaca que por ser a propriedade das marcas constituída apenas dentro de um contexto mercadológico específico não seria necessário trazer à tona o argumento da liberdade de expressão para permitir usos fora da concorrência. Este é o posicionamento de Christophe Geiger que, todavia, também vê benefícios na utilização deste tipo de argumento, uma vez que enfatiza de forma mais clara quais valores estariam em jogo.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Vale destacar que em alguns usos ainda que haja algum interesse comercial, o aspecto expressivo e artístico será deveras preponderante, como, por exemplo, no caso de canções, o que, desta forma, afastará a princípio a possibilidade de incidência do art. 130,III da LPI ainda que trate-se de uma marca abarcada pela proteção expandida do art. 125. “(...) a mera incidência de diluição, na modalidade tarnishment, fora do eixo concorrencial – ainda que existente um interesse comercial do artista/intérprete- não é suficiente para justificar a tutela irrestrita do signo distintivo apropriado. Tal se dá pelo fato de que a própria previsão constitucional de tutela das marcas prevê uma cláusula finalística atenta ao interesse social que se aproxima das manifestações culturais (ainda que de qualidade duvidosa).” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Liberdade de Expressão, Internet e Signos Distintivos. Acessado em 02.02.2012 em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/72d7b2ca391bd2cdffff8056fffff0.pdf>. Pode-se comentar também um caso julgado na Alemanha envolvendo a marca MILKA em cartões postais que traziam a paródia de um famoso poema. Neste caso, o tribunal entendeu que embora houvesse interesse comercial na venda dos cartões postais, deveria ser permitido o uso da marca uma vez que a mensagem do cartão caracterizava-se como uma forma de expressão artística. Para maiores detalhes sobre o caso recomenda-se a leitura de: BURRELL, Robert. ; GANGJEE, Dev. Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution. Acessado em 02.02.2012 em <http://ssrn.com/abstract=1593258>.

¹⁶⁷ “However, it must be asked if it is really necessary to have recourse to the freedom of expression in order to justify these uses. Certain authors rightly emphasise that trademark law is not intended to prohibit this type of use since it is not part of its function. In effect, the sign classified as a trade mark is only the subject of property rights as a distinctive sign and not as a sign “in itself”. The trade mark’s purpose is to guarantee the origin and the quality of the products and services to the consumer and to prevent competitors wrongfully using it to sell their products. This involves two consequences. The trade mark right only exists with respect to the products and services referred to in the registration and is only protected against competing uses, i.e. uses in economic sector. (...) Thus, a use should be free if it is made outside business world. There would have been no need to arbitrate between trade mark law and the freedom of expression since the use was “outside the scope” of trade mark law, and it is then necessary to return to the principle of the free use of form, it being recalled that intellectual property constitutes an exception to the principle of freedom (freedom of trade, freedom of expression). This view of things, which corresponds to a “purified” view of trade mark rights, is obviously more convincing. Nevertheless it seems to us that the invocation of freedom of expression in order to justify these uses is not without benefit. (...) In the meantime, reliance on the freedom of expression appears necessary since it allows a clear determination of the scale of values at issue. Under no circumstances should trade mark law be invoked to prevent such uses, which are essential for democratic debate. Nevertheless, freedom of expression does not allow the writing or publication of simply everything either, and is itself subject to certain limits.” GEIGER, Christophe. Trade Marks and Freedom – The Proportionality of Criticism. In *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol.38, n.3, 2007, págs. 323 - 325. Tradução livre: Entretanto, deve ser questionado se é realmente necessário utilizar-se do recurso da liberdade de expressão para justificar esses usos. Alguns autores acertadamente enfatizam que a lei de marcas não tem por intenção proibir esse tipo de uso já que não faz parte de sua função. De fato, o signo classificado como uma marca apenas é submetido a direitos de propriedade como um sinal distintivo e não como um sinal “em si”. O propósito da marca é o de garantir a origem e qualidade dos produtos e serviços para o consumidor e para prevenir que competidores façam mau uso

Vale destacar, também, que o argumento da liberdade de expressão pode ser muito útil nos julgamentos de casos em que uma marca claramente faz menção a outra, normalmente através de uso paródico ou humorístico, para aproveitar-se do conceito de uma marca consolidada em ramo de atuação diferente. Estes, inclusive, têm sido os casos mais polêmicos nos Estados Unidos¹⁶⁸ e, caso ocorressem no Brasil, os titulares das marcas invariavelmente poderiam buscar argumentar pela violação do art. 130, III da LPI. Levando-se em conta que um agente busca aproveitar-se da fama de outro, os titulares das marcas parodiadas provavelmente tentariam demonstrar que, ainda que em ramos diversos, haveria a possibilidade de dano à reputação ou integridade de seus signos.

A questão nos Estados Unidos tem sido julgada na maioria dos casos prestigiando-se o direito de liberdade de expressão, mesmo em usos comerciais, desde que não haja a possibilidade de confusão ou associação por parte do consumidor. Embora a legislação do referido país tenha algumas particularidades diversas da nacional, baseia-se nos mesmos princípios, motivo pelo qual acredita-se que o entendimento das cortes americanas poderia ser adotado no Brasil. Ou seja, em regra, não seria possível a aplicação do artigo 130, III da LPI fora do contexto concorrencial, salvo se houvesse fortes indícios de confusão por parte do consumidor.¹⁶⁹

Por fim, vale frisar que a busca pelo controle a todo custo dos usos da marca fora do escopo para o qual ela foi concebida reflete uma miopia por parte de seus titulares. Em primeiro lugar porque já se sabe hoje que a imagem da marca não é construída exclusivamente pelas mensagens que o titular deseja, pois a mesma surge também a partir da perspectiva do consumidor e, em segundo, porque

dela para vender seus produtos. Isso envolve duas consequências. O direito sobre uma marca apenas existe em relação aos produtos e serviços mencionados no registro e apenas é protegido contra usos competitivos, como, por exemplo, usos no setor econômico. (...) Assim, o uso deve ser livre se realizado fora do mundo dos negócios. Não teria havido necessidade de arbitrar entre a lei de marcas e da liberdade de expressão visto que o uso teria sido realizado "fora do escopo" da lei de marcas, e é então necessário voltar ao princípio da livre utilização da forma, sendo lembrado que a propriedade intelectual constitui-se como uma exceção ao princípio da liberdade (liberdade de comércio, liberdade de expressão). Essa visão das coisas, que corresponde a uma visão "purificada" dos direitos marcários, é obviamente mais convincente. No entanto, parece-nos que a invocação da liberdade de expressão para justificar esses usos não é sem benefício. (...) Enquanto isso, apoiar-se na liberdade de expressão aparenta ser necessário na medida em que permite uma clara determinação da escala de valores em questão. Sob nenhuma circunstância deveria a lei de marcas ser invocada para prevenir tais usos, os quais são essenciais para o debate democrático. No entanto, a liberdade de expressão não permite a escrita ou publicação de simplesmente qualquer coisa, estando também sujeita a certos limites.

¹⁶⁸Como exemplos pode-se citar: *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog*, 507 F. 3d 252 – 4th Circuit, 2007 (*Loius Vuitton x Chewy Vuiton*); *Anheuser-Busch, Inc. v. VIP Products, LLC*, 4:2008cv00358, 2008 (*Budweiser x Buttwiiper*) e *Hershey Co. v. Art Van Furniture, Inc.*, No. 08-cv-14463, 2008 (*Candy Bar x Couch Bar*).

¹⁶⁹ Ressalta-se que esta confusão do consumidor a que se refere não se restringe apenas à origem dos produtos, mas também a ideia de concordância ou patrocínio por parte do titular da marca originária, gerando uma expectativa falsa no consumidor quanto à qualidade do produto assinalado com a marca parodiada.

podem configurar-se como veículos de comunicação entre seus titulares e o público consumidor¹⁷⁰. Assim, ao invés de tentar silenciar críticas ou comentários à marca, talvez fosse mais interessante que as sociedades empresárias aprendessem a ouvir essas mensagens e, com isso, aprimorassem suas falhas, abrindo oportunidade para uma melhor relação com seus consumidores.¹⁷¹

¹⁷⁰ Sobre esta questão recomenda-se a leitura de: DESAI, Deven, R. A Brand Theory of Trademark Law. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=1585327> na data de 02.02.2012.

¹⁷¹ “Although a company taking the corporate control view of brands and trademarks may not like the way in which consumers and communities interact with and interpret a brand, brand theorists have shown that a company can and should use non-corporate driven information and images of the brand to inform and shape brand strategy. Holt’s study of brands argues that brands, such as Coca-Cola, Corona, Snapple, Mountain Dew, the VW Beetle, and Budweiser, thrive when they pay attention to the non-corporate control side of brands and “co-author” the brand with consumers and communities. For example, a case study of the Harley-Davidson brand shows how companies can use non-corporate market information to enhance the brand. Despite being the only American motorcycle company after its last domestic rival, Indian, closed in 1953, Harley-Davidson began losing ground in the 1960s as Japanese competitors entered the market. At that time management opposed the way in which consumers viewed the Harley-Davidson brand. Harley-Davidson rejected the myth—outlaw freedom—that its brand offered, because it saw that image as antithetical to the suburban touring vehicle Harley-Davidson wanted their bikes to be. In the 1980s Harley-Davidson operated from a corporate control perspective and took over the independently organized customer groups, as they seemed like a great marketing tool. That move upset Harley-Davidson’s core brand community. Despite these missteps, the culture industries and populists views of Harley-Davidson generated a brand image that Harley-Davidson, the company, was able to tap into when it changed its attitude towards the outlaw image and those who embraced that view. The initial attempts to ape the way in which the culture saw Harley-Davidson rang false, but as Harley-Davidson became more sophisticated in listening to the consumers and communities, its marketing people were able to draw on the core image and author additional brand stories and related images that resonated with the views its loyal consumers had about Harley-Davidson and the world. As Holt argues, although Harley-Davidson addressed some quality issues and spent money on advertising, the consumers, the Harley-Davidson community, and culture provided the information required to turn Harley-Davidson around and offer a brand that had long waiting lists for motorcycles that cost \$20,000 and which often led to spending another \$5,000 on Harley-Davidson accessories. Mattel’s about face regarding Aqua’s song, “Barbie Girl,” provides another example of an initial negative reaction that changed to acceptance of an alternate view of the brand. Aqua’s song mocked Barbie and much of the negative things for which Barbie seemed to stand such as a plastic life, being a blond bimbo, and the idea that women are objects to be dressed up and manipulated in many ways. Mattel sued the record publisher on several grounds including claiming that the song violated trademark law. Mattel lost the case in 2002. By the end of 2009, however, Mattel licensed “Barbie Girl,” altered some of the risqué and more critical lyrics, and created the doll’s first music video to go with the song.” DESAI, Deven, R. A Brand Theory of Trademark Law, p. 50 – 51. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=1585327> na data de 02.02.2012. Tradução livre: Embora uma companhia que se utilize da visão de controle corporativo das marcas possa não gostar da forma como consumidores e comunidades interagem e interpretam a marca, teóricos tem demonstrado que uma companhia pode e deve usar informações e imagens da marca advindos de fora do ambiente corporativo para informar e moldar estratégias de marca. O estudo sobre marcas de Holt argumenta que marcas como Coca-Cola, Corona, Snapple, Mountain Dew, o VW Beetle e Budweiser prosperam quando prestam atenção para o lado do não controle corporativo das marcas e tornam-se “co-autores” da marca com os consumidores e comunidades. Por exemplo, um estudo de caso com a marca Harley-Davidson demonstra como companhias podem usar informações não corporativas advindas do mercado para reforçar a marca. Apesar de ser a única companhia americana de motocicletas restante após o fechamento de sua última rival doméstica – a Indian – em 1953, a Harley-Davidson começou a perder mercado na década de 1960 com a entrada das concorrentes japonesas. Naquela época a direção se opunha a forma pela qual os consumidores enxergavam a marca Harley-Davidson. A Harley-Davidson rejeitava o mito – liberdade fora da lei - que a marca oferecia, porque via essa imagem como a antítese do veículo de passeio urbano que a Harley-Davidson queria que suas motos fossem. Nos anos 1980 a Harley-Davidson operava sob a perspectiva de um controle corporativo e tomou conta dos grupos organizados de consumidores, uma vez que eles pareciam uma excelente ferramenta de marketing. Essa manobra aborreceu a comunidade principal da marca Harley-Davidson. Apesar desses erros, a indústria cultural e a visão popular da

3.2.2 – Conflito entre direitos¹⁷² da personalidade da pessoa jurídica e a liberdade de expressão – hipótese em que a marca torna-se capaz de representar a identidade da pessoa jurídica de seu titular.

Após o enfrentamento do conflito entre direito de propriedade e liberdade de expressão, surge a necessidade de abordar um novo e recente embate: a possibilidade do uso de uma marca por terceiro fora do âmbito comercial causar danos à personalidade de seu titular. Embora no tópico anterior se tenha limitado, como regra, a aplicabilidade do artigo 130, III da LPI ao nicho concorrencial em que a marca fora concedida, em face da atual ampliação do papel da marca em alguns casos, onde a mesma é capaz de identificar além de produtos e serviços as próprias sociedades empresárias, nasce o questionamento sobre a possibilidade de aplicação excepcional do dispositivo para além do contexto concorrencial ou comercial, a fim de resguardar de forma reflexa os direitos à reputação (honra objetiva) e identidade da pessoa jurídica. Assim, o debate agora recai sobre como equilibrar direitos da personalidade¹⁷³ e liberdade de expressão.

Harley-Davidson geraram uma imagem de marca que a Harley-Davidson, como companhia, foi capaz de incorporar quando mudou sua atitude em relação à imagem de fora da lei e quanto àqueles que abraçavam essa visão. As tentativas iniciais de imitar o modo como a cultura via a Harley-Davidson deram errado, mas à medida que a Harley-Davidson tornou-se mais sofisticada em ouvir os consumidores e as comunidades, seu pessoal do marketing foi capaz de desenhar sobre sua imagem núcleo e criar histórias adicionais para a marca e imagens relacionadas que reverberavam com as visões que seus consumidores fiéis tinham acerca da Harley-Davidson e do mundo. Como argumenta Holt, embora a Harley-Davidson tenha abordado algumas questões envolvendo qualidade e gasto dinheiro com publicidade, os consumidores, a comunidade Harley-Davidson e a cultura providenciaram a informação necessária para transformar a Harley-Davidson, tornando-a em uma marca que tem longas filas de espera por motos que custam \$ 20,000 e que frequentemente levam a um gasto adicional de \$ 5.000 em acessórios Harley-Davidson. O caso Mattel versus Aqua, em face da música “Barbie Girl”, proporciona outro exemplo de uma primeira reação negativa que transformou-se em aceitação de uma visão alternativa da marca. A música do Aqua ridicularizava a Barbie e muitas das coisas negativas que ela parecia simbolizar, como uma vida plástica, ser uma peruca loira, e a ideia de que mulheres são objetos a serem vestidos e manipulados de diversas formas. A Mattel processou a gravadora sob diversos argumentos, dentre os quais a violação à lei de marcas. A Mattel perdeu o caso em 2002. Ao final de 2009, no entanto, a Mattel licenciou “Barbie Girl”, alterando as partes mais ácidas e críticas da letra, para criar o primeiro videoclipe da boneca para acompanhar a música.

¹⁷² Reforça-se mais uma vez que, embora a doutrina em geral e o Código Civil utilizem a denominação “direitos da personalidade”, devido a sua importância não devem ser considerados apenas como direitos, mas sim como valores a permear todo o ordenamento jurídico. “A personalidade é, portanto, não um “direito”, mas um valor, o valor fundamental do ordenamento, que está na base de uma série (aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela.” MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma Leitura Civil- Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 121.

¹⁷³ Devido à polêmica que envolve a aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, vale destacar posicionamento divergente de Gustavo Tepedino: “ (...) De tais elaborações decorrem, ainda, as teses que, movidas embora pelo louvável propósito de ampliar os confins da reparação civil, consideram indistintamente a pessoa física e a pessoa jurídica como titulares dos direitos da personalidade, a despeito do tratamento diferenciado atribuído pelo ordenamento constitucional aos interesses patrimoniais e extrapatrimoniais. As lesões atinentes às pessoas jurídicas, quando não atingem, diretamente, as pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas, estando a merecer, por isso mesmo, técnicas de reparação específicas e eficazes, não se confundindo, contudo, com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana (a lesão à reputação de uma empresa comercial atinge – mediata ou

Primeiramente, vale destacar que a matéria é deveras nova e polêmica, não havendo ainda substancial doutrina sobre o assunto, motivo pelo qual não se pretende exaurir a temática, mas apenas apresentar reflexões e indicar caminhos. Feita esta ressalva, inicia-se o estudo apresentado duas visões contrapostas sobre o assunto.

Rodrigo Borges Carneiro admite que danos à reputação de uma marca possam atingir a reputação de seu titular. Este autor, inclusive, reconhece a aplicabilidade do artigo 130, III da LPI nestes casos :

“Com efeito, ante o reconhecimento de que as infrações a marcas podem, em determinadas situações, “arranhar a imagem” de sua titular no mercado, a Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, em seu artigo 130, III, expressamente assegura ao titular de registro de marca ou depositante o direito de zelar pela sua integridade material e reputação. Atos de concorrência desleal, notadamente a divulgação ou publicação de informação falsa e/ou denigratória a respeito de concorrente, também podem, em determinadas circunstâncias, gerar dano à honra objetiva da vítima. (...) Apesar de o direito sobre a marca não ser um direito de personalidade, podem ocorrer violações à reputação da marca que atinjam a honra objetiva da pessoa jurídica titular da marca causando um dano moral e o dever de reparação, como a divulgação de informação falsa acerca de produtos com determinada marca ou a publicidade comparativa com cunho depreciativo ou mesmo a venda de produtos de baixa qualidade contrafeitos, principalmente em relação a marcas de alto renome. O

imediatamente- os seus resultados econômicos, em nada se assemelhando, por isso mesmo, à chamada honra objetiva, com os direitos da personalidade). (...) Descartada a equiparação dos direitos tipicamente atinentes às pessoas naturais (integridade psicofísica, pseudônimo, etc.) vê-se que não é propriamente a honra da pessoa jurídica que merece proteção, nem em vertente subjetiva tampouco em caráter objetivo. A tutela da imagem da pessoa jurídica – atributo mencionado, assim como a honra, pelo art. 20 – tem sentido diferente da imagem da pessoa humana. Nesta, a imagem é atributo de fundamental importância, de inspiração constitucional inclusive para a manutenção de sua integridade psicofísica. Já para a pessoa jurídica com fins lucrativos, a preocupação resume-se aos aspectos pecuniários derivados de um eventual ataque à sua atuação no mercado. O ataque que na pessoa humana atinge a sua dignidade, ferindo-a psicológica e moralmente, no caso da pessoa jurídica repercute em sua capacidade de produzir riqueza, no âmbito da atividade econômica por ela legitimamente desenvolvida. Há que se resguardar, todavia, a necessária diferenciação entre as pessoas jurídicas que aspiram lucros e aquelas que se orientam por outras finalidades. Particularmente neste último caso não se pode considerar (como ocorre na hipótese de empresas com finalidade lucrativa) que os ataques sofridos pela pessoa jurídica acabam por se exprimir na redução de seus lucros, sendo espécie de dano genuinamente material. Cogitando-se, então, de pessoas jurídicas sem fins lucrativos poder-se-ia admitir a configuração de danos institucionais, aqui conceituados como aqueles que, diferentemente dos danos patrimoniais ou morais, atingem a pessoa jurídica em sua credibilidade ou reputação, sendo extrapatrimoniais, posto informados pelos princípios norteadores da iniciativa econômica privada.” TEPEDINO, Gustavo. A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional Brasileiro – Temas de Direito Civil, 4ª ed., Ed. Renovar, 2008, págs.58-61.

mesmo pode ocorrer com outros sinais ou elementos, tais como expressões de propaganda e o conjunto imagem de produtos ou estabelecimentos.”¹⁷⁴

Denis Borges Barbosa, por outro lado, rejeita, a priori, a hipótese do dano à reputação de uma marca atingir a reputação de seu titular:

“Em especial, deve-se distinguir a tutela da marca da tutela dos atributos reputacionais do titular. Não se aplicam quanto ao art. 130, III o resguardo subjetivo das pessoas jurídicas; é preciso provar-se que o eventual abalo reputacional da marca chega à esfera subjetiva de seu titular.”¹⁷⁵

A posição deste autor relaciona-se diretamente com o seu entendimento de reputação da marca, o que, como se verifica pela transcrição abaixo, diferencia-se do conceito de reputação da pessoa jurídica:

“A reputação [da marca] é o resultado das experiências objetivas dos consumidores, pessoais ou comunicadas, em oposição aos valores construídos pela publicidade ou outros meios, de caráter persuasório e prospectivo. Assim, reputação é o resultado junto ao público das experiências objetivas dos consumidores. Não é o que a marca quer ser, como resultado da publicidade, construção mítica, ou outros instrumentos de sentido retórico. Assim, o que é reputação não será o que o titular da marca deseja, mas o que o público pertinente assimila como resultado da experiência objetiva. A reputação resulta das ações sobre a marca que importam na coesão e consistência de sua imagem perante o seu público. Na análise microeconômica de Landes e Posner, a reputação é a expectativa razoável de que as qualidades que o público imputa à marca se repetirão na experiência futura; assim a reputação é o elemento que permite às marcas desempenharem seu papel de minoração do custo de busca dos produtos e serviços. Neste contexto, a reputação é uma resposta racional do público, independente da sedução simbólica que induz ao consumo por fatores essencialmente simbólicos.”¹⁷⁶

¹⁷⁴ CARNEIRO, Rodrigo Borges. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual. Revista da ABPI N° 61 – Nov/Dez 2002, págs. 8-10.

¹⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. Da tutela do Art. 130, III do CPI/96. Fevereiro de 2012, p. 10.

¹⁷⁶ BARBOSA, Denis Borges. Da tutela do Art. 130, III do CPI/96. Fevereiro de 2012, p. 4.

Embora não se discorde completamente do conceito de reputação da marca apresentado por Denis Borges Barbosa, ressalta-se que o autor ao rejeitar a possibilidade do dano à reputação da marca atingir a priori a reputação de seu titular ignora a hipótese em que a marca é capaz de representar parcela da identidade de uma pessoa jurídica. De fato, como já salientado, atualmente em alguns casos, em especial quando o signo e a sociedade empresária são famosos, a marca se torna capaz de extrapolar sua função distintiva diferenciadora de produtos ou serviços para identificar a própria pessoa jurídica, tornando-se verdadeira porta-voz da companhia, representante de seus valores e de sua imagem. Nesses casos, a reputação da marca acaba por se confundir com a reputação de seu titular, pois o rompimento de uma expectativa do consumidor em relação a um produto ou serviço pode gerar a quebra da confiança na sociedade empresária, sendo o inverso também verdadeiro, na medida em que os consumidores passam a enxergar na imagem das marcas a imagem de seus titulares.¹⁷⁷

Quando essa confusão se torna presente na mente do consumidor a marca extrapola seu cunho patrimonial e exerce também influência sobre os direitos da personalidade de seu titular, em especial seu direito à identidade e à honra objetiva, tornando possível que um ataque ao signo signifique um ataque ao seu titular. Sob esse aspecto que se vislumbra a possibilidade do uso de uma marca por terceiro gerar um conflito entre seu direito de liberdade de expressão e direitos da personalidade do titular da marca.

Da mesma forma que no conflito analisado no subitem anterior encontra-se novamente diante de um dilema que envolve dois direitos fundamentais, contudo, a solução do caso concreto deverá desta vez levar em consideração as particularidades dos direitos da personalidade e não dos direitos atinentes à propriedade das marcas. Se nesta última hipótese o balizamento era realizado pelos limites deste direito de propriedade, agora a atenção deverá ser voltada aos limites do direito de liberdade de expressão face aos direitos da personalidade.

¹⁷⁷ Embora em condições normais a função de identificação da pessoa jurídica seja realizada pelo nome empresarial, no caso de marcas e empresas famosas, pode ocorrer do público consumidor não perceber essa diferenciação, relegando à marca uma função semelhante ao nome empresarial. “Marcas e nomes empresariais são institutos distintos e, portanto, com legislação e características próprias. Segundo Pontes de Miranda, “o nome comercial é o nome da pessoa física ou jurídica, para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas”. Por sua vez, Affonso Celso qualifica o instituto como “a denominação sob a qual exerce alguém o gênero de indústria ou de comércio a que se dedica. Neste sentido significa o mesmo que nome social, firma ou razão social, razão commercial ou razão de commercio.” Assim, independentemente de determinado signo identificar produtos ou serviços, ou ainda o próprio estabelecimento, desde que se apure possibilidade de confusão do consumidor para um nicho específico, tal coexistência deverá ser rechaçada. Isso porque, ainda que no plano jurídico, marcas e nomes empresariais possuam significados, destinações, e proteções específicas, certo é que para o público consumidor geral, essa distinção é muitas vezes imperceptível.” GARROTE, Camila Garcindo Dayrell; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Por uma Releitura do Artigo 8º da Convenção União de Paris. Revista Especial de Propriedade Intelectual da Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região, Volume 1, - Março, 2011, págs. 144 e 145.

O direito de liberdade de expressão, como já destacado, possui vital importância em uma sociedade democrática. Por este motivo, inclusive, goza do que Luis Roberto Barroso denominou de “preferred position”, ou posição de preferência, em relação aos demais direitos fundamentais, sem que isso implique em uma superioridade absoluta deste direito¹⁷⁸. A liberdade de expressão poderá, portanto, ser limitada apenas excepcionalmente, diante de restrição prevista na própria constituição ou em lei¹⁷⁹ e, ainda assim, no caso concreto, pode ser necessário utilizar-se da técnica da ponderação¹⁸⁰ para chegar-se ao equilíbrio adequado.¹⁸¹

¹⁷⁸ “Se de um lado, portanto, as liberdades de informação e expressão manifestam um caráter individual, e nesse sentido funcionam como meios para o desenvolvimento da personalidade, essas mesmas liberdades atendem ao inegável interesse público da livre circulação de idéias, corolário e base de funcionamento do regime democrático, tendo portanto uma dimensão eminentemente coletiva, sobretudo quando se esteja diante de um meio de comunicação social ou de massa. (...) Na verdade, tanto em sua manifestação individual, como especialmente na coletiva, entende-se que as liberdades de informação e expressão servem de fundamento para o exercício de outras liberdades, o que justifica uma posição de preferência – preferred position – em relação aos direitos fundamentais individualmente considerados.” BARROSO, Luis Roberto. *Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III* –Rio de Janeiro: Renovar, 2005, págs. 105-106.

¹⁷⁹ “Assim, afigura-se como ponto interessante – e que se apresenta primordial para nossa análise – o de que a previsão da liberdade de expressão no texto magno não a torna como direito fundamental ilimitado, imune a restrições. A própria concepção que ensejou seu reconhecimento nos albores do Estado de Direito explicitamente lhe reconhecia possibilidade de sua contenção, segundo se pode ver da parte final do art. 11 da declaração francesa de 1789, ao ressaltar situações em que o titular do direito vier dele abusar. Isso sem contar a advertência de que os direitos fundamentais, por força de seu conteúdo aberto, expõem-se a limites, seja em função de sua delimitação pela complementar atividade legislativa, seja pela hipótese, muitas vezes presente, de colisão frente a direitos de igual porte. Preciso, Dieter Grimm (2006, p.83- 84), tomando como base de sua análise a Lei Fundamental de Bonn de 1949, sustenta que os direitos fundamentais admitem restrições, exigindo-se, para tanto, que estas estejam vazadas em lei, que preservem a essência do direito atingido e que tenham como finalidade o bem comum. No particular da liberdade de expressão, Diane de Bellecize (2008, p. 190), com lastro no art. 10 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, expõe que as restrições precisam satisfazer três condições, a saber; a) estarem previstas em lei, com o que se satisfaz à forma do condicionamento; b) visar atingir um fim reconhecido como legítimo pelo referido dispositivo; c) ser a limitação necessária no contexto de uma sociedade democrática. Correlacionando tal sistematização – que, a bem da verdade, resulta dos princípios já aceitos pelos sistemas jurídicos dos países integrantes da Comunidade Europeia – com o direito pátrio, pode-se, de logo, notar que, quanto ao instrumento hábil para concretizar a ingerência na liberdade de expressão, tem-se a lei formal e a Constituição. (...) Inexistindo lei, e independente desta, as restrições à liberdade de expressão são admissíveis quando igualmente emanam de preceito constitucional. Faz-se preciso também que a limitação tenha por fundamento a proteção de finalidade legítima, seja pertinente ao interesse geral, seja voltada a assegurar direito fundamental dos indivíduos. Por derradeiro, haverá de se considerar necessária a preservação do conteúdo essencial do direito à liberdade de expressão. Para tanto, imprescindível averiguar se a intervenção é proporcional, contemplando os adereços da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.” JUNIOR, Edilson Pereira Nobre. *Liberdade de Expressão versus Direitos da Personalidade. Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n.45, abr./jun. 2009, p. 7.* Acessado em 02.02.2012 em <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewFile/1163/1257>.

¹⁸⁰ “A ponderação de valores é a técnica utilizada pelo intérprete quando lida com valores constitucionais em linha de colisão. Diante da não-existência de algum critério abstrato que autorize impor a supremacia de um valor sobre o outro, deve-se à vista da “fatispecie”, realizar concessões recíprocas, de modo a produzir-se um resultado socialmente desejável, em prol, evidentemente, da promoção da pessoa humana, com sacrifício mínimo de cada um dos princípios ou direitos fundamentais em oposição.” CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional.* Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 254.

De fato, a liberdade de expressão não pode ser tida como ilimitada, pois isso implicaria na legitimação de abusos e na violação injustificada de direitos. Assim, ainda que indiscutível que o conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade da pessoa jurídica tonam-se insolúveis *in abstracto*, uma vez que cada situação terá suas particularidades, há determinados parâmetros que poderão ser observados no momento da resolução da lide, orientando o julgador para uma composição de direitos onde não haja o completo aniquilamento de um face ao outro.

Os primeiros parâmetros advêm da simples leitura dos incisos IV, V, X do próprio artigo 5º da Constituição Federal (grifos nossos):

“Art. 5º (...)

IV – é livre a manifestação do pensamento, **sendo vedado o anonimato**;

V – **é assegurado o direito de resposta**, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X – **são invioláveis** a intimidade, a vida privada, **a honra e a imagem das pessoas**, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

Enquanto os incisos IV e V apresentam maior facilidade em sua aplicação, o inciso X, como se verá mais adiante, será o que demandará maior esforço ponderativo quando do caso concreto.

A vedação ao anonimato primeiramente pode ser destacado como uma importante ferramenta para impedir que o uso de uma marca por terceiro viole a reputação de seu titular por indevida associação de mensagem. Ou seja, enquanto o direito de liberdade de expressão permite que se use uma marca de forma artística ou para expressar uma opinião, ele não permite que esse uso gere uma falsa associação quanto ao emissor da mensagem. A necessidade de exteriorização de uma autoria

¹⁸¹ “A colisão de direitos fundamentais é um fenômeno contemporâneo e, salvo indicação expressa na própria Constituição, não é possível arbitrar esse conflito de forma abstrata, permanente e inteiramente dissociada das características do caso concreto. O legislador não está impedido de tentar proceder a esse arbitramento, mas suas decisões estarão sujeitas a um duplo controle de constitucionalidade: o que se processa em tese, tendo em conta apenas os enunciados normativos envolvidos, e, em seguida, a um outro, desenvolvido diante do caso concreto e do resultado que a incidência da norma produz na hipótese. De toda sorte, a ponderação será a técnica empregada pelo aplicador tanto na ausência de parâmetros legislativos de solução como diante deles, para a verificação de sua adequação ao caso.” BARROSO, Luis Roberto. Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III –Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 89.

implicaria em uma forma de deixar claro que o conteúdo da mensagem é a opinião de uma pessoa certa e determinada e de que advém de fonte diversa do titular do signo.

No que se refere a marcas, este dispositivo também impede que uma mensagem anônima ganhe contornos de opinião coletiva o que, dependendo do conteúdo, poderia macular a imagem da marca e de forma reflexa a de seu titular¹⁸². Note-se, é diferente afirmar que uma opinião é da pessoa “X” ou que a opinião é “de todos”, pois no segundo cenário a mensagem ganha maior força e “tom de verdade”.

Outra importância da vedação ao anonimato encontra-se na possibilidade de punir-se eventuais abusos e, bem como, exigir-se o exercício do direito de resposta. Se há o direito de criticar, parodiar, satirizar ou utilizar-se de uma marca simplesmente como forma de expressão, também é necessário reconhecer-se que na medida em que isso afete a reputação de uma sociedade empresária poderá ser exigido espaço para que essa se manifeste sobre o assunto exposto. Essa não seria a solução caso ao invés de uma marca a mensagem tivesse sido veiculada pelo uso de “palavras comuns” através de um texto? Inclusive, o § 1º do art. 220 da Constituição, ao tratar da liberdade de manifestação do pensamento, reforça a necessidade de responsabilidade na veiculação de mensagens, exigindo observância aos incisos do artigo 5º em debate. Assim, não é porque algo foi dito através de uma marca e não de um texto que o emissor da mensagem será integralmente imunizado sob o manto da liberdade de expressão¹⁸³.

¹⁸² Um exemplo do potencial danoso de mensagens anônimas é demonstrável através de uma famosa foto-montagem que circula na internet em que um mergulhador é salvo de um tubarão branco por um helicóptero. Em determinado momento esta foto foi atribuída à revista National Geographic o que poderia levar ao descrédito da revista. Embora não seja este o ponto comentado sobre a referida foto-montagem, recomenda-se a leitura de: SALZMAN, Marian ; MATATHIA, Ira ; O'REILLY , Ann. BUZZ- A era do Marketing Viral. São Paulo: Ed. Cultrix. (tradução de Gilson César Cardoso de Souza).

¹⁸³ Raul Cleber da Silva Choeri comenta que a doutrina italiana reconhece o direito “de não ver atribuído a si um pensamento “não-próprio” ”. CHOERI, Raul Cleber da Silva. O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 59. Nesta mesma toada, Robert Burrell e Dev Gangjee ao comentarem um caso envolvendo o Wal-Mart em que uma pessoa adulterava a marca para Walocaust defendem que a rede varejista teria o direito de não ter associada a si uma mensagem da qual não concorda. “Our concerns can be illustrated by reference to the US case *Smith v Wal-Mart Stores*. Smith, a vocal critic of Wal-Mart, operated a website www.walocaust.com which contained a number of ‘Walocaust’ designs that, in addition to bearing the word WALOCAUST, blended Wal-Mart slogans and corporate livery with Nazi imagery. Smith also arranged for these designs to be printed on t-shirts, mugs, bumper stickers and the like which he sold through a third party website. In the face of threats from Wal-Mart to sue for trade mark infringement, and the consequent decision of the third party website operator to stop selling Smith’s merchandise, Smith successfully sought declaratory judgment that his activities were lawful. This is an outcome we support wholeheartedly because Wal-Mart was unable to provide evidence to support its claim that consumers were likely to be confused. But let us imagine that this was not the case and that ordinary and reasonable consumers really did believe that Wal-Mart had produced the t-shirts in question (be it directly or under license). How then would we think about Smith’s merchandise? The reasonable consumer could only assume that Wal-Mart were making the Holocaust a subject of humour or derision. In such a case a commitment to freedom of expression points strongly in favour of allowing Wal-Mart to prohibit being associated with a message to which it objects – freedom of expression

O grande desafio interpretativo, contudo, encontra-se no inciso X do artigo 5º, pois como conciliar a inviolabilidade da honra e imagem com a liberdade de expressão? Embora apenas o caso concreto será capaz de trazer essa resposta, pois inevitável a necessidade de utilizar-se neste momento da técnica da ponderação, pode-se sugerir como parâmetros os seguintes itens: se a mensagem veiculada insinuar fatos, estes deverão ser fundamentados na verdade¹⁸⁴ e se sugerir apenas opiniões de caráter puramente subjetivo, então deverá restar claro quem é seu emitente; necessária boa-fé do emitente, ou seja, não haver um ataque de cunho meramente depreciativo, sem qualquer fundamentação, com o único intuito de destruir a reputação da marca ou de seu titular e, por último, interesse público na divulgação da mensagem. Quanto a este último critério vale ressaltar que, como regra, haverá sempre interesse público na divulgação de mensagens e que caberá ao ofendido demonstrar o contrário.¹⁸⁵ Tais critérios advêm de uma leitura análoga do procedimento apontado pela

includes the right not to be held out as holding views that one finds objectionable.” BURRELL, Robert. ; GANGJEE, Dev. Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution. Acessado em 02.02.2012 em <http://ssrn.com/abstract=1593258>. Tradução livre: Nossa preocupação pode ser ilustrada ao nos referirmos ao caso americano *Smith v Wal-Mart Stores*. Smith, um ferrenho crítico do Wal-Mart, operava um site de internet chamado www.walocaust.com que continha vários desenhos “Walocaust” que além de conterem a palavra WALOCAUST, misturavam slogans do Wal-Mart e incorporavam vivamente o imaginário nazista. Smith também proporcionava que esses desenhos fossem impressos em camisetas, canecas, adesivos de carro e semelhantes, os quais ele vendia através de um site de terceiro. Em face das ameaças do Wal-Mart de ajuizar uma ação judicial por infração de marca e a consequente decisão do site do terceiro em parar de vender as mercadorias de Smith, ele buscou com sucesso sentença declaratória de que suas atividades eram legais. Este é um resultado que apoiamos sinceramente, uma vez que o Wal-Mart foi incapaz de fornecer evidências para apoiar sua alegação de que os consumidores provavelmente seriam confundidos. Mas imaginemos que esse não fosse o caso e que o consumidor médio e razoável realmente acreditasse que o Wal-Mart tivesse produzido as camisetas em questão (seja diretamente ou através de licença). Como então pensaríamos sobre os produtos de Smith? O consumidor razoável poderia apenas assumir que o Wal-Mart estivesse fazendo do Holocausto objeto de humor ou escárnio. Em tal caso, um compromisso com a liberdade de expressão aponta fortemente a favor de permitir que o Wal-Mart proibisse ser associado a uma mensagem à qual se opõe – a liberdade de expressão inclui o direito de não ter atribuído a si mensagem que considera repreensível.

¹⁸⁴ Neste sentido, Raul Cleber da Silva Choeri destaca que mesmo no caso de sátiras, que configuram-se como deformações grotescas da realidade, quando veiculadas em meios de comunicação de cunho informativo deverão ater-se minimamente à realidade dos fatos: “A sátira pode interpretar de forma humorística fatos e dados pessoais, mas não falseá-los, ou atribuir à pessoa fatos e informações que não lhe estejam vinculados.” CHOERI, Raul Cleber da Silva. O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 259.

¹⁸⁵ “O interesse público na divulgação de qualquer fato verdadeiro se presume, como regra geral. A sociedade moderna gravita em torno da notícia, da informação, do conhecimento e de idéias. Sua livre circulação, portanto, é da essência do sistema democrático e do modelo de sociedade aberta e pluralista que se pretende preservar e ampliar. Caberá ao interessado na não divulgação demonstrar que, em determinada hipótese, existe um interesse privado excepcional que sobrepuja o interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação.” BARROSO, Luis Roberto. Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III –Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 116.

melhor doutrina para casos em que há conflito entre o direito de liberdade de expressão e os direitos da personalidade.¹⁸⁶

O primeiro critério, da “verdade” da informação, relaciona-se ao entendimento de que a defesa da honra, como regra geral, apenas poderá ser suscitada quando um fato veiculado for falso. A defesa da identidade também seguiria este mesmo parâmetro. Embora estejam tratando do equilíbrio entre o direito de liberdade de expressão e direitos da personalidade da pessoa física, vale observar os ensinamentos de Luis Roberto Barroso e Raul Cleber da Silva Choeri, uma vez que podem ser aplicados de forma análoga à pessoa jurídica:

“A honra é igualmente um direito da personalidade previsto constitucionalmente. Por ele se procura proteger a dignidade pessoal do indivíduo, sua reputação diante de si próprio e do meio social no qual está inserido. De forma geral, a legislação, a doutrina e a jurisprudência estabelecem que o direito à honra é limitado pela circunstância de ser verdadeiro o fato imputado ao indivíduo; nessa hipótese, não se poderia opor a honra pessoal à verdade. Excepcionalmente, porém, a doutrina admite (e a legislação de alguns países autoriza) que se impeça a divulgação de fatos verdadeiros mas detratores da honra individual: é o que se denomina de “segredo da desonra”. Os fatos que comportam essa exceção envolvem, de forma geral, circunstâncias de caráter puramente privado, sem repercussão sobre o meio social, de tal modo que de forma muito evidente não exista qualquer interesse público na sua divulgação.”¹⁸⁷

“A criação artística pode resultar em alteração da verdade pessoal, mediante atribuição de fatos, opiniões e condutas que não condizem com a real projeção social da pessoa, seja histórica ou atual. A distorção do perfil político, religioso, moral ou ideológico de uma pessoa mediante narrativa ou encenação artística pode redundar em lesão ao direito à identidade, porquanto lança falsa luz ao olhar público. No entanto, haverá sempre a necessária ponderação entre os direitos envolvidos –

¹⁸⁶ Para melhor compreensão do tema recomenda-se a leitura de: BARROSO, Luis Roberto. Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III –Rio de Janeiro: Renovar, 2005, págs. 82 a 129 ; CHOERI, Raul Cleber da Silva. O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010 e GEIGER, Christophe. Trade Marks and Freedom – The Proportionality of Criticism. In *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol.38, n.3, 2007, págs. 316 a 327.

¹⁸⁷ BARROSO, Luis Roberto. Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III –Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 98.

identidade e liberdade de criação artística –, utilizando-se como fiel da balança os princípios da verdade, da proporcionalidade e da razoabilidade.”¹⁸⁸

Um caso concreto ocorrido nos Estados Unidos envolvendo uma marca de cerveja e a publicação de uma revista demonstra como o uso de uma marca por terceiros pode prejudicar a reputação de uma sociedade empresária caso veicule informação falsa ou que traga falsas associações¹⁸⁹. Ana Carolina Cagnoni Ribeiro comenta o caso:

“Aqui, a Balducci publicou na contracapa de suas revistas uma paródia que se utilizava de marcas de cerveja da Anheuser-Bush. A imagem mostrava diversas marcas da cerveja Michelob de forma a sugerir que a cerveja era produzida com água contaminada por óleo. A intenção da Balducci, conforme apurado em julgamento, era de criticar as formas de poluição ambiental que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, mais especificamente um vazamento de óleo em um rio próximo às fábricas da Anheuser-Bush. Também foi declarado pela Balducci que esta tinha intenção de utilizar-se das marcas da Anheuser-Bush sem qualquer alteração para chamar mais atenção do público. Nesse caso, apesar de julgamento desfavorável na primeira instância, a apelação julgada pelo Oitavo Circuito reverteu a situação a favor da Anheuser-Bush ao considerar a paródia infração às marcas. Na visão dos juízes da apelação, o estudo apresentado pela Anheuser-Bush foi contundente em mostrar que um número expressivo de pessoas pesquisadas considerou que a Balducci havia solicitado (ou deveria ter solicitado) permissão para utilizar-se das marcas da Anheuser-Bush. Ainda, seis por cento desses consumidores acreditaram ser aquela uma propaganda da própria Anheuser-Bush e vinte e dois por cento declararam estarem menos propensos a comprar a cerveja após tal sátira. Esse estudo demonstrou, na visão dos juízes, a evidente confusão causada pela Balducci entre os consumidores da cerveja e o prejuízo da Anheuser-Bush enquanto que nenhuma atitude foi tomada pela própria Balducci para evitar tal confusão. Logo, a Corte de Apelação entendeu que não caberia outra decisão senão a condenação por

¹⁸⁸ CHOERI, Raul Cleber da Silva. O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 262

¹⁸⁹ “O critério da verdade não é considerado violado somente na hipótese de atribuição direta a outrem da autoria de fato objetivamente não-verdadeiro. Há violação, também, na chamada “meia-verdade”, na “abordagem sugestionável” e nas omissões de elementos relevantes na representação da personalidade, e ainda na representação de fatos em si verdadeiros, mas descontextualizados e montados de forma a induzir o destinatário da informação a uma compreensão diversa da originária.” CHOERI, Raul Cleber da Silva. O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 256.

infração das marcas da Anheuser-Bush, a despeito do argumento da liberdade de expressão da Balducci.”¹⁹⁰

O segundo critério para a ponderação dos direitos em análise relaciona-se com o primeiro, pois exige que o emitente da mensagem esteja agindo de boa-fé e não na intenção deliberada de destruir a imagem de uma sociedade empresária através do ataque à sua marca. Cristophe Geiger sustenta este critério e traz como exemplo um caso real envolvendo uma marca de cigarro e uma campanha antitabagismo. Para o autor, caso a campanha sugerisse que cigarros trazem consequências à saúde, consequências que na verdade eles sabidamente não causam, isso caracterizaria uma violação à boa-fé, por trazer informações inverídicas¹⁹¹. Além desta hipótese pode-se mencionar a possibilidade de alguém maliciosamente disseminar boatos através do uso expressivo de marcas apenas com o intuito de depreciar a reputação da sociedade empresária. Neste caso, os danos para a sociedade em geral advindos da informação incorreta ultrapassam os benefícios da liberdade de expressão, motivo pelo qual esta poderia ser limitada.

O terceiro critério dispensa maiores comentários, uma vez que haverá sempre interesse público na divulgação de mensagens, salvo em casos excepcionais. Por exemplo, no caso relatado acima, poderá haver interesse público em que se cesse a divulgação da mensagem caso esta possa confundir consumidores ou induzi-los a utilizar inadequadamente e/ou de forma perigosa à sua saúde determinado produto.

Feitas estas considerações, resta analisar se o artigo 130, III da LPI presta para a defesa dos direitos da personalidade do titular da marca cuja reputação ou integridade material esteja sendo ofendida. Embora, a princípio, esta não seja sua finalidade, importa salientar que a defesa da reputação da pessoa jurídica, nos casos em que parcela de sua identidade é representada por suas marcas, perpassa primeiramente pela defesa da reputação destas. Assim, excepcionalmente, será admissível

¹⁹⁰ RIBEIRO, Ana Carolina Cagnoni. Marcas Registradas e Liberdade de Expressão: o Posicionamento Americano e o Recente Dilema Europeu. Revista da ABPI No 110 – Jan/Fev 2011. págs. 63-64

¹⁹¹ “Transferred to the context of the use of trade marks for purpose of parody, this would mean that organisations are required to act in good faith and not to communicate incorrect information, the aim of which would be to damage companies and not to provide constructive criticism. As an example, the caricatures would have been abusive if they had suggested that cigarettes involved specific health consequences that they obviously do not have.” GEIGER, Christophe. Trade Marks and Freedom – The Proportionality of Criticism. In *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol.38, n.3, 2007, p. 327. Tradução livre: Transferido para o contexto do uso de marcas para fins de paródia, isso significaria que as organizações devem agir de boa fé e não comunicar informações incorretas, cujo objetivo seria o de causar danos às empresas e não proporcionar uma crítica construtiva. Por exemplo, as caricaturas teriam sido abusivas se houvessem sugerido que os cigarros envolvem consequências específicas para a saúde que eles obviamente não proporcionam.

suscitar o artigo 130, III da LPI em situações extra-concorrenciais para preservar a reputação de uma marca para que seja possível preservar a reputação da pessoa jurídica de seu titular.

Contudo, salienta-se que a invocação isolada deste artigo jamais será suficiente para justificar uma limitação à liberdade de expressão a partir do uso de signos distintivos, havendo necessidade de que no caso concreto demonstre-se primeiramente que um uso extra-concorrencial está sendo capaz de violar a reputação da marca e, em segundo lugar, que a consequência deste ataque repercute na esfera dos direitos da personalidade de seu titular. Isto pois, comprovadas essas premissas, haverá fundamento constitucional para a possibilidade de proteção dessa marca fora do âmbito concorrencial, uma vez que ela torna-se o meio através do qual são feridos direitos da personalidade, aplicáveis quando couber, às pessoas jurídicas.

Destaca-se ainda que ampliar excepcionalmente a interpretação do art. 130, III da LPI no caso em comento não fere a cláusula finalística do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, em parte porque o que se busca não é a proteção da propriedade da marca em si, mas a de um direito da personalidade de seu titular, e por outro lado, porque a proteção da reputação da sociedade empresária não é contrária ao interesse social ou ao desenvolvimento nacional. Aliás, há de se comentar que, embora muitas vezes demonizadas como símbolos do capitalismo, essas sociedades empresárias são responsáveis pela criação de infindáveis empregos, diretos e indiretos, gerando riqueza e estimulando a economia, exercendo, portanto, importante papel social¹⁹².

Assim, se em determinados casos excepcionais a proteção da reputação de marcas for o caminho para a proteção da reputação das pessoas jurídicas, a interpretação conforme a Constituição do artigo 130, III da LPI será aquela que for capaz de proteger a sociedade empresária sem sacrificar injustificadamente a liberdade de expressão. A aplicação do artigo 130, III da LPI nesses casos, portanto, será realizada como forma de garantir eficácia à Constituição, mas para tanto não será possível olvidar-se de, primeiramente, no caso concreto, utilizar-se da técnica da ponderação, levando-se em consideração os parâmetros sugeridos.

¹⁹² Vale destacar que a importância do papel social da empresa é percebido especialmente na Lei 11.101/05, que privilegia a recuperação judicial de empresas em dificuldade econômica ao invés da decretação de sua falência. Assim dispõe o art. 47 da referida lei: “ A recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Conclusão

Devido às alterações pelas quais as marcas vêm passando desde o final do século XX, com a transformação do seu valor e papel na sociedade, novas indagações surgiram em relação ao limite do direito do titular de uma marca em zelar por sua integridade material e reputação. Por um lado, esse agigantamento no papel das marcas incrementou a busca dos titulares pela proteção de seus signos distintivos, mas por outro expandiu o interesse por seu uso fora do âmbito concorrencial. Naturalmente surgiram conflitos, embora no Brasil este fenômeno seja ainda incipiente.

O presente trabalho perquiriu algumas das hipóteses onde seria possível suscitar a aplicação do art. 130, III da LPI como forma de analisar o conteúdo da norma e garantir-lhe uma interpretação sistêmica e em conformidade com a Constituição. A primeira conclusão alcançada é de que para haver uma aplicação plena do dispositivo legal deve-se admitir que a pessoa jurídica também pode ser sujeito ativo de direitos da personalidade, em especial ao direito à reputação e identidade. Isto pois, excepcionalmente, uma marca será capaz de extrapolar sua função distintiva diferenciadora de produtos ou serviços identificando seu titular, na medida em que os consumidores passem a enxergar na imagem das marcas a imagem de seus titulares. Ou seja, através de uma confusão por parte do público entre nome empresarial e marca, exercendo a última função similar ao primeiro, um ataque à reputação da marca seria capaz de, em alguns casos, repercutir na reputação de seu titular.

Investigou-se também acerca da possibilidade de uma interpretação literal do dispositivo indicar a adoção no Brasil da teoria da diluição. Concluiu-se que, embora haja algum posicionamento doutrinário neste sentido, não seria a melhor solução, pois implicaria em permitir uma proteção expandida de signos distintivos de forma favorável apenas aos interesses dos titulares de marcas, quando uma interpretação sistêmica e constitucional do dispositivo exige sempre a observância concomitante dos interesses do consumidor e da livre concorrência. Ressaltou-se, neste momento, que a proteção contra a diluição de signos distintivos seria realizada no Brasil apenas excepcionalmente, através do art. 125 da LP, e não através do art. 130, III.

Em seguida remeteu-se à hipótese do dispositivo ser utilizado como forma de impedir a publicidade comparativa. Concluiu-se que nem sempre este tipo de publicidade será capaz de violar a reputação ou integridade material de uma marca e que se realizada de acordo com o princípio da veracidade da informação, de modo a informar e esclarecer o consumidor, em consonância com os parâmetros apresentados pelo CBARP e prezando pela lealdade concorrencial será considerada lícita, ainda que não expressamente regulamentada pela legislação nacional.

Abordou-se a questão do conflito entre direito de propriedade sobre uma marca e a liberdade de expressão e qual a melhor forma de compor estes dois direitos fundamentais constitucionalmente

previstos. Ponderou-se que a propriedade sobre um signo distintivo ocorre de forma mais restrita, levando-se em consideração além da função social a finalidade para a concessão do uso exclusivo, ou seja, não haveria que se falar na propriedade de um signo *per se*, mas na possibilidade de utilizá-lo de forma exclusiva dentro de um contexto.

Concluiu-se, assim, que o direito de liberdade de expressão sobrepõe-se ao direito de propriedade sobre marcas em situações não comerciais, visto que este segundo direito restringe-se essencialmente ao âmbito do uso na comercialização de produtos ou serviços. Por sua vez, quando há um contexto comercial haverá que se perquirir a existência ou não de concorrência, sendo possível restringir o direito de liberdade de expressão fora da concorrência apenas quando houver indícios de confusão pelo consumidor.

Por fim, analisou-se mais profundamente o recente conflito entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão surgido pela capacidade de algumas marcas famosas representarem parcela da identidade de seus titulares. Concluiu-se que para um adequado equilíbrio entre esses direitos deverá ser observado o conteúdo dos incisos IV, V e X do art. 5º da Constituição. Ou seja, veda-se o anonimato na veiculação de mensagens usando marcas, permite-se o direito de resposta e, como forma de garantir a honra e a imagem dos titulares das marcas, sugere-se a observância de alguns parâmetros quando da veiculação de uma mensagem, dentre eles a boa-fé e a veracidade das informações.

Assim, o presente trabalho demonstrou como os conceitos indeterminados presentes no artigo 130, III da LPI demandam substancial cuidado em sua interpretação, a fim de não contrariar os princípios norteadores da LPI ou a cláusula finalística do inciso XXIX do art. 5º da Constituição, bem como os perigos de uma leitura literal do dispositivo. Por outro lado, ao abordar os múltiplos papéis das marcas modernas, propôs uma análise das novas espécies de conflito que vêm sendo enfrentadas no exterior e que provavelmente em breve se farão presentes nos Tribunais pátrios, antecipando a latente discussão acerca da aplicabilidade do artigo 130, III da LPI nestas e outras situações.

Bibliografia

AAKER, David A. *Construindo Marcas Fortes*. Tradução Maria Lúcia Badejo. Porto Alegre: Bookman, 2007.

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. *A pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. Ed. Renovar, 1998.

AUGUSTO, Eduardo Ribeiro. *A Interpretação do Artigo 130,III, da Lei de Propriedade Industrial – Lei.9279/96 – pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no período compreendido entre o ano de 1997 até o mês de julho de 2006*. Revista da ABPI N° 90 - Set/Out 2007.

BAIOCCHI, Enzo. *A proteção da marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil*. Revista da ABPI N° 102- Set/Out 2009.

BARBOSA, Denis Borges. *Da tutela do Art. 130, III do CPI/96*. Fevereiro de 2012.

_____, Denis Borges. *Proteção de Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

_____, Denis Borges. *Nota sobre a Categoria Constitucional da “Propriedade das Marcas*. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf> na data de 19.01.2012.

_____, Denis Borges. *Nota sobre a noção do uso como marca*, 2008. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usocomamarca.pdf> na data de 25.01.2012.

_____, Denis Borges. *Sobre a Noção Jurídica e Econômica de Marca*, 2005. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca1.pdf> na data de 19.01.2012

_____, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual . Tomo I*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 2ª edição. Acessado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf> na data de 20.01.2012.

BARBOSA, Livia. *Sociedade de Consumo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As Marcas de Alto Renome Perante o Princípio da Função Social da Propriedade*. Revista da ABPI N° 110 - Jan/Fev 2011.

_____, Pedro Marcos Nunes. *Liberdade de Expressão, Internet e Signos Distintivos*. Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, Volume 3, 2010. Acessado em 02.02.2012 em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/72d7b2ca391bd2cdffff8056ffff0.pdf>.

BARROSO, Luis Roberto. *Liberdade de Expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. Temas de Direito Constitucional – Tomo III* –Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

BESER, Fernanda Varella. *A Publicidade Comparativa e o Direito do Consumidor à Informação*. Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em 2011 como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, sob orientação do Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa.

BITTAR, Carlos Alberto. *Os Direitos da Personalidade*. 7ª ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e Prática da Concorrência Desleal*, São Paulo, Editora Saraiva, 1989.

BORBA, José Edwaldo Tavares. *Direito Societário*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

BRASIL, Constituição Federal de 1988, disponível em <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>, acessado em 20.01.2012.

BRASIL, Lei nº 9.279 de 1996, disponível em <http://presidencia.gov.br/legislacao/>, acessado em 20.01.2012.

BURRELL, Robert. ; GANGJEE, Dev. *Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution*. Acessado em 02.02.2012 em <http://ssrn.com/abstract=1593258>.

CABRAL, Felipe Fonteles. *Diluição de Marca: uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?* Revista da ABPI N° 58 – Mai/Jun 2002, p. 25.

CARNEIRO, Rodrigo Borges. *O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas Conexões com a Propriedade Intelectual*. Revista da ABPI N° 61 – Nov/Dez 2002.

CARPENA, Heloísa. *O abuso do Direito no Código Civil de 2002. Relativização de direitos na ótica civil-constitucional*. In TEPEDINO, Gustavo. *A Parte Geral do Novo Código Civil. Estudos na perspectiva civil-constitucional*. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*, volume I, São Paulo: Saraiva, 13ª Ed., 2009.

CUPIS, Adriano de. *Os Direitos da Personalidade*. Campinas: Romana, 2004. p. 179.

DESAI, Deven, R. *A Brand Theory of Trademark Law*. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=1585327> na data de 02.02.2012.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil*, 1º Vol., 21ª ed, São Paulo: Saraiva, 2004.

FARIA, Rafael dos Santos Viveiros de. *Branding de marca coletiva como ferramenta estratégica de competitividade*. In: NIELSEN, Viviane Mattos (organizadora). *Marcas e Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Edições do Autor, 2009.

GARROTE, Camila Garcindo Dayrell; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Por uma Releitura do Artigo 8º da Convenção União de Paris*. Revista Especial de Propriedade Intelectual da Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região, Volume 1, - Março, 2011

GARROTE, Camila Garcindo Dayrell. *Proteção Póstuma ao Registro das Marcas Famosas: uma Ampliação da Perspectiva de Propriedade e Função Social*. Monografia apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em novembro de 2011 como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, sob orientação do Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa.

GEIGER, Christophe. *Trade Marks and Freedom – The Proportionality of Criticism*. In International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol.38, n.3, 2007, págs. 323 - 325.

GRACIOSO, Francisco. (organizador). *As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado*. São Paulo: Atlas, 2008.

GREENE, Kevin J. *Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion: Rethinking Trademark Paradigms in the Context of Entertainment Media and Cyberspace*. Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 27, acessado em <http://ssrn.com/abstract=446100> na data de 2.02.2012.

JUNIOR, Edilson Pereira Nobre. *Liberdade de Expressão versus Direitos da Personalidade*. Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n.45, abr./jun. 2009. p 5. Acessado em 02.02.2012 em <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewFile/1163/1257> .

EUA, Lanham Act, disponível em <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf> à data de 02.02.2012.

LONG, Clarissa. *Dilution*. Acessado em <http://ssrn.com/abstract=942673> na data de 02.02.2012.

MAZZONETTO, Nathália. *A Publicidade Comparativa e a Prática de Concorrência Desleal por meio do Denegimento de Marca e da Imagem do Concorrente*. Revista da ABPI N° 99 – Mar/Abr 2009.

MCGEVERAN, William. *Trademark Dilution Revision Act Becomes Law*, 2006. Acessado em <http://blogs.law.harvard.edu/infolaw/2006/10/09/trademark-dilution-revision-act-becomes-law/> na data de 02.02.2012.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

NEUMAYR, Rafael. *Aproveitamento Parasitário dos Elementos de Identificação da Empresa: Deslealdade entre Não Concorrentes*. Dissertação para obtenção do título de Mestre junto à Faculdade de Direito Milton Campos. Nova Lima: 2010. Orientador: Prof. Dr. Rodolpho Barreto Sampaio Júnior.

OLIVEIRA, J.M..Leoni Lopes de. *Direito Civil- Teoria Geral do Direito Civil*. Vol.2, 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *A Obrigação do Contrafator de Marca Famosa em Ressarcir o Legítimo Titular do Registro por Prejuízo à Imagem e Consequente Dano Moral*. Revista da ABPI, No 41 – Jul/Ago 1999.

_____, Maurício Lopes de. *Marca: Objeto de Desejo*. Revista da ABPI N° 24 – Set/Out 1996.

_____, Maurício Lopes de. *Propriedade Industrial – O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. *Concorrência desleal por meio da publicidade*. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2001.

PEREZ, Clotilde. *Signos da Marca: expressividade e sensorialidade*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

RIBEIRO, Ana Carolina Cagnoni. *Marcas Registradas e Liberdade de Expressão: o Posicionamento Americano e o Recente Dilema Europeu*. Revista da ABPI No 110 – Jan/Fev 2011.

SALZMAN, Marian ; MATATHIA, Ira ; O'REILLY , Ann. *BUZZ- A era do Marketing Viral*. São Paulo: Ed. Cultrix. (tradução de Gilson César Cardoso de Souza).

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Publicidade Comparativa à Luz da Lei de Propriedade Industrial*. Revista da ABPI No 52 – Mai/Jun 2001.

SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. São Paulo: Atlas, 2011.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo: Malheiros, 31ª Ed., 2008.

TEPEDINO, Gustavo. *A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional Brasileiro – Temas de Direito Civil*, 4ª ed., Ed. Renovar, 2008.

TEPEDINO, Gustavo. *Crise de Fontes Normativas e Técnica Legislativa na Parte Geral do Código Civil de 2002. A Parte Geral do Novo Código Civil – Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

WALLACE, Kenneth René Ouchana. *Direito da Propriedade Intelectual*. Revista da ABPI N° 87 – Mar/Abr de 2007.

ZEBULUM, José Carlos. *Introdução às Marcas*. Revista da ABPI, N° 80 – Jan/Fev-2006.

O Domínio do Público

Denis Borges Barbosa*

Resumo: A Invenção do Domínio Público. As duas questões básicas. O direito de acesso. Insumo e transformação. Por que surge a preocupação com o domínio público. Política, ideologia, incerteza e anti-baldios. O impacto das tecnologias. Os baldios: conteúdo e efeito. O baldio não é isonômico.

Palavras-Chaves: Propriedade Intelectual. Baldios.

Abstract: *The Invention of the Public Domain. The two basic questions. The right to access. Input and processing. Why public domain is a concern. Politics, ideology, uncertainty and anti-commons. The impact of technology. The commons: content and effect. The commons is not isonomic.*

Keywords: *Intellectual Property. Commons.*

Os mares que todos devem e podem navegar são aqueles que sempre foram sabidos de todos e comuns a todos, mas os outros, que nunca foram sabidos nem parecia que se podia navegar e foram descobertos com tão grandes trabalhos por mim, esses não.

Introdução

A citação de D. João II, de 1646, foi inspirada no estudo crucial de José de Oliveira Ascensão sobre a questão deste estudo¹, como o é muito dos instrumentos de análise que aqui se usam. A epígrafe indica uma interessantíssima analogia, qual seja, a do estatuto jurídico do alto-mar.

* Advogado no Rio de Janeiro.

¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. A questão do domínio público. In: WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Estudos de Direito de Autor e Interesse Público: Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. Disponível em:

A idéia de um *Mare liberum*, como indicou Grotius, é essencial na construção de um direito internacional público. Na sua existência atual², esse ramo do direito preceitua que “nenhum Estado pode legitimamente pretender submeter qualquer parte do alto mar à sua soberania” e “tais liberdades devem ser exercidas por todos os Estados, tendo em devida conta os interesses de outros Estados no seu exercício da liberdade do alto mar, bem como os direitos relativos às atividades na Área previstos na presente Convenção”.

No entanto, alguns economistas entendem que essa liberdade pode ser extremamente ineficiente³: se todos os países pudessem livremente explorar os recursos do alto-mar, sem limites, as baleias acabariam por entrar em extinção – quem não é “dono” do mar, não cuida para preservá-lo. De outro lado, se não fosse possível reservar áreas de exploração exclusiva, o mar seria ineficientemente explorado, pois os investimentos na pesca e na extração de recursos naturais não teriam retorno.

A solução do direito internacional é complexa e ainda não completamente testada: uma autoridade supranacional regula a exploração do alto mar “em nome da humanidade”, e uma empresa por ela regulada a explora. Assim se impede os malefícios da exploração abusiva, ou os malefícios da não exploração.

No tempo de D. João II, no entanto, a construção do argumento era mais simples: o alto-mar europeu e cristão era de trânsito e exploração livre, mas os outros mares, os que “foram descobertos com tão grandes trabalhos por mim”, esses eram do Rei⁴. Se ele teve o esforço de criar o mar novo, dele era o monopólio. Não fosse assim, para que mandar as armas e os barões assinalados, por mares nunca dantes navegados?

http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf. Acesso em: 22 fev. 2011. Note-se também a recente obra dedicada à questão que se discute neste texto, BRANCO, Sérgio, *O domínio público no direito autoral brasileiro*, Lumen Juris, 2011.

² Segundo o Tratado de Montego Bay, arts. 87-89. Cf. BRASIL. Decreto n. 1.530, de 22 de junho de 1995. Disponível em: http://www2.mre.gov.br/dai/m_1530_1995.htm. Acesso em: 19 mai. 2011.

³ "The general economic problem that justifies some kind of international regulation of the oceans-namely, the tragedy of the commons-has been widely recognized". POSNER, Eric A. e SYKES, Alan O. *Economic Foundations of the Law of the Sea*, The American Journal of International Law, vol. 104, n. 4, 2010. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1524274>. Acesso em: 19 mai. 2011. "Likewise, the oceans of the world continue to suffer from the survival of the philosophy of the commons. Maritime nations still respond automatically to the shibboleth of the 'freedom of the seas'. Professing to believe in the 'inexhaustible resources of the oceans', they bring species after species of fish and whales closer to extinction". HARDIN, Garret. *The Tragedy of the Commons*. 1968. Disponível em: <http://dieoff.org/page95.htm>. Acesso em: 10 jan. 2007.

⁴ “ (...) relativamente aos cristãos, isto é, à Europa que possui uma comunidade jurídica, é de aplicar a regra de que os mares são comuns e patentes aos navegantes”; “somos obrigados a dar servidão às propriedades que cada um tem de comércio ou para que lhes convenha ir por não ter outra via pública”; “com os gentios não temos comunidade de direito e pelo que respeita aos cristãos, qualquer membro (da mesma fé) não pode parar naquelas partes incertas e pedir servidão, porque antes da nossa entrada na Índia não havia alguém que lá tivesse propriedade herdada ou conquistada, e não havendo acção precedente, não há servidão presente ou futura”. BARROS, João de. *Décadas da Ásia*. Livro VI, capítulo I.

A Invenção do Domínio Público

A questão jurídica do meio ambiente, marítimo ou não, e a do domínio público têm curiosas analogias⁵. Um e outro sempre existiram; mas as preocupações com sua subsistência como um elemento essencial à vida humana (e não só ela) são relativamente recentes⁶.

Faz poucas décadas que o Direito da Propriedade Intelectual se interessou pelo domínio público⁷; uma consulta nos livros de direito autoral escritos há mais de vinte anos vai encontrar referências passageiras ao assunto⁸. Em geral, tratava-se o tema como uma ocorrência *post mortem*⁹: “caía-se” no domínio público¹⁰. Um mal deplorável, ainda que inevitável¹¹.

⁵ “The invention of the concept of ‘the environment’ pulls together a string of otherwise disconnected issues, offers analytical insight into the blindness implicit in prior ways of thinking, and leads to perception of common interest where none was seen before. Like the environment, the public domain must be ‘invented’ before it is saved. Like the environment, like ‘nature’, the public domain turns out to be a concept that is considerably more slippery than many of us realize. And, like the environment, the public domain nevertheless turns out to be useful, perhaps even necessary”. BOYLE, James. *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, Law and Contemporary Problems*, vol. 66, 2003. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=470983>. Acesso em: 22 fev. 2011.

⁶ “Just as ‘the environment’, or ‘nature’, takes on multiple shadings of meaning to respond to different hopes and fears - biodiversity, the preservation of beauty, a particular relationship between human beings and the planet - so, too, the various images of the public domain and the commons each expresses a specific set of fears about the dangers of property and hopes about the creative process”. BOYLE, James, *op. cit.*.

⁷ *Idem*, *ibidem*.

⁸ Manoel J. Pereira dos Santos em 2004 dizia: “A livre utilização das criações intelectuais em domínio público constitui uma das bases filosóficas da Propriedade Intelectual”. (SANTOS, Manuel J. Pereira. *Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual - o Regime Constitucional do Direito Autoral*. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva e WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Direito da Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*. Curitiba: Juruá, 2006. Disponível em: http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/stories/pdf_estjuridicos/v39n1/art04_santos.pdf. Acesso em: 16 mai. 2011.) O primeiro trabalho específico sobre o assunto dos autores data de 2005: BARBOSA, Denis Borges. *Domínio Público e Patrimônio Cultural*. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga e WACHOWICZ, Marcos (coord.), *op. cit.* Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2011. Apenas em 2010 surge um capítulo sobre a questão (BARBOSA, Denis Borges. *A eminência da produção de acesso livre: o domínio público*. Cap. I, [5] §4. In: *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010).

⁹ Em obra publicada pelo Ministério da Cultura em 2006, ainda persiste a noção dominante que o domínio público é o que ocorre após a morte dos direitos: “O domínio público está ligado à perda dos direitos patrimoniais do autor ou de seus herdeiros ou cessionários, que sempre foram concedidos por prazo determinado, desde as primeiras referências legislativas do direito de autor. O prazo de proteção concedido ao autor, segundo o qual somente ele ou quem de direito poderá utilizar ou autorizar a utilizar de forma exclusiva a obra, contrasta com o interesse da coletividade em usufruir da cultura e das criações do intelecto humano.” DIAS, Maurício Cozer. *A proteção de obras musicais caídas em domínio público*. In: BRASIL. Ministério da Cultura. *Cadernos de Políticas Culturais: Direito Autoral*. Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/caderno-politicas-culturais-direitos-autorais.pdf>. Acesso em 22 fev. 2011.

¹⁰ Nessa definição tradicional de domínio público também se incluíam os materiais que não são suscetíveis de proteção autoral. Vide DUSOLLIER, Séverine. *Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain*, p. 6. WIPO Document CDIP/4/3/REV./STUDY/INF/1. 2010. Disponível em: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147012. Acesso em: 20 mai. 2011.

Na verdade, “domínio público” soou por muito tempo como uma espécie de doença fatal. Para muitos estudiosos, ainda soa. A mesma linha de argumentos que se profere contra a liberdade do alto-mar¹² encontra defensores acerbos quanto à produção expressiva, informacional e tecnológica: sem proteção por direitos exclusivos, deferida a um agente econômico privado e singular, morreria a criatividade¹³.

É nesse sentido que se lê a famosa definição de Jerome Reichman do que vem a ser a propriedade intelectual:

Este campo do direito garante ao criador um pacote de direitos exclusivos planejado para superar o problema do domínio público resultante da natureza intangível, indivisível e inexaurível da criação intelectual, que permite aos caronas, que não compartilharam do custo e risco criativo, terem-lhe pleno acesso¹⁴.

¹¹ Ou não tanto. Como nota Ascensão, alguns países experimentaram um direito autoral perpétuo – enquanto durou a tentativa. Portugal manteve esse experimento até 1966: “As consequências foram calamitosas. Assim, obras já clássicas de uso obrigatório no ensino, que eram da titularidade de editoras, foram exploradas através de edições más e caras, porque não sofriam qualquer concorrência”. (ASCENSÃO, José de Oliveira).

¹² “The huge factory fishing fleets of rival nations compete on the high seas to out-fish the other boats, reenacting Garret Hardin’s famous ‘The Tragedy of the Commons’ in the middle of the ocean.” KIRSHENBAUM, Sheril. Fishing on the High Seas. Disponível em: <http://blogs.discovermagazine.com/intersection/2010/01/29/fishing-on-the-high-seas>. Acesso em: 22 fev. 2011. O que vem a ser essa “tragédia dos Baldios” (como traduz o Prof. Ascensão)? “The Tragedy of the Commons arises when too many people have a privilege to use a resource and no one user has a legal right to exclude any other user. As no one party is able to exclude any other party from the Commons, there is over consumption and depletion of the resource. Thus, the Tragedy of the Commons is a metaphor used to illustrate the conflict between individual interests and the common good. The term was popularized by Garret Hardin in his 1968 Science article The Tragedy of the Commons. Hardin uses the example of English Commons, shared plots of grassland used in the past by all livestock farmers in a village. Each farmer keeps adding more livestock to graze on the Commons, because it costs him nothing to do so. In a few years, the soil is depleted by overgrazing, the Commons become unusable, and the village perishes”. CALINI, Clara. The “Anti-Tragedy of the Anticommons”: An Authority Solution to the Tragedies. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=952476>. Acesso em: 12 mai. 2011.

¹³ “The justifications given for the first enclosure movement were often, though not always, centered on the need for single-entity private property rights over land to encourage development and investment, prevent over and under-use, and in general to avoid the phenomena which we refer to today as ‘the tragedy of the commons’. Enclosure’s defenders argue that it helped increase agricultural production and, in the long run, to generate an agricultural surplus sorely needed by a society whose population had been depleted by the mass deaths of the sixteenth century. Private property saved lives. Though ‘overuse’ is rare in the intellectual commons, the rest of the arguments are exactly the ones used to support the second enclosure movement. Intellectual property is needed to encourage development and investment. This argument is made in defenses of drug patents from compulsory licensing claims, in the debates over the creation of new intellectual property rights over data, over business method patents, in the rhetoric of support for the Digital Millennium Copyright Act”. BOYLE, James. Enclosing the Genome: What the Squabbles over Genetic Patents Could Teach Us. Disponível em: <http://www.law.duke.edu/boylesite/low/genome.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2011.

¹⁴ REICHMAN, Jerome H. Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol. 13,

“O problema do domínio público”, assim, é aquilo que a Propriedade Intelectual devia combater; plagiadores e piratas são incidentes de percurso¹⁵.

No entanto, enorme porção da produção criativa humana esteve, está e (imagina-se) estará em domínio público. No dizer de Allan Rocha de Souza “a exclusividade é uma ilha num mar de uso livre das criações”¹⁶.

Ainda que o tratamento da noção do direito de acesso às produções expressivas e informacionais não seja particularmente elaborado pela jurisprudência, há, no entanto algum tratamento do tema no tocante ao acesso às tecnologias. Assim é que, especificando a noção de que o domínio público é a regra, e a exclusiva a exceção:

Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, “retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna”. Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial.¹⁷

1995. “Succinctly stated, this body of law grants creators a bundle of exclusive property rights devised to overcome the ‘public good’ problem arising from the intangible, indivisible and inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second comers who have not shared in the costs and risks of the creative endeavour”.

¹⁵ Para uma notícia do episódio do encerramento dos baldios em Portugal no séc. XVIII, similarmente ao que ocorreu na Inglaterra, vide LEMOS, Bernardo de Carvalho e, apud MOTTA, Márcia Maria Menendes (Sesmarias: uma História Luso-Brasileira (Séculos XVIII/XIX). Disponível em: http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/marcia_maria_menendes_motta.pdf. Acesso em 20 mai. 2011.): “Quaes sejam os danos e a utilidade do uso que se segue em muitos territórios do Reyno de todas as terras abertas serem pastos comuns de todo o gado, em alguns mezes do anno, e que influencia tem este costume sobre a Agricultura, dos varios gêneros de productos, ou para bem ou para mal” (1796, Academia Real de Ciências de Lisboa, Série Azul, MS 07).

¹⁶ Palestra do Seminário Internacional sobre Direito Autoral (Fortaleza, de 26 a 28 de novembro de 2008).

¹⁷ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 2000.02.01.018537-5. Segunda Turma Especializada. Relator: Des. Fed. Vice-Presidente. Rio de Janeiro. J. em: 26 de agosto de 2008. Disponível em: http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2000.02.01.018537-5&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 16 mai. 2011.

Até o momento não há qualquer prova empírica de que um direito de exclusiva realmente propicie o aumento da produção criativa¹⁸. Nos estudos dedicados à economia do direito autoral¹⁹ se encontrarão argumentos segundo os quais a repressão ao domínio público é essencial para se manter a produção criativa, e um conjunto de evidências de que esse pressuposto não tem eco no mundo real.

Há quem defenda, inclusive, que o domínio público, no atual ambiente tecnológico, seria o melhor ambiente criativo²⁰.

As duas questões básicas quanto do domínio público

Dois questões básicas encerram as atuais discussões quanto ao domínio público: primeiramente, haveria um interesse essencial da sociedade em ter acesso à informação, ciência, cultura e tecnologia. Toda produção que se afasta do domínio público restringe de alguma forma esse acesso. Se os direitos de exclusão não forem meios eficientes de propiciar a geração de novas obras, informações ou técnicas, esse interesse se frustra.

A segunda questão é que a produção criativa não é demiúrgica²¹. Ela não sai do nada, mas incorpora, deriva, acresce o conhecimento e a criação anterior:

Com efeito, por mais proprietário que se queira considerar o autor de uma obra científica, literária ou artística, não se pode deixar de reconhecer que o pensamento,

¹⁸ “(...) current copyright law probably reduces the overall number of new creations while restricting consumer access and producing other harms. No empirical analyses have shown that copyright protection increases net output.” NADEL, Mark S. How Current Copyright Law Discourages Creative Output: The Overlooked Impact of Marketing, Berkeley Technology Law Journal, vol. 19, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=489762>. Acesso em: 13 mai 2011.

¹⁹ Por exemplo, em BARBOSA, Denis Borges, Direito Autoral, Lumen Juris, 2012.

²⁰ “In his celebrated essay, ‘What is an Author?’, Michel Foucault suggested: ‘It would be pure romanticism... to imagine a culture in which the fictive would operate in an absolutely free state, in which fiction would be put at the disposal of everyone and would develop without passing through something like a necessary or constraining figure.’ (...) I imagine a culture of precisely the sort Foucault thought ‘pure romanticism’: a culture, that is to say, in which creative play is beyond the reach of constraint. Indeed, I argue that such a culture is in fact at hand--that we see it now, and that we know it for exactly what it is: the marvelous, if fearful, proliferation of meaning (to paraphrase Foucault) awaiting us in the post-literate, post modern, post structuralist, antiformalist, surfictive millennium that lies ahead. And finally I welcome the advent of such a culture, in which, at last, all are free to play in the fields of the word.” LANGE, David. At Play in the Fields of the Word: Copyright and the Construction of Authorship in the Post-Literate Millennium, Law & Contemporary Problems, vol. 55, 1992.

²¹ “Mais si l'homme a été créé par un autre être, par un Dieu, il en dépendra toujours: le seul être indépendant et libre est celui qui s'est créé lui-même. Tel est bien d'après Marx le cas de l'humanité. L'homme est démiurge de l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui se fait lui-même.” LACROIX, Jean. Marxisme, existentialisme, personnalisme. Paris: PUF, 1992.

o princípio, a verdade, a noção que em seu trabalho ele incorpora, consagra, expõe, ensina, mostra, não lhe pertence como o exclusivo dono e senhor proprietário de uma idéia? Dono de um pensamento? Por outro lado, o mundo das idéias é uma comunhão e acumula o que lhe são legado a título gratuito, as cogitações dos doutos, dos gênios de muitas e muitas gerações. Desse repositório comum e inesgotável, desse patrimônio intelectual da humanidade tiram seus elementos formadores as novas concepções no domínio das ciências, das letras, das artes.²²

Assim, na presença de um domínio público pujante, os insumos da criação nova serão mais abundantes, menos restritos. Mais fortes serão os veios da nova mineração. É neste sentido que nota Posner:

(...) there is a persisting asymmetry with regard to the private benefits from recognizing versus denying intellectual property rights. (...) the public domain really isn't worth much (...) we have been exaggerating the dependence of authors and inventors (especially the former) on previously created works.

But this suggestion confuses private with social value. Public domain works have less private value than copyrightable works because they cannot be appropriated. Some of them have great social value²³.

²² CAVALCANTI, João Barbalho Uchôa. *Constituição federal brasileira: comentários*. Rio de Janeiro: Litho-Typographia, 1902. Não se imagine aqui qualquer censura ao direito de exclusiva: “A economia, tanto quanto a cultura necessita, por vezes, do uso de material expressivo para transformações, versões, atualizações, pró-ações, de cunho até intensamente comercial. Resguardar os interesses da economia não é um mal, a economia não atua só no estímulo ao uso comercial das obras, dar uso comercial às obras não causa câncer.” BARBOSA, Denis Borges. *Palestra, Anais do Seminário Direitos Autorais e Acesso à Cultura*, São Paulo, 2008, p. 93. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/08/anais_sem_direitos_autorais_acesso_cultura_sao_paulo.pdf. Acesso em: 23 fev. 2011.

²³ LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge: Harvard University Press, 2003. “Moreover, the intellectual property associated with the private value of an intangible is typically of limited duration. For example, the basic integrated circuit patents—issued to Robert Noyce of Fairchild Semiconductor and Jack Kilby of Texas Instruments—expired in the 1990s. The copyright to Jane Austen's novels—which remain as popular as ever—has similarly expired. In both cases, the social value of these ideas and expressions is greater than ever. But their value as private wealth to their inventors or creators (or their heirs or assigns) has vanished. The social and private values of a tangible tend to coincide, while the social and private values of an intangible almost invariably differ”. NAKAMURA, Leonard I. *Intangible Assets And National Income Accounting*, *Review of Income and Wealth*, vol. 56, 2010. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4991.2010.00390.x/full>. Acesso em: 13 mai. 2011.

Esta reflexão justifica o título deste estudo: o domínio público é um espaço que potencialmente tem considerável valor social. Enquanto o direito de exclusiva enfatiza o valor privado, o espaço livre de exclusivas potencializa o interesse do público.

A questão do direito de acesso

No nosso texto constitucional não se encontra um dispositivo literal que garanta ao público o acesso à produção criativa²⁴. O que se tem, sim, é a definição de patrimônio cultural e do dever do Estado brasileiro quanto à cultura.

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

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Quanto do dever do Estado, e do direito público subjetivo, ao acesso à cultura:

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.

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
(...)

²⁴ Quanto à noção de direito de acesso, vide SOUZA, Allan Rocha de. *Os direitos culturais e as obras audiovisuais cinematográficas: entre a proteção e o acesso*. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

Para José Afonso da Silva, os direitos culturais a que se refere o art. 215 são os seguintes:

(...) se trata de direitos informados pelo princípio da universalidade, isto é, direitos garantidos a todos.

Quais são esses direitos culturais reconhecidos na Constituição? São: a) direito de criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de difusão da cultura; d) liberdade de formas de expressão cultural; e) liberdade de manifestações culturais; f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura, que, assim, ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de interesse público. Tais direitos decorrem das normas dos arts. 215 e 216 que merecerão, ainda, exame mais aprofundado no título da ordem social.²⁵

No entanto, a questão constitucional se compõe com a integração com o direito internacional relativo aos direitos humanos. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. 27, listam-se de um lado os propósitos de “tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam” – objetivos humanos para os que a existência de um farto domínio público seria essencial. Mas, no mesmo dispositivo, se lê que seria um direito do homem a “proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria”.

Mas a internalização desse direito de acesso como uma categoria constitucional deriva não desta Declaração, mas do Pacto das Nações Unidas de Direitos Sociais de 1966²⁶:

²⁵ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 1991.

²⁶ “ARTIGO 15 - 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de: a) Participar da vida cultural; b) desfrutar o progresso científico e suas aplicações; c) beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor. 2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. 3. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica e à atividade criadora. 4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1966. Disponível em: http://www2.mre.gov.br/dai/m_591_1992.htm. Acesso em: 20 mai. 2011.)

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, artigo 27, I, se fala do direito que todos nós temos de ter acesso à cultura, aos frutos da ciência, à tecnologia. Mas isso é *soft law*, é um dispositivo que não tem natureza cogente do ponto de vista jurídico, embora, evidentemente, tenha natureza cogente do ponto de vista intelectual ou moral. No entanto, o dispositivo que nós temos a frente, o Pacto das Nações Unidas de Direitos Sociais de 1966, tem um dispositivo similar, e foi incorporado ao direito pátrio pelo Decreto 591, ou seja, ele é de natureza de direitos humanos e foi trazido ao direito interno em 92.

Nesse momento, vamos pensar no direito de acesso como direito interno. O ponto relevante de 92 até aqui é a Emenda 45, que cria uma oportunidade de mudança desse dispositivo – que é lei ordinária, talvez, seguramente elemento de direito internacional incorporado a legislação pátria – a uma estatura maior, de caráter constitucional. É bem verdade que um dos requisitos elementares dessa transmutação de tratado de direitos humanos a texto de cunho constitucional seria o requisito procedimental do número mínimo de votos. No entanto temos, aí, pelo menos um precedente no STJ - que é o Habeas corpus 18.799 - em que se entendeu que em relação mesmo aos pactos e tratados anteriores em que não houve esse tipo de maioria previsto no artigo 45, que também a ele seria atribuído de alguma forma ao mesmo estatuto constitucional.

Então, tratada essa questão, de como transmutar o Pacto das Nações Unidas em uma tessitura constitucional, vamos partir do princípio que nós temos o direito de acesso como um dos direitos de cunho constitucional brasileiro. A par daqueles direitos que resultam do artigo 27, II, da Declaração Universal - ou seja, os direitos humanos que garantem ao criador os frutos materiais, morais, da sua criação - temos igualmente o direito de acesso à cultura e aos frutos da ciência e à tecnologia.²⁷

Lógico que esse direito de acesso não anula o direito de fundo constitucional (mas não exatamente fundamental) que tutela a exclusiva autoral, nem o direito, este sim fundamental e mesmo humano, de garantir ao trabalhador criador os resultados de seu trabalho:

Manter o equilíbrio entre duas situações aparentemente antagônicas é uma construção jurídica de porte invejável. De um lado temos a natureza peculiar do direito natural como uma propriedade específica, única e diferenciada. De outro lado

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Licenças não-voluntárias*. In: WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos (org.). Estudos de direito do autor: a revisão da lei dos direitos autorais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 188 e ss.

temos o direito de acesso livre – que a humanidade se arroga – a essas obras. Num sentido geral – e quase utópico – elas deveriam ser colocadas à disposição de todos, indistintamente²⁸.

Desde 1998, época em que Plínio Cabral suscitava este conflito, o antagonismo recrudescer consideravelmente, e a Internet e outros meios de acesso à informação construíram o oxímoro de uma utopia ubíqua.

Claro está que o direito de acesso não se restringe a um hipotético direito de todos ao domínio público *geral*; mesmo em face de obras protegidas por exclusiva, haverá a necessidade de ponderação do direito de acesso com o poder legal de negar tal acesso.

Indicando que há, pelo menos, equivalência de interesses entre o acesso livre às criações e o direito exclusivo protegido pela Constituição:

Em matéria de vigência de patentes e de domínio público sobre inventos, a questão da “lei mais benéfica” assume relatividade a ser contemplada. Quando se coteja interesses particulares que já foram assegurados por considerável prazo de exclusividade de patente, com outros interesses públicos da livre concorrência e do público consumidor, não se pode enveredar pelo caminho da consideração mecânica e indistinta da idéia de “lei mais benéfica”, para beneficiar somente aquele que já se beneficiou da exploração exclusiva do invento.²⁹

A liberdade de acesso ao insumo cultural e informacional

Igualmente a noção, de um viés muito econômico, de que os direitos de exclusiva tornam mais difíceis e custosos a produção de novas obras, se destila na existência de um direito constitucional a expressar-se livremente, sem restrições irrazoáveis. Com efeito, num plano diverso, mas não antagônico ao direito geral de acesso, o texto constitucional constrói um direito ao uso da informação prévia para geração de novas criações:

²⁸ CABRAL, Plínio. *As limitações ao direito autoral na Lei n. 9.610*, Revista da ABPI, n. 37, 1998, p. 4.

²⁹ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação n. 2005.51.01.500503-0. Primeira Turma Especializada. Relator: Des. Fed. Abel Gomes. Rio de Janeiro. J. em: 24/02/2010. Disponível em: http://trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2005.51.01.500503-0&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 17 mai. 2011.

E isso se dá de forma dupla: existe a tensão entre o direito à informação de terceiros e exclusividade legal do titular da obra, e entre aquele o direito que tem o autor de se expressar de maneira compatível com sua própria liberdade. O princípio constitucional opositor, aqui, é o vazado no art. 5º. Da Carta:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Seja através da aplicação de algum dos limites legais ao direito, seja através da interpretação da lei autoral, é preciso ficar claro que a propriedade intelectual não pode coibir irrazoável e desproporcionalmente, o acesso à informação por parte de toda a sociedade, e o direito de expressão de cada um.³⁰

Outra manifestação do mesmo teor está no art. 220 da Constituição: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”

Insumo e transformação

Essa tensão entre a nova expressão e as criações já existentes igualmente não se reduz à existência de um domínio público. Obras protegidas por exclusivas autorais também são um objeto pregnante de reaproveitamento e recriação. Mas aqui, ao contrário do que acontece no tocante ao direito de acesso, o sistema de limitações ao direito de excluir não funciona tão maciamente³¹.

No sistema de patentes, alguns sistemas jurídicos, em consonância com o Acordo TRIPS, prevêem *licenças de dependência*, pelas quais o invento que aproveita conhecimentos ainda protegidos por exclusiva, mas que vão mais além podem ser sujeitos a uma licença recíproca, mas coativa: o autor

³⁰ BARBOSA, Denis Borges, *Domínio Público e Patrimônio Cultural*, op. cit.. Uma leitura convencional do enunciado do art. 5º, IX perceberia uma liberdade em face do Estado: a pessoa deve ser livre em expressar-se, e o poder público não pode reprimi-la (censura ou exigência de licença). No entanto, o direito de exclusiva resulta de uma ação estatal: ainda que se possa atribuir o direito do criador aos frutos morais e materiais de sua criação a uma esfera prévia ao pacto constitucional, a exclusividade deriva da instauração do texto básico. Em segundo lugar, a elaboração constitucional corrente incorpora a eficácia horizontal dos direitos fundamentais: “As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 201819/RJ. Segunda Turma. Relatora: Min. Ellen Gracie. Brasília. J. em: 11/10/2005. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=388784>. Acesso em: 20 mai. 2011.)

³¹ No entanto, veja-se a elaboração do constitucionalismo alemão relativo às transformações criativas (Caso Germania 3).

da técnica anterior pode usar o aperfeiçoamento, e vice-versa³². É necessário apenas que o aperfeiçoamento, além de ser digno por si de proteção, apresente uma contribuição socialmente relevante³³.

No sistema autoral vigente, porém, mesmo se a nova criação tenha autonomia suficiente para ser tratada como uma obra, mesmo se tiver relevância social por si mesma³⁴, ela não poderá ser expressa pelo novo autor senão com a autorização daquele autor da obra anterior da qual a criação deriva. Neste sistema – assim – aumenta a importância do domínio público.

Assim se explica a relevante doutrina quanto à tensão entre direito de exclusiva e liberdade de expressão³⁵. Cada restrição ao uso transformativo do material protegido (que pode ir do simples pagamento de valores até a proibição direta) é uma contenção do direito de livre expressão, seja em proporção eficiente para a sociedade, seja em limites cujo custo social seja maior do que as vantagens resultantes da exclusiva³⁶.

Sobre esse ponto específico, é importante notar a discussão do conflito entre exclusiva autoral e direito de expressão, sobre o qual dissemos³⁷:

³² A lei 9.279/96, em seu art. 70, prevê a hipótese em que uma patente, para sua exploração, presuma a utilização de parcela, ou do todo, de uma área reivindicada por outra patente anterior, de terceiros. Vide BARBOSA, Denis Borges, *Tratado da Propriedade Intelectual*, op. cit., vol. II, Cap. VI, [18]§8 - Licença de dependência. Vide BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004; ALEHRT, Ivan Bacellar. *A Patente Dependente na Nova Legislação*, Revista da ABPI, n. 9, pp. 48-49, 1993; WALTER, Hans Peter, *Compulsory Licences in Respect of Dependent Patents Under the Law of Switzerland and Other European States*, 1990.

³³ BARBOSA, Denis Borges, *Tratado da Propriedade Intelectual*, op. cit., loc. cit.: “um modicum de necessidade pública a ser atendida pela tecnologia dependente, o que não ocorreria senão pela licença.”

³⁴ Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 56904. Primeira Turma. Relator: Ministro Victor Nunes. Brasília. J. em: 06/12/1965. “1- Para efeito de direito autoral, a tradução é obra autônoma, sua proteção jurídica não desaparece por ter caído no domínio público (...)”

³⁵ BENKLER, Yochai. *Free As the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain*. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=168609>. Acesso em: 12 mai. 2011. POLLACK, Malla. *The Democratic Public Domain: Reconnecting the Modern First Amendment and the Original Progress Clause (a.k.a. Copyright and Patent Clause)*, *Jurimetrics*, vol. 45, pp. 23-40, 2004-2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=533523>. Acesso em: 13 mai. 2011. Vide também SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Direito de Autor e Liberdade de Expressão*. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 129.

³⁶ “The alternative - a society that values free speech and learning, but permits most of the valuable raw materials of speech to be privately owned in the interests of efficiency, or because information originators want more incentives, or because they ‘deserve’ them - leads us in a direction that is deeply inconsistent with the values embodied in free speech.” ZIMMERMAN, Diane Leenheer. *Is There a Right to Have Something to Say? One View of the Public Domain*, *Fordham Law Review*, vol. 73, p. 297, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=491642>. Acesso em: 16 mai. 2011.

³⁷ BARBOSA, Denis Borges, *Domínio Público e Patrimônio Cultural*, op. cit..

A questão do conflito entre a liberdade de expressão e informação e as exclusivas autorais teve um momento central, com o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos *Eldred v. Ashcroft*³⁸. O tema era a possibilidade de extensão do prazo da exclusiva com efeitos na massa já protegida, e mesmo em face de certos elementos já em domínio público.

Como tive ocasião de notar³⁹, no caso dos direitos autorais, a restrição à liberdade se configura mais evidentemente como negativa ao acesso à informação. Em fevereiro de 2003, a Suprema Corte americana enfrentou exatamente essa questão – que a propriedade sobre os bens do intelecto nega a liberdade de informação – argumentando que não há lesão maior, pois que o direito autoral não protege conteúdo, mas forma (*Eldred v. Ashcroft*).

Mas o que nos toca neste contexto é o tratamento dado pela decisão aos argumentos de que o aumento da exclusiva atentaria contra as liberdades de expressão, que no direito americano se acham inscritas na Primeira Emenda.

A Corte entendeu que não haveria, de raiz, qualquer incompatibilidade entre as exclusivas autorais e as liberdades de expressão:

The Copyright Clause and First Amendment were adopted close in time. This proximity indicates that, in the Framers' view, copyright's limited monopolies are compatible with free speech principles. Indeed, copyright's purpose is to promote the creation and publication of free expression. As Harper & Row observed: "[T]he Framers intended copyright itself to be the engine of free expression. By establishing a marketable right to the use of one's expression, copyright supplies the economic incentive to create and disseminate ideas."

Além disso, os excessos eventuais de exclusiva teriam mecanismos de correção embutidos no sistema legal:

In addition to spurring the creation and publication of new expression, copyright law contains built-in First Amendment accommodations.

First, it distinguishes between ideas and expression and makes only the latter eligible for copyright protection. Specifically, 17 U. S. C. §102(b) provides: "In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery,

³⁸ [Nota do original] *Eldred v. Ashcroft* 537 US 186 (2003) 239 F.3d 372, affirmed. Caso encontrado em <http://straylight.law.cornell.edu/supct/html/01-618.ZS.html>, visitado em 14/11/05.

³⁹ [Nota do original] Prefácio ao estudo de Marcos Wachowicz *Propriedade Intelectual do Software e Revolução da Tecnologia da Informação*, Juruá, 2004.

regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work." (...) .

Due to this distinction, every idea, theory, and fact in a copyrighted work becomes instantly available for public exploitation at the moment of publication.

Nas modalidades cobertas pelo direito autoral nas quais se pode segregar idéia e forma (por exemplo, nos textos técnicos e informativos) o raciocínio da Corte parece convincente. Em criações estéticas, porém, frequentemente tal liberação imediata da informação ao domínio público é uma completa falácia: que fatos e teorias um soneto faz eclodir para uso comum⁴⁰?

É o que nota Pedro Marcos Nunes Barbosa⁴¹:

Uma das formas mais comuns do exercício da neocensura, ou censura privada, é o uso dos direitos autorais para atravancar as transformações criativas, verdadeiras práticas da especificação civil no âmbito evanescente. No entanto, o exercício de expressões criativas, a troca de dados, a divulgação cultural se dá na maioria das vezes em espaços privados, o que não exclui – mas ressalta – o fator dos usos serem primordialmente livres, na forma do artigo 220 da Constituição da República.

Sobre as transformações criativas e a aplicação da Liberdade de Expressão no sistema de Direito de Autor, assim diz Manoel J. Pereira dos Santos, no que concordamos ⁴²:

Aparentemente, a tendência a favor da permissão de paródias⁴³ é menos flexível quando se trata de outras transformações criativas. Com efeito, os tribunais parecem

⁴⁰ "A arte tem como procedimento o estranhamento das obras e da forma de acesso difícil que aumenta a dificuldade e o tempo da percepção, visto que, em arte, o processo perceptivo é um fim em si mesmo e deve ser prolongado". CHKLOVSKI, Victor. *A arte como procedimento*. Tradução de Ana Maria Ribeiro Filipouski et al. In: TOLEDO, Dionísio (org.). *Teoria da Literatura: formalistas russos*. 1ª ed. Porto Alegre: Globo, 1973. "Um juízo do tipo 'Deus é bom', expresso em linguagem verbal, é reelaborado em poesia, através de imagens, rima, efeitos etc., de tal forma que a proposição universal se resume em particular - Deus é bom neste poema. Desta forma, a visão de mundo (proposição universal) fica reduzida ao texto poético e sua ação na linguagem específica (verbal) se torna evidente." BÁRBARA, Danusia e BARBOSA, Denis Borges. *Revista Littera Rio*, n. 6, 1972, p. 38.

⁴¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Liberdade de expressão, Internet e signos distintivos*, Revista Eletrônica do IBPI, n. 3, 2010, p. 8-46. Disponível em: <http://www.ibpibrasil.org>. Acesso em: 23 mai. 2011.

⁴² SANTOS, Manoel J. Pereira dos, *Direito de Autor e Liberdade de Expressão*, op. cit., pp. 141-144.

ser mais maleáveis quando o que se discute é a liberdade de informação, ao contrário dos casos em que a questão é efetivamente a liberdade de criação. Para que a problemática possa ser analisada adequadamente, impõe-se principiar a discussão pela formulação de alguns elementos conceituais.

“Transformação criativa” é o processo pelo qual é gerada uma nova forma de expressão, que incorpora elementos substanciais de uma obra preexistente, mas que constitui uma obra nova original. Portanto, a transformação implica uma nova criação baseada em outra⁴⁴. Com isso, distingue-se desde logo a transformação das simples modificações ou melhoramentos. Em tese, este conceito de transformação criativa enquadra-se na definição de obra derivada, conforme contida no Art. 5º, VIII, “g” da Lei de Direitos Autorais: “[obra] derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária”. Portanto, poder-se-ia de início dizer que a “obra transformativa” (“transformative work”) é uma “obra derivada”.

A Lei e a doutrina mencionam a obra como o resultante da transformação. Optamos pela locução “forma de expressão” para melhor identificar a especificidade da transformação. Contudo, a locução “forma de expressão” pode ter significados diferentes. HENRI DUBOIS⁴⁵ refere-se à “forme d’expression” como “la manière dont les créations de l’esprit sont communiqués au public: la forme orale appelle autant de vigilance que la forme écrite”. ANDRE LUCAS e PASCAL KAMINA⁴⁶ mencionam outra noção, de que deriva a distinção entre obra musical com ou sem letra, desenho, pintura, escultura e outros gêneros de obras intelectuais. A locução “forma de expressão” tem de ser aqui interpretada em seu sentido amplo, qual seja, a maneira pela qual o autor concretiza e exterioriza sua criação qualquer que seja o meio de comunicação ou o gênero de obra empregado⁴⁷.

⁴³ [Nota do original] Na Apelação Cível nº 480.378-4/0-00, a 9ª. Câmara de Direito Privado do T.J.S.P. considerou lícita a reprodução em campanha publicitária de partes de canções carnavalescas, entre outras razões, porque “os pequenos trechos das composições musicais foram utilizados como fundo e com o intuito de fazer uma paródia, em período carnavalesco.” (Relator: Carlos Stroppa, j. 10.6.2008).

⁴⁴ [Nota do original] “A transformação é, pois, a criação de uma obra original, mas que parte da essência criadora de uma obra preexistente. Neste sentido, se pode dizer que a obra derivada incorpora a obra preexistente”. Oliveira Ascensão, *Direito Autoral*, p. 177.

⁴⁵ [Nota do original] *Le Droit d’Auteur em France*, 4ª. ed, Paris: Dalloz, 1978, p. 3.

⁴⁶ [Nota do original] Andre Lucas e Pascal Kamina, France, § 2[1][b][ii][B], in: Paul Edward Geller, *International Copyright Law and Practice*, v. I, Lexis Nexis, 2009.

⁴⁷ [Nota do original] “La personalità createce dell’autore si manifesta nella organizzazione e composizione originale degli elementi che concorrono a formare l’opera e che costituiscono la <forma individuale di espressione>”. ... La importanza della forma è diversa secondo il mezzo espressivo e la categoria alla quale l’opera appartiene: essenziale nelle opere dell’arte figurativa e plástica, lo è meno nelle opere letterarie, nellequali la forma è rappresentativa di un contenuto intellettuale, mentre nelle arti figurative l’intimo contenuto

Fenômeno frequente na produção intelectual, a “intertextualidade” tem sido definida como o “diálogo de textos”, ou seja, um recurso criativo caracterizado pela absorção e transformação de conteúdos preexistentes, com referência implícita ou explícita a “textos” de outros autores, ainda que de gênero diverso, porquanto ocorre tanto na literatura quanto nas artes. Isto porque os indivíduos interagem com o patrimônio cultural existente, seja no processo de geração de expressões culturais coletivas, seja no processo criativo individual. A intertextualidade é, portanto, uma dinâmica natural da atividade criativa⁴⁸.

Esta “reutilização” de material anterior pode se dar por uma das seguintes modalidades: (a) pela paráfrase, em que o conteúdo é replicado, mas o texto é modificado com o acréscimo de comentários ou novas idéias; (b) pela citação, em que um texto curto é reproduzido para fins de estudo, crítica ou polêmica, incluindo a epígrafe, que é um título ou frase curta servindo de tema para um trabalho; (c) pela paródia, em que a obra preexistente é imitada, incluindo o pastiche, quando a imitação servil de outra obra é feita como recurso criativo; e (d) pelas adaptações, arranjos e outras transformações em que a obra originária é transposta para outro gênero ou versão ou é recriada. Alguns entendem que a tradução insere-se no campo da intertextualidade por exigir a recriação de texto. A este rol poder-se-ia incluir a inspiração ou reminiscência, em que elementos mais gerais, e não a forma de expressão são reaproveitados⁴⁹.

Na verdade, a par desta intertextualidade classificável nas categorias convencionais do direito autoral, certas características do processo criativo contemporâneo têm demandado o uso de elementos, tanto de direito autoral quanto conexo, em novas criações reconstrutivas, ao estilo *sampling* etc., o que alguns autores entendem não se adequar à noção de obra derivada⁵⁰.

è compenetrato nella forma materiale”. Zara Algardi, *Il Plagio Letterario e il Carattere Creativo dell’Opera*, Milano, Giueffrè, 1966, p. 377/378.

⁴⁸ [Nota do original] Segundo NIMMER, Melville B.; NIMMER, David. “In a broad sense, almost all works are derivative works in that in some degree they are derived from pre-existing work”. *Nimmeron Copyright*, v. I, § 3.01.

⁴⁹ [Nota do original] Vide DUVAL, Hermano. *Violações dos Direitos Autorais*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1968, p. 66-77.

⁵⁰ “For instance, a literary work, drama or film might require the use of certain sentences or the allusion to a literary character that is the intellectual property of some third party. This was the case with Heiner Müller’s last drama, ‘Germania 3. Gespenster am toten Mann’ (1996), which contained passages borrowed from Hölderlin, Kleist (unproblematic, since they have already fallen into the public domain) and Bertolt Brecht (which provoked litigation). Although this kind of intertextual relationship is different in principle from the types of artwork defined as ‘derivative’ or ‘compound’, it is difficult in some cases to judge these differences. (...) the new possibilities of producing music with electronic and digital equipment as well as certain styles in

O exemplo canônico aqui é o do julgado da Corte Constitucional Alemã denominada *Germania 3*⁵¹, índice de uma importante tendência do direito daquele país em assegurar reiteradamente a produção criativa, não obstante a recusa dos titulares de direitos da obra transfigurada⁵². O problema aqui, ainda não superado, é como garantir essa liberdade sem autorizar a mera reprodução⁵³.

Por que surge a preocupação com o domínio público

Historicamente, a preocupação com o domínio público surgiu na delimitação do prazo do direito de exclusividade, passando posteriormente para a questão do escopo da tutela legal⁵⁴. A noção de domínio público foi utilizada no Século XIX para combater a tese de uma propriedade perpétua, definindo-se o Direito de Autor como uma propriedade de natureza diferenciada.

Por que tanta preocupação recente com o domínio público? A questão se torna um objeto de pensamento quando surge na história do direito o limite ao uso livre das criações. Antes de se criarem

contemporary popular music like 'rap' or the DJ-culture have produced new conflicts concerning the widespread practices of sound sampling." ORTLAND, Eberhard; SCHMÜCKER, Reinold. Copyright & Art. Disponível em: http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol06No12/PDF_Vol_06_No_12_1762-1776_Articles_Ortland.pdf. Acesso em: 26 fev. 2011.

⁵¹ Caso "Germania 3" (BVerfG, 1 BvR 825/98 de 29.6.2000), traduzido em BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; GRAU-KUNTZ, Karin. A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 104.

⁵² "On this basis, courts have permitted the publishing or communication of works without the consent of the right holder where copyright has deemed to be subordinated to the constitutionally guaranteed free speech and freedom of information (BGH GRUR 2003, 956, 957 - Gies-Adler (on caricature); OLG Hamburg GRUR 2000, 146, 147 - Berufungsschrift; OLG Stuttgart NJW-RR 2004, 619, 621 et seq.). In the same vein, in respect of the constitutional guarantee of artistic freedom, the German Federal Constitutional Court extended the scope of the exception allowing quotations beyond its actual scope in order to allow the use of texts from the poet Bertold Brecht in a play by Heiner Müller (BVerfG GRUR 2001, 149, 151 et seq. - Germania 3). In respect of press reviews, the scope of the exception, which had originally been limited to analogue uses, was extended to cover digital press reviews (BGHZ 151, 300, 310 - Elektronischer Pressespiegel). Methodologically, courts implement decisions based on balancing of interests through a narrow interpretation of copyrights or a broad interpretation of the exceptions (BGH GRUR 2003, 956, 957 - Gies-Adler). In practice this leads to a situation whereby uses which would otherwise only be possible with the consent of the right holder, are allowed in certain circumstances on constitutional law grounds without consent." CONRAD, Albrecht; NORDEMANN, Jan Bernd. Exceptions to Copyright Protection and the Permitted Uses of Copyright Works in the Hi-Tech and Digital Sectors. 2010. Disponível em: https://www.aippi.org/download/committees/216/GR216germany_en.pdf. Acesso em: 23 mai. 2011.

⁵³ "Such developments in contemporary art raise the question of how to secure the freedom of artistic production without jeopardizing copyright altogether — and whether aesthetic theories can supply criteria for the distinction between cases of appropriation that are to be considered as artworks in their own right, and other cases that cannot legitimately claim to be works of art but must be considered as derivative or simply as reproductions of the previously existing works". ORTLAND, Eberhard; SCHMÜCKER, Reinold, op. cit..

⁵⁴ DUSOLLIER, Séverine, op. cit., p. 17-18.

patentes, direitos exclusivos de autor, ou monopólios de exploração de variedades de rosas, tudo era de domínio público, e assim a questão era indistinta⁵⁵.

De outro lado, especialmente no plano expressivo e informacional, a inexistência ou limites técnicos à reprodução causava uma falta de acesso a este domínio público que também tornava indistinta a noção. Não havia interdição legal de cópia dos manuscritos cistercienses: somente o exercício dos direitos de exclusão sobre objeto físico vedava o acesso tanto do leitor como do recriador⁵⁶. Os meios técnicos de reprodução, ao surgir a partir de Gutenberg, possibilitando o acesso público, logo se articulam em exclusividades de direito, definindo por oposição a noção de domínio público.

Desta feita, como objeto de análise do direito, o domínio público criativo surge ao mesmo tempo em que aparecem os direitos de exclusão sobre as criações expressivas e tecnológicas⁵⁷.

Política, ideologia, incerteza e anti-baldios

“For the sake of the good we must submit to the evil,” said Lord Macaulay of copyright, ‘But the evil ought not to last a day longer than is necessary for the purpose of securing the good.’⁵⁸

No entanto, alguns fatores contribuem para a presente importância do tema. O primeiro é o aumento histórico do patrimonialismo no campo da produção criativa a partir dos anos 80, já não no sentido clássico da propriedade, mas da proteção aos investimentos⁵⁹. Tal modelo adquire um elevado

⁵⁵ “For most of human history, cultural creation was always intended to be a shared phenomenon, an activity attached to spiritual sustenance and spiritual confirmation between the maker and their community. Only recent human history has found it advisable to withhold virtually all such creative activity until it can be paid for”. NEGATIVLAND Two relationships to a cultural public domain. Disponível em: [http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+239+\(WinterSpring+2003\)+pdf](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+239+(WinterSpring+2003)+pdf). Acesso em: 22 fev. 2011.

⁵⁶ Para uma ilustração deleitosa dessa observação, vide ECO, Umberto. *O Nome da Rosa*. Lisboa: Difel, 2004; ou, com o mesmo título, A nnaud, Jean-Jacques. Neue Constantim Film, 1986.

⁵⁷ Obviamente, as categorias relativas à res communis omnium e outros espaços interditos à apropriação privada precedem a história dos direitos da propriedade intelectual. Fala-se aqui do domínio público autoral, tecnológico etc.

⁵⁸ MACAULAY, Thomas. *Speech Before the House of Commons* (Feb. 5, 1841). In: *The Works of Lord Macaulay*. V. 8., ed. por Lady Trevelyan. Londres: Longmans, Green and Co., 1906.

⁵⁹ SALGUES, Bruno. *Evaluation Économique des Droits de la Propriété Intellectuelle*. In: SANSON-HERMITTE, Marie-Angèle (org.). *Le Droit du Génie Génétique Végétal: Macro-économie, Micro-économie, Sociétés de Capital-risque, Brevet, Droit d’Obtention Végétale*. Paris: Librairies Techniques, 1987, p. 182: “On

sentido antipublicista⁶⁰ e reage a certas iniciativas dos países em desenvolvimento em prol de uma maior liberação dos fluxos criativos ao uso de todos⁶¹.

Com a maior importância dos intangíveis na economia dos países da OECD, tais demandas se tornaram materialmente inaceitáveis: proliferaram novos direitos exclusivos, e ampliou-se o escopo e o arsenal de implementação dos direitos existentes. No balanceamento entre o interesse público e o interesse privado, a maximalização da proteção favoreceu o último.

Porém, o acúmulo de proteções sobre cada mínimo elemento da criação introduz uma curiosa disfuncionalidade: o que a doutrina vem chamando de tragédia dos anti-baldios⁶². “A metáfora corresponde a uma situação na qual muitos indivíduos lutam pelos direitos de exclusão em um ambiente de recursos escassos”⁶³. Há tanta extensão de direitos, e exercidos de forma tão vigorosa, que os custos e principalmente a incerteza dos direitos quanto à criação-insumo passam a levar a criação-produto a um estado de quase inviabilidade.

essaie de comprendre comment le modèle actuel de la propriété intellectuelle a apparu et a evolue en ajoutant des categories a celles preexistantes. Deux modèles sont alors discernables: le modèle post-revolutionnaire et le modèle de marche. Le modèle post-revolutionnaire est issu des Girond insquiestiment que la propriété est un droit inalienable, une rempart contre la tyrannie. On devienne propriétaire des idées comme on est propriétaire foncier. Cette reflexion engender quatre règles fondamentales: il y a obligation d'exploitation, le monopole d'usageest la règle, l'expropriationest possible, certains elements sont inappropriables. Dans le modèle du marche, l'auteur, l'inventeur disparaissent au profit de l'investisseur. La notion d'oeuvre s'elargit (...) la limite de l'ancien droit de propriété recule."

⁶⁰ “A mesa foi virada, por assim dizer: a tarefa da teoria crítica foi invertida. Essa tarefa costumava ser a defesa da autonomia privada contra as tropas avançadas da ‘esfera pública’: soçobrando sob o domínio opressivo do Estado onipotente e impessoal e de seus muitos tentáculos burocráticos ou réplicas em escala menor. Hoje a tarefa é defender o evanescente domínio público, ou, antes, reequipar e repovoar o espaço público que se esvazia rapidamente devido à deserção de ambos os lados: a retirada do ‘cidadão interessado’ e a fuga do poder real para um território que, por tudo que as instituições democráticas existentes são capazes de realizar, só pode ser descrito como um ‘espaço cósmico’. Não é mais verdade que o ‘público’ tente colonizar o ‘privado’. O que se dá é o contrário: é o privado que coloniza o espaço público, espremendo e expulsando o que quer que não possa ser expresso inteiramente, sem deixar resíduos, no vernáculo dos cuidados, angústias e iniciativas privadas” BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 49, apud BARBOSA, Pedro Marcos, op. cit..

⁶¹ MODY, Ashoka. New Environment for Intellectual Property. In: RUSHING, Francis W. e BROWN, Carole Ganz. *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance: International Comparisons*. Boulder: Westview Press, 1990, p. 203: "In the 1960s and early 1970s, many developing countries charged that the intellectual property system was biased against them. Critics of the system argued that it gave monopoly rights to foreign holders of intellectual property without benefiting developing countries in any significant way. They demanded the rolling back of protection in selected areas. (...) In the 1980s, the United States, with some support from other developed countries criticized the system as being too lax and has demanded substantial increases in protection. With all sides adopting inflexible positions, the stalemate is being resolved de facto by the unilateral trade actions of the United States".

⁶² ARAÚJO, Fernando. *A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: O Problema Económico do Nível Ótimo de Apropriação*. Coimbra: Almedina, 2008.

⁶³ CHAMAS, Claudia Inês, *Proteção Intelectual de Invenções Biotecnológicas*, Cadernos de Estudos Avançados, Rio de Janeiro, 2005, p. 47 s.s.

Narra Claudio Lins de Vasconcelos no tocante ao setor televisivo brasileiro⁶⁴:

Convidada a oferecer um breve relato da experiência do Canal Futura com o processo de clearance⁶⁵ ao longo da última década, a Gerente de Produção do Canal Futura, Vanessa Jardim, relatou que:

Em setembro de 1997, o Canal Futura [estреou] com a expectativa de poder utilizar o material de arquivo da TV Globo e gravar novas cabeças⁶⁶ que embalariam grande parte dos programas que comporiam a grade. Em um primeiro momento, o Canal, a partir dessa premissa, utilizaria seus recursos para desenvolver pilotos que a médio prazo entrariam na grade, substituindo gradativamente os programas com acervo da [TV Globo]. Nessa ocasião não havia nível de preocupação algum com a questão dos Direitos Autorais.

A partir de 1999 começamos a ter que enfrentar com mais rigor a lei promulgada em 1998, tendo inclusive que repensar o modelo de negócio inicialmente criado para o Canal Futura, negociando algumas imagens, obras, músicas, comprometendo inclusive o número de programas inicialmente negociados de forma que coubessem no orçamento os eventuais pagamentos necessários aos [titulares dos] direitos devidos. A partir de 2000 começamos a considerar cerca de 1% a 2% dos orçamentos para essa finalidade.

A partir de 2004 a questão dos direitos ganha ainda mais importância e atenção e passamos a considerar em nossos orçamentos, dependendo do programa, gastos de 3% a 5% para essa finalidade.

Hoje, a questão dos Direitos Autorais é prevista, orçada e avaliada com bastante rigor. Desde 2007 passamos a considerar, também levando em consideração o tipo de programa, gastos que variam [entre] 3%, 5%, 10% e até 20% dos orçamentos.⁶⁷

⁶⁴ VASCONCELOS, Claudio Lins de. *Mídia e Propriedade Intelectual: A Crônica de um Modelo em Transformação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

⁶⁵ Para conter esses riscos, as empresas responsáveis pela produção das obras televisivas normalmente submetem seus produtos audiovisuais a uma espécie de "auditoria" jurídica de caráter preventivo, conhecida como clearance (que poderia ser traduzida como "liberação").

⁶⁶ [Nota do original] No jargão do mercado, o termo "cabeça" denota a parte inicial de certas atrações televisivas, concebidas para apresentar o conteúdo ao telespectador. É uma espécie de "introdução" ao conteúdo, em geral feita por um apresentador. Para usar uma analogia familiar à linguagem jurídica, seria o "caput" da programação.

⁶⁷ [Nota do original] Entrevista com Vanessa Jardim, gerente de produção do Canal Futura, registrada em correspondência eletrônica de 1/4/2009, às 16h27. Documento em arquivo, com o autor.

O impacto das tecnologias

A esse complexo de reações de cunho político e ideológico se somam novas variáveis tecnológicas. Em primeiro lugar, novas tecnologias de reprodução que fazem de cada pessoa um potencial Gutenberg, tornam difícil a apropriação dos frutos da produção criativa pelos investidores que inicialmente causaram a criação.

Segundo, o acesso à obra se torna praticamente universal, através dos meios da Internet: o conflito entre acesso público e domínio público⁶⁸ se agrava. É nesse sentido que Helenara Avancini enuncia o paradoxo da Sociedade da Informação: “só há liberdade de acesso, porque não há; só há direito exclusivo do autor, porque não há direito exclusivo do autor”⁶⁹.

O resultado desse conflito é a expansão dos baldios criativos⁷⁰, das licenças abertas de software⁷¹ e de políticas empresariais voltadas à expansão do domínio público⁷².

⁶⁸ Note-se que no sistema de patentes esses dois elementos são claramente distintos: pela publicação do conteúdo da patente, que se dá antes da concessão do direito exclusivo, os ensinamentos contidos no pedido se tornam de acesso público; mas a concessão da exclusiva (inclusive com efeito retroativo) evita que esse acesso se converta em domínio público. Todo mundo sabe a tecnologia, mas ninguém pode usá-la. Esses dois efeitos, segundo o raciocínio de *Eldred v. Ashcroft*, também ocorreriam no objeto do direito autoral, quanto ao conteúdo informacional livre.

⁶⁹ AVANCINI, Helenara Braga. *O paradoxo da sociedade da informação e os limites dos direitos autorais*. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, 2002.

⁷⁰ “Fala-se em creative commons. Mas commons são justamente os baldios. Ronaldo Lemos recorda as soltas no Brasil, que têm o mesmo significado, de espaço que está à genérica disposição de todos. (...) Mas os ‘baldios’ que refere são justamente os bens ou direitos que se tornaram de uso comunitário: os commons da língua inglesa. Há uma concordância prática no entendimento dos métodos colaborativos como fundados nesta categoria de bens ou direitos de uso comum, como realidade social.” ASCENSÃO, José Oliveira. Modelos colaborativos em direito autoral. In: GRAU-KUNTZ, Karin e BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio sobre o direito imaterial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

⁷¹ Vide BARBOSA, Denis Borges, *Tratado da Propriedade Intelectual*, op. cit., vol. III, Cap. VII, [4] § 4 –(Das licenças de software "livre"), e a bibliografia nele citada.

⁷² “Firms and individuals are increasingly injecting information into the public domain with the explicit goal of preempting or undermining the potential property rights of economic adversaries. Biotechnology firms invest millions of dollars in public domain gene sequence databases, to prevent hold-ups by firms with patents on short gene sequences. Major software firms fight entrenched rivals by investing millions of dollars, contributing to open source operating systems. In both cases, property-preempting investments (PPI's) are made to offset the effects of competitors' property rights. Individuals and nonprofits are joining in too, with initiatives such as the Creative Commons project. All of these major private investments in the public domain reveal a self-correcting feature of the intellectual property system that has been overlooked until now, and signal that public lawmaking is not the only arena in which the excesses of intellectual property may be addressed.” MERGES, Robert P. *A New Dynamism in the Public Domain*, University of Chicago Law Review, vol. 71, pp. 183-203, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=558751>. Acesso em: 13 mai. 2011.

Mas um terceiro fator passa muitas vezes despercebido, por se concentrar nos efeitos dos direitos autorais sobre a transmissão do conhecimento técnico e científico⁷³.

Como notou um relatório oficial americano, no momento pré-digital os técnicos e cientistas que procuravam informações em material escrito nas bibliotecas podiam livremente converter em pragmática; mas quando a informação é divulgada em meio digital, cada acesso é um ato potencialmente infringente de direito exclusivo. O domínio público se contrai significativamente⁷⁴, e surge em contraposição uma demanda pelo “baldio científico”⁷⁵.

Os baldios

Como nota Pontes de Miranda⁷⁶,

Os baldios são as “terras incultas, matos maninhos, ou matas e bravios, que nunca foram lavrados e aproveitados, ou não ha memória de homens que o fossem, os quais não foram contados, nem reservados” (Ordenações Filipinas, Livro IV, tido 43, § 9) ao uso especial ou à segregação de que cogita o art. 66, II. As Ordenações Filipinas diziam: “nem reservados pelos Reis, que ante Nós foram, e passaram geralmente pelos Forais com as outras terras aos povoados delas”. Tais baldios não se podiam dar em sesmaria, nem se permitia rateá-los, se fosse contra “o proveito geral dos moradores nos pastos dos gados, criações e logramento da lenha e madeira

⁷³ Note-se que o direito autoral é responsável só em parte pelo problema. "Today, instead, universities aggressively patent government funded research results. Many countries protect even scientific databases as such, and there is no clear line between theoretical and applied research. The sharing norms of science have broken down to the point where they can only be maintained by contractually constructed scientific commons that artfully manage legal, economic, and technical restrictions on data, materials, and information". REICHMAN, Jerome H. *Intellectual property in the twenty-first century: will the developing countries lead or follow?*, Houston Law Review, vol. 46, 2009. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1589528. Acesso em: 23 mai. 2011.

⁷⁴ "This intimate connection between access and copying has considerable significance in the context of intellectual property protection. One of the essential elements of copyright—the right to control reproduction—works as expected in the world of traditional media, where there is an obvious distinction between access and reproduction and where the copyright owner’s control of reproduction provides just that. But in the digital world, where no access is possible except by copying, complete control of copying would mean control of access as well". NATIONAL RESEARCH COUNCIL – Computer Science and Telecommunications Board. *The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age*. Washington, D.C.: National Academy Press, 2000, p. 31.

⁷⁵ WILBANKS, John; BOYLE, James. *Introduction to science commons*. 2006. Disponível em: http://sciencecommons.org/wp-content/uploads/ScienceCommons_Concept_Paper.pdf. Acesso em: 23 fev. 2011. DINWOODIE, Graeme B.; DREYFUSS, Rochelle. International Intellectual Property Law and the Public Domain of Science, *Journal of International Economic Law*, v. 7, n° 2, pp. 431-448, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1171702>. Acesso em: 13 mai. 2011.

⁷⁶ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. § 1.413. Rio de Janeiro: Borsoi.

para suas casas e lavouras”. Percebe-se a influência da concepção romana da *universitas personarum* (cf. Alvará de 27 de novembro de 1804, arts. 471 e 473), mas ao fundo está a instituição da propriedade comum germânica (Código Visigótico, Livro VIII, Título 5, L. 2 e L. 5, e Título 3, L. 12). O Código Civil, art. 646, prevê a legislação municipal sobre os baldios, aliás, sobre os terrenos, quaisquer, de que trata o art. 66, I (bens de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e praças), ressalvado o que for da competência da União ou dos Estados-membros.

Nos baldios está a noção do que seja o *domínio do público*. Na verdade, domínio público, mesmo na definição do código civil ou do direito administrativo, diz mal e até perturba a noção que o pensamento jurídico deve dedicar ao objeto de nosso estudo. O “público” deste domínio não é o estatal, nem o oficial (não pode reservá-lo ao Estado - segundo as Ordenações, aos *Reis*). É simplesmente o inapropriável e o irredutível (não se pode dar em sesmaria nem ratear) que se dedica “ao proveito geral” do público.

A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público. Esta é a lição de abalizada doutrina:

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (*res aliena*). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a *res communis omnium* (ou, no caso, o *sermus communis*, que é o mesmo no campo das palavras). (BARBOSA, Denis Borges.

Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, p. 814)⁷⁷

Este espaço, sendo irredutível ao controle privado e singular, não é anômico, nem abandonado à apropriação. Se ninguém tem poderes para apropriar-se exclusivamente dos baldios (nem mesmo o Estado), todos têm, no entanto, legitimidade para defender o baldio como bem de uso comum do povo:

“Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante é legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade, todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente à bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada.”⁷⁸

Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais.”⁷⁹

Outra característica do baldio na sua acepção agrária seria sua irreversibilidade⁸⁰. Uma vez dedicado o espaço ao uso comum, apenas a lei poderia tirar do uso comum do povo⁸¹. Aparentemente, no tocante ao baldio criativo, nem a lei poderia operar:

⁷⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 605.738-RJ. Quarta Turma. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Brasília. J. em: 03/11/2009. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200302058079&pv=010000000000&tp=51>. Acesso em: 18 mai. 2011.

⁷⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 586000267. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Athos Gusmão Carneiro. Porto Alegre. J. em: 10/03/1987. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>. Acesso em: 18 mai. 2011.

⁷⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 50.960.

⁸⁰ "What is 'mandatory' about this public domain, in sum, is that what goes into it must stay there. The facts about the physical composition of water, for example, cannot be freely usable today, but available only by license from a private or public entity tomorrow. One may be allowed to extract money from would-be users as a precondition for the release of the information. Once, however, speech goods are released in ways that give the public actual or constructive awareness of them, they must remain public goods, except to the extent that they violate copyright or patent law, or cause some cognizable harm that the government is entitled to prevent or redress. This one-way ratchet means that even some aspects of current copyright law itself may be

“Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis omnium.”⁸²

Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidados.⁸³

A temporariedade do privilégio, conforme definido pelo legislador constituinte, tem significado de extrema importância. Ela enseja um equilíbrio de valores e interesses constitucionais em jogo: de um lado, a exclusividade de utilização da patente pelo titular como forma de incentivar a pesquisa e desenvolvimento tecnológico; de outro, a livre iniciativa do concorrente em explorar o objeto da patente para benefício de toda a sociedade. Veja-se que aqui a interpretação exige cotejo com outros dispositivos constitucionais: art. 1.º, IV, 170, caput e IV e 219.

As patentes ora em exame foram concedidas sob a égide da Lei nº 5.772/71, cujo art. 24 era expresso ao fixar-lhes prazo de vigência de 15 (quinze) anos para sua exploração. Em decorrência, os atos que as concederam se aperfeiçoaram juridicamente de acordo com a lei à época vigente (*tempus regit actum*) e, dessa

unconstitutional. For example, restoration of copyright for foreign works that had previously fallen into the public domain is suspect, both because the provisions that do this may violate the limited times provision of the Intellectual Property Clause, as well as First Amendment norms." ZIMMERMAN, Diane Leenheer. Is There a Right to Have Something to Say? One View of the Public Domain, *Fordham Law Review*, vol. 73, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=491642>. Acesso em: 16 mai. 2011.

⁸¹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*, op. cit., vol. XII, § 1.417.2. "De tudo que acima se expôs tira-se: a) que o Estado há de respeitar o que existe de pasto comum em terras que lhe pertencem; b) que somente por lei portanto em virtude de regra jurídica elaborada por eleitos pelo povo e dentro dos limites de competência que a Constituição de 1946, a Constituição estadual ou a lei orgânica do Distrito Federal ou a lei orgânica dos Municípios fixe é que se pode fazer cessar a pastagem comum em terras públicas".

⁸² BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Embargos Infringentes n. 2000.02.01.007453-0. Primeira Seção Especializada. Relatora: Des. Fed. Liliane Roriz. Rio de Janeiro. J. em: 30/08/2007. Disponível em: http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2000.02.01.007453-0&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 19 mai. 2011.

⁸³ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 2005.51.01.500712-8. Segunda Turma Especializada. Relator: Des. Fed. André Fontes. Rio de Janeiro. J. em: 28/03/2007. Disponível em: http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2005.51.01.500712-8&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 19 mai. 2011.

forma, geraram direito adquiridos à sociedade em ver o objeto patentado cair em domínio público após esse prazo determinado.⁸⁴

Uma aplicação do conceito de irreversibilidade do domínio público no Direito de Autor ocorre com a prorrogação dos prazos de tutela legal e seu efeito sobre as obras já caídas em domínio público. Embora as prorrogações do prazo de proteção geralmente beneficiem as obras ainda protegidas pela legislação anterior, uma obra que já caiu no domínio público não tem seu prazo de proteção ampliado por força de lei nova. É o que estabelece o Art. 112 da Lei nº 9.610/98.

Conteúdo dos baldios

O que está nos baldios?

Pertencem, originariamente, ao domínio público, as peças ou obras de autor desconhecido, incluindo as folclóricas, ressalvadas quanto a estas (inciso III do art. 45) a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Caem em domínio público as obras cujo prazo de proteção haja decorrido, ou cujo autor tenha falecido sem deixar herdeiros ou sucessores. Essa nova situação em que se encontram essas obras significa que seu conteúdo e forma são devolvidos à coletividade, extinto o privilégio temporário conferido aos autores, para que todos possam fazer uso livre e gratuito dela, respeitadas, apenas, a sua integridade e o seu crédito. (§2º, art. 24).⁸⁵

Henry Jessen lista ainda as obras cujos autores tenham renunciado aos seus direitos; as obras estrangeiras, não protegidas expressamente pela lei nacional ou por acordos internacionais e as obras adquiridas pelo Estado para uso e gozo do público⁸⁶. Sobre a questão, dissemos⁸⁷:

Na verdade, pareceria que o conteúdo do domínio público é consideravelmente mais vasto, e variaria com o tempo e os sistemas jurídicos⁸⁸. Em princípio, estariam no

⁸⁴ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 2006.51.01.504598-5. Primeira Turma. Relatora: Des. Fed. Maria Helena Cisne. Rio de Janeiro. J. em: 13/11/2007. Disponível em: http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2006.51.01.504598-5&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 19 mai. 2011.

⁸⁵ ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002, p. 140-141.

⁸⁶ JESSEN, Henry. *Derechos Intelectuales*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1970, p. 77.

⁸⁷ BARBOSA, Denis Borges, *Domínio Público e Patrimônio Cultural*, op. cit..

domínio público todos os elementos da criação humana não cobertos por direitos de exclusiva; por exemplo, o listado sob o art. 8º. da LDA, que não se veja protegido por outro sistema de direitos exclusivos⁸⁹.

Palmela Samuelson⁹⁰ tenta uma curiosa cartografia do domínio público (“e dos terrenos adjacentes”), onde se incluiriam:

- os teoremas, fórmulas matemáticas, leis de natureza, e semelhante;
- metodologias científicas e de outras pesquisas, técnicas estatísticas ou educacionais;
- idéias, conceitos, descobertas, teorias, hipóteses;
- fatos, informação, dados, know-how, conhecimento;
- Leis, regulamentos, opiniões judiciais, documentos públicos;
- inovações que poderiam vir a obter proteção da Propriedade Intelectual, mas para os quais não se postulou exclusividade ou essa já expirou;
- inovações que não satisfazem os requisitos para a proteção da Propriedade Intelectual, porque não tenham originalidade, sejam óbvias, genéricas, ou por outra razão estejam fora do âmbito da PI (por exemplo, os catálogos de telefone, caracteres tipográficos, inovação técnica meramente incremental, marcas que se transformam em genéricas, como aspirina, exercícios físicos novos, folclore, listas de compras, formulários em branco);
- nomes, números, símbolos, sinais, regras de gramática e de dicção ou pontuação.

O efeito do baldio

O que ocorre num espaço do baldio é a inoperância dos direitos patrimoniais exclusivos:

⁸⁸ [Nota do original] The public domain consists, in fact, of a vast and diverse assortment of contents (...). The public domain is, moreover, different sizes at different times and in different countries. (Palmela Samuelson, *Digital Information, Digital Networks, and The Public Domain*, Berkeley, 2001)

⁸⁹ [Nota do original] Art. 8º I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 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.

⁹⁰ [Nota do original] Op. cit. Além desses, Samuelson indica um conjunto de elementos contíguos ao domínio público: Direitos de PI na eminência de se expirar, Limitações aos direitos, Programas de computador de fonte aberta, Criações de acesso livre.

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai à invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo do inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do artigo 65 do Decreto-lei nº 7903. É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao se expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização, nem se trata de inexistência, o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre.⁹¹

Desta feita, para alguns o domínio público é um instituto de direito patrimonial de autor. Para essa parte da doutrina, os direitos pessoais seriam perpétuos⁹² e, segundo alguns, até mesmo imprescritíveis⁹³. A redação do art. 45 da atual Lei de Direitos Autorais brasileira induz a essa conclusão, porquanto o Legislador assim dispôs:

Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público:

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;

II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.⁹⁴

No entanto, segundo outra doutrina, mesmo os direitos pessoais relativos às criações seriam sujeitos ao perecimento. Lembra Ascensão⁹⁵:

O direito pessoal foi objeto dum empolamento muito grande no seu conteúdo. Esse empolamento permite-lhe atingir a exploração econômica dos direitos, mesmo após

⁹¹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Propriedade Industrial: Parte Especial*, Tomo XVI, Ed. Borzoi, p. 333-393.

⁹² Vide ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 335.

⁹³ “Ementa: Danos morais – Indenização – Prescrição prevista no art. 131, da Lei 5.988/73, que se refere a direitos patrimoniais – Hipótese dos autos que diz respeito a danos morais, inseridos entre os direitos personalíssimos – Imprescritibilidade – Embargos Rejeitados.” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Embargos Infringentes n. 108.113.4/0-01/SP. Terceira Câmara de Direito Privado.

⁹⁴ BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9610.htm>. Acesso em: 19 mai. 2011.

⁹⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira, *A questão do domínio público*, op. cit..

alienados a terceiros, em termos de se transformar na prática num segundo direito patrimonial, que o autor conservaria sempre.

No que respeita à duração, levou à defesa da perpetuidade.

A nosso ver, a posição é de todo injustificada.

Assim, o Tribunal de Apelação de Paris deu recentemente razão a um pretenso descendente de Víctor Hugo, que se opôs à publicação dum romance que apareceria como a continuação de *Os Miseráveis*, com fundamento no direito “moral” de autor, que seria perpétuo⁹⁶. (...)

Projetemos então a doutrina francesa para o passado. Virgílio, na *Eneida*, continuou a *Odisséia* de Homero. Se esta orientação francesa já vigorasse ao tempo, Virgílio seria um criminoso, quiçá um pirata, por ter violado o direito “moral” de Homero!

Que haja ao menos um pouco de bom senso. Não podemos transformar o Direito Autoral numa arma contra a cultura. A perpetuidade do direito “moral” é uma enormidade.

Na verdade, o pressuposto dos que entendem que os direitos pessoais de autor não estão sujeitos ao domínio público reflete a noção tradicional desta categoria jurídica como oposto ao prazo do direito de exclusividade. E, nesta acepção, suscita a antinomia como os direitos morais em virtude de sua similaridade com os direitos de personalidade. Contudo, a equação é falsa. O real efeito do domínio público é a liberdade de utilização da obra intelectual pelo término da exclusividade legal, de maneira que o exercício do direito pessoal jamais poderia obstaculizar esse efeito. A permanência do respeito ao direito moral atende a interesses diversos, afetos mesmo à preservação do patrimônio cultural.

O problema maior está com os regimes que admitem o domínio público remunerado. Há quem justifique a sistemática, argumentando que mesmo o uso de bens comuns pode ser remunerado⁹⁷. A mesma discussão se suscita com a tendência de proteção das expressões culturais tradicionais e do folclore: pode aquilo que era de livre utilização de todos ficarem sujeito a restrições?

⁹⁶ [Nota do Original] Sentença de 31.III.04, publicada na *Revue Internationale de Droit d'Auteur (RIDA)*, 202 (2004), 292.

⁹⁷ Vide Ascensão, José de Oliveira citando MANSO, Eduardo Vieira. *op. cit.*, p. 357.

O baldio não é isonômico

Tem-se apontado como um dos males dos direitos exclusivos sobre as criações que eles propiciam benefícios desiguais aos agentes econômicos e às pessoas; e favorecem a produção comercial em face da criatividade não determinada pelo retorno econômico direto⁹⁸.

A existência de um espaço de liberdade constante ou crescente, porém, não é um antídoto para tais males, se fossem reais.

Como um espaço de liberdade comum do povo, o baldio não assegura o acesso do povo ao conhecimento e à arte: apenas livra tal acesso de impedimentos jurídicos. Na verdade, em igualdade de condições, o agente econômico mais ativo e capaz aproveitará mais do domínio público do que o comum do povo⁹⁹. A idéia de que o baldio assegura o apoderamento do público à informação, à técnica e à cultura é ilusória – é o “romance do domínio publico”¹⁰⁰.

⁹⁸ “I offer a modification of the standard economic explanation of the effects of intellectual property that sheds light on the effects of enforcing intellectual property rules on the way in which information production is organized. I conclude that increases in the scope of property rights increase production by large-scale commercial organizations that integrate new production with ownership of large existing-information inventories. This increase comes at the expense of smaller producers -- commercial or noncommercial -- and of noncommercial producers generally. Normatively, these effects parallel the effects generally discussed in the critique of media concentration, and pose the same threats to the values of robust political discourse and personal autonomy central to our commitment to the first amendment”. BENKLER, Yochai. *Free As the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain*. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=168609>. Acesso em: 12 mai. 2011.

⁹⁹ “Deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade de cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição – e os mais aptos nela – absorvessem imediatamente as inovações e as novas obras intelectual.” BARBOSA, Denis Borges. *As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais*. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (coord.). *Propriedade Intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw). p. 12.

¹⁰⁰ “Since Hardin, law and economics scholars have launched a crusade to expose the evil of the commons - the evil, that is, of not propertizing. Progressive legal scholars have responded in kind, exposing the perils of propertization. With the rise of the Information Age, the flashpoint debates about property have moved from land to information. The public domain is now the cause célèbre among progressive intellectual property and cyber-law scholars, who extol the public domain as necessary for sustaining innovation. But scholars obscure the distributional consequences of the commons. They presume a landscape where every person can reap the riches found in the commons. This is the romance of the commons - the belief that because a resource is open to all by force of law, it will indeed be equally exploited by all. But in practice, differing circumstances - including knowledge, wealth, power, access, and ability - render some better able than others to exploit a commons”. CHANDER, Anupam; SUNDER, Madhavi. *The Romance of the Public Domain*, California Law Review, v. 92, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=562301>. Acesso em: 13 mai. 2011.

Modernamente, a problemática surgiu de modo claro com a distinção entre *software* livre e *software* aberto. A liberdade de utilização dos programas de computador não significa acesso pleno ao código, pois o que circula normalmente é o código objeto, ficando o código fonte em sigilo.

Vale reiterar a advertência que antes se fez:

Não parece haver uma antinomia entre o domínio público e a economia de mercado. O uso estratégico do domínio público, juntamente com o uso das exclusivas, é um elemento de competição da empresa tecnologicamente competitiva. Na verdade, como o coloca uma famosa decisão da Suprema Corte Americana, o capitalismo seria impossível sem a existência e manutenção de um vigoroso afluxo de criações jorrando no uso comum do povo¹⁰¹.

Mas não basta que o domínio público exista; como indica a análise de Tribe sobre o exercício do direito de expressão, é preciso que o acesso real à *res communis omnium* leve em conta a questão distributiva. Aqueles que têm mais capacidade de se valer do domínio público serão os atores econômicos e políticos que já detêm poder, e a estruturas empresariais e estatais de acesso à informação livre poderiam reforçar esse poder. A intervenção do fenômeno Internet representa sem dúvida um apoderamento do domínio público além dos detentores do poder econômico, e não é surpreendente que se montem resistências e recuperações políticas desse instrumento de distributividade da informação.

Desta feita, a construção de um domínio público não é contemplativa ou receptiva; para que um baldio tenha sentido social, é preciso que seja usado como pasto, e semeado, e adubado, de forma solidária e constante, com mais atenção ao valor social do que privado da criação¹⁰².

¹⁰¹ "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." (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141. Relator: J. O'Connor. Washington, D.C. J. em: 21/02/1989. Disponível em: <http://cyber.law.harvard.edu/IPCoop/89boni1.html>. Acesso em: 25 mai. 2011.)

¹⁰² "Porém, o desenvolvimento recente das forças produtivas permitiu a produção e a reprodução dos bens culturais de uma forma não-capitalista. O caso do software livre é paradigmático, pois significa a gênese de uma nova forma de produção da riqueza social, onde o atendimento das necessidades do homem (a sua auto-realização) é o objetivo central. O software livre democratiza a repartição da riqueza de duas maneiras: primeiramente impedindo que grandes conglomerados como a Microsoft se apropriem de uma 'renda do software', que é paga por toda a sociedade quando deseja obter a licença de uso dos programas; além disso, a própria forma-mercadoria é posta em xeque, pois trata-se agora de uma 'forma de produção' de softwares cujo objetivo é a socialização dos resultados alcançados e não a apropriação privada via mercado". MELO NETO,

Como já se notou, a prática do baldio inclui não apenas as ações necessárias para sustentar o domínio intelectual público, mas também a construção de acesso equânime à informação e ao uso transformativo, a criação de métodos mais eficientes de disseminação livre entre a comunidade local e global¹⁰³.

A inserção de criações técnicas no âmbito da legislação originalmente reservada ao Direito de Autor deixou clara a distinção entre liberdade de utilização e liberdade de acesso. O fim do monopólio legal não assegura necessariamente acesso pleno e livre ao conhecimento.

Referências

- ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.
- ALEHRT, Ivan Bacellar. A Patente Dependente na Nova Legislação, *Revista da ABPI*, n. 9, pp. 48-49, 1993.
- ARAÚJO, Fernando. *A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: O Problema Econômico do Nível Ótimo de Apropriação*. Coimbra: Almedina, 2008.
- ASCENSÃO, José Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
- _____. Modelos colaborativos em direito autoral. In: GRAU-KUNTZ, Karin e BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio sobre o direito imaterial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- _____. A questão do domínio público. In: WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Estudos de Direito de Autor e Interesse Público: Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. Disponível em: http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf. Acesso em: 22 fev. 2011.

Antônio de Pádua e OLIVEIRA, Thiago Tavares Nunes de. Os limites da propriedade intelectual na fronteira do ciberespaço: uma análise do Software Livre a partir da Economia Política. Disponível em: <http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/27895/27453>. Acesso em: 13 mai. 2011.

¹⁰³ "The community of users—the international scholarly community—has grown increasingly aware that its shared resource of scholarly information is at risk. Growing international collaborative research necessitates immediate access and exchange of communication. Groups of scholars and information specialists have begun coordinating strategies to obtain higher joint benefits and to reduce their joint harm. (...) We have described a gravitation of scholars' roles from passive appropriator of information to active provider of information by contributing directly into the common pool. Their multiple goals include not only sustaining the resource (the intellectual public domain) but building equity of information access and provision, and creating more efficient methods of dissemination through informal, shared protocols, standards, and rules among the local and global scholarly community." HESS, Charlotte e OSTROM, Elinor, *Artifacts, Facilities, And Content: Information as a Common-pool Resource*. Disponível em: [http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66%20Law%20&%20Contemp.%20Probs.%2011%20\(WinterSpring%202003\)+pdf](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66%20Law%20&%20Contemp.%20Probs.%2011%20(WinterSpring%202003)+pdf). Acesso em: 22 fev. 2011.

BÁRBARA, Danusia e BARBOSA, Denis Borges. *Revista Littera Rio*, n. 6, p. 38, 1972.

BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga e WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Direito da Propriedade Intelectual*. Curitiba: Juruá, 2006. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2011.

_____. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: JABUR, Wilson Pinheiro e SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (coord.). *Propriedade Intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw).

_____. Palestra, *Anais do Seminário Direitos Autorais e Acesso à Cultura*, São Paulo, pp. 92-96, 2008. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/08/anais_sem_direitos_autorais_acesso_cultura_sao_paulo.pdf. Acesso em: 23 fev. 2011.

_____. Licenças não-voluntárias. In: WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos (org.). *Estudos de direito do autor: a revisão da lei dos direitos autorais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010.

_____. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; GRAU-KUNTZ, Karin. *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Liberdade de expressão, Internet e signos distintivos, *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 3, pp. 8-46, 2010. Disponível em: <http://www.ibpibrasil.org>. Acesso em: 23 mai. 2011.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BARROS, João de. *Décadas da Ásia*.

BENKLER, Yochai. Free As the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=168609>. Acesso em: 12 mai. 2011.

_____. Through the Looking Glass: Alice and the Constitutional Foundations of the Public Domain. Disponível em: [http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+173+\(WinterSpring+2003\)+pdf](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+173+(WinterSpring+2003)+pdf). Acesso em: 22 fev. 2011.

BIRNHACK, Michael D. More or Better? Shaping the Public Domain. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=677301>. Acesso em: 12 mai. 2011.

BOYLE, James. The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, *Law and Contemporary Problems*, vol. 66, pp. 33-74, 2003. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=470983>. Acesso em: 22 fev. 2011.

_____. Enclosing the Genome: What the Squabbles over Genetic Patents Could Teach Us. Disponível em: <http://www.law.duke.edu/boylesite/low/genome.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2011.

BRASIL. *Decreto n. 1.530, de 22 de junho de 1995*. Disponível em: http://www2.mre.gov.br/dai/m_1530_1995.htm. Acesso em: 19 mai. 2011.

BRASIL. *Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9610.htm>. Acesso em: 19 mai. 2011.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 586000267. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Athos Gusmão Carneiro. Porto Alegre. J. em: 10/03/1987. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>. Acesso em: 18 mai. 2011.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 50.960, em 04/05/1976.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Embargos Infringentes n. 108.113.4/0-01/SP. Terceira Câmara de Direito Privado.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 2005.51.01.500712-8. Segunda Turma Especializada. Relator: Des. Fed. André Fontes. Rio de Janeiro. J. em: 28/03/2007. Disponível em: http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2005.51.01.500712-8&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 19 mai. 2011.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Embargos Infringentes n. 2000.02.01.007453-0. Primeira Seção Especializada. Relatora: Des. Fed. Liliane Roriz. Rio de Janeiro. J. em: 30/08/2007. Disponível em: http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2000.02.01.007453-0&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 19 mai. 2011.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 2000.02.01.018537-5. Segunda Turma Especializada. Relator: Des. Fed. Vice-Presidente. Rio de Janeiro. J. em: 26 de agosto de 2008. Disponível em:

http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2000.02.01.018537-5&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 16 mai. 2011.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação n. 2005.51.01.500503-0. Primeira Turma Especializada. Relator: Des. Fed. Abel Gomes. Rio de Janeiro. J. em: 24/02/2010. Disponível em:

http://trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2005.51.01.500503-0&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3. Acesso em: 17 mai. 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 605.738-RJ. Quarta Turma. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Brasília. J. em: 03/11/2009. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200302058079&pv=010000000000&tp=51>. Acesso em: 18 mai. 2011.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 56904. Primeira Turma. Relator: Ministro Victor Nunes. Brasília. J. em: 06/12/1965.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 201819/RJ. Segunda Turma. Relatora: Min. Ellen Gracie. Brasília. J. em: 11/10/2005. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=388784>. Acesso em: 20 mai. 2011.

CABRAL, Plínio. As limitações ao direito autoral na Lei n. 9.610, *Revista da ABPI*, n. 37, pp. 3-8, 1998.

CALINI, Clara. The “Anti-Tragedy of the Anticommons”: An Authority Solution to the Tragedies. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=952476>. Acesso em: 12 mai. 2011.

CAVALCANTI, João Barbalho Uchôa. *Constituição federal brasileira: comentários*. Rio de Janeiro: Litho-Typographia, 1902.

CHAMAS, Cláudia Inês. Proteção Intelectual de Invenções Biotecnológicas, *Cadernos de Estudos Avançados*, Rio de Janeiro, 2005.

CHANDER, Anupam e SUNDER, Madhavi. The Romance of the Public Domain, *California Law Review*, vol. 92, pp. 1331-1373, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=562301>. Acesso em: 13 mai. 2011.

CHKLOVSKI, Victor. A arte como procedimento. Tradução de Ana Maria Ribeiro Filipouski *et al.* In: TOLEDO, Dionísio (org.). *Teoria da Literatura: formalistas russos*. 1ª ed. Porto Alegre: Globo, 1973.

COHEN, Julie E. Copyright, Commodification, and Culture: Locating the Public Domain. In: GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt. *The Future of the Public Domain: Identifying the Commons in Information Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=663652>. Acesso em: 13 mai. 2011.

CONRAD, Albrecht e NORDEMANN, Jan Bernd. Exceptions to Copyright Protection and the Permitted Uses of Copyright Works in the Hi-Tech and Digital Sectors. 2010. Disponível em: https://www.aippi.org/download/committees/216/GR216germany_en.pdf. Acesso em: 23 mai. 2011.

DIAS, Maurício Cozer. A proteção de obras musicais caídas em domínio público. In: BRASIL. Ministério da Cultura. *Cadernos de Políticas Culturais: Direito Autoral*. Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/caderno-politicas-culturais-direitos-autorais.pdf>. Acesso em 22 fev. 2011.

DINWOODIE, Graeme B. e DREYFUSS, Rochelle Cooper. International Intellectual Property Law and the Public Domain of Science, *Journal of International Economic Law*, vol. 7, n. 2, pp. 431-448, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1171702>. Acesso em: 13 mai. 2011.

_____. WTO Dispute Resolution and the Preservation of the Public Domain of Science under International Law. In: MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H (org.). *International public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=699501>. Acesso em: 13 mai. 2011.

_____. Patenting Science: Protecting the Domain of Accessible Knowledge. In: GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt. *The Future of the Public Domain: Identifying the Commons in Information Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=698321>. Acesso em: 13 mai. 2011.

DUSOLLIER, Séverine. Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain. WIPO Document CDIP/4/3/REV./STUDY/INF/1. 2010. Disponível em: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147012. Acesso em: 20 mai. 2011.

ECO, Umberto. *O Nome da Rosa*. Lisboa: Difel, 2004.

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141. Relator: J. O'Connor. Washington, D.C. J. em: 21/02/1989. Disponível em: <http://cyber.law.harvard.edu/IPCoop/89boni1.html>. Acesso em: 25 mai. 2011.

HALL, Bronwyn H. e GAMBARDELLA, Alfonso. Proprietary vs. Public Domain Licensing of Software and Research Products. 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=667162>. Acesso em: 13 mai. 2011.

HARDIN, Garret. The Tragedy of the Commons. 1968. Disponível em: <http://dieoff.org/page95.htm>. Acesso em: 10 jan. 2007.

HEALD, Paul J. Property Rights and the Efficient Exploitation of Copyrighted Works: An Empirical Analysis of Public Domain and Copyrighted Fiction Best Sellers. 2007. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=955954>. Acesso em: 13 mai. 2011.

HESS, Charlotte e OSTROM, Elinor. Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-pool Resource. Disponível em: [http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66%20Law%20&%20Contemp.%20Probs.%2011%20\(Winter Spring%202003\)+pdf](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66%20Law%20&%20Contemp.%20Probs.%2011%20(Winter%20Spring%202003)+pdf). Acesso em: 22 fev. 2011.

JESSEN, Henry. *Derechos Intelectuales*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1970.

KIRSHENBAUM, Sheril. Fishing on the High Seas. Disponível em: <http://blogs.discovermagazine.com/intersection/2010/01/29/fishing-on-the-high-seas>. Acesso em: 22 fev. 2011.

LACROIX, Jean. *Marxisme, existentialisme, personnalisme*. Paris: PUF, 1992.

LANGE, David e ANDERSON, Jennifer Lange. Copyright, Fair Use and Transformative Critical Appropriation. Disponível em: <http://www.law.duke.edu/pd/papers/langeand.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2011.

LANGE, David. Recognizing the public domain, *Law & Contemporary Problems*, vol. 44, n. 4, pp. 147-178, 1981. Disponível em: http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/824/. Acesso em: 22 fev. 2011.

_____. At Play in the Fields of the Word: Copyright and the Construction of Authorship in the Post-Literate Millennium, *Law & Contemporary Problems*, vol. 55, n. 2, pp. 139-151, 1992.

LINARELLI, John. TRIPS, Biotechnology and the Public Domain: What Role Will World Trade Law Play? In: CARDWELL, Michael N.; GROSSMAN, Margaret R.; RODGERS, Christopher P. (org.). *Agriculture and international trade: law, policy and the WTO*, Cambridge: CABI, 2003. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=393180>. Acesso em: 13 mai. 2011.

LITMAN, Jessica. The public domain, *Emory Law Journal*, vol. 39, pp. 956-1024, 1990. Disponível em: http://www.law.duke.edu/pd/papers/litman_background.pdf. Acesso em: 22 fev. 2011.

MACAULAY, Thomas. Speech Before the House of Commons (Feb. 5, 1841). In: *The Works of Lord Macaulay*. Vol. 8. Ed. por Lady Trevelyan. Londres: Longmans, Green and Co., 1906.

MELO NETO, Antônio de Pádua e OLIVEIRA, Thiago Tavares Nunes de. Os limites da propriedade intelectual na fronteira do ciberespaço: uma análise do Software Livre a partir da Economia Política. Disponível em: <http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/27895/27453>. Acesso em: 13 mai. 2011.

MERGES, Robert P. A New Dynamism in the Public Domain, *University of Chicago Law Review*, vol. 71, pp. 183-203, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=558751>. Acesso em: 13 mai. 2011.

MILLER, Frederic P. *Domaine Public*. Alphascript Publishing, 2010.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. § 1.413. Rio de Janeiro: Borsoi.

MODY, Ashoka. New Environment for Intellectual Property. In: RUSHING, Francis W. e BROWN, Carole Ganz. *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance: International Comparisons*. Boulder: Westview Press, 1990.

MOTTA, Márcia Maria Menendes. Sesmarias: uma História Luso-Brasileira (Séculos XVIII/XIX). Disponível em: http://cvc.instituto-camoes.pt/ear/coloquio/comunicacoes/marcia_maria_menendes_motta.pdf. Acesso em 20 mai. 2011.

NADEL, Mark S. How Current Copyright Law Discourages Creative Output: The Overlooked Impact of Marketing, *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 19, pp. 785-856, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=489762>. Acesso em: 13 mai. 2011.

NAKAMURA, Leonard I. Intangible Assets And National Income Accounting, *Review of Income and Wealth*, vol. 56, pp. 135-155, 2010. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4991.2010.00390.x/full>. Acesso em: 13 mai. 2011.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL – Computer Science and Telecommunications Board. *The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age*. Washington, D.C.: National Academy Press, 2000.

NEGATIVLAND. Two relationships to a cultural public domain. Disponível em: [http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+239+\(WinterSpring+2003\)+pdf](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+239+(WinterSpring+2003)+pdf). Acesso em: 22 fev. 2011.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1966. Disponível em: http://www2.mre.gov.br/dai/m_591_1992.htm. Acesso em: 20 mai. 2011.

ORTELLADO, Pablo. The Brazilian Model for Free Access. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.108.28&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em: 22 fev. 2011.

ORTLAND, Eberhard e SCHMÜCKER, Reinold. Copyright & Art. Disponível em: http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol06No12/PDF_Vol_06_No_12_1762-1776_Articles_Ortland.pdf. Acesso em: 26 fev. 2011.

POLLACK, Malla. The Democratic Public Domain: Reconnecting the Modern First Amendment and the Original Progress Clause (a.k.a. Copyright and Patent Clause), *Jurimetrics*, vol. 45, pp. 23-40, 2004-2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=533523>. Acesso em: 13 mai. 2011.

POLLOCK, Rufus. The Value of the Public Domain. 2006. Disponível em: http://www.epsiplus.org/content/download/2890/30550/file/value_of_public_domain.pdf. Acesso em: 13 mai. 2011.

POSNER, Eric A. e SYKES, Alan O. Economic Foundations of the Law of the Sea, *The American Journal of International Law*, vol. 104, n. 4, pp. 569-596, 2010. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1524274>. Acesso em: 19 mai. 2011.

RAJAN, Mira T. Sundara. Moral Rights in the Public Domain: Copyright Matters In The Works Of Indian National Poet C Subramania Bharati, *Singapore Journal of Legal Studies*, pp. 161-195, 2001. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=427386>. Acesso em: 16 mai. 2011.

REICHMAN, Jerome H. Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol. 13, pp. 475-520, 1995.

_____. Intellectual property in the twenty-first century: will the developing countries lead or follow?, *Houston Law Review*, vol. 46, pp. 1115-1185, 2009. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1589528. Acesso em: 23 mai. 2011.

REICHMAN, Jerome H. e MASKUS, Keith E. Introduction: Mini-Symposium: International Public Goods and the Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime, *Journal of International Economic Law*, vol. 7, n. 2, pp. 275-278, 2004.

_____. The Globalization of Private Knowledge Goods and the Privatization of Global Public Goods, *Journal of International Economic Law*, vol. 7, n. 2, pp. 279-320, 2004.

REICHMAN, Jerome H. e UHLIR, Paul F. Promoting Public Good Uses of Scientific Data: A Contractually Reconstructed Commons for Science and Innovation. Disponível em: <http://www.law.duke.edu/pd/papers/reichmananduhilir.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2011.

RIMMER, Matthew. The Dead Poets Society: The Copyright Term and the Public Domain. 2003. Disponível em: http://works.bepress.com/matthew_rimmer/28. Acesso em: 13 mai. 2011.

RUGGIE, John Gerard. Reconstituting the Global Public Domain: Issues, Actors and Practices. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=571825>. Acesso em: 13 mai. 2011.

SALGUES, Bruno. Evaluation Économique des Droits de la Propriété Intellectuelle. In: SANSON-HERMITTE, Marie-Angèle (org.). *Le Droit du Génie Génétique Végétal: Macro-économie, Micro-économie, Sociétés de Capital-risque, Brevet, Droit d'Obtention Végétale*. Paris: Librairies Techniques, 1987.

SAMUELSON, Pamela. Challenges in Mapping the Public Domain. In: GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt. *The Future of the Public Domain: Identifying the Commons in Information Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=756484>. Acesso em: 16 mai. 2011.

_____. Digital Information, Digital Networks, and The Public Domain. Disponível em <http://www.law.duke.edu/pd/papers/samuelson.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2011.

SANTOS, Manuel J. Pereira. Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual - o Regime Constitucional do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva e WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Direito*

Compulsory licensing under Thailand's perspective

Bernardo Guitton Brauer*

Abstract: Compulsory licenses have been a constant object of analysis, especially in relation to pharmaceutical patents. This article discusses the TRIPS devices that facilitate the use of compulsory licences, taking in consideration some specific issues pertaining to Thailand. It will also cover important aspects regarding access to health and analyze specific cases involving the granting of licenses, ultimately allowing their consequences to be better understood.

Keywords: Patent, Compulsory Licence, Thailand, Access to Health.

O Licenciamento Compulsório sob a Perspectiva Tailandesa

Resumo: As licenças compulsórias vêm constantemente sendo objeto de análise, sobretudo no tocante às patentes farmacêuticas. Este artigo aborda os dispositivos em TRIPS que facilitam o uso das licenças compulsórias levando em consideração algumas particularidades no que concerne em específico a Tailândia. Aspectos importantes ao acesso à saúde bem como a análise de alguns casos específicos envolvendo a concessão de licenças permite que algumas consequências em decorrência dos seus usos sejam melhor compreendidas

Palavras-chave: Patente, Licença Compulsória, Tailândia e Acesso à Saúde

Contents: 1. Introduction; 2. The TRIPS Agreement; 2.1. Understanding some relevant provisions of TRIPS Agreement; 2.2. The Patent Provisions of TRIPS; 2.3. Compulsory Licences; 3. Access to health; 4. Doha Ministerial Declaration; 5. Thailand; 5.1. The origin and reasons of Thai Public Health Concern; 5.2 The Thai Patent Act; 5.2.1 Insufficient patent working, 5.2.2 Public Interest; 5.3 Emblematic examples involving the grant of Compulsory Licences; A- Efavirenz; B- Plavix; C-Kaletra; 5.4 Consequences of using; 5.5 Retaliation risk; 6. Solution or problem postponement; 7. Final considerations; 8. Bibliography

* Mestrando em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade Queen Mary, Inglaterra (L.L.M.). Bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

1- Introduction

'Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one'

- Albert Einstein

Intellectual Property Protection (IPP) is a topic widely discussed nowadays which leads to controversial disputes amongst countries of various stages of development.

Industrialized countries desired the enforcement of intellectual property protection whereby the supposed losses quantified by the industries due to infringements. For this reason, US industrial associations created estimative reports for Congressional committees looking for adequate protection and guarantees for its intellectual property owners.

After attempts to revise the oldest international convention regarding patent protection during the 1980s-90s, the World Intellectual Property Organization (WIPO) convinced some of the developing countries about the importance of relating international IPP to Multilateral Trade Negotiations. As a consequence the World Trade Organization (WTO) was created, which then established TRIPS.

The TRIPS Agreement is a set of provisions establishing some minimum standards responsible to improve harmonization regarding intellectual property protection in their consignees. There are several interesting components to TRIPS; however, this article will stick with Compulsory licences; an attempt to aim and facilitate access to crucial medicines in countries that could not afford the high prices charged by pharmaceutical industries.

The concern to create minimum standards of protection caused significant changes to be adopted in different time intervals for all the signatories' countries. The controversial aspect, which is important to highlight is the impact of certain provisions on access to health - a fundamental human right.

According to BARBOSA¹ in return for public access to the key points of the invention, the law gives the patent holder a right limited in time. This assumes that the exchange of exclusivity in fact (the secret technology) for the temporary exclusivity law is socially more productive under these conditions.

¹ D.B. Barbosa, (2002) 'O que é uma patente', <<http://denisbarbosa.addr.com/114.rtf>> accessed 23 February 2012.

The possibility of granting patents in all fields of technology as stated in TRIPS, including the pharmaceutical industry, had a huge impact on the accessibility of drugs especially in the developing and least developed countries that were required to adapt to the conceived period (20 years) of protection.

In this context the compulsory licences are fundamental to balance the rights and obligations reducing impacts on the access to medicines, mainly in countries that are facing crisis like HIV/AIDS, malaria, tuberculosis, and do not have the resources to afford drugs monopolies.

Several countries have provided medicines under compulsory licences to their population in the treatment of specific diseases; however, Thailand, a Southeast Asia country, when granting its compulsory licences caused great controversy when it announced its intention to use compulsory licences on other medications.

This article will focus on how the TRIPS Agreement affected Thailand's intellectual property right regarding patents in the pharmaceutical field, analysing reasons and controversial aspects of its compulsory licences. Moreover, it will describe the right to health as a human right and will assess some possibilities in light of the achievements regarding these licences.

2- The TRIPS Agreement

The Uruguay Round negotiated different interests of the developed and developing countries when discussed intellectual property rights regarding multilateral trade negotiations. In that occasion the developed countries argued that increasing protections could mean either more protection to eventual infringements, as incentives in research and development, stimulating investments as well as promoting transfer of technology mainly in the developing countries. However, more than any attempt to introduce mechanisms improving aspects of intellectual property in international level, the developing countries evaluated the necessity for more protection like a developed countries strategy.

According to MATTHEWS², while developed countries considered effective protection important to 'combat loss of revenue due to piracy and counterfeiting' developing countries wanted revisions on the Paris Convention to reduce lack of symmetry in certain aspects.

This duality reflecting on the differences of interests in elaborating TRIPS between the developed and developing countries can be observed when DRAHOS stated that

² D. Matthews, 'Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement' London, Routledge, 2002 at 11

‘TRIPS was not the product of carefully coordinated economic analysis. Rather it was the manifestation of rent-seeking desires of those multinationals that saw opportunities for themselves in redefining and globalizing intellectual property rights.’³

Furthermore, especially in the field of intellectual property, at all times that the legislator, in any way, modifies the rights of property means that will lead to some form of interfere in the relationship between ‘who benefits and who loses’.

The Agreement, therefore, was adapted according to different interests, with political and economical issues serving as a means of pressuring the elaboration and the enforcement of the accordance. Some provisions are meaningful to understand the complexity of questions concerning intellectual property.

2.1. Understanding some relevant provisions of TRIPS Agreement

Within its first articles, the TRIPS Agreement establishes and proclaims some objectives and principles that are extremely important for understanding the manner in which it should be addressed. Article 7 outlines the objectives affirming that

‘the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.’

Therefore, the agreement is concerned with not only the increase in intellectual property protection but also in creating development conditions to all its members.

Concern that was also addressed when TRIPS established its principles pursuant to Article 8, allowing members to ‘*adopt measures necessary to protect public health (...) and promote the public interest in sectors of vital importance to their social economic and technological development (...)*.’ Another also important principle enshrined in this article enables the prevention of abuses of intellectual property rights by right holders or practices, which unreasonably restrain trade.

³ P. Drahos (1997) ‘Thinking Strategically about Intellectual Property Rights’, 21 *Telecomm. Pol’y Vol.*

These principles and objectives as part of minimum standards provided by TRIPS agreement, according to CORREA⁴, '*leave considerable room for national laws to define a number of important aspects*'. Hence, TRIPS recognized the importance of having intellectual property rights and social interests balanced.

2.2. The Patent Provision of TRIPS

Developing countries committed to meet the requirements set in the agreement regarding patent protection even if they had not pharmaceutical manufacturing capacity, in exchange for having facilitated access to the exploration of the agricultural field in developed nations. However, the international minimum standards of patent protection created by TRIPS consecrated pharmaceutical industries as one of the biggest winners as will be seen.

The Agreement implemented a substantial change for developed, developing countries and holders of industries of various sectors when its Article 27 stated that '*patents shall be available for any invention, whether products or process, in all fields of technology*'. From that moment all fields would be covered by patents including the pharmaceutical field, which in 1980 was not allowed in more than 60 countries. Brazil and India were two of those countries which were not permitted patents in the pharmaceutical field but had to create adjustments in their national laws to comply with the transitional arrangements established.

The transitional arrangements mentioned above were inserted in the Articles 65 and 66 of TRIPS explaining how members should bring its national laws into compliance with the agreement. According to Article 65 the developing countries were 'entitled to delay' in five years the date of the application of the provisions, moreover, as some members were '*obliged (...) to extend product patent protection to areas of technology not so protectable in its territory on the general date of application of this agreement*' for such areas of technology were allowed five years more for the adequacy.

Addressed to the least developed countries on the other hand, the Article 66 conceded a transitional period of ten years '*in view of special needs and requirements*' concerning '*their economic, financial and administrative constraints, and their need for flexibility to create a viable technological base*'.

Therefore, in accordance with their development status, members had different flexibilities. The necessity to comply with requirements of TRIPS considering the transitional arrangements made

⁴ C.M. Correa (1998) 'Implementing the Trips Agreement in the Patents Field', The Journal of World Intellectual Property, 1: 75 at 97.

it possible for developing countries to embrace and apply the Agreement in a less abrupt way which consequently would be better able to compete with their more developed counterparts.

Besides guaranteeing a transitional period and freedom to adopt and implement its arrangements, TRIPS also disposes some protections to reduce problems arising from the patent protection. An important mechanism which, however, has caused some controversy was the use of compulsory licences that benefited developed, developing and the least developed countries.

2.3. The Compulsory Licence

According to CARVALHO ⁵,

‘the term ‘compulsory licences’ is a misnomer, if not an oxymoron to the extent that the word ‘licence’ normally implies a voluntary authorization granted by the right owner, not an administrative interference with individual freedom by a Government.’

In contrast to a licence of right, which is usually initiated voluntarily, the decision as to whether a compulsory licence should be granted and if so the terms on which it is to be granted, is made by the relevant tribunals’.⁶

In this context Article 31 affirmed that members agreed that patents could be used by others or by the government (or others permitted by the government) without the permission of the holders but for this there should be some specific situations.

The first situation in which the use of compulsory licences is permitted, in accordance to the Article 31 of TRIPS, occurs when the patent holder refuses to give a third party empowered to use; another typical situation, more relevant to this article, is the possibility of granting a licence when emergency circumstances or situations of extreme urgency succeed; another possibility exists when the use is public and without commercial character.

Additionally, the use of such licences is permitted where patent rights are being used in ways that interferes with competition; and when the only way to exploit a patent should be infringing another patent. It is also interesting to note that the use of such licences should not be exclusive and an

⁵ N. P Carvalho (2002) ‘The TRIPS regime of patent rights’, Hague: Kluwer Law International, at 230.

⁶ L. Bentley and B. Sherman, *Intellectual Property Law*, 3rd edn, Oxford, 2009 at 575.

adequate remuneration should be entitled to the patent holder according to subparagraphs “d” and “h” of Article 31.

Another important condition in Article 31 stated that any licence ‘*shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the member authorizing such use*’ (Article 31(f)). Such a condition created a practical impossibility to developing and least-developed members because these nations do not possess domestic manufacturers and thus few could import more than 50 percent of its potential demand.

Hence, even the TRIPS agreement has been concerned about specifying situations where the use of compulsory licences was permitted. Restrictive conditions as well as the discouragement in form of pressure imposed by the United States were important factors that contributed to a reinterpretation of some public health issues.

3. Access to health

Different international instruments over the years have devoted the right to health as a fundamental right, which should be respected and provided for every human being. Some of these instruments warranted particular attention by the content of their provisions and need to be highlighted to understand its scope and its magnitude.

The Universal Declaration of Human Rights pursuant Article 25.1 stated that

‘Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services’ .

This declaration was adopted in 1948 after the Second World War whereby rights needed to be posted and proclaimed.

In this context, in accordance with ROZEK and TRULLY⁷, the principle of universality does not restrict or make any distinction about who should have access to the welfare services because it is a right for all, however, this has not been observed in some situations involving access to medicines in certain countries.

⁷ R.P Rozek and N. Tully (1999) ‘The Trips Agreement and Access to Health Care’, The journal of World Intellectual Property, 2: 813 at 813.

Additionally, the Right to Health concerning international human rights was also provided by the International Convent on Economics, Social and Cultural Rights that categorically affirmed that everyone has the right to experience the maximum level of health both, physically and mentally. The same article established steps to achieve the right to health including '*the prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases*' as essential for the proposal.

According to the United Nations Economic and Social Committee with its experience in examining States members reports over many years demonstrates that the right to health as enshrined in Article 12.1 should take into consideration important factors that contribute to health,

‘such as access to safe and potable water and adequate sanitation, an adequate supply of safe food, nutrition and housing, healthy occupational and environmental conditions, and access to health-related education and information, including on sexual and reproductive health’.

Therefore, many adjacent aspects should be considered when discussing the right to health, especially in the context of health-related crises that are plaguing the world, concentrating the greatest difficulties in the economically disadvantaged countries in Africa and Asia.

Despite the elaboration of these international instruments leading to a perceived preoccupation with the right to health, it was only upon completion of the transitional period established for developing countries that United Nations expressed concerns about TRIPS, in its resolution 2000/7.

Many countries, by adopting the requirements provided by the transitional periods of TRIPS, faced the problem of access to certain medicines, which from that moment would be protected by patents. In this context some diseases that affected several countries could not be effectively managed due to exorbitant prices charged by pharmaceutical companies.

Diseases have started crises and many countries have been struggling in providing adequate treatment for ill people. To corroborate such reality, in 2010, the World Trade Organization (WTO) in partnership with UNAIDS and UNICEF brought to light a report that highlights a current reality:

‘The HIV epidemic remains a major global public health challenge, with a total of 33.4 million people living with HIV worldwide. In 2008 alone, 2.7 million people were newly infected with HIV’.⁸

Different organizations have been making efforts to minimize difficulties in access to medicines through treatment and orientation towards prevention, however, diseases such AIDS, Malaria and Tuberculosis are still affecting too many developing countries. These countries contain 80% of world’s population but consume only 20% of medicines available in the market. Furthermore, the research and development in patent pharmaceutical are addressed to 10% of the global population while the remainder has not directed to it special attention.

Such distortion is not only hampered by access to medicines but also by the difference in the diseases that affect developed and developing countries and the consequent increased investment in research and development related to the diseases that are most commonly found in rich countries.

In accordance with ABBOTT,⁹ the TRIPS Agreement at no time provided for the possibility that some of the money generated from pharmaceuticals patents was intended for the research and development of diseases prevalent in poor countries; this is despite its Article 7 stating that the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the balance between rights and obligations for the advantage of producers and users of knowledge.

Despite the TRIPS Agreement not encouraging research to meet the necessities of certain nations, along with the lack of financial interest of pharmaceutical companies to do so, it is important to mention that some pharmaceutical industries in the United States make use of government funded research to develop important medicines.

4. Doha Ministerial Declaration

The TRIPS Agreement addressed relative concerns about access to health when it established that compulsory licences were guaranteed in specific cases as mentioned in the section 2.1.2. However, the possibility enshrined in Article 31(f) deserves particular attention because of its limited scope.

⁸ World Health Organization (WHO), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and United Nations Children Fund (UNICEF), ‘Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector’ progress report 2010 at 5.

⁹ F.M Abbott (2001) ‘Access to Medicines and the WTO Doha Ministerial Conference’, FSU College of Law, Public Law Working Paper No. 36 and QUNO Occasional Paper No.7: at 19.

In this context, when the article stated that compulsory licences '*shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use*' it was not taken into consideration that developing countries and least-developed countries had not sufficient domestic manufacture to allow the use of compulsory licences. Hence, was created a limitation on imports that would serve to meet the demand from the countries in need.

Adjacent to the lack of capacity to manufacture medicines, developing and least-developed nations dealt with constant political pressures and threats from United States Trade Representatives (USTR) and other governmental agencies to not utilize their right to grant compulsory licences which according to ABBOTT,

'create substantial economic and policy insecurity, and such insecurity increases investment costs throughout an economy' creating even greater difficulties for those who needs drugs.'¹⁰

Crises like HIV/AIDS in many nations associated with high prices charged by the pharmaceuticals industry generated a practical impossibility to serve all those who need treatment. Despite the TRIPS Agreement allowing the use of compulsory licences, it did not meet its requirements to allow full access to several medications.

For these reasons, on November 14, 2001, the Fourth Ministerial Conference of the WTO adopted a Declaration concerning Public Health in order to re-evaluate controversial aspects of the Agreement.

The Declaration in its first paragraph recognized '*the gravity of the public health problems afflicting many developing and least-developed countries, especially those resulting from HIV/AIDS, Tuberculosis, Malaria and other epidemics*'. TRIPS did not limited compulsory licences for certain diseases and Doha, when specified the main diseases, would not be exhaustive as some developed nations desiderated.

The same Declaration in its paragraph 4 reinforced that the

'TRIPS Agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect public health (...) (and) affirm that the agreement can and should be

¹⁰ Abbott, above n. 9 at 37.

interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.'

In order to solve the existing problem in TRIPS whereby countries could issue compulsory licences but were often thwarted due to the technical impossibilities of their implementation, the Declaration reaffirmed the possibility to grant compulsory licences and ascertain the reasons why they were being granted. Additionally the Paragraph 6 determined that the Council for TRIPS should reach a final solution for the question.

The solution was found on December 16, 2002 when a draft was released for the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health; however, such draft was not accepted by the United States who did not agree with the explicit terms.

Finally, on August 30, 2003 the Council adopted a decision on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. The decision broadly allowed any member country to use compulsory licences '*for the purpose of production of a pharmaceutical product and its export to an eligible importing member*'.

According to the Decision an 'eligible importer member' would be any least-developed country with intent to use the licences as an importer and an 'exporting member' in turn would be the producer of pharmaceuticals products that export them.

In order to avoid trade diversion and ensure transparency, the decision established conditions for the eligible importing members by stating that there should be notifications regarding product names and expected quantities; confirmation that it has insufficient or no manufacturing capacities for the product(s) in question and it has granted or there is an intention to grant a compulsory licence for a pharmaceutical product.

On the other hand, regarding the exporting members, only the needed amount should be manufactured and the production should be entirely exported; the products should be identified as produced under compulsory licensing and all information related to the products should be posted on a specific website.

The statement responding the expression 'expeditious solution' contained in paragraph 6 of Doha Declaration permitted countries with no manufacturing capacities to import medicines providing a series of conditions that would facilitate the process and make it difficult for trade diversion. The declaration also stressed the promotion of technology transfer and investments in the pharmaceutical field to avoid repeating the problems already identified.

Accordingly to the majority of the representatives of WTO members this decision was the greatest achievement considering that it expresses the cooperation, understanding and flexibility of its members that recognized the importance of health issues.

5. Thailand

After some considerations regarding the TRIPS Agreement, in particular many problems arising from the compulsory licences which several nations have faced, it is interesting to analyse one specific country: Thailand is a case that attracted attention mainly due to the means by which such licences have been addressed and exploited by their government.

The United States and some pharmaceutical industries have criticized such licences which brought some consequences.

5.1. The origin and reasons of Thai Public Health Concern.

The concern about the health development is not recent in the history of Thailand. The National Health Development Plan started in 1961 has subsequently undergone changes followed by the evolution of health policies and arising problems. Since 1999 as a consequence of the Health Future studies introduced by WTO, the health, within the public sector reform has been seen more accurately in Thailand.

Thus, following this purpose, measures were taken to promote health and prevent controlled diseases as well as to establish health security, and build capacity in health promotion and health system management as observed by the subsequent health policies announced by the health Minister.

Despite all this concern, approximately 4.9 million (4.5 million – 5.5 million) people had HIV in 2009 in the Asian Continent and Thailand is the country where the HIV rate is closest to 1%. Other diseases have been regarded with concern by the governments. Thailand was an example in its attempts and efforts to guarantee an efficient treatment to their AIDS patients, however, the high prices of certain medicaments made it difficult to achieve the success.

As a result, Thailand was one of the countries that in the last decade issued compulsory licences for certain drugs, as supported by the provisions stated in TRIPS Agreement and its amendments. Although the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health was clear when confirming that TRIPS does not and should not prevent members from taking measures to protect public health some controversies have arisen.

5.2. The Thai Patent Act

In 1979, Thailand introduced a patent law to provide leverage and allow the development of its industries; it was then that compulsory licences were first contemplated. The Thai Patent Act B.E. 2522 (as amended by the Thai Patent Act no.2 B.E. 2535 and no.3 B.E. 2542) stated that the compulsory licences should be granted under some specific circumstances, enshrined in the Part V of the Act between its articles 45 and 52.

5.2.1. Insufficient patent working

According to the Thai Patent Law in its Article 46, the insufficient working of a patent allows licences to be pled if expired the three years of the grant of a patent or four years from the date of the application when the patentee unjustifiably fails to exercise his rights.

The failure to exercise his rights is described as the production of patented product or the use of patented process without any legitimate reason; and no patented product being sold in any domestic market or if it is sold, at unintelligible high prices or not meeting the public demand also here without legitimate reason.

The same article also underlines that the applicant for a licence must show that efforts were made through plausible conditions and remunerations purposes, without, however, an agreement.

5.2.2. Public Interest

For a Compulsory licence application, it is not desirable to concede a licence of full rights of use in a specific field of technology. This way, the control of public policies remains open. Moreover, its implementation should observe each specific case, taking into account the public need, supply insufficiency and industrial capacity.

The Thai Patent Act in turn, in its Article 51 and 52, addressed its concerns regarding the public interest in different circumstances allowing the government to use a patent in

‘benefit of public utilities; national defense; the preservation or acquisition of natural resources or the environment; the prevention of severe shortages of food, medicine or other consumption items; or for other public interest.’ This use is also

allowed during a state of war or emergency exercising ‘any right under any patent necessary for the defense and security of the country’.

In both cases the prior negotiation is not required but the patent holder should be notified by letter about the intention of issue a compulsory licence and the authorities must pay remuneration (royalties); nevertheless, the patentee may appeal the licence or the established amount of remuneration.

5.3. Emblematic examples involving the grant of Compulsory Licences

According to the Thailand Patent Act in its provision of Article 51, the government by its representatives can exercise any right in defense of the country as observed.

Therefore, in virtue of the arising concerns regarding public health mainly the HIV/AIDS crisis and predictions from WHO (in August, 2005), the World Bank (in August, 2006) advised Thailand to use the safeguards proposed in Doha Declaration due to the possibility of rising drugs price, on 29th of November Thailand issued the first in a series of compulsory licences.

A – Efavirenz

The Thai Government sent a letter to Merck & Co.’s (Efavirenz patent holder) demonstrating its intention to issue a compulsory licence and import a generic version; this eventually occurred despite Merck’s efforts in reducing the price of its medicine. It is striking that Thai authorities saw the access to medicines as a key issue that could not wait for possible negotiations while several people were suffering due to the impossibility of buying such medicine.

Hence, on the 29th of November 2006 the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, concerning the Public use of patent for Pharmaceutical Products, announced its intervention in the patent rights concerning a HIV/AIDS important drug named Stocrin which is an antiretroviral (ARV).

The World Health Organization clearly defines the concept of AIDS explaining how it acts in human immune system, its stages and the vital importance of using antiretroviral medicines.

The immunodeficiency virus (HIV) is a retrovirus that infects cells of the immune system, destroying or impairing their function. As the infection progresses, the immune system becomes weaker, and the person becomes more susceptible to infections. The most advanced stage of HIV

infection is acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). It can take 10-15 years for an HIV-infected person to develop AIDS; antiretroviral drugs can slow down the process even further

In the same announcement the Government of Thailand argued that there were many other available antiretrovirals; however, these were neither effective nor as safe as Efavirenz. The high prices made it difficult for the Thai Government to guarantee availability of this drug to all patients, with many of them having to use alternative, less reliable ARVs – a cause of serious concern.

According to the provisions of Article 51 of the Thai Patent Act B.E. 2522 as stated in the section above, the Ministry of Public Health, therefore, supported the Government Pharmaceutical Organization of Thailand to exercise the rights included within Para 1 of Article 36. Established conditions, such as: the use of the patent rights that will finish on 31st December 2011; the use will be limited to maximum 200.000 patients and the authorities will pay royalty fee of 0.5 percent of total sale value of the imported or produced drug to the patent holder.

After this announcement Thai health authorities purchased a WHO pre-qualified generic drug from the Indian company Ranbaxy; the price of this drug was so low that the authorities could supply a 3-month course, and would be able to treat 20.000 more patients than the original patented drug.

B- Plavix

This medicine is important for the prevention of myocardial ischemia, cerebro-vascular accident and coronary stent implantation. Such diseases generate a very large burden on the public authorities due to the number of people needing treatment. Plavix, a brand name of the substance Clopidogrel cannot be produced or imported to Thailand in accordance with its patent rights.

Taking into consideration the gravity of the situation, the Department of Disease Control, at the Ministry of Public Health has utilized Plavix patent rights and medicines containing Clopidogrel in all formulas, including its derivatives patented in Thailand and also approved the Government Pharmaceutical Organization of Thailand to exercise the rights expressed within Para 1 of Article 36 of the Thai Patent Act B.E 2522.

With this licence, conditions were also stipulated for the correct and fair use of the drug. Hence, the licence would be used until the patent expired or until the authorities assessed that the use was no longer essential. The same royalty fee of 0.5 percent was stipulated to be paid to the patent holder.

This licence has perhaps been the most controversial and critical experienced by the Thai government because it is a preventative (rather than a curative way) drug and according to Skees there were others available drugs with the same characteristics in public domain.

C- Kaletra

The application of compulsory licence by the Thai government for this product was based on the need to provide second-line antiretrovirals for their patients. The treatment of this disease is based on the conjugation of first and second-line antiretroviral (combination therapy) which is more effective, and avoids the virus becoming more resistant.

As Kaletra (Lopinavir + Ritonavir) was patented in such a way that prevented third parties to produce or import it, and it was too expensive for the Thai government to treat all their patients, licensing would benefit mostly those in need facilitating access through lowest prices.

Thus, the Government Pharmaceutical Organization received the authorization of Ministry of Public Health on January 29, 2007 for the licence of the patent rights of the drug Kaletra.

Conditions for the licensing of this medicine were also established, clarifying that such measures guarantee effective rights until 31st January 2012 as well as limiting the use of the patent drug to not more than 50,000 patients per year, and accruing the same royalty fee of 0.5 percent.

In view of the events, Abbott Laboratories (the Kaletra patent holder) feeling uncomfortable at not being consulted about the issued licence, decided to abandon the requirement to sell seven new drugs in Thailand, widely regarded as a retaliatory measure.

5.4. Consequences of using

Enforcing its prerogatives under the TRIPS agreement and the subsequent Doha Declaration, Thailand not only licensed these three aforementioned medicines but warned of its future intention to licence eleven other patented drugs to meet the needs of their patients who could not afford the prices charged.

Health Ministers advised the pharmaceutical industry to explain the intention to use compulsory licences as a way to negotiate the prices. This maneuver was adopted not only by developing countries; the United States also advised the pharmaceutical Bayer in 2001 when mentioning the possibility to licence the ciprofloxacin (medicine against Anthrax), a fact that drove the price to drop.

Developed nations such as France and Belgium adopted changes to facilitate the use of compulsory licences in case of public health necessity; furthermore, Italy issued three different compulsory licences: in 2005 against Merck on antibiotics; in 2006 against Glaxo on a headache drug; and in 2008 against Merck again on a drug to baldness treatment.¹¹

Hence, unexpectedly, developed and developing countries started to protect their health system by utilizing mechanisms provided in the TRIPS agreement. Thailand, however, even if adopting a legitimate approach according to TRIPS, suffered several political retaliations mainly from the United States.

Due to the interference of the US regarding the first compulsory licence issued by the Thai Government, letters were sent to Secretary of State Condoleezza Rice and to Susan Schwab, of the Office of the United States Trade Representative in order to allow Thailand to solve the concerns about access to specific medicines.

Nevertheless, in 2007 Thailand started to be part of the group of 12 countries that were on a special “priority watch list” according to the annual Special 301 report issued by the US Trade Representative’s Office which meant that Thailand did not provide a level of enforcement and protection of intellectual property rights appropriately.

James Love, Executive Director of Knowledge Ecology International stated that even if the Thai Government fulfilled all the WTO rules when issued its compulsory licences, Thailand was included on the list because was not transparent; moreover, he mentioned that both United States and Italy did not raise any controversy when issuing its licences on pharmaceutical patents.

The compulsory licences issued by Thai government have riled some developed countries because issuing compulsory licences was not the most reasonable way to afford medicines. It was also misunderstood that Thailand had begun to importing drugs from India, considering that it was supposed to have sufficient manufacture capacity. Despite all this disagreement, institutions such as UNAIDS, Doctors without Borders, Third World Network and Clinton Foundation, supported the cause from the start.

¹¹ J.H. Reichman (2009) ‘Comment: Compulsory Licensing of Patented Pharmaceutical Inventions: Evaluating the Options’, *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 37: 247 at 248 and 250.

5.5 Retaliation risk

Using these compulsory licences, albeit legitimately under the provisions enshrined in the TRIPS Agreement, to meet the demands related to public health concerns, brought some consequences for the Thai nation.

Thailand, which was included in the “Priority Watch List” in the annual report of 2007 as mentioned above, suffered economic implications. Owing to its compulsory licences on patented medicines, the United States threatened to end Thailand’s Generalized System of Preferences (GSP) which conceded to country the possibility of exporting some of its products at low rates.

The pressure exerted by the United States occurred not only directly but also when stressed the advantages of patent protection regarding research and development of new products, foreign direct investment, and also the disclosure of technical information.

All this pressure led the Thai Minister of Public Health Chaiya Sasomsab in February 2008 to revise the licences granted and reevaluate the possibility of granting new licences. However, the licences that had already been granted were maintained.

6. Solution or problem postponement?

The concern with compulsory licences under the TRIPS agreement and thereafter in Doha Declaration and its subsequent decisions was crucial because it demonstrated that the inclusion of patent protection in the pharmaceutical field would modify domestic laws of several countries which would create difficulties in accessing certain drugs.

Vital drugs would be not affordable to many countries due to the high price monopoly charged by the patent holder. However, the price is just one aspect that should be taken in consideration. Providing essential medicines, even though the compulsory licence is a situation of emergency, become a solution, however, that does not solve the problem.

The AIDS crisis and many others epidemics that spread around the world mainly in the developing and least-developed countries must be understood and addressed in a preventive way, hence, people should know how to prevent the diseases, recognize its symptoms and also understand how they are treated.

The WTO Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health considers the adequacy of national health systems provided through

'basic infrastructure, adequate human resources with the requisite skills, functioning primary and secondary health-care delivery systems (...) central to making existing treatments available' .

These are relevant aspects that should be evaluated when analyzing the access to medicines in low-income countries. Such issues should be stressed to promote the development of these nations and consequently decrease the dependence of certain access mechanisms.

7. Final considerations

In recent years, foundations, researchers and theories have been given an immense focus on human rights, and issues related to access to health in consequence have been much discussed. Therefore, it does not seem reasonable to think that even today there are dozen of countries that do not have broad access to certain medicines. However this is the reality faced by African, Asian and some South American countries.

The pressure exerted by some developed countries (lobbyists of pharmaceutical corporations) in the elaboration of the TRIPS Agreement and later, during their implementation and enforcement, substantially modified the domestic law of many countries regarding patent protection in the pharmaceutical field. Taking advantage of the transitional period or not, such changes created economic barriers when it allowed the patent holder to charge high prices for their medicines.

The same agreement, nevertheless, provided mechanisms such as compulsory licences to minimize the impact of such barriers. Thailand achieved the compulsory licences to afford vital medicines for its people. Such uses have brought political and economic repercussions for Thailand which, nevertheless, have been receiving support of many organizations also concerned with providing better access conditions globally.

Crises like HIV/AIDS, malaria, tuberculosis which, despite the great efforts to solve are still scattered around the world (with focus predominantly in poor countries) should continue to be addressed and treated as emergency situations since the right to health is a fundamental and human right that can not be neglected by any economic issues.

Compulsory licences are important due to the emergency aspects of certain crises, however, should not be deemed the solution because it would reduce the impact of access prices. The obligations set forth in the TRIPS Agreement, in relation to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, should be further considered in order to foster the

development of low income countries as well as reducing the dependence on access to medicines. More objectively, however, measures of educational character must be observed since it has more direct impact and can at least reduce the need for help whatsoever.

Bibliography

ABBOTT, Frederick M. (2001) 'Access to Medicines and the WTO Doha Ministerial Conference' (October 2001). FSU College of Law, Public Law Working Paper No. 36 and QUNO Occasional Paper No.7.

AVERT, 'Averting HIV and AIDS. Introduction to HIV and AIDS treatment' <<http://www.avert.org/treatment.htm>> accessed 07.April 2011

BARBOSA, D. B. (2002) 'O que e uma patente', <<http://denisbarbosa.addr.com/114.rtf>> accessed 23 February 2012.

BARBOSA, P. M. N. "Uma abordagem propedêutica ao licenciamento compulsório de patentes farmacêuticas" in *Grandes Temas da Atualidade: Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia*, 2009

BENTLEY, L and SHERMAN B (2009) 'Intellectual Property Law', third edition, Oxford.

BLAKENEY M (1996) 'The impact of the TRIPs agreement in the Asia Pacific region', *European Intellectual Property Review* 18(10) 544-554.

CAMPBELL T. (2003) 'My Big Toe: A Trilogy Unifying Philosophy, Physics, and Metaphysics', first edition, USA.

'Decree of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand on the Public use of patent for Pharmaceutical Products', November 29, 2006 <<http://www.cptech.org/ip/health/c/thailand/thaic14efavirenz.html>> accessed 13 April 2011.

'Decree of Department of Disease Control Ministry of Public Health, Regarding Exploitation of Patent on Drug & Medical Supplies for Clopidogrel', January 25, 2007 <http://www.cptech.org/ip/health/c/thailand/thai-cl-clopidogrel_en.pdf> accessed 13 April 2011.

'Decree of Department of Disease Control Ministry of Public Health, Regarding Exploitation of Patent on Drug & Medical Supplies by the Government on Combination Drug between Lopinavir & Ritonavir', January 29, 2007 <http://www.cptech.org/ip/health/c/thailand/thai-cl-kalettra_en.pdf> accessed 13 April 2011.

CALFEE, John E. 'Bioterrorism and Pharmaceuticals. The Influence of Secretary Thompson's Cipro Negotiations' (2001) AEI Online <<http://www.aei.org/paper/14863>> accessed 10 April 2011.

CARVALHO, N. P (2002) 'The TRIPS regime of patent rights', Hague: Kluwer Law International

CORREA, C. M. (1998) 'Implementing the Trips Agreement in the Patents Field.', *The Journal of World Intellectual Property*, 1: 75-99.

DATLER, J (1991), *Intellectual Property Law: commercial, creative, and industrial property*, Volume 1, Law Journal Press.

DRAHOS, P (1997) 'Thinking Strategically about Intellectual Property Rights', 21 *Telecomm. Pol'y* Vol. 21, No. 3: 201-211.

DURAN, E and MICHALOPOLUS, C. (1999) 'Intellectual Property Rights and Developing Countries in the WTO Millenium Round', *The Journal of World Intellectual Property* 2(6): 853-874.

Editorial 'Abbott's Decision to Withhold New Drug Applications in Thailand 'Strikes at Heart' of Country's Efforts to Provide Wider Drug Access', *Kaiser Health News* March 26, 2007, <<http://www.kaiserhealthnews.org/Daily-Reports/2007/March/26/dr00043816.aspx?p=1>> accessed 08 April 2011.

Editorial 'USTR Special 301 Report, 2007 – Beyond the ostensible', *Spicy IP* June 03, 2007, <http://spicyipindia.blogspot.com/2007/06/ustr-special-301-report-2007-beyond_03.html> accessed 01 April 2011.

FLYNN S. 'Appeal of Thailand Commission Order on Abbott's Refusal to Sell AIDS Medications in Thailand' (2008), *Program on Information Justice and Intellectual Property* <http://www.wcl.american.edu/pijip/thai_comp_licenses.cfm> accessed 07 April 2011.

HELPER, Laurence R., 'Human Rights and Intellectual Property: Conflict or Coexistence?', *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, Vol. 5, p. 47, 2003.

Letter from 40 NGO's and 100 individuals to Condoleezza Rice, Secretary of State, and Ambassador Susan Schwab, United States Trade Representative, December 21, 2006 <<http://www.cptech.org/ip/health/c/thailand/riceschwabthailand21dec06.pdf>> accessed 2 April 2011.

LOVE, J. (2007) 'KEI Statement on USTR 301 list reference to Thailand' <<http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2007-April/011055.html>> accessed 25 March 2011.

Martin, Greg, Sorensen, Corinna and Faunce, Thomas Alured, (2007) 'Balancing Intellectual Monopoly Privileges and the Need for Essential Medicines' (June 12, 2007). *Globalization and Health*, Vol. 3, 2007.

MATTHEWS, D. (2002) 'Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement', London: Routledge.

MSF, 'The second-line AIDS Crisis: Condemned to Repeat?' *Field News*, April 11 2007 <<http://www.doctorswithoutborders.org/news/article.cfm?id=3488&cat=field-news>> accessed 25 March 2011.

OGUAMANAM, C. (2010) 'Patents and Pharmaceutical R&D: Consolidating Private–Public Partnership Approach to Global Public Health Crises'. *The Journal of World Intellectual Property*, 13: 556–580.

OUTTERSON, Kevin, (2008) 'Should Access to Medicines and TRIPS Flexibilities Be Limited Specific Diseases?' *American Journal of Law and Medicine*, Vol. 34: 317-338.

PACON, A. M. (1996) 'What Will TRIPS do for Developing Countries?', *International Review of Industrial property and Copyright Law*, 18: 329-357.

REICHMAN, J. (1998) 'Securing Compliance with TRIPS Agreement after US v India.' *Journal of International Economic Law* Vol. 1, Issue 4 585-601.

REICHMAN, J. H. (2009) 'Comment: Compulsory Licensing of Patented Pharmaceutical Inventions: Evaluating the Options.' *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 37: 247–263.

ROZEK, P Richard and TULLY, Nicola. (1999) 'The Trips Agreement and Access to Health Care.' *The journal of World Intellectual Property*, 2: 813-819.

SKEES, S (2007) 'THAI-ING up the TRIPs Agreement: Are Compulsory Licenses the Answer to Thailand's Aids Epidemic?' *19 Pace Int'l L. Rev.* 233-285.

TUOSTO, C (2004) 'The TRIPs Council decision of August 30, 2003 on the import of pharmaceuticals under compulsory licences.' *European Intellectual Property Review* 26(12), 542-547.

United Nations Economic and Social Committee (2000) 'General Comment No. 14 on the right to the highest attainable standard of health' (ICESCR, Article 12). Committee on Economic, Social and Cultural Rights, twenty-second, Geneva, 25 april – 12 May 200, E/C. 12/2000/4.

United Nations (2000) 'Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights', Intellectual property rights and human rights, Res. 2000/7, 52nd session, doc. E/CN.4/Sub.2/RES/2000/7, adopted 17 August 2000.

Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948).

World Health Organization (WHO), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and United Nations Children Fund (UNICEF), 'Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report 2010' <http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/> accessed 23 March.

World Health Organization (WHO), 'Country Cooperation Strategy 2008-2011: Thailand'.<http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_tha_en.pdf> accessed 17 March 2011.

WTO, (2001) 'Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health', WTO Ministerial Conference, fourth session, Doha, doc. WT/MIN(01)/DEC/2, 14 November 2001, <http://www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf> accessed 17 March 2011.

WTO, (2003) 'Council for TRIPs, Decision of August 30, 2003, Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health', doc. WT/L/540.

A publicidade comparativa e o direito do consumidor à informação¹

Fernanda Varella Beser*

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a publicidade comparativa, em especial à luz do direito do consumidor, das normas que disciplinam a propriedade intelectual e o direito da concorrência, bem como do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O presente artigo estuda ainda o tratamento que a matéria vem recebendo alhures, notadamente nos Estados Unidos e nos países da Comunidade Europeia.

Palavras-Chave: Publicidade comparativa. Propriedade Intelectual. Direito do Consumidor.

Comparative advertising and the consumer's right to information

Abstract: *This paper analyzes comparative advertising from the perspectives of consumer, intellectual property, and competition law, in addition to self-imposed rules in the advertising sector. We further explore other cases from the United States and the European Community.*

Keywords: *Comparative advertising. Intellectual property. Consumer's rights.*

Sumário: 1) Introdução; 2) Publicidade; 3) A Publicidade Comparativa; 3.1) Tratamento na Legislação Estrangeira; 3.1.1) Estados Unidos; 3.1.2) União Europeia; 3.1.3) Espanha; 3.1.4) Portugal; 3.2) Tratamento Nacional; 3.3) Conflitos com Direito Marcário; 3.4) Conflitos com Direito Autoral; 4) O Direito à Informação na Seara Consumerista; 4.1) O Princípio da Transparência Máxima nas Relações de Consumo; 4.2) O Princípio da Veracidade e da Não-Abusividade na Publicidade; 4.3) Publicidade Comparativa como Ferramenta do Consumidor; 5) Conclusão.

1. Introdução

Todos os dias o homem comum adquire produtos e contrata serviços, desde os mais simples e corriqueiros até os mais complexos. Tais contratos respondem a diversos anseios do consumidor,

¹ Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual.

* Graduada em Direito pela Faculdade Nacional de Direito – UFRJ; Pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-RIO; advogada.

desde atender suas necessidades básicas de alimentação, vestuário, transporte e lazer, até a saciar sua vaidade e impulso consumista².

No jogo das relações de consumo, a publicidade desempenha um papel fundamental, estabelecendo o diálogo entre o consumidor e o fornecedor. A publicidade desperta o interesse dos consumidores sobre seu objeto e leva a eles as primeiras informações sobre aquilo que se pretende adquirir.

O diálogo entre fornecedor e consumidor pode se estabelecer através de diversos meios, desde o primitivo “boca-a-boca” até a utilização da internet, e utilizar variadas técnicas, como a publicidade direta, uso de *teasers*, disseminação de conteúdo “viral”, publicidade direcionada e, finalmente, a publicidade comparativa.

O presente trabalho tem por objetivo analisar a publicidade comparativa, em especial à luz do direito do consumidor e das normas que disciplinam a propriedade intelectual.

Este estudo se inicia com a conceituação de publicidade comparativa e com a apresentação de conceitos a ela relacionados, a fim de estabelecer de forma clara o escopo do presente trabalho.

A seguir, analisaremos o tratamento que a matéria recebeu em outros países, notadamente nos Estados Unidos, e na Comunidade Europeia.

Após, será estudado o tratamento nacional dado à publicidade comparativa, com a análise das normas que permeiam a matéria, em especial o Código de Defesa do Consumidor. Será objeto de estudo, ainda, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

Passada esta análise, nos deteremos na verificação de possíveis conflitos com o direito marcário e com o direito autoral que possam advir do emprego da publicidade comparativa como ferramenta comercial.

Ainda, a possibilidade de conflitos será analisada sob a ótica da concorrência desleal, através da verificação da conduta que deverá ser observada pelo anunciante ao optar pela utilização de anúncio comparativo.

² “O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades - nem mesmo as mais sublimes, distantes (alguns diriam, não muito corretamente, "artificiais": "inventadas": "derivativas") necessidades de identificação ou a auto-segurança quanto à "adequação": Já foi dito que o *spiritus movens* da atividade consumista não é mais o conjunto mensurável de necessidades articuladas, mas o desejo - entidade muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente não-referencial que as "necessidades": um motivo autogerado e autopropelido que não precisa de outra justificação ou "causa": A despeito de suas sucessivas e sempre pouco duráveis reificações, o desejo tem a si mesmo como objeto constante, e por essa razão está fadado a permanecer insaciável qualquer que seja a altura atingida pela pilha dos outros objetos (físicos ou psíquicos) que marcam seu passado”. BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001. p. 88.

No capítulo seguinte será focado o direito à informação do consumidor, através da análise da sua previsão constitucional, seu desdobramento na legislação consumerista e os princípios aplicáveis.

Por último, será analisada a necessidade de ponderação dos interesses dos atores envolvidos nas relações de consumo e concorrência, quais sejam, o anunciante que emprega a publicidade comparativa, seus concorrentes e os consumidores.

2. Publicidade

É muito comum e compreensível a confusão que geralmente permeia o uso dos termos “marketing”, “propaganda” e “publicidade”. Embora os vocábulos apresentem diferentes significados, é comum que sejam usados de forma indiscriminada, muitas vezes como sinônimos.

O marketing consiste em uma série de ações que vão desde a concepção de um produto (criação de sua marca, embalagem, invólucro, posicionamento no mercado), passando pela análise do mercado em que tal produto está inserido, até a elaboração de estratégias de vendas e de comunicação com o público consumidor.

Tanto a propaganda quanto a publicidade são ações de marketing. Muito embora estes dois termos sejam comumente utilizados sem critério tanto no âmbito comercial quanto no âmbito legislativo, costuma-se dizer que, embora ambos tenham a finalidade de comunicar uma mensagem ao público, a publicidade o faria apenas com intuito comercial³ ⁴. Já a propaganda daria preferência à veiculação de uma ideia⁵, mormente com conotação política, ideológica, religiosa, filosófica, econômica ou social.

Da análise da legislação que regulamenta as atividades de propaganda e publicidade no país e outras que dispõem sobre a matéria, conclui-se que ambos os termos são usados sem maiores distinções, como verificamos a seguir.

³ “A publicidade não é só conteúdo. Ou seja, não traz, tão-somente, a informação sobre o produto ou serviço. Ela é, principalmente, forma, isto é, ela veicula uma mensagem que busca despertar na mente do consumidor a necessidade de consumir. A publicidade poderia ser definida, então, como a arte de criar necessidades, ela muitas vezes não se detém em considerações de ordem ética, moral ou social, atropelando valores culturais para vender produtos ou serviços, ou mesmo aproveitando a inexperiência da criança ou de outras classes de consumidores com baixa capacidade crítica.”. JACOBINA, Paulo Vasconcelos. *A Publicidade no Direito do Consumidor*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1996. p.95.

⁴ “Filmes publicitários são aqueles destinados ao público consumidor de produtos ou de serviços de qualquer natureza, cuja finalidade é a promoção ou o aumento das vendas, ou da melhoria da imagem do anunciante. Os anúncios comerciais são aqueles diretamente relacionados à comercialização de produtos e serviços. (...)”. ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 111

⁵ BENJAMIN, Antonio Hermann de Vasconcellos e. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.307. apud PEREIRA.

A Constituição Federal adota o termo “propaganda comercial” para se referir às atividades publicitárias, conforme se verifica no art. 22, XXIX⁶, o qual dispõe sobre a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Nossa Constituição utiliza o mesmo termo, ainda, em seu artigo 220, §3º, II e § 4º⁷.

O Código Civil empregou a mesma nomenclatura ao disciplinar, em seu artigo 18, o uso de nome civil alheio em anúncios publicitários⁸.

Já o Código de Defesa do Consumidor utiliza de forma predominante o vocábulo “publicidade”, tendo inclusive utilizado o termo no título de sua Seção III (“Da publicidade”). O CDC, entretanto, estabelece, em seus artigos 56, XII e 60, como uma das possíveis sanções à publicidade enganosa ou abusiva a imposição de “contrapropaganda”, o que mantém a confusão sobre o emprego correto dos dois termos.

Por sua vez, a Lei 4.680/1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de propaganda emprega o termo “propaganda” como se fosse sinônimo de “publicidade”.

Da mesma forma a Lei 5.768/1071, que regulamenta a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso utiliza as expressões “propaganda”, “propaganda comercial” e “promoção publicitária”.

Ao longo deste trabalho optamos por utilizar apenas a expressão “publicidade”, a fim de conferir homogeneidade ao estudo e evitar contradições conceituais.

3. A Publicidade Comparativa

A publicidade comparativa é uma técnica publicitária que consiste em, como o próprio nome sugere, comparar o produto ou serviço anunciado com outros disponíveis no mercado.

ANXO TATO PLAZA⁹ conceitua a publicidade comparativa como sendo

⁶ “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIX - propaganda comercial”.

⁷ “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. (...) § 3º - Compete à lei federal: (...) II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. § 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso”.

⁸ “Art. 18. Sem autorização, não se pode usar nome alheio em propaganda comercial.”

⁹ PLAZA, Anxo Tato. *La Publicidad Comparativa*. Madrid: Marcial Pons, 1996. Apud PEREIRA.

“aquella publicidad em la que el empresário anunciante compara su oferta con la de uno o vários competidores, identificados o inequívocamente identificables, com el resultado, directo o indirecto de resaltar las ventajas de los productos o servicios frente a los ajenos¹⁰”.

Para MARCO ANTONIO MARCONDES PEREIRA¹¹:

“(…) a publicidade comparativa, assim, consiste em método, ou técnica, de confronto empregado por um anunciante, destinado a assemelhar ou enaltecer, direta ou indiretamente, as qualidades ou preço de seus produtos ou serviços, em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorrentes.”

Para NATHALIA MAZZONETTO¹²

“o conceito de publicidade comparativa não pressupõe a explícita identificação dos bens e serviços dos concorrentes e a eles menção específica. De outro lado, de rigor o confronto com produtos ou serviços de um ou mais concorrentes”.

Já LELIO DENICOLI SCHMIDT¹³ destaca que

“entre as várias técnicas que podem ser manipuladas pela publicidade, insere-se a comparação do produto ou serviço do anunciante com os produtos ou serviços de seus concorrentes. Esta publicidade comparativa se alicerça em informações que

¹⁰ “aquela publicidade na qual o empresário anunciante compara sua oferta com a de um ou vários competidores, identificados ou inequívocamente identificáveis, com o resultado, direto ou indireto de ressaltar as vantagens dos produtos ou serviços frente aos alheios”. (Tradução livre)

¹¹ PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. A ilicitude da publicidade comparativa. São Paulo: PUC-SP, 2008. 237 p. Tese (Doutorado) – Doutorado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

¹² MAZZONETTO, Natalia. A publicidade comparativa e a prática de concorrência desleal por meio do denegrimiento de marca e da imagem do concorrente. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 99, Mar/Abr de 2009, p. 3-20.

¹³ SCHMIDT, Lelio Denicoli. A publicidade comparativa à luz da propriedade industrial. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 52, Mai/Jun de 2001, p. 3-17.

procuram realçar o produto ou serviço do anunciante, pondo-o em confronto com produto ou serviço alheio, seja para demonstrar a superioridade do primeiro sobre o segundo, seja para igualá-los e assim permitir que aquele usufrua do padrão de qualidade por este ostentado no mercado”.

O *Federal Trade Commission* dos Estados Unidos, em parecer datado de 13 de Agosto de 1979¹⁴, define a publicidade comparativa como:

“comparative advertising is defined as advertising that compares alternative brands on objectively measurable attributes or price, and identifies the alternative brand by name, illustration or other distinctive information¹⁵.”

Como vimos, a utilização da técnica de publicidade comparativa pode ocorrer de forma explícita ou implícita.

A publicidade comparativa será explícita quando houver uma menção expressa à marca ou ao nome do concorrente comparado ou, ainda, quando são utilizadas imagens do produto comparado ou do próprio estabelecimento concorrente.

A comparação será implícita quando não houver menção direta, mas o anunciante utilizar elementos que permitam a identificação do concorrente por parte do público consumidor. O anunciante oferece ao público sugestões ou indicativos que permitem a identificação, como a utilização de expressões como “a marca líder”¹⁶, “a marca x”, referências aos slogans e campanhas do concorrente¹⁷, ou, ainda, a exibição de imagens que remetam ao concorrente, como uso das cores características¹⁸, exibição de embalagens com *trade dress* semelhante no anúncio¹⁹.

¹⁴UNITED STATES FEDERAL TRADE COMMISSION. Statement of Policy Regarding Comparative Advertising. Disponível em <<http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm>>, acesso em 15/03/2011.

¹⁵ “Publicidade comparativa é definida como publicidade que compara marcas alternativas através de atributos mensuráveis ou preço, e identifica a marca alternativa pelo nome, ilustração ou outra informação distintiva” (Tradução livre).

¹⁶ “A Johnson & Johnson protestou contra informações no site da LM Farma sobre seus produtos Curatec que traziam referências ao “líder do mercado” da categoria, que seria o J&J Profissionais. Segundo a denúncia, trata-se de propaganda comparativa enganosa, pois as afirmações sobre o desempenho dos produtos em relação ao “líder de mercado” contrariam o disposto em suas bulas e embalagens. (...) Além disso, destacou que, ao ver o produto concorrente classificado como “líder do mercado”, fica tacitamente aceito que a referência é ao nosso mercado, e não ao mercado europeu. Seu voto pela alteração da peça foi aceito unanimemente”. Decisão da Representação nº. 232/06 do CONAR.

¹⁷ “2. Anúncios dos denunciados, do produto PRESTO BARBA, todos se lembram, teriam consagrado o texto: “O único com duas lâminas da Gillete. A primeira faz ‘TCHAM’ a segunda faz ‘TCHUM’ e ‘TCHAM, TCHAM,

Há ainda o emprego da publicidade comparativa quando o anunciante apresenta uma afirmativa de superioridade²⁰ em relação aos demais concorrentes, propagando-se como tendo a melhor qualidade, melhor desempenho ou melhor preço do mercado²¹.

3.1. Tratamento na Legislação Estrangeira

3.1.1 Estados Unidos

Nos Estados Unidos é muito comum o uso de publicidades comparativas. São memoráveis os anúncios que opunham as famosas marcas de refrigerante Coca-Cola e Pepsi²² e hoje em dia chamam

TCHAM, TCHAM!". O anúncio ora denunciado se utiliza da expressão "um tcham a mais", como por exemplo no material publicitário exposto a fls. 44 do processo: "PRONTO II. O único com um 'TCHAM' a mais. 3. Na referência ao "tcham" os denunciantes vêem a concorrência desleal e uma comparação entre produtos não abrigada pelo Código Ético. (...) A maioria da Câmara entendeu que a expressão "UM TCHAN A MAIS", isoladamente, não infringe a ética por ser considerada uma expressão usual e corriqueira. (...)". Relatório e decisão da Representação nº 064/89 do CONAR.

¹⁸ "Propaganda da Pepsi em TV mostra dois limões conversando com um terceiro, sendo que este, **prateado e de pernas vermelhas**, apresenta comportamento irritante, repetindo tudo o que os outros falam, e é taxado de concorrente chato. A Coca-Cola protestou, alegando concorrência desleal. Houve concessão de liminar suspendendo a veiculação da peça. A Pepsi alegou que a propaganda é de inegável bom humor e que não há prática de concorrência desleal, visto que a Pepsi foi realmente a primeira empresa a lançar o refrigerante cola com limão. Em seu parecer, o relator ponderou que **fica clara na peça a referência à concorrência**, mostrando o limão concorrente como inferior e pouco dotado. Sua recomendação pela alteração do comercial, retirando-se as referências injuriosas, foi aceita por maioria de votos". Decisão da Representação nº 116/06.

¹⁹ "Mas o que mais choca, no comercial, é o desprezo votado aos produtos concorrentes (é elucidativo o gesto do personagem, do desprezo com que se desfaz desses produtos, um a um, jogando-os no chão) que, se não identificados pela marca, **são-no pelas embalagens que, não obstante passarem velozmente, deixam ver a marca a que essas embalagens estão associadas**. Note-se que as embalagens são reais e não simbólicas, caracterizando-se por aí a concorrência desleal, com que se infringiu o art. 4º do Código". Decisão da Representação nº 058/89 do CONAR.

²⁰ Se tal afirmativa não for verídica, verifica-se a ocorrência da concorrência desleal, tal qual previsto na LPI, art. 195, VII: "Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve".

²¹ "A alegação da reclamante era de que a Vivo estaria veiculando propaganda comparativa enganosa com claim de superioridade absoluta, ao afirmar que sua banda larga móvel é a mais rápida do mercado. Segundo a Claro, a pesquisa da revista InfoExame teria concluído que a Vivo seria superior à Claro nos atributos "navegação" e "download". Entretanto, a Claro seria superior no atributo "upload", o que impediria a utilização do claim de superioridade absoluta. A Vivo contestou esta linha de argumentação, enfatizando, entre outros aspectos, que a metodologia utilizada pela pesquisa atribui pesos distintos para "navegação", "download" e "upload", sendo que os dois primeiros receberam pesos de 50% e 40%, respectivamente, enquanto upload teve 10%. Em primeira instância, a relatora concordou com a defesa da Vivo, afirmando que, pela análise do material, foi evidenciado que, no conjunto, os serviços oferecidos pela Vivo são mais rápidos que os da Claro, o que justificaria o claim de superioridade". Decisão da Representação nº. 062/08 do CONAR.

²² Um dos anúncios mais lembrados mostra um menino que compra duas latas de Coca-Cola em uma máquina de refrigerantes, apenas para usá-las como apoio e ajudá-lo a alcançar o botão da Pepsi, mais alto. Vídeo disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=WIgKmSW_DMA&feature=related>, acesso em 27/02/2011.

a atenção do público daquele país os comerciais que comparam os computadores da Mac ao seu concorrente, PC²³.

A proliferação deste tipo de publicidade alhures pode ser explicada pelo encorajamento dado oficialmente, desde 1979, pelo Federal Trade Commission (FTC) que emitiu parecer²⁴ naquele ano determinando que a autorregulamentação da indústria publicitária não deveria restringir o uso de publicidade comparativa com conteúdo verdadeiro.

O FTC declara que o uso da publicidade comparativa é benéfico aos anunciantes, às agências publicitárias, à mídia e às entidades de autorregulamentação. Declara ainda que deve ser encorajado o uso do nome do concorrente, ou referências a ele, desde que seja claro.

O órgão norte-americano manifesta, ainda, que a técnica comparativa, quando veículo de informações verdadeiras e não-enganosas, é uma fonte importante de informações aos consumidores e os auxilia a tomar decisões racionais de consumo. Além disso, declara que o emprego de técnicas comparativas encoraja melhorias nos produtos e inovação, e poderia levar à redução de preços no mercado.

3.1.2 União Europeia

A atividade normativa da União Europeia introduz mudanças notáveis em âmbitos distintos do mercado, que apresentam uma intensa relação entre si, como a concorrência desleal, a publicidade e a proteção dos consumidores.

Neste sentido, a União Europeia vem editando diversas Diretivas sobre tais matérias. Notadamente, uma das primeiras mudanças foi introduzida pela Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas em suas relações com os consumidores no mercado interno.

Em segundo lugar, uma significativa mudança foi introduzida pela Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, sobre publicidade enganosa e publicidade comparativa, que codifica as modificações da Diretiva 84/450/CE.

²³ Um dos anúncios mostra um rapaz e um homem mais velho. O rapaz diz que finalizou um vídeo caseiro em seu Mac. Aparece, então, a modelo Gisele Bündchen, anunciando ser um “vídeo caseiro Mac”. Logo em seguida o homem mais velho anuncia que também fez um vídeo caseiro em seu PC e logo vemos um homem, usando uma peruca loira e o mesmo vestido de Gisele Bündchen, dando a clara impressão que os vídeos feitos em PC têm qualidade inferior aos vídeos feitos em um Mac. Vídeo disponível em: <<http://www.youtube.com/watch?v=KNnX6XRQBec>>, acesso em 27/02/2011.

²⁴ UNITED STATES FEDERAL TRADE COMMISSION. Statement of Policy Regarding Comparative Advertising. Disponível em <<http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm>>, acesso em 15/03/2011.

A Diretiva 84/450/CE, do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e à publicidade comparativa, foi alterada várias vezes de modo substancial, sendo conveniente, por uma questão de lógica e clareza, proceder à sua codificação²⁵.

A 2006/114/CE propõe que, se suas regras forem devidamente respeitadas, tal contribuirá para demonstrar de forma objetiva as vantagens dos diferentes produtos comparáveis. A Diretiva também afirma que a publicidade comparativa pode ainda estimular a concorrência entre fornecedores de bens e serviços no melhor interesse dos consumidores²⁶.

Desta forma, a Diretiva estabelece que a publicidade comparativa, quando compara características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas dos produtos ou serviços anunciados e não é enganosa, pode constituir um meio legítimo de informar os consumidores das vantagens que lhe estão associadas.

Importante mencionar que a Diretiva estabelece expressamente que a utilização da marca, da designação comercial ou de qualquer outra marca distintiva de outrem não infringe o direito exclusivo do titular, na medida em que se dê cumprimento às regras da diretiva²⁷.

Desta forma, a Diretiva 2006/114/CE permite expressamente a utilização da publicidade comparativa como ferramenta comercial e estabelece em seu artigo 4º as condições para uso de tal técnica.

O critério primordial para a aceitação da publicidade comparativa é que ela não seja enganosa na acepção da alínea “b” do artigo 2º²⁸, do artigo 3º²⁹ e da citada diretiva ou, ainda, dos artigos 6º³⁰ e

²⁵ Diretiva 2006/114/CE: “Considerando o seguinte: (1) A Directiva 84/450/CEE, do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e comparativa, foi alterada várias vezes de modo substancial sendo conveniente, por uma questão de lógica e clareza, proceder à sua codificação”.

²⁶ Diretiva 2006/114/CE: “Considerando o seguinte: (8) A publicidade comparativa, quando compara características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas e não é enganosa, pode constituir um meio legítimo de informar os consumidores das vantagens que lhe estão associadas. É desejável prever uma definição ampla de publicidade comparativa que cubra todos os tipos de publicidade comparativa”.

²⁷ Diretiva 2006/114/CE: “Considerando o seguinte: (15) A utilização da marca, da designação comercial ou de qualquer outra marca distintiva de outrem não infringe o direito exclusivo do titular, na medida em que se dê cumprimento às regras da presente diretiva, já que o objetivo consiste apenas em acentuar objetivamente as respectivas diferenças”.

²⁸ “Art 2º. b) «Publicidade enganosa»: a publicidade que, por qualquer forma, incluindo a sua apresentação, induz em erro ou é susceptível de induzir em erro as pessoas a quem se dirige ou que atinge e cujo comportamento económico pode afetar, em virtude do seu carácter enganador, ou que, por estas razões, prejudica ou pode prejudicar um concorrente”.

²⁹ “Art. 3º: Para determinar se uma publicidade é enganosa, devem ter-se em conta todos os seus elementos e, nomeadamente, todas as indicações que digam respeito: a) Às características dos bens ou serviços, tais como a sua disponibilidade, natureza, execução, composição, o modo e a data de fabrico ou de prestação, o carácter adequado, as utilizações, a quantidade, as especificações, a origem geográfica ou comercial ou os resultados que podem ser esperados da sua utilização, ou os resultados e as características essenciais dos testes ou controlos efetuados sobre os bens ou serviços; b) Ao preço ou ao seu modo de estabelecimento, e às condições de

7º da Diretiva 2005/29/CE, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno.

No emprego da técnica da comparação, de acordo com a mencionada diretiva, o anunciante deverá comparar bens ou serviços que se prestem ao mesmo fim³¹. O anunciante deverá, ainda, realizar uma comparação objetiva de uma ou mais características dos produtos, que lhes sejam essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas³².

Ainda, na identificação do concorrente comparado, o anunciante não poderá “*desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, atividades ou situação do concorrente*” (art. 4º d).

A publicidade comparativa não poderá ser utilizada como artifício para que o anunciante se aproveite indevidamente do renome do concorrente comparado³³ e nem deverá apresentar o bem ou serviço anunciado como sendo imitação ou reprodução de outros³⁴.

fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços; c) À natureza, às qualidades e aos direitos do anunciador, tais como a sua identidade e o seu património, as suas qualificações e os seus direitos de propriedade industrial, comercial ou intelectual, ou os prémios que recebeu ou as suas distinções”.

³⁰ “Art. 6º: 1. É considerada enganosa uma prática comercial se contiver informações falsas, sendo inverídicas ou que por qualquer forma, incluindo a sua apresentação geral, induza ou seja susceptível de induzir em erro o consumidor médio, mesmo que a informação seja factualmente correta, em relação a um ou mais dos elementos a seguir enumerados e que, em ambos os casos, conduza ou seja susceptível de conduzir o consumidor médio a tomar uma decisão de transação que este não teria tomado de outro modo: a) A existência ou natureza do produto; b) As características principais do produto, tais como a sua disponibilidade, as suas vantagens, os riscos que apresenta, a sua execução, a sua composição, os seus acessórios, a prestação de assistência pós-venda e o tratamento das reclamações, o modo e a data de fabrico ou de fornecimento, a entrega, a adequação ao fim a que se destina, as utilizações, a quantidade, as especificações, a origem geográfica ou comercial ou os resultados que podem ser esperados da sua utilização, ou os resultados e as características substanciais dos testes ou controlos efetuados sobre o produto; c) O alcance dos compromissos assumidos pelo profissional, a motivação da prática comercial e a natureza do processo de venda, bem como qualquer afirmação ou símbolo fazendo crer que o profissional ou o produto beneficiam de um patrocínio ou apoio directos ou indirectos; d) O preço ou a forma de cálculo do preço, ou a existência de uma vantagem específica relativamente ao preço; e) A necessidade de um serviço, de uma peça, de uma substituição ou de uma reparação; f) A natureza, os atributos e os direitos do profissional ou do seu agente, como a sua identidade e o seu património, as suas qualificações, o seu estatuto, a sua aprovação, a sua inscrição ou as suas relações e os seus direitos de propriedade industrial, comercial ou intelectual, ou os prémios e distinções que tenha recebido; g) Os direitos do consumidor, em particular o direito de substituição ou de reembolso nos termos do disposto na Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativa a certos aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, e os riscos a que pode estar sujeito”.

³¹ Art. 4º: “b) Comparar bens ou serviços que respondem às mesmas necessidades ou têm os mesmos fins;”

³² Art. 4º: “c) Comparar objetivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens e serviços, entre as quais se pode incluir o preço;”

³³ Art 4º: “f) Não tirar partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes;”

³⁴ Art. 4º: “g) Não apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida;”

Por fim, a citada diretiva estabelece que o anúncio que adotar a técnica da comparação não poderá gerar confusão entre os concorrentes ou entre suas marcas³⁵.

3.1.3 Espanha

A incorporação da Diretiva 2006/114/CE ao Direito Espanhol ocorreu através da edição de diversas leis, dentre as quais se destaca a Lei nº 29/2009, que modifica o regime legal da concorrência desleal e da publicidade, com o intuito de aprimorar os mecanismos de proteção aos consumidores.

No que tange à Publicidade Comparativa, o artigo 10 do Código Geral de Publicidade Espanhol, a fim de se adequar às diretivas da Comunidade Europeia, permite expressamente a utilização da publicidade comparativa, desde que cumpridos os requisitos previstos na mesma lei³⁶.

Dentre os requisitos estabelecidos estão a equivalência entre os produtos ou serviços comparados³⁷ e a objetividade na comparação das características do objeto da análise³⁸.

Ainda, no emprego da técnica, o anunciante não poderá apresentar seu produto ou serviço como sendo uma imitação ou réplica do concorrente comparado³⁹.

Por fim, a lei espanhola estabelece que a comparação não poderá constituir-se em ato enganoso, em denigramento ou exploração da reputação do concorrente comparado⁴⁰.

³⁵ Art. 4º: "h) Não gerar confusão no mercado entre negociantes, entre o anunciante e um concorrente ou entre as marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e do concorrente".

³⁶ "Artículo 10. Actos de comparación. La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos". (Tradução livre: "Artigo 10. Atos de comparação. A comparação pública, incluída a publicidade comparativa, mediante uma alusão explícita ou implícita a um competidor estará permitida se cumpre os seguintes requisitos").

³⁷ "Artículo 10. a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades". (Tradução livre: "Artigo 10 a) Os bens ou serviços comparados deverão ter a mesma finalidade ou satisfazer as mesmas necessidades").

³⁸ "Artículo 10. b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio". (Tradução livre: "Artigo 10. B) A comparação realizar-se-á de modo objetivo entre uma ou mais características essenciais, pertinentes, verificáveis e representativas dos bens ou serviços, entre as quais se poderá incluir o preço").

³⁹ "Artículo 10. d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido". (Tradução livre: "Artigo 10. D) Não poderá apresentar bens ou serviços como imitações ou réplicas de outros aos quais se aplique uma marca ou nome comercial protegido").

⁴⁰ "Artículo 10. e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena". (Tradução livre: "Artigo 10. E) A comparação não poderá infringir o disposto pelos artigos 5, 7, 9, 12 e 20 em matéria de atos enganosos, denigramento e exploração da reputação alheia").

3.1.4 Portugal

Em Portugal, a publicidade comparativa é regulada pelo artigo 16º do Código Publicitário Português⁴¹, que permite de forma expressa sua veiculação, desde que observados os limites legais impostos⁴².

As restrições impostas à publicidade comparativa na lei portuguesa refletem as diretivas da Comunidade Europeia, contemplando, como requisitos para o uso da técnica da comparação, a veracidade das informações veiculadas⁴³, a equivalência dos produtos comparados⁴⁴, e a objetividade dos critérios na comparação realizada⁴⁵.

De acordo com o Código Publicitário Português, para a que a publicidade comparativa seja aceita é necessário, ainda, que o anúncio não gere confusão entre o produto ou serviço anunciado e seu concorrente comparado⁴⁶, nem o desacredite ou o deprecie⁴⁷.

A exemplo da Diretiva 2006/114/CE e do Código Geral de Publicidade Espanhol, anteriormente analisados, o Código Publicitário Português também prevê que, no uso da técnica da comparação publicitária, o anunciante não deverá aproveitar-se do renome do concorrente comparado⁴⁸, nem apresentar-se como sendo uma imitação ou réplica do produto ou serviço de referência⁴⁹.

⁴¹ Decreto-Lei n.º 330/90.

⁴² “Artigo16º (Publicidade comparativa) 1 - É comparativa a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente; 2 - A publicidade comparativa, independentemente do suporte utilizado para a sua difusão, só é consentida, no que respeita à comparação, desde que respeite as seguintes condições:”

⁴³ “Artigo16º a) Não seja enganosa, nos termos do artigo 11”.

⁴⁴ “Artigo16º b) Compare bens ou serviços que respondam às mesmas necessidades ou que tenham os mesmos objetivos”.

⁴⁵ “Artigo16º c) Compare objetivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens ou serviços, entre as quais se pode incluir o preço”.

⁴⁶ “Artigo16º d) Não gere confusão no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante ou de um concorrente”.

⁴⁷ “Artigo16º e) Não desacredite ou deprecie marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente”.

⁴⁸ “Artigo16º g) Não retire partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes”.

⁴⁹ “Artigo16º h) Não apresente um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida”.

3.2. Tratamento Nacional

Conforme verificamos, há diversos países que permitem expressamente a utilização da publicidade comparativa como ferramenta comercial⁵⁰. No Brasil, entretanto, inexistem previsão legal que discipline de forma específica a publicidade comparativa, seja para permiti-la ou proibi-la⁵¹.

Na falta de disciplina específica, nos casos de conflitos oriundos do emprego da técnica publicitária comparativa a doutrina e a jurisprudência vêm analisando a matéria, como veremos a seguir, à luz do direito marcário, do direito autoral e das normas de concorrência.

Apesar de inexistir lei que expressamente regule o assunto, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBARP), elaborado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) dedica ao tema uma de suas seções.

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) é uma organização não-governamental responsável pelo autocontrole do mercado publicitário, cujo principal objetivo é zelar pelo cumprimento do CBARP⁵², através da análise de denúncias formuladas por consumidores, autoridades, por seus associados ou ainda formuladas pela própria diretoria⁵³. O CONAR, destarte, *“procura traçar os ditames éticos da profissão e, por conseqüente, dos materiais publicitários produzidos e dirigidos ao mercado”*⁵⁴.

⁵⁰ “O uso da Publicidade Comparativa, apesar de controvertida, constitui uma tendência mundial fomentada por um mercado cada vez maior, dados os fenômenos da globalização e da regionalização. Nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de expressão sobrepõe-se a qualquer outro valor, desconsiderando, inclusive, o direito de propriedade. A Publicidade Comparativa é por eles considerada benéfica e amplamente aceita. Quanto aos países europeus, o tratamento conferido à questão não se dá de forma harmônica, razão pela qual a União Européia tem procurado amenizar as diferenças adotando as Diretivas, que são, na verdade, orientações. Lá, a concorrência é tida como essencial para a eficiência do capitalismo, pois evita o abuso de poder econômico”. COELHO, Daniele Maia Teixeira. A publicidade comparativa e seu tratamento legal. Revista Forense, Vol. 354, 2001. p. 138.

⁵¹ “O Código de Defesa do Consumidor não regula a matéria, o que faz a doutrina, a nosso ver com acerto, considerando legal a prática publicitária comparativa, ante a ausência de vedação expressa nesse sentido”. DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade Civil pela Publicidade. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 408.

⁵² “História - Uma breve história do CONAR”. Disponível em : <conar.org.br>. Acesso em 23.11.2010.

⁵³ “Feita a denúncia, o Conselho de Ética do Conar - o órgão soberano na fiscalização, julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do disposto no Código - se reúne e a julga, garantindo amplo direito de defesa ao acusado. Se a denúncia tiver procedência, o Conar recomenda aos veículos de comunicação a suspensão da exibição da peça ou sugere correções à propaganda. Pode ainda advertir anunciante e agência”. Disponível em : <conar.org.br>. Acesso em 23.11.2010.

⁵⁴ DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade Civil pela Publicidade. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 398.

Sobre a atuação do CONAR, cabe ainda mencionarmos que suas decisões cingem-se a analisar a eventual ocorrência de violação ética e a recomendar a alteração ou sustação da peça publicitária, não havendo a possibilidade de impor qualquer tipo de ressarcimento ou indenização ao denunciado⁵⁵.

Destarte, no Brasil, o controle da publicidade pode ser feito na esfera privada, através de autocontrole ou no âmbito judicial, existindo, desta forma, um sistema de controle misto da publicidade⁵⁶.

Sobre a conveniência de tal modelo, Newton De Lucca afirma que

“o sistema misto – com participação estatal e privada da autodisciplina – se apresenta como o mais adequado para o estágio atual, motivo pelo qual acabou prevalecendo no nosso CDC”.⁵⁷

O CBARP, apesar de não gozar de *status* de lei, pode ser considerado uma importante fonte subsidiária de direito⁵⁸, tendo em vista que expressa os usos e costumes do mercado publicitário⁵⁹.

A respeito da publicidade comparativa, o CBARP a aceita expressamente⁶⁰, limitando o seu uso aos princípios e requisitos previstos em seu artigo 32.

⁵⁵“ O órgão, investido da legitimidade conferida por seus próprios associados, aplica penalidades que vão desde a advertência, passando pela recomendação de alteração de anúncio, indo até a suspensão da veiculação dele. Mas não aplica sanções econômicas do tipo indenizatórias. Assim, uma eventual contenda interna sobre apropriação de idéia publicitária não terá efeitos jurídicos patrimoniais, valendo apenas entre as partes envolvidas e associadas ao órgão julgador, com eventuais prejuízos, mas sem ressarcimentos”. ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 111

⁵⁶ “Desse modo, podemos concluir que o sistema misto, ou seja, aquele em que dialogam e convivem normas e instâncias legais e administrativas no controle da publicidade ilícita, é o que vigora no País”. DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade Civil pela Publicidade. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 399.

⁵⁷ DE LUCCA, Newton. Direito do Consumidor: aspectos práticos – perguntas e respostas. 2. Ed. Bauru: EDIPRO, 2000. Apud DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade Civil pela Publicidade. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009.

⁵⁸ Art. 4^a do Decreto-Lei n.º 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil): “Art. 4^o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

⁵⁹ Art. 16 do CBARP: “Embora concebido essencialmente como instrumento de autodisciplina da atividade publicitária, este Código é também destinado ao uso das autoridades e Tribunais como documento de referência e fonte subsidiária no contexto da legislação da propaganda e de outras leis, decretos, portarias, normas ou instruções que direta ou indiretamente afetem ou sejam afetadas pelo anúncio”.

⁶⁰“Artigo32. Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:”

O princípio basilar da publicidade comparativa é a informação e o esclarecimento do consumidor⁶¹. As mensagens e informações contidas no anúncio que utiliza a técnica da comparação devem ser claras, corretas e precisas e devem ter como fito auxiliar o consumidor a realizar uma escolha de consumo consciente.

A exemplo das legislações estrangeiras anteriormente analisadas e em total consonância com elas⁶², o CBARP também estabelece como requisito básico para a utilização da técnica de comparação a equivalência⁶³ entre os produtos comparados⁶⁴, além da objetividade na comparação⁶⁵. É necessário, também, que a comparação seja comprovável⁶⁶.

⁶¹ “Artigo 32. a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor”.

⁶² “Tais diretrizes administrativas estão em total consonância com o disposto na legislação estrangeira, devendo ser observadas no momento da utilização da publicidade comparativa”. DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade Civil pela Publicidade. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: **Saraiva**, 2009. p. 409.

⁶³ Nesse sentido, destacamos a seguinte decisão do CONAR: “O Sr. Relator ofereceu o seguinte parecer, acolhido por unanimidade pela Câmara: ‘(...) Segundo sua queixa, o comercial, além de repetir várias vezes a palavra ou o som ‘PLOC’, mostra o ator dizendo ao final: ‘Tablete Valda, melhor que esse PLOC aí!’. Em vista disso, com fundamento nos arts. 4º, 14, 17, 32 e 43 do CBARP, o denunciante requereu a sustação da veiculação do anúncio, inclusive através de medida liminar. (...). PARECER (...). 2. Aliás, é bom que se esclareça que o que está em discussão não é a palavra melhor. O anúncio poderia rotular o produto como melhor sem que isto pudesse eventualmente provocar os reclamos de terceiros e sem ser considerado antiético. Mas no caso ele empregou a palavra para afirmar que ‘Tablete Valda é melhor que esse Ploc aí!’. O consumidor fica esperando sem ser devidamente informado porque ele é melhor do que o outro produto. A defesa, neste particular, alega que a publicidade não é comparativa porque os produtos não são idênticos. Um é um confeito; o outro seria medicamento. Mas resulta evidente que o anúncio procura o mesmo ‘target’, isto é, o consumidor já habituado a outras gomas de mascar. Só que foi estruturado de maneira antiética. 3. Além disso, se os produtos são diferentes, o defeito reside no anúncio e não no enquadramento ético conferido à representação. (...) E a falta cometida pelo comercial afronta o espírito ético que inspirou a redação do referido art. 32, notadamente quando veda a comparação de produtos incomparáveis. 4. Em conseqüência, no meu entender, o anúncio não caracteriza a concorrência leal, cujo zelo é previsto no art. 4º do CBARP; procura deslustrar a imagem de terceiros em detrimento da recomendação prevista no art. 43 desse mesmo Código; e, sobretudo, procura confundir o consumidor, inclusive quando não esclarece o que é esclarecido na defesa, ou seja, de que se trata ‘de um remédio com propriedades claramente definidas em sua bula (antisséptico para o tratamento de dor e irritações na garganta, rouquidão, pigarro e tosse)’. (...)”. CONAR, REPRESENTAÇÃO Nº 080/87, Relator: Consº Paulo Augusto de Almeida.

⁶⁴ “Artigo 32. (...) d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado; (...) h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.”.

⁶⁵ “Artigo 32. (...) b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor”.

⁶⁶ “Artigo 32. (...) c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação.”

O CBARP prevê determinados requisitos para o uso da publicidade comparativa que visam a resguardar os interesses dos concorrentes, como a determinação de que não se estabeleça confusão entre o produto anunciado e o concorrente comparado⁶⁷.

Ainda no que tange à proteção dos direitos dos concorrentes, o Código estabelece que o anúncio publicitário não poderá caracterizar concorrência desleal⁶⁸, denegrimiento do produto ou da marca de outra empresa, nem poderá utilizar de forma injustificada a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros⁶⁹.

3.3. Conflitos com Direito Marcário

Sendo pressuposto da técnica da publicidade comparativa a menção expressa ou implícita ao concorrente comparado, é possível que o exercício da atividade do anunciante eventualmente colida com os direitos de propriedade industrial do concorrente citado no anúncio.

A respeito do direito marcário, ensina-nos o professor Denis Borges Barbosa que:

“O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos. Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular”.⁷⁰

Cabe indagarmos se o mero uso ou citação da marca fora do contexto a que esta se volta originalmente, ou seja, em contexto diverso da identificação do produto ou serviço assinalado, constituiria violação dos direitos de propriedade de seu titular.

⁶⁷ “Artigo 32. (...) e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes”.

⁶⁸ “Artigo 32. (...) f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimiento à imagem do produto ou à marca de outra empresa”;

⁶⁹ “Artigo 32. (...) g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros”;

⁷⁰ BARBOSA, Denis Borges. Proteção de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 9.

Inicialmente lembramos que o próprio CBARP enquanto permite expressamente a publicidade comparativa, por outro lado veda a infração a direitos marcários de terceiros⁷¹. O que nos leva a concluir, destarte, que a publicidade comparativa que observa estritamente os requisitos previstos no Código não se traduziria em violação marcária.

Fora do âmbito privado do CONAR, há que se ter em mente que a violação ao direito marcário está expressamente prevista na Lei da Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279 - LPI), em seus artigos 189⁷² e 190⁷³.

Da exegese dos dispositivos legais supramencionados, resulta evidente que o delito ocorre quando há a usurpação da marca de outrem, resultando em confusão para o consumidor.

Não é previsto no tipo penal a figura da “citação”, “menção expressa” ou “comparação” de marca registrada sem autorização de seu titular.

A esse respeito, cabe citar caso emblemático, no qual o juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro - SP entendeu que o uso de marca de concorrente em publicidade comparativa não se subsume ao tipo penal do artigo 189 da LPI⁷⁴, ou seja, que o emprego da técnica da comparação na publicidade não violaria o direito marcário do concorrente comparado:

“(…) O regramento do artigo 32 do CBARP não é incompatível com a Lei de Propriedade Industrial de 1996, sem embargo do entendimento de alguns estudiosos que, com base no artigo 131 de mencionada lei, posicionam-se no sentido de que a simples menção ou citação da marca do concorrente poderia ser capitulada como uso indevido ou desautorizado de marca alheia.

⁷¹ “CBARP, Art. 43. O anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro anunciante”.

⁷² “Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

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

⁷³ Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

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

⁷⁴ Decisão proferida nos autos do processo nº. 0022165-89.2010.8.26.0002, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro – SP.

Reza o artigo 131 da Lei de Propriedade Industrial que a proteção de que trata a supra citada lei abrange não apenas o uso da marca em papéis como também em impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Acompanhamos, contudo, o entendimento de José Carlos Tinoco Soares, no sentido de que mencionado dispositivo pecaria pela total falta de clareza e a simples inclusão da palavra "propaganda" em sua redação não poderia ter o alcance que se pretende dar, sob pena de deturpar a mens legislatoris, o que evitaria qualquer possibilidade de propaganda comparativa.

No caso em apreço, com efeito, não nos parece que possa-se depreender da inicial qualquer alegação de que consumidor estaria sendo enganado ou lesado. A insurgência parece-nos limitar-se ao fato de que a empresa concorrente estaria exibindo, sem a autorização das empresas requerentes, o nome "Duracell" e uma fotografia ou desenho de mencionada pilha, sendo que ambos têm proteção da Lei de Propriedade Industrial.

Ora, se na propaganda não puder ser mencionado o nome do concorrente, nem puder ser exibida qualquer ilustração do produto da outra empresa, a publicidade comparativa restaria inviável e, portanto, indiretamente vedada; e não foi essa, à evidência, a intenção do legislador.

Em momento algum quis a empresa Microlite Sociedade Anônima apropriar-se do nome ou denegrir a marca Duracell, ou ainda, sequer aproveitar-se de sua boa fama no mercado para obter promoção. Embora reconhecidamente agressiva, a propaganda mantém-se dentro do limite da publicidade comparativa.

Assim sendo, entendemos ser atípica a conduta, razão pela qual, eventuais abusos ou prejuízos deverão ser objeto de ação própria na esfera Cível.(...)"

O art. 132, IV da LPI prevê expressamente que não constitui violação do direito marcário a citação da marca em “discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”. Tal dispositivo “demonstra que a marca é delimitada pela sua função distintiva, não abarcando o uso do signo em si”⁷⁵.

⁷⁵ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Liberdade de Expressão e Signos Distintivos na Internet. Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. vol. 03. 2010.

Parte da doutrina que condena o emprego da publicidade comparativa como ferramenta comercial, argumenta que a violação ao direito marcário do concorrente comparado seria intrínseca à própria natureza da comparação^{76 77}.

Em entendimento oposto, Fábio Ulhoa Coelho⁷⁸ entende pela não-configuração de violação ao direito marcário no contexto da comparação:

No Brasil, a rigor, irregularidade na publicidade comparativa, frente ao direito industrial, somente existe em duas hipóteses: 1ª) se, ao mencionar a marca ou marcas da concorrência, o empresário anunciante as imita em seus produtos ou serviços ou, de qualquer forma, induz em confusão os destinatários da mensagem (esta é, inclusive, a conduta tipificada como ‘crime contra a marca’: LPI, artigo 189, I; 2ª) se a publicidade comparativa pode contribuir para a degenerescência da marca (LPI, artigos 130, III e 131; Cap. 6, item 7.1). Se não ocorrem tais circunstâncias, porém, a comparação não ofende direito de propriedade industrial.

Nesta toada, também Carlos Alberto Bittar⁷⁹ indica que a publicidade será aceita desde que não denigre o concorrente, acrescentando, ainda, a necessidade de observância do princípio da veracidade:

Registre-se, para logo, que não é qualquer alusão ou comparação que se mostra suscetível de integrar o conceito de denigração. Apenas se consideram como tal as que se apresentem como injustas, oferecendo possibilidade de valoração inexata; ou, por outras palavras, as que levem a descrédito o produto ou atividade do concorrente, ou, ainda, as que se traduzam por inverdades.

⁷⁶ “A vedação do uso da marca alheia em publicidade comparativa não se limita à exposição gráfica ou visual dela no anúncio, em qualquer tipo de veículo. As referências verbais à marca alheia na peça comparativa também representam o desrespeito ao direito de propriedade do titular, que poderá se valer de meios coercitivos, obtidos perante o Poder Judiciário, para impedir o anúncio ilícito. A conotação econômica na publicidade atinge o seu texto falado e por isso não deve aceitar a referência à marca alheia”. PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. A ilicitude da publicidade comparativa. São Paulo: PUC-SP, 2008. 237 p. Tese (Doutorado) – Doutorado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

⁷⁷ Alguns julgados seguem a mesma interpretação e, nesse sentido, citamos: “AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - PROPAGANDA COMPARATIVA - USO INDEVIDO DO NOME DO CONCORRENTE EM PUBLICIDADE - ABSTENÇÃO NA PRÁTICA DE ATO QUE IMPORTE NO USO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR - POSSIBILIDADE - PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - AGRAVO IMPROVIDO”.in Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, Agravo de Instrumento nº. 2010.007716-7, Relator Des. João Maria Lós, julgado em 01/06/2010.

⁷⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Volume 1, 11ª edição – Saraiva – São Paulo – 2007

⁷⁹ BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. São Paulo; Saraiva, 1989, p. 61.

Há, ainda, diversos precedentes judiciais no mesmo sentido, dando conta que o uso, citação ou mera referência feita à marca concorrente no contexto da publicidade comparativa não constitui violação ao direito marcário⁸⁰.

A tendência dos tribunais é admitir a licitude do uso da técnica da comparação na publicidade⁸¹ e, na ausência de legislação específica, aplicar os parâmetros e requisitos estabelecidos pelo CONAR.

⁸⁰ Nesse sentido: “Obrigação de não fazer. Concorrência desleal. Propaganda comparativa. Inexistência de ilegalidade da ré em mencionar o nome da autora em publicidade de preços mais baixos, ou de redução se na loja da autora e outra os preços forem mais baratos. Publicidade arrojada que não é mentirosa nem enganosa. Ilegalidades ausentes. Ausência de Vedação legal. Agravo retido e apelo improvidos.” In Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Apelação Cível nº 320.565.4/6, Des. Rel. Maia da Cunha, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 24.11.2005.; “EMENTA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONCORRÊNCIA DESLEAL - PROPAGANDA COMPARATIVA DE PREÇOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO, NA PUBLICIDADE DA RÉ, QUE VENHA A DESABONAR AS MARCAS DE REFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA AUTORA - ILEGALIDADE INOCORRENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Voto condutor: ‘Nos encartes aqui juntados não se vê, no entanto, qualquer elemento que tenda a desabonar as marcas de referência de propriedade da autora. Limita-se, o material de propaganda, a apresentar quadro comparativo de preços, além de obviamente ressaltar as características dos produtos em promoção. Bem assinalou o MM. Juiz de primeiro grau: ‘A mera referência a uma determinada marca, por si só, não pode ser tida como violadora do direito de propriedade de seu titular, desde que respeitados os limites éticos que norteiam as relações comerciais e publicitárias...’” in Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Apelação Cível nº 279.223.4/3-00, Des. Rel. Elliot Akel, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 22.05.2007); “Ação de preceito cominatório c.c. indenização -Abstenção de uso de marca - Citação da marca Novatrex em encarte farmacêutico - Conduta da ré que não pode ser traduzida como uso indevido de marca ou prática de concorrência desleal - Inexistência de afronta ao artigo 132, IV, da Lei 9.279/96 - Propaganda comparativa que vem sendo utilizada em larga escala e que não traz prejuízos à concorrente - Instrumento a favor do consumidor e que, no caso dos autos, não denegriu a imagem da autora (mera comparação de preços de medicamento genérico fabricado pelas partes e outros laboratórios) - Prática reiteradamente aceita pelo CONAR e que não gera confusão perante os consumidores - Ausência de abuso ou conduta antiética - Improcedência da ação cominatória, afastada a indenização postulada pela demandante (e reiterada na apelação que interpôs) - Decisão reformada - Recurso da ré provido, improvido o da autora.” in Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Apelação Cível nº 313.198.4/4, Des. Rel. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. em 26.10.2006; “EMENTA – Indenização por danos materiais e morais. Publicação abrangendo propaganda comparativa entre duas marcas de cervejas. Matéria publicada apresenta peculiaridades envolvendo as empresas, além de dar destaque a episódios específicos. Ausência de depreciação da marca da apelante. Sentença se apresenta clara e precisa além de devidamente fundamentada, pois levou em consideração o conteúdo publicado. Suscetibilidade exacerbada da recorrente é manifesta, porém, insuficiente para caracterizar o dano moral pleiteado. Beligerância entre as cervejarias é pública e notória, no entanto, o que fora publicado não afronta a marca da autora e nem a coloca em situação vexatória, uma vez que prevalecem as sutilezas e divergências, sem atingir o patrimônio empresarial do pólo ativo. Apelo desprovido.” in Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Apelação Cível nº 393.255.4/0-00, Des. Rel. Natan Zelinschi de Arruda, 7ª Câmara de Direito Privado, j. em 28.01.2009;

⁸¹ Nesse sentido: “Os documentos trazidos pelas autoras não comprovam a ocorrência de dano à imagem dos produtos por elas fabricados, nem a utilização indevida das marcas cujos direitos lhes pertencem. Não se vislumbra a prática de concorrência desleal, pela ré, ao mencionar, na propaganda veiculada, as marcas de cervejas das autoras, visando demonstrar a preferência do consumidor em relação às cervejas participantes, sem que tivessem prévia ciência das marcas experimentadas. A ré comprovou que a metodologia e aplicação do teste ficaram a cargo do Datafolha, bem como a auditoria de suas etapas a cargo da Ernst & Young, sérias e conceituadas empresas, não sendo crível que estas últimas se prestassem a confirmar resultado que não tivesse sido aquele real e verdadeiro. Não há falar, sem prova concreta, em propaganda mentirosa ou enganosa. **A jurisprudência caminha forte no sentido de reconhecer, na propaganda comparativa, técnica proveitosa ao consumidor, desde que observados os requisitos retro mencionados, pelo que não pode ser obstada**

3.4. Conflitos com Direito Autoral

As peças publicitárias podem gozar de proteção por direito autoral, independentemente da mídia em que são veiculadas ou apresentadas, desde que se revistam de criatividade e seu caráter artístico transcenda o mero anúncio mercantil⁸². Desta forma, obras que se prestem à publicidade podem ser protegidas, sejam obras audiovisuais, cartazes, fotografias, textos, obras musicais (*jingles*), etc⁸³.

Uma peça publicitária pode envolver o trabalho criativo de diversos profissionais, como roteirista, diretor, diretor de produção, diretor de fotografia, diretor de arte, etc. Da soma dos esforços e criações coletivas resultará uma obra final, da qual a agência que criou a campanha será titular dos direitos patrimoniais de autor^{84 85 86}.

aquela realizada pela ré, que não resvalou para qualquer das hipóteses de concorrência desleal nem denegriu a imagem dos produtos ou as marcas das autoras.” Sentença proferida nos autos do Processo nº 2009.217920-7 que tramitou perante a 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Juíza Gláucia Lacerda Mansutti).

⁸² “A atividade publicitária não implica necessariamente a utilização de obras literárias ou artísticas. A grande maioria das mensagens publicitárias é banal, não se suscitando, portanto, problemas de direito autoral. Mas podem utilizar-se obras literárias ou artísticas nesta atividade. Um texto laudatório dum bem pode ser literário. Uma fotografia pode ser artística. Tratando-se de obras utilitárias, haverá que ter presente a exigência particular de criatividade, que se exprime pela imposição da originalidade. A mensagem publicitária só será assim protegida quando o seu caráter literário ou artístico ultrapasse o caráter pragmático do objeto a que estiver sobreposta”. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 451.

⁸³ “A obra publicitária é o anúncio em si, veiculado sob a forma gráfica em jornais, revistas e out-doors, sob a forma exclusivamente sonora para veiculação em rádio (spot), ou sob a forma audiovisual para exibição em TV ou cinema. Obra publicitária, protegida autoralmente, não se confunde com campanha publicitária, sendo apenas parte dela. A proteção autoral se dá ao filme publicitário como obra autônoma, independente do contexto geral da campanha, do mesmo modo como se dá com os demais tipos de obra audiovisual”. ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 111

⁸⁴ De acordo com o art. 17, §2º da Lei de Direitos Autorais “cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva”.

⁸⁵ “Muito frequentemente também, a elaboração da mensagem publicitária origina uma obra coletiva. Isso acontece quando, nos termos gerais, a obra de conjunto pressupuser uma e empresa e não puder ser imputada a uma autoria singular. A complexidade da mensagem publicitária implica que muitas vezes as contribuições individuais se fundam numa obra de conjunto que não dominam, como elementos parcelares. A obra de conjunto é então da empresa. Os contributos individuais não deixam de ser por si obras. Sobre elas recaem direitos autônomos. Mas o exercício só a estes pode respeitar, e em termos que não prejudiquem a exploração da obra de conjunto”. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: **Renovar**, 1997. p. 453.

⁸⁶Sobre a titularidade da peça publicitária audiovisual: “ Quem é o titular autoral da obra audiovisual publicitária? Produtores, agência, anunciante? Diferentemente do que ocorre com a obra cinematográfica, a obra publicitária é aquela criada ou roteirizada pela agência, dirigida pela produtora (de filmes publicitários) e financiada pelo anunciante, que lhe imprime os contornos.

O decreto nº 57.690 de 1º de fevereiro de 1966, que regulamenta a atividade publicitária no Brasil, em complementação à lei 4.680, de 18/6/1965, em seu art. 6º, define agência de propaganda como sendo a pessoa jurídica especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitária, que, através de profissionais a seu serviço,

Não obstante, cabe aos criadores publicitários o direito moral sobre suas criações, na lição de CARLOS ALBERTO BITTAR⁸⁷:

São, pois, titulares de direitos na publicidade: a) os criadores, os que elaboram obra individualizada ou individualizável (nesse rol se incluem os escritores, poetas, compositores, atores, intérpretes e outros); b) a agência, na hipótese de obra coletiva (ou seja, elaborada através da conjugação da contribuição de diversos criadores, mas sob a direção da agência, de modo que não se possa, na obra final, individualizar a colaboração de cada qual); c) a produtora, nas mesmas condições da agência (seja de fonograma, seja de filme).

Assinale-se, outrossim, que, em qualquer caso, à agência (ou à produtora) cabem os direitos sobre a obra final nela produzida (o anúncio em seu conjunto, o fonograma como tal, o filme, e assim por diante), que coexistem com os direitos dos autores de obra individualizada ou individualizável que a integre (exemplo: o autor do texto, do desenho, da música).

Não apresenta maiores dificuldades a questão da reprodução indevida de obra publicitária, sendo certo que a Lei 9.610 (Lei de Direitos Autorais) veda tal prática. Da mesma forma, o CBARP, em sua seção 12, estabelece a proteção ao Direito Autoral como princípio a ser seguido na atividade publicitária⁸⁸.

estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de Divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem. Portanto, a agência concebe a propaganda agindo por ordem e conta do cliente, o anunciante. Nesse mister, a agência encomenda a obra audiovisual ao produtor, fornecendo-lhe roteiro e interferindo diretamente em sua confecção, sempre por encomenda do anunciante. De outro lado, a lei autoral declara autor de obra coletiva quem lhe toma a iniciativa, organiza-a, por ela se responsabiliza e que a publica sob seu nome e marca (art. 5º, VIII, h, lei 9.610/98). Qual a marca a que se refere o legislador autoral? Certamente não a marca, de produto ou serviço, divulgada com o conteúdo da obra publicitária, isto é, a marca de produto ou serviço do anunciante, mas da marca que identifica o próprio anunciante.

Dentro da óptica do legislador autoral, pois, a titularidade da obra audiovisual publicitária pertencerá em co-autoria ao produtor de comerciais, que desempenha o papel de diretor da obra audiovisual publicitária, a que, incumbirá também o exercício dos direitos morais, intransferíveis, e à agência que tomou a iniciativa dela, como autora do argumento (obra literária), e como aquela em cujo nome a obra é publicada.” ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 111

⁸⁷ BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do direito do autor, 2ª Ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

⁸⁸ Artigo 38. Em toda a atividade publicitária serão respeitados os direitos autorais nela envolvidos, inclusive os dos intérpretes e os de reprodução.

A análise torna-se um pouco mais complexa nos casos envolvendo publicidade comparativa, como em anúncios que fazem alusão à peças publicitárias do concorrente comparado, ou, ainda, fazem paródia ou paráfrase destas.

Há que se lembrar que as ideias não são protegidas por direito autoral⁸⁹ e, desta forma, a mera alusão à peça de concorrente ou uso de conceito artístico semelhante não importaria em violação de direitos autorais⁹⁰.

Como bem leciona José de Oliveira Ascensão

As idéias, uma vez concebidas, são patrimônio comum da humanidade. É inimaginável um sistema em que as idéias de alguém fossem restritas na sua utilização.⁹²

Ainda, no que se refere às paródias, a Lei de Direitos Autorais as autoriza expressamente, desde que não impliquem em descrédito desproporcional da obra original⁹³.

Artigo 39. O anúncio não utilizará música de fundo, "vinhetas", ou trechos de composições de autores nacionais ou estrangeiros sem o devido respeito aos respectivos direitos autorais, a não ser no caso de músicas que sejam ou se tenham tornado de domínio público, de acordo com a legislação específica, respeitados os direitos de gravação.

Artigo 40. É condenado o uso desrespeitoso da música folclórica, dos folguedos e temas populares que constituem parte integrante do patrimônio cultural do país.

Artigo 41. Este Código protege a criatividade e a originalidade e condena o anúncio que tenha por base o plágio ou imitação, ressalvados os casos em que a imitação é comprovadamente um deliberado e evidente artifício criativo”.

⁸⁹ Lei 9.610 (Lei de Direitos Autorais): “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; (...)”.

⁹⁰ “A ideia-base de uma campanha ou mensagem publicitária pode ser muito valiosa. Por isso se compreende que se tenha buscado a sua proteção. Mas a idéia não é uma obra, é um esquema para a ação. Nunca poderá aspirar a ter tutela pelo Direito Autoral”. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 452.

⁹¹ “A idéia publicitária, de uma campanha ou de um comercial, é tratada pela lei autoral como toda idéia: é inapropriável. O Judiciário já teve oportunidade de manifestar-se sobre o assunto e o reiteou de modo cristalino: ‘Direito Autoral. Não merece proteção legal a idéia publicitária, senão a sua forma de expressão. Não comprovado o acesso à obra original; ausente o interesse econômico; e se não há identidade na forma de expressão, não está caracterizado o plágio.’ (AP. Cv. 1989.001.05724, re. 10/7/1990, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Murillo Fabregas.)”. ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 112.

⁹² ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 28.

⁹³ Lei 9.610 (Lei de Direitos Autorais): “Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito”.

A respeito das paródias, ensina José de Oliveira Ascensão⁹⁴:

É muito interessante o que se passa com as paródias. É lícito parodiar uma obra anterior, e assim acontece com grande frequência em réplicas de representações dramáticas ou de filmes; os programas cômicos de televisão, ou o teatro ligeiro, vivem disto em grande parte. Mas a paródia não pode limitar-se ao mero aproveitamento do tema anterior. Tem de se apreciar o seu próprio grau de criatividade, para julgar daquilo a que se chama ‘o tratamento antitético do tema’. (...) Também as paráfrases não representam violação de direito de autor, por determinação expressa do art. 50. (...) Exige ainda a lei que a paródia ou a paráfrase não impliquem descrédito à obra originária. Obviamente, foi a consideração da paródia que impôs esta segunda limitação. O não implicar descrédito não condiciona porém propriamente a liberdade da utilização, mas a licitude da obra criada. Se não satisfizer este segundo requisito ela poderá ser retirada da circulação.

Desta forma, conclui-se que a publicidade comparativa que faz alusão à ideia ou tema central de campanha concorrente ou paródia peça publicitária do concorrente comparado não estaria violando seu direito autoral, desde que a paródia imprimisse grau de criatividade à peça nova e não importasse em descrédito desproporcional da obra original.

4. O Direito à Informação na Seara Consumerista

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) institui como direito básico do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços disponíveis para consumo no mercado⁹⁵.

Assim, o CDC estabelece que o consumidor deve ser “*adequadamente informado sobre os componentes do produto e serviços (orçamento) para não ter surpresa desagradável e danosa por ocasião do uso ou da entrega do trabalho encomendado*”⁹⁶.

⁹⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 65-66.

⁹⁵ “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”;

⁹⁶ ZULIANI, Ênio Santarelli. Direitos básicos do consumidor. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 22.

O acesso a informações precisas e transparentes sobre produtos e serviços é fundamental para promover o equilíbrio nas relações de consumo⁹⁷, pois permite que os consumidores tomem suas decisões de compra de forma consciente⁹⁸.

Destarte, cabe afirmarmos que “*um dos princípios mais relevantes assegurados ao consumidor, é, sem dúvida alguma, o da informação clara e precisa (art. 6º, III) do produto ou serviço fornecido*”⁹⁹.

A respeito da necessidade de informar claramente o consumidor, assim se posiciona Paulo Luiz Netto Lôbo:

A adequação diz com os meios de informação utilizados e com respectivo conteúdo. Os meios devem ser compatíveis com o produto ou o serviço determinados e o consumidor destinatário típico. Os signos empregados (imagens, palavras, sons) devem ser claros e precisos, estimulantes do conhecimento e da compreensão. No caso de produtos, a informação deve referir-se à composição, aos riscos, à periculosidade. (...) A legislação de proteção do consumidor destina à linguagem empregada na informação especial cuidada. Em primeiro lugar, o idioma será o vernáculo. Em segundo lugar, os termos empregados não de ser compatíveis com o consumidor típico destinatário. Em terceiro lugar, toda informação necessária que envolva riscos ou ônus que devem ser suportados pelo consumidor será destacada, de modo a que "saltem aos olhos"¹⁰⁰.

⁹⁷ “Assim, se há o paradigma da boa-fé nas relações entre iguais (dois empresários) e há o dever de informar, é claro que a informação entre experts deve ser mais branda, mesmo que leal, pois são dois profissionais e especialistas. Já a informação do expert em relação ao consumidor é um dever qualificado, há que se pressupor que ele é um leigo, há dever de esclarecer, aconselhar, explicar dados que seriam banais e pressupostos entre dois empresários, mas não entre um profissional e um leigo. Quem usar o mesmo paradigma e o Código Civil de 2002 na relação entre diferentes estará violando o valor (Wert) constitucional de proteger os consumidores de forma especial, mesmo que invoque a boa-fé para fazê-lo! Daí a importância da idéia de diálogo das fontes” in MARQUES, Claudia Lima. A nova crise do contrato: Estudos sobre a nova teoria contratual. Ed. Revista dos Tribunais; São Paulo, 2007, p. 86.

⁹⁸ “A massificação do consumo, por outro lado, agravou o distanciamento da informação suficiente. Nesse quadro, é compreensível que o direito avance para tornar o dever de informar um dos esteios eficazes do sistema de proteção” in LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 96.

⁹⁹ ZULIANI, Ênio Santarelli. Direitos básicos do consumidor. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 23.

¹⁰⁰ LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 97.

Indo além na análise da necessidade de esclarecer o consumidor, Guilherme Magalhães Martins¹⁰¹ afirma que a ausência de dados essenciais sobre o produto ou serviço o tornaria defeituoso

No tocante à aferição do defeito no consumo, um dos principais campos é o da informação, cuja prestação consiste em dever do fornecedor e cuja falta ou mera inadequação transforma o produto, ainda que intrinsecamente bom, em defeituoso.

Cabe citarmos ainda, como consequência do princípio da informação, que o artigo 30 do CDC¹⁰² estabelece que o conteúdo do anúncio publicitário vincula o anunciante à oferta anunciada e passa a integrar o contrato¹⁰³.

Entretanto, não basta que o fornecedor preste informações a respeito do produto ou serviço, como estudaremos a seguir ele deverá fazê-lo de forma transparente, completa e verídica.

4.1. O Princípio da Transparência Máxima nas Relações de Consumo

A transparência máxima nas relações de consumo, no que tange à publicidade, inicia com a própria caracterização inequívoca desta. De acordo com o artigo 36 do CDC¹⁰⁴, o anúncio publicitário deverá ser ostensivo¹⁰⁵ e facilmente identificável pelo consumidor como tal, não podendo se travestir em notícias jornalísticas, ou informes oficiais.

¹⁰¹ MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na Internet. Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 2008, p. 121.

¹⁰² “Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

¹⁰³ “o conteúdo do reclame publicitário, quando suficientemente preciso, vincule o fornecedor a cumprir exatamente o que se propôs a anunciar, sendo a oferta elemento implícito do pacto contratual estabelecido perante o consumidor”.

¹⁰⁴ “Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal”.

¹⁰⁵ “CBARP, Artigo 9º: A atividade publicitária de que trata este Código será sempre ostensiva. § 1o – A alusão à marca de produto ou serviço, razão social do anunciante ou emprego de elementos reconhecidamente a ele associados atende ao princípio da ostensividade”. § 2o – O “teaser”, assim entendida a mensagem que visa a criar expectativa ou curiosidade no público, poderá prescindir da identificação do anunciante, do produto ou do serviço”.

Tal determinação encontra eco, ainda, no CBARP, que estabelece o mesmo em seu artigo 28¹⁰⁶. O artigo 30 do CBARP ainda determina que

peça jornalística sob a forma de reportagem, artigo, nota, texto-legenda ou qualquer outra que se veicule mediante pagamento, deve ser apropriadamente identificada para que se distinga das matérias editoriais e não confunda o Consumidor.

Além de apresentar claramente a publicidade, Ênio Santarelli Zuliani informa que o anunciante tem ainda os deveres de:

“(...) transmitir informações completas e adequadas, de não supervalorizar virtudes ou esconder problemas, de não esconder o preço, de não empregar subterfúgios e truques cinematográficos ou fotográficos para criar uma falsa percepção da realidade.”

O CDC¹⁰⁷ e o CBARP¹⁰⁸ determinam ainda que os dados veiculados em anúncios publicitários devem ser comprovados ou comprováveis. Assim, poderá ser determinado que o anunciante, em sede de representação ética perante o CONAR ou judicialmente, apresente provas acerca dos dados e alegações apresentados em seu anúncio¹⁰⁹.

4.2. O Princípio da Veracidade e da Não-Abusividade na Publicidade

¹⁰⁶ “Artigo 28. O anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou meio de veiculação”.

¹⁰⁷ “Art. 36 Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem”.

¹⁰⁸ “Artigo 27. § 1º - Descrições. No anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências fornecer as comprovações, quando solicitadas”.

¹⁰⁹ “No comercial que vem de ser apreciado, pretende-se que o produto "Thunder" só por si substitui e exerce as funções (de limpeza, desinfecção, desodorização) que seriam atributo, individualizado, de cada um dos produtos concorrentes. A frase final atesta bem esta conclusão. Posta em dúvida a veracidade desta afirmação pelo Autor, na representação, incumbia ao denunciado o ônus de comprová-la, com documentos que atestassem a verdade científica desta afirmação. Não nos parece que uma pesquisa encomendada pela denunciada e levada a efeito junto a donas de casa, por empresa especializada, tenha o mesmo valor. Conseqüentemente, em nossa opinião, a propaganda é, neste ponto, enganosa, violando os arts. 1º e 27 do Código de Ética”. Decisão da Representação nº 058/89 do CONAR.

Ainda no tocante ao tratamento dado às informações veiculadas aos consumidores através da publicidade, o CDC veda a utilização de qualquer tipo de publicidade que seja enganosa ou abusiva¹¹⁰.

Acerca da publicidade enganosa, o CDC a define como:

“qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (Art. 37, §1º).”

O CBARP além de também vedar qualquer tipo de publicidade enganosa, de acordo com o que determina seu artigo 1º¹¹¹, estabelece em seu artigo 27 diversos parâmetros que devem ser seguidos pelos anunciantes a fim de apresentar informações corretas, completas e verdadeiras¹¹².

¹¹⁰ “Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva”.

¹¹¹ “Artigo 1º. Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser honesto e verdadeiro”.

¹¹² “CBARP, Artigo 27. O anúncio deve conter uma apresentação verdadeira do produto oferecido, conforme disposto nos artigos seguintes desta Seção, onde estão enumerados alguns aspectos que merecem especial atenção. § 1º - Descrições: No anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências fornecer as comprovações, quando solicitadas; § 2º - Alegações: O anúncio não deverá conter informação de texto ou apresentação visual que direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambigüidade, leve o Consumidor a engano quanto ao produto anunciado, quanto ao Anunciante ou seus concorrentes, nem tampouco quanto à: a. natureza do produto (natural ou artificial); b. procedência (nacional ou estrangeira); c. composição; d. finalidade; § 3º - Valor, Preço, Condições: O anúncio deverá ser claro quanto a: a. valor ou preço total a ser pago pelo produto, evitando comparações irrealistas ou exageradas com outros produtos ou outros preços: alegada a sua redução, o Anunciante deverá poder comprová-la mediante anúncio ou documento que evidencie o preço anterior; b. entrada, prestações, peculiaridades do crédito, taxas ou despesas previstas nas operações a prazo; c. condições de entrega, troca ou eventual reposição do produto; d. condições e limitações da garantia oferecida. § 4º - Uso da Palavra "Grátis": a. O uso da palavra "grátis" ou expressão de idêntico significado só será admitido no anúncio quando não houver realmente nenhum custo para o Consumidor com relação ao prometido gratuitamente; b. nos casos que envolverem pagamento de qualquer quantia ou despesas postais, de frete ou de entrega ou, ainda, algum imposto, é indispensável que o Consumidor seja esclarecido. § 5º - Uso de Expressões Vendedoras: O uso de expressões como "direto do fabricante", "preço de atacado", "sem entrada" e outras de igual teor não devem levar o consumidor a engano e só serão admitidas quando o Anunciante ou a Agência puderem comprovar a alegação. § 6º - Nomenclatura, Linguagem, "Clima": a. O anúncio adotará o vernáculo gramaticalmente correto, limitando o uso de gíria e de palavras e expressões estrangeiras, salvo quando absolutamente necessárias para transmitir a informação ou o "clima" pretendido. Todavia, esta recomendação não invalida certos conceitos universalmente adotados na criação dos anúncios e campanhas. O primeiro deles é que a publicidade não se faz apenas com fatos e idéias, mas também com palavras e imagens; logo, as liberdades semânticas da criação publicitária são fundamentais. O segundo é que a publicidade, para se comunicar com o público, tem que fazer uso daquela linguagem que o poeta já qualificou como " Língua errada do povo / Língua certa do povo / Porque ele é que fala gostoso / O português no Brasil"; b. na publicidade veiculada pelo Rádio e

A publicidade enganosa se caracteriza por conter informações falsas, que possam trazer uma falsa percepção da realidade e induzir o consumidor ao erro. Fábio Ulhoa Coelho¹¹³ caracteriza a publicidade enganosa de acordo com os critérios abaixo:

“O decisivo é investigar se o conteúdo transmitido é suscetível de induzir em erro o consumidor do fornecimento em programação. Se, a partir da mensagem, se constata que ele pode ser levado a tomar por verdadeira a informação falsa, então caracteriza-se a publicidade enganosa. Pelo contrário, se, a partir ainda da mensagem, se constata que o consumidor não tem como tomar por verdadeira a informação falsa, então, a publicidade é lícita, apesar de conter falsidades.”

Importante notarmos que a publicidade pode ser enganosa por ato comissivo do anunciante, quando este dispuser dados errôneos acerca do bem ou serviço ou, ainda, por omissão do fornecedor, quando este ocultar dados essenciais sobre o produto ou serviço¹¹⁴ em seu material publicitário.

Todos os dados e alegações apresentados por um anunciante devem ser totalmente verdadeiros, tendo em mente que “a publicidade não verdadeira, ou parcialmente verdadeira, é considerada enganosa, e o direito do consumidor destina especial atenção a suas conseqüências”¹¹⁵.

pela Televisão, devem os Anunciantes, Agências e Veículos zelar pela boa pronúncia da língua portuguesa, evitando agravar os vícios de prosódia que tanto já estão contribuindo para desfigurar o legado que recebemos de nossos antepassados; c. todo anúncio deve ser criado em função do contexto sociocultural brasileiro, limitando-se o mais possível a utilização ou transposição de contextos culturais estrangeiros; d. o anúncio não utilizará o calão; e. nas descrições técnicas do produto, o anúncio adotará a nomenclatura oficial do setor respectivo e, sempre que possível, seguirá os preceitos e as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. § 7º - Pesquisas e Estatísticas: a. o anúncio não se referirá a pesquisa ou estatística que não tenha fonte identificável e responsável; b. o uso de dados parciais de pesquisa ou estatística não deve levar a conclusões distorcidas ou opostas àquelas a que se chegaria pelo exame do total da referência. § 8º - Informação Científica: O anúncio só utilizará informação científica pertinente e defensável, expressa de forma clara até para leigos. § 9º - Testemunhais: a. O anúncio abrigará apenas depoimentos personalizados e genuínos, ligados à experiência passada ou presente de quem presta o depoimento, ou daquele a quem o depoente personificar; b. o testemunho utilizado deve ser sempre comprovável; c. quando se usam modelos sem personalização, permite-se o depoimento como "licença publicitária" que, em nenhuma hipótese, se procurará confundir com um testemunhal; d. o uso de modelos trajados com uniformes, fardas ou vestimentas características de uma profissão não deverá induzir o Consumidor a erro e será sempre limitado pelas normas éticas da profissão retratada; e. o uso de sócias depende de autorização da pessoa retratada ou imitada e não deverá induzir a confusão”.

¹¹³ COELHO, Fábio Ulhoa. A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor. In Revista do Direito do Consumidor. . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Outubro/Dezembro,1993. p.71

¹¹⁴ “CDC, Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”.

¹¹⁵ LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 98.

O CDC traz ainda um rol exemplificativo¹¹⁶ do que seria considerado publicidade abusiva, no §2º do seu artigo 37:

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

O CBARP também veda a publicidade abusiva e apresenta, nos seus artigos 19 a 26¹¹⁷, um rol mais extensivo do que o proposto pelo CDC.

Para ZULIANI¹¹⁸ “*publicidade abusiva é a que violenta os valores fundamentais da sociedade, tutelados ou não no ordenamento jurídico*”.

Para AMATRUDO, o legislador do Código de Defesa do Consumidor não esclareceu uma definição para o que seja abusividade. De todo modo, a autora remete a abusividade à inobservância de valores sociais:

¹¹⁶ “A diversidade de formas abusivas torna de difícil sistematização o conteúdo do texto legal, sendo preferível pelo menos a priori, a análise de acordo com a técnica de catálogo, adotada pela lei, e que permitirá interferir o seu propósito protetivo. Como se trata de número aberto, ao final serão acrescentados dois tópicos: o primeiro, sobre outras formas abusivas, não-explicitadas, comportando uma investigação sobre uma cláusula geral de abusividade; e o segundo sobre formas não-abusivas, à luz da lei.”. PASQUALOTTO, Adalberto. Os Efeitos Obrigacionais da Publicidade o Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p.127-128.

¹¹⁷ “SEÇÃO 1 – Respeitabilidade. Artigo 19: Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana, à intimidade, ao interesse social, às instituições e símbolos nacionais, às autoridades constituídas e ao núcleo familiar; Artigo 20: Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade; Artigo 21: Os anúncios não devem conter nada que possa induzir a atividades criminosas ou ilegais - ou que pareça favorecer, enaltecer ou estimular tais atividades. SEÇÃO 2 - Decência Artigo 22: Os anúncios não devem conter afirmações ou apresentações visuais ou auditivas que ofendam os padrões de decência que prevaleçam entre aqueles que a publicidade poderá atingir. SEÇÃO 3 – Honestidade Artigo 23: Os anúncios devem ser realizados de forma a não abusar da confiança do consumidor, não explorar sua falta de experiência ou de conhecimento e não se beneficiar de sua credulidade. SEÇÃO 4 - Medo, Superstição, Violência Artigo 24: Os anúncios não devem apoiar-se no medo sem que haja motivo socialmente relevante ou razão plausível. Artigo 25: Os anúncios não devem explorar qualquer espécie de superstição. Artigo 26: Os anúncios não devem conter nada que possa conduzir à violência”.

¹¹⁸ ZULIANI, Ênio Santarelli. Direitos básicos do consumidor. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 27.

“Consideramos que tal dificuldade apresentada pela doutrina ocorre, pois, ao contrário do que acontece com a publicidade enganosa, a publicidade abusiva faz parte da seara dos valores sociais. Embora o legislador não tenha precisamente definido o que é publicidade abusiva, fica clara sua intenção, ao querer proteger valores sociais, enumerando-os a título de exemplo”.¹¹⁹

Os princípios da veracidade e da não-abusividade são desdobramentos¹²⁰ do princípio da boa-fé¹²¹, que norteia não apenas as relações de consumo, mas também as relações contratuais em geral¹²².

No que tange às relações de consumo, onde há disparidade de armas entre o consumidor e o fornecedor, o princípio da boa-fé deve ser observado com maior intensidade e restrição, visando a corrigir a natural vulnerabilidade do consumidor, com bem leciona LÔBO¹²³:

“Quanto maior o peso da horizontalidade, maior o espaço da autonomia privada, e, conseqüentemente, menor a intensidade da aplicação da boa-fé. Ao contrário, quanto mais diminuto o espaço de autonomia, maior a intensidade da boa-fé. Os graus de

¹¹⁹ AMATRUDO, Rosângela. Publicidade Abusiva. In: Revista de Direito do Consumidor. n.52.outubro-dezembro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2004. p.204

¹²⁰ “Do dever de atuar segundo a boa-fé derivam três deveres específicos: a) os deveres de proteção, que determinam que as partes devem evitar qualquer atuação suscetível de causar danos à outra parte, sejam eles pessoais ou patrimoniais; b) os deveres de informação, em especial quanto às circunstâncias que possam ser relevantes para a formação do consenso da outra parte e com especial intensidade quando uma das partes se apresenta como mais fraca; c) deveres de lealdade, para evitar comportamentos que traduzam deslealdade para com a outra parte” in LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 81.

¹²¹ “Da análise desses princípios do direito publicitário, podemos identificar um princípio maior, fonte de inspiração comum a todos eles, o da probidade e da boa-fé lealdade (Treu und Glauben), que orienta toda a construção jurídica do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo do que também prevaleceu no momento da elaboração do Código Civil de 2002”. DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. Responsabilidade Civil pela Publicidade. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), Responsabilidade Civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 402.

¹²² “Conforme referido acima, a boa-fé objetiva atua como eixo comum de diversas teorias que se vêm difundindo seja na formulação de critérios de interpretação-integração do contrato, seja para impor a criação de deveres no contexto da relação contratual, ou para limitar o exercício de direitos. Em comum, as diversas ramificações da boa-fé têm um sentido e um fim éticos, segundo os quais a relação contratual deve ser compreendida como uma relação de cooperação, impondo-se um dever de recíproca colaboração entre os contratantes em vista da realização do programa econômico estabelecido no contrato. (...) Segundo o autor, à luz da Constituição o princípio da boa-fé não há de resultar necessariamente em vantagem para o consumidor, podendo mesmo justificar o seu desfavorecimento: “... a boa-fé não serve tão-só para a defesa do débil (parte mais fraca na relação obrigacional), mas também atua como fundamento para orientar interpretação garantida da ordem econômica, compatibilizando interesses contraditórios onde, eventualmente, poderá prevalecer o interesse contrário até mesmo ao do consumidor, se o interesse social prevalente assim o determinar” in NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2006, p. 130.

¹²³ LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 83.

intensidade, para ponderação do julgador, decorrem também do fato de a boa-fé não indicar a conduta devida (o que deve ser prestado), mas o seu "como", isto é, a maneira pela qual a conduta deve ser desenvolvida. Cita como exemplo de assimetria ou verticalidade a relação entre consumidor e fornecedor, que impõe mais intensidade da boa-fé; acrescentamos: em todas as hipóteses de presunção legal de vulnerabilidade do contratante, a exemplo do aderente.”

Concluimos, desta forma, que, para ser lícita e aceitável, toda forma de publicidade deve obedecer ao princípio geral da boa-fé, presente tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, bem como observar os princípios da transparência máxima nas relações de consumo, da veracidade e da não-abusividade da publicidade, contemplados na legislação consumerista e nas regras éticas do CONAR.

4.3. Publicidade Comparativa como Ferramenta do Consumidor

Como vimos, o fornecedor tem a obrigação de apresentar ao consumidor informações claras, completas e verídicas acerca do produto ou serviço que oferece no mercado. Vimos, ainda, o papel da publicidade na veiculação de tais informações e os parâmetros que devem ser seguidos pelos anunciantes.

Nessa toada, nos parece óbvio que a publicidade comparativa seria mais uma ferramenta que permitiria aos anunciantes cumprir com seu dever informacional perante os consumidores.

A esse respeito, o CONAR já se manifestou em sentido idêntico¹²⁴:

“A propaganda comparativa é uma técnica válida e atual, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda. Entende-se aí, que os produtos comparados devem ser expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser informativos e exatos, evitando-se sofismas, ou dúbias interpretações.

A propaganda comparativa é, na realidade, um instrumento do consumidor, pois através dela ele terá opções de decisão (...).”

¹²⁴ Representação nº 013/79 do CONAR

Há que se ter em mente que a comparação é movimento corriqueiro no mercado de consumo, fazendo parte do processo de seleção realizado pelos consumidores na aquisição de produtos e serviços. Lembramos que é comum que periódicos e revistas especializadas de determinados segmentos (como automóveis, eletrônicos e informática, por exemplo) publiquem testes comparativos entre diversos produtos¹²⁵. A esse respeito, assim se posiciona GARCIA¹²⁶:

“En todo este proceso de evaluación, e independientemente de la fuente que utilicen, los consumidores están realizando constantemente comparaciones entre marcas para decidirse por la mejor opción. En este sentido, la publicidad comparativa puede ayudar al consumidor en su proceso de elección, que es comparativo por naturaleza, suministrándole información sobre diversas marcas y presentándole las ventajas reales de unas sobre otras de acuerdo a determinados atributos importantes del producto.”¹²⁷

Desta forma, a publicidade comparativa seria uma ferramenta para aprimorar o processo de escolha do consumidor, abreviando as comparações¹²⁸ e ressaltando, ainda, as diferenças entre os diversos produtos disponíveis no mercado.

¹²⁵ “É o caso, por exemplo, dos resultados comparativos publicados por revistas especializadas quanto ao desempenho de automóveis testados por sua equipe técnica. Outra situação corriqueira é o da revista ou guia de turismo que afere comparativamente a excelência dos serviços prestados por companhias aéreas, hotéis ou agências de viagens, divulgando os resultados obtidos junto aos seus leitores. Também são usuais os testes empreendidos por institutos de pesos e medidas e instituições congêneres quando à idoneidade e segurança de produtos no mercado. Mais recentemente, tornaram-se habituais as comparações de preços de CDs, livros e outros produtos, feitas por instrumentos de busca na Internet”. SCHMIDT, Lelio Denicoli. A publicidade comparativa à luz da propriedade industrial. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 52, Mai/Jun de 2001, p. 14-15.

¹²⁶ GARCÍA, Salvador Del Barrio. Apud PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. A ilicitude da publicidade comparativa. São Paulo: PUC-SP, 2008. 237 p. Tese (Doutorado) – Doutorado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

¹²⁷ Tradução livre: “Em todo esse processo de avaliação, e independentemente da fonte que utilizem, os consumidores estão realizando constantemente comparações entre marcas para decidir pela melhor opção. Neste sentido, a publicidade comparativa pode ajudar o consumidor em seu processo de escolha, que é comparativo por natureza, fornecendo-lhe informação sobre diversas marcas e apresentando-lhe as vantagens reais de umas sobre outras de acordo com determinados atributos importantes do produto”.

¹²⁸ “A publicidade comparativa, sob o ponto de vista dos que a concebem como viável e lícita, apresenta-se como fonte de melhor informação para os consumidores na hora de decidir pela compra de um produto ou contratação de um serviço.

O argumento parte da noção de que a sociedade de massa oferta uma multiplicidade de produtos e serviços no mercado, todos oriundos de empresários fornecedores que disputam fortemente a preferência do público. Tal diversidade faz com que o consumidor tenha de decidir com mais rapidez e segurança no momento de compra, por um lado, e, por outro lado, é de se considerar a variedade de publicidade existente.

Além de beneficiar diretamente os consumidores, ao aumentar o nível de informação disponível, vários autores destacam ainda os benefícios indiretos que adviriam da publicidade comparativa, através do fomento à concorrência entre os diversos *players* do mercado, como bem destaca PLAZA¹²⁹:

“Según los autores que propugnan la admision de las comparaciones publicitárias, el interes general también aboga por la admision de la publicidad comparativa por los efectos benéficos que de aquella se derivan para el progreso técnico y económico.

Em efecto, mediante la publicad comparativa el anunciante va a dar a conocer al público la mayor calidad o el menor precio de su oferta rente a La de uno o vários competidores. A partir de entonces, el competidor o competidores afectados se verán obligados a mejorar la calidad de sus productos o a reducir su precio, pues, de outro modo, dificilmente podrán sobrevivir em la lucha econômica.

(...)

Em definitiva, se puede afirmar que a través de la publicidad comparativa se intensifica la competência entre las empresas, viendose estas obligadas a acometer mejoras em sus productos y a reducir (em La medida de lo posible) sus precios; se fomenta, de este modo, el progreso técnico y económico.”¹³⁰

A publicidade comparativa surge como meio de abreviar a comparação natural que o consumidor faria a custo de muito tempo, além de, em segundo argumento favorável, se prestar a promover a mais transparência no mercado e fomentar a concorrência entre os empresários (...). PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. A ilicitude da publicidade comparativa. São Paulo: PUC-SP, 2008. 237 p. Tese (Doutorado) – Doutorado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

¹²⁹ PLAZA, Anxo Tato. Apud PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. A ilicitude da publicidade comparativa. São Paulo: PUC-SP, 2008. 237 p. Tese (Doutorado) – Doutorado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

¹³⁰ Tradução livre: “Segundo os autores que propagam a admissão das comparações publicitárias, o interesse geral também advoga pela admissão da publicidade comparativa pelos efeitos benéficos que dela derivam para o progresso técnico e econômico. Com efeito, mediante a publicidade comparativa o anunciante vai dar a conhecer ao público a maior qualidade ou o menor preço de sua oferta frente aos de um ou vários competidores. A partir de então, o competidor ou competidores afetados se verão obrigados a melhorar a qualidade de seus produtos ou a reduzir o preço, pois, de outro modo, dificilmente poderão sobreviver à luta econômica. (...) Em definitivo, se pode afirmar que através da publicidade comparativa se intensifica a concorrência entre as empresa, vendo-se estas obrigadas a realizar melhorias em seus produtos e a reduzir (na medida do possível) seus preços; se fomenta, deste modo, o progresso técnico e econômico”.

Alguns autores, por outro lado, mostram-se contrários à aplicação da técnica da comparação publicitária, sustentando que esta traria sempre informações incompletas e unilaterais sobre os produtos comparados e acabariam por trazer mais confusão do que esclarecimento ao consumidor¹³¹.

Entretanto, não nos parece correto afirmar que a parcialidade ou seleção de informações seria fenômeno exclusivo da publicidade comparativa, sendo certo que tal situação se repete em qualquer tipo de anúncio, como bem esclarece SCHMIDT¹³²:

“Diante do alto custo do espaço publicitário, as mensagens que nele são veiculadas têm extensão limitada. Isto restringe o conteúdo que a mensagem pode ter, levando a uma seleção natural do que deve ou não vir a integrá-la. Neste cenário, não há a obrigatoriedade da mensagem abarcar todos os pontos, positivos ou não, do produto ou serviço anunciado. Sendo por natureza tendenciosa, a mensagem publicitária pode se ater apenas aos aspectos positivos que sejam mais favoráveis para persuadir o consumidor a adquirir o produto ou serviço anunciado.”

Desta forma, a parcialidade ou seleção de informações pelo anunciante, por ser inerente à própria atividade publicitária, não nos parece um óbice para a aceitação da publicidade comparativa, ou também deveria sê-lo para as demais técnicas publicitárias.

Concluimos, destarte, que o aumento do nível informacional pode provocar o incremento da competitividade em determinados segmentos do mercado e levar os fornecedores a oferecer preços ou condições de compra mais atrativos aos consumidores ou, ainda, investir em tecnologia e inovação¹³³.

5. Conclusão

¹³¹ Nesse sentido: “As limitações de informações em razão do veículo utilizado se traduzem em comparações incompletas na publicidade comparativa, de pouca utilidade para o consumidor, além de causar prejuízo ao consumidor por conta da confusão entre produtos ou serviços, ou ainda sobre a validade dos critérios de distinção adotados pelo anunciante para considerar seus produtos ou serviços melhores que o da concorrência”. PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. A ilicitude da publicidade comparativa. São Paulo: PUC-SP, 2008. 237 p. Tese (Doutorado) – Doutorado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

¹³² SCHMIDT, Lelio Denicoli. A publicidade comparativa à luz da propriedade industrial. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 52, Mai/Jun de 2001, p. 4.

¹³³ “Comparative advertising encourages product improvement and innovation, and can lead to lower prices in the marketplace”. Tradução livre: “Publicidade comparativa encoraja melhorias nos produtos e inovação, e pode levar a menores preços no Mercado de consumo”. UNITED STATES FEDERAL TRADE COMMISSION. Statement of Policy Regarding Comparative Advertising. Disponível em <<http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm>>, acesso em 15/03/2011.

O estudo realizado ao longo do presente trabalho buscou analisar e esclarecer os aspectos legais que permeiam a aplicação da técnica da comparação na publicidade.

Pudemos verificar que, na legislação alienígena estudada, a publicidade comparativa é amplamente aceita e até mesmo incentivada. No mesmo sentido, verificamos que os usos e costumes do mercado publicitário brasileiro, consolidados no Código de Ética do CONAR, também admitem o emprego da técnica.

Concluimos que, muito embora não exista no Brasil previsão legal específica que discipline a matéria, a publicidade comparativa não encontra, *a priori*, nenhum óbice na legislação pátria. Nessa toada, verificamos que a menção ou citação da marca do concorrente comparado não constitui violação aos seus direitos marcários e, concluimos, ainda, que o uso de conceitos publicitários ou paródias de anúncios não constituem violação aos direitos autorais do concorrente comparado.

Percorremos, ainda, a legislação consumerista e os princípios que orientam a atividade publicitária concluindo que, para ser lícita e aceitável, toda forma de publicidade deve obedecer ao princípio geral da boa-fé, presente tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, bem como observar os princípios da transparência máxima nas relações de consumo, da veracidade e da não-abusividade da publicidade.

Destarte, entendemos que a publicidade comparativa não deve ser considerada, *per se*, abusiva ou enganosa, devendo ser aplicados a esta os mesmos filtros e parâmetros cabíveis a quaisquer outras técnicas publicitárias¹³⁴.

Por fim, concluimos que a publicidade comparativa é uma técnica publicitária que pode incrementar o nível informacional dos consumidores, contribuindo para escolhas de consumo conscientes. Concluimos, ainda, que o emprego da comparação pode fomentar a concorrência e impulsionar o progresso técnico em determinados mercados.

¹³⁴ “(...)However, industry codes and interpretations that impose a higher standard of substantiation for comparative claims than for unilateral claims are inappropriate and should be revised”. Tradução livre: “(...) Entretanto, códigos de determinados indústrias e interpretações que impõem parâmetros de comprovação mais altos para anúncios comparativos do que para anúncios unilaterais são inapropriados e devem ser revistos”. UNITED STATES FEDERAL TRADE COMMISSION. Statement of Policy Regarding Comparative Advertising. Disponível em <<http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm>>, acesso em 15/03/2011.

BIBLIOGRAFIA

ABRÃO, Eliane Yachouh. **Direitos de autor e direitos conexos**. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

AMATRUDO, Rosangela. **Publicidade Abusiva**. In: Revista de Direito do Consumidor. n.52.outubro-dezembro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2004.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BENJAMIN, Antonio Hermann de Vasconcellos e. **Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto**. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.

_____. **Proteção de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Liberdade de Expressão e Signos Distintivos na Internet. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual**. vol. 03. 2010.

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

BITTAR, Carlos Alberto. **Contornos atuais do direito do autor**, 2ª Ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**, disponível em <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>, acessado em 24.03.2008, às 13:58.

BRASIL. **Lei nº 9.279 de 1996**, disponível em <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>, acessado em 24.03.2008, às 13:50.

BRASIL. **Lei nº 10.406 de 2002**, disponível em <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>, acessado em 24.03.2008, às 13:50.

BRASIL. **Lei nº 8.078 de 1990**, disponível em <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>, acessado em 24.03.2008, às 13:50.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, julgados disponíveis no sítio <http://www.trf2.gov.br>, acessado em 24.03.2008, às 13:34.

CERQUEIRA, João da Gama. Atualizado por BARBOSA, Denis Borges e SILVEIRA, Newton. **Tratado da propriedade industrial**, Vol I, Parte I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946.

_____. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1952, Vol II, Tomo I.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, Vol. II, Tomo II, Parte III, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.

COELHO, Daniele Maia Teixeira. A publicidade comparativa e seu tratamento legal. **Revista Forense**, Vol. 354, 2001.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Volume 1, 11ª edição – Saraiva – São Paulo – 2007

_____. **A publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor**. In **Revista do Direito do Consumidor**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Outubro/Dezembro, 1993.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

_____. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. **Responsabilidade Civil pela Publicidade**. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), **Responsabilidade Civil nas relações de consumo**. São Paulo: Saraiva, 2009.

DE LUCCA, Newton. **Direito do Consumidor: aspectos práticos – perguntas e respostas**. 2. Ed. Bauru: EDIPRO, 2000. Apud DA SILVA, Regina Beatriz Tavares da e POLETTO, Carlos Eduardo Minozzo. **Responsabilidade Civil pela Publicidade**. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), **Responsabilidade Civil nas relações de consumo**. São Paulo: Saraiva, 2009.

DIRECTIVA 2004/27/CE do parlamento europeu e do conselho, de 31 de Março de 2004, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:PT:PDF>, acessado em 24.03.2008, às 13:45.

JACOBINA, Paulo Vasconcelos. **A Publicidade no Direito do Consumidor**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1996.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. **Teoria Geral das Obrigações**. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.

MARQUES, Claudia Lima. **A nova crise do contrato: Estudos sobre a nova teoria contratual**. Ed. Revista dos Tribunais; São Paulo, 2007.

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

MAZZONETTO, Natalia. A publicidade comparativa e a prática de concorrência desleal por meio do denegrimiento de marca e da imagem do concorrente. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 99, Mar/Abr de 2009, p. 3-20.

NEGREIROS, Teresa. **Teoria do Contrato, Novos Paradigmas**. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2006.

PASQUALOTTO, Adalberto. **Os Efeitos Obrigacionais da Publicidade o Código de Defesa do Consumidor**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997.

PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. **A ilicitude da publicidade comparativa**. São Paulo: PUC-SP, 2008. 237 p. Tese (Doutorado) – Doutorado em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

_____. **Concorrência desleal por meio da publicidade**, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.

PLAZA, Anxo Tato. **La Publicidad Comparativa**. Madrid: Marcial Pons, 1996.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. A publicidade comparativa à luz da propriedade industrial. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 52, Mai/Jun de 2001, p. 3-17.

UNITED STATES FEDERAL TRADE COMMISSION. **Statement of Policy Regarding Comparative Advertising**. Disponível em <<http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm>>, acesso em 15/03/2011.

ZULIANI, Ênio Santarelli. **Direitos básicos do consumidor**. In SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.), **Responsabilidade Civil nas relações de consumo**. São Paulo: Saraiva, 2009.

O prêmio como incentivo à criação de bens intelectuais na indústria farmacêutica¹

Vitor André Monteiro Vieira*

Resumo: O presente trabalho pretende analisar o papel do prêmio como meio de incentivo à criação de bens intelectuais na indústria farmacêutica. Inicialmente, descrever-se-á os meios de incentivo à criação intelectual e as possíveis interações entre eles. Em seguida, é feita uma comparação entre a propriedade intelectual – clássico meio de incentivo à criação intelectual gestado pela economia capitalista – e o prêmio, abordando-se as vantagens e desvantagens destes institutos enquanto meios de incentivo à criação intelectual. Por fim, a partir de análise do atual modelo de negócio da indústria farmacêutica, propor-se-á possíveis utilizações para o prêmio como meio de incentivo à criação de bens intelectuais nesta indústria.

Palavras-chave

1. Incentivos à criação intelectual 2. Propriedade Intelectual. 3. Prêmio. 4. Indústria farmacêutica.

The prize as incentive to the creation of intellectual assets in the pharmaceutical industry

Abstract: *This paper analyzes the role prizes play as an incentive in developing intellectual assets in the pharmaceutical industry. We initially describe incentives and consider possible interactions; we further compare intellectual property rights (a classic incentive product of a capitalist economy) and prizes, addressing advantages and disadvantages in each case. We conclude by suggesting possible ways in which prizes can be used as an incentive, which result from our analysis of the pharmaceutical industry.*

Keywords: *1. Incentives to stimulate intellectual creation. 2. Intellectual Property. 3. Prize. 4. Pharmaceutical Industry.*

¹ Monografia para conclusão do curso de Pós Graduação Lato Sensu em Direito da Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

* Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Especialista em Direito da Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF); Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ); Advogado.

Introdução

A história mostra que desde a organização das primeiras sociedades o homem produziu alguma espécie de bem intelectual, fosse este voltado à criação das chamadas “artes do espírito”, tais como a música, a pintura e a escultura ou à criação de ferramentas que pretendessem a superação de barreiras tecnológicas. Em paralelo, se constatou, mormente após o advento da economia capitalista, por volta do século XVII, que a execução de tais atividades floresceria de modo mais proficiente se fosse incentivada de maneira organizada.

Partindo destas constatações, este trabalho se propõe a analisar a concessão de prêmios como meio de incentivo à criação de bens intelectuais, em especial na indústria farmacêutica.

No primeiro capítulo, far-se-á uma abordagem histórica da questão, mostrando como as criações intelectuais surgiram antes e existem fora e além da economia capitalista, a dicotomia entre o investimento público e o investimento privado, os meios de incentivos existentes e as possíveis interações entre eles.

No segundo capítulo será retratada a propriedade intelectual como meio clássico de incentivo à produção de bens intelectuais na economia capitalista. Abordar-se-á de forma detalhada uma das teorias que pretendem justificar filosófica e economicamente a propriedade intelectual; o instituto da patente, mecanismo da propriedade intelectual concebido para apoio às soluções técnicas, sob a ótica da legislação brasileira e, por fim, as críticas e elogios ao papel desempenhado pela propriedade intelectual como forma eficaz de incentivo à criação de bens intelectuais.

O terceiro capítulo tem roupagem semelhante a do segundo, todavia sob a perspectiva do prêmio. Assim, descrever-se-á uma das teorias que procuram justificar o prêmio como meio de incentivo, as possíveis classificações do prêmio, a regulação do tema sob a égide da legislação brasileira, algumas questões relevantes sobre a estruturação do prêmio e, por fim, tal como no capítulo anterior, as críticas e elogios ao papel desempenhado pelo prêmio como meio eficaz de incentivo à criação de bens intelectuais.

O quarto e último capítulo será dedicado ao estudo do modelo de negócio da indústria farmacêutica global, a qual tem na patente seu principal ativo negocial, e de como o prêmio pode ser utilizado como ferramenta de incentivo à criação nesta indústria, adaptando-se ao presente modelo de negócio ou eventualmente substituindo-o.

Espera-se que esse trabalho jogue luzes sobre tema pouquíssimo estudado e debatido pela doutrina brasileira, e, sem nenhuma pretensão de esgotá-lo, contribua para o incremento das necessárias discussões acadêmicas que ainda advirão sobre a matéria.

A criação e o incentivo

Uma perspectiva histórica

Paralelamente à produção de bens físicos, tangíveis (alimentos, utensílios, edificações), sempre houve alguma espécie de produção de bens intelectuais. Seja voltada à pesquisa tecnológica ou às “artes do espírito” (música, literatura, pintura), a criação intelectual sempre fez parte do cotidiano das sociedades organizadas como necessária e inafastável manifestação do espírito humano. Basta recordarmos as pinturas rupestres das sociedades pré-históricas; as manifestações filosófico-literárias das sociedades greco-romanas; os compositores das idades média e moderna vinculados a cortes europeias; o desenvolvimento tecnológico gerado pela revolução industrial nas diversas sociedades e áreas do conhecimento.

A criação fora do mercado e no mercado

Analisando a história da criação e produção dos chamados bens intelectuais, são possíveis três assertivas. Primeiro, estas floresceram nas mais variadas sociedades e sistemas econômicos. Basta rever os exemplos acima citados. E recordar que: (i) a criação da universidade, como fonte organizada de conhecimento e, portanto, de produção de bens intelectuais data da idade média; (ii) sociedades pré-capitalistas já previam normas de comportamento que, em certos casos, atribuíam a criação a um titular determinado, sem dar-lhe todavia poderes para impedir terceiros de usufruir do objeto da criação²; (iii) nunca se deixou de produzir arte e tecnologia nos regimes comunistas do Século XX³.

A inexistência de um sistema organizado de incentivos à produção de bens intelectuais – a propriedade intelectual que conhecemos hoje, gestada pelo e no sistema capitalista – não foi obstáculo à criação e produção de bens intelectuais. Pode se discutir se é social e economicamente eficaz

² Denis Borges BARBOSA exemplifica esta assertiva citando o caso do “poeta Marcial vergastando outro literato, que lhe declamava os versos sem dizer quem os compusera. É o primeiro exemplo consagrado em que se evidencia uma norma de comportamento – social e não jurídica – indicando a relação necessária de nominação da fonte de criação” *in* Tratado da Propriedade Intelectual. Ed. Lumen Juris. Tomo I. 2010, p. 41.

³ Para uma síntese das possibilidades e ocorrências da “criação intelectual fora da economia de mercado” ver Denis Borges BARBOSA, *op. cit.*, págs. 64 a 66.

estimular a criação e produção de bens intelectuais fora do referido sistema, mas não afirmar que aquelas dependem dele para existir.

Segundo, a criatividade humana é em si motivação para criação de bens intelectuais. O simples desejo de se expressar ou superar barreiras técnicas relacionadas a alguma utilidade individual (do inventor) ou social levam o homem a criar bens intelectuais para satisfação de tais interesses.

Terceiro, a criação de bens intelectuais pode ser incentivada de modo que o investidor e criador-inventor auferam alguma vantagem pelo ato de criação, a qual pode ser de cunho moral ou econômico. Reconhecimento entre pares ou a publicação de trabalhos literários ou acadêmicos são formas de incentivar moralmente – i.e., sem benefício patrimonial direto para o investidor-criador – a criação de bens intelectuais.

Por outro lado, há o incentivo econômico que se traduz na possibilidade aberta ao investidor-criador de obter retorno financeiro pelo investimento na criação intelectual. Embora discorde do modo mais eficiente de fazê-lo, a literatura econômica que se debruçou sobre o tema aponta a importância do incentivo econômico como impulso à criação intelectual, seja por meio de agentes públicos ou privados. Neste contexto, como observa Suzanne SCOTCHMER, “*an innovation requires both an idea and an incentive to invest in it*”⁴.

Por séculos, a criação intelectual pareceu algo aleatório e disperso, restrita a perspicácia de pouquíssimos “espíritos iluminados”, os quais ou buscavam o apoio do Estado (no mais das vezes do dirigente, monarca, ou seja lá que denominação, de plantão) ou de mecenas privados para execução de suas ideias. Seja movidos por interesse público⁵ ou puro deleite privado, aqueles incentivavam o desenvolvimento de tecnologia ou manifestação artística que continha valor moral-econômico-social relevante num dado momento histórico.

Há mais ou menos 400 anos atrás com o estabelecimento e consolidação do sistema capitalista, inicia-se a estruturação de um sistema organizado de incentivos à criação de bens intelectuais, denominado genericamente de propriedade intelectual, o qual pretende, em síntese, proporcionar ao titular dos direitos resultantes da criação intelectual – em regra, aquele que fez o

⁴ *in* Innovation and Incentives. Massachusetts Institute of Technology Press, 2006, p. 39.

⁵ Lembrando que nesta quadra histórica (e até hoje em alguns lugares), o interesse “público” não era propriamente a vontade do povo manifestada por meio de representantes constitucionalmente eleitos, mas sim a própria vontade do chefe de governo do momento.

investimento na criação e/ou produção do bem intelectual – uma determinada posição jurídica no âmbito da concorrência que lhe faculte a capacidade de obter receita futura com a criação intelectual⁶.

O incentivo público e o incentivo privado

O incentivo à criação e produção de bens intelectuais pode ser efetuado pelo Estado, por entes privados ou por ambos ao mesmo tempo. Não se cuida aqui de coisas necessariamente opostas. As lógicas são diferentes, mas por vezes elas se interpenetram. A lógica privada é a do retorno do investimento na criação, caracterizado pelo direito assegurado pelo ordenamento jurídico de entrada legítima num determinado mercado concorrencial ou manutenção de uma posição concorrencial dentro deste mercado. É possível ainda, em casos excepcionais, que o investimento privado sirva unicamente a produzir criações sociais úteis que não tragam nenhum benefício econômico direto ao investidor.

Já o investimento estatal necessariamente deve perseguir a criação que se releve socialmente útil⁷. Nesse caso, o Estado, quando possível, usa diversos mecanismos para apoiar a criação intelectual e a inovação. A análise da história do desenvolvimento de diversos países, tenham eles participado da primeira onda de industrialização (Inglaterra, EUA, Alemanha) ou chegado ao jogo posteriormente (Japão, Índia, China, Brasil), mostra a participação do Estado na criação e desenvolvimento de certas indústrias e criações intelectuais que, em maior ou menor grau, capacitaram estes países oferecer produtos e tecnologias de maior valor agregado na busca pela ocupação e dominação de mercados⁸.

Se até o século XIX os incentivos estatais eram, em regra, oferecidos aos criadores-inventores que caíssem nas graças do chefe de estado de plantão ou melhor conhecessem os meandros da

⁶ Regra geral, o(s) titular(es) dos direitos oriundos da criação intelectual é (são) aquele(s) que investe(m) no desenvolvimento da criação. Nem sempre isso ocorre, mas é certo que o sistema de propriedade intelectual em vigor foi desenhado para proteger o investimento na criação e inovação de bens intelectuais.

⁷ Num estado democrático de direito, a definição das criações socialmente úteis e relevantes a ponto de merecerem incentivo estatal deve observar o que determina a Constituição (ou lei equivalente) sobre o tema, ficando sujeita ao jogo político, ao princípio da maioria e a demonstração da razoabilidade e necessidade do investimento estatal.

⁸ Antônio Carlos de Souza ABRANTES assinala que “todos os países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, Coreia, com capacitação tecnológica e mesmo emergentes como China, possuem um sistema de patentes desenvolvido e uma cultura de proteção às criações intelectuais”. Mais à frente o mesmo autor mostra como economistas Marx, Solow e Schumpeter se debruçaram sobre a relação entre a inovação tecnológica e o “desenvolvimento econômico dos países”. Especialmente este último “retoma uma filiação teórica às concepções marxistas do progresso técnico tentando explicar as crises cíclicas do capitalismo colocando a inovação tecnológica como elemento central da dinâmica capitalista. As inovações são, portanto, elementos decisivos na história econômica para o sistema capitalista. Para Schumpeter uma economia dinâmica não é a que se encontra em equilíbrio, mas a que sofre com rupturas provocadas por inovações tecnológicas” *in* Introdução ao Sistema de Patentes: aspectos técnicos, institucionais e econômicos. Ed. Lumen Juris, 2011, págs. 294 e 344.

burocracia⁹, no século XX os Estados passaram a estruturar os incentivos estatais à criação intelectual num contexto maior de política industrial. O caso americano é emblemático. Durante este século, o uso do poder de compra e o apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias em indústrias como defesa, saúde, energia e do entretenimento (especialmente a indústria cinematográfica) foi conduzido e estruturado pelo Estado de modo a verter benefícios à sociedade americana por meio da garantia de que os direitos de propriedade intelectual resultantes desses investimentos estatais ficariam – regra geral – em mãos de empresas americanas, as quais poderiam explorá-los no próprio país e alhures¹⁰.

No Brasil, como consequência do objetivo fundamental de garantir o desenvolvimento nacional (art. 3, II, CRFB/88), a Constituição de 1988 determina expressamente o que Estado (*rectius*: União, Estados, Distrito Federal e Municípios) “promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”, sendo que a pesquisa tecnológica “voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”¹¹.

Em muitos casos, como visto acima, os incentivos estatal e privado andam *pari passu*. Diversas criações intelectuais resultaram do incentivo simultâneo de entes públicos e privados, e saber conjugá-los no esforço de fortalecer a criação intelectual, a inovação e o desenvolvimento nacional talvez seja a grande arte que certas sociedades lograram construir ao longo de sua história¹².

Modos de incentivo à criação

Diversos meios de incentivos à criação intelectual, os quais podem mirar a criação que satisfaça interesses privados ou que se revele socialmente útil, já foram utilizados ao longo do tempo.

⁹ Suzanne SCOTCHMER afirma que “nineteenth-century governments did not solicit grant applications, did not promise to make no particular effort to choose the best proposals. If funds were made available, they went to whichever scientists mounted the most persistent lobbying efforts. Having an ally in government also helped (...)”, *op. cit.*, p. 19.

¹⁰ Sobre o tema Suzanne SCOTCHMER aduz que “(...) in the twentieth century, ‘patron’ means ‘government’. Since the 1930s, the U.S. federal government has launched repeated, high-profile initiatives to develop new technologies for aviation, space, nuclear energy, electronics, and health care. The current research establishment institutionalizes those long-ago choices”, *op. cit.*, p. 16.

¹¹ Art. 218, *caput* e inciso II, CRFB/88.

¹² Ainda que tardiamente, o Brasil também se deu conta dessa necessidade. A Lei 10.973/2004, a qual regulamenta os arts. 218 e 219 da CRFB/88 e “dispõe sobre incentivos à inovação à pesquisa científica e tecnológica no âmbito produtivo” pretendeu dotar o país de mecanismos adequados a inovação, por meio de, entre outras, normas que: (i) facilitam a interação entre os setores público e privado em projetos relacionados à inovação e pesquisa científica; (ii) estimulam a participação de entes públicos (as chamadas “instituições de ciência e tecnologia”) e de empresas no processo de inovação e pesquisa científica; (iii) concretizam a natureza especial do trabalho criativo, conforme previsto no art. 218, § 3º, da CRFB/88.

Nas sociedades pré-capitalistas a criação era financiada pelos próprios consumidores, os quais, regra geral, eram chefes de estado ou mecenas. Também era comum que os próprios criadores se tornassem “empresários” de si mesmos, procurando divulgar e distribuir suas obras àquele público consumidor¹³. Com o advento da economia de mercado e das revoluções constitucionalistas, se estrutura a chamada propriedade intelectual, um mecanismo (ou mecanismos) de intervenção estatal na concorrência, o(s) qual(is) pretende(m) garantir ao investidor-criador o retorno do capital investido na criação. A propriedade intelectual co existe com outros meios de estímulo, tais como financiamentos, subsídios, prêmios, participação societária, estímulos tributários e o poder de compra do Estado.

Convivência entre os modos de incentivo à criação

Estes modos de incentivo à criação mencionados no tópico anterior convivem entre si na economia capitalista. Não há propriamente a prevalência de um sobre o outro. Onde houver uma grande incerteza, ou mesmo impossibilidade de retorno do investimento na criação intelectual, dificilmente o sistema de propriedade intelectual será adequado como meio de incentivo à criação, vez que, neste caso, a possibilidade de obtenção de receita futura (retorno financeiro) não estimula ninguém a investir em algo que está longe de se tornar comercializável. Por outro lado, quanto mais próxima a criação estiver de um produto viável comercialmente, o sistema de propriedade intelectual tende a ser o modo de incentivo mais adequado a estimulá-la.

Portanto, parece razoável afirmar que há uma via de mão dupla. A criatividade humana é fonte inegociável e só ela já é suficiente a impulsionar novas criações para superação de barreiras tecnológicas e criativas que sempre existirão. Não obstante, as instituições e seus incentivos também direcionam os rumos da criação intelectual. Sem o incentivo adequado pode-se afirmar que muitos dos avanços tecnológicos e criativos da humanidade, especialmente no século XX, simplesmente não existiriam hoje¹⁴. Por isso, como observa Denis Borges BARBOSA, “a análise do que é a melhor forma de incentivo deve ter em conta o cenário em tela e a disponibilidade de ideias”¹⁵.

¹³ Denis Borges BARBOSA observa que “o período anterior à coletivização de a criação dos monopólios privados autorais (sic), em especial o período do início do século 17 aos fins do século dezoito, testemunha um interessante o (sic) fenômeno da fusão dos papéis do autor e do empresário ou editor. Importantes autores musicais ou dramáticos, (...) [como] Handel, Vivaldi e Telemann, assumiram a produção de seus espetáculos e a publicação de suas obras. Compunham, conduziam a orquestra e liam diretamente da partitura original. Controlando assim fisicamente os originais de suas peças, compensavam em parte a falta de exclusiva”, *op.cit.*, p. 64.

¹⁴ Ao analisar o estímulo a indústria espacial americana no século XX, Suzanne SCOTCHMER afirma que “ (...) *without the large federal commitment to space exploration in the twentieth century, we could not have contemplated the far side of the moon. No commercial enterprise would embark on such thing because that type of pure science has no obvious commercial value*”, *op. cit.*, p. 27. Mais à frente a mesma autora defende que “*this book does not argue that intellectual property incentives are always better or worse than public*

Partindo-se desta premissa, nos dois capítulos a seguir serão abordadas as vantagens e desvantagens da patente – um instrumento de incentivo nascido no bojo do sistema de propriedade intelectual – e do prêmio como modos de incentivos à criação intelectual e a inovação.

A propriedade intelectual como meio de incentivo à criação e inovação de bens intelectuais

Os fundamentos da propriedade intelectual

Com o advento da economia de mercado foi instituída a chamada propriedade intelectual, i.e., um sistema de incentivo e proteção à criação e produção de bens intelectuais que consiste na possibilidade, legitimada por lei, de exploração, por um período determinado, dos direitos econômicos resultantes da criação de um bem intelectual visando entrada legítima ou manutenção de posição num mercado concorrencial. Mas qual a motivação para criação deste sistema?

Uma visão que procura justificar a propriedade intelectual, por meio de uma aproximação entre o Direito e a Economia, é chamada de teoria da falha de mercado. A produção no sistema capitalista é baseada na acumulação de riqueza por meio de um processo de apropriação do investimento em bens rivais e exclusivos, i.e., bens cujo uso e consumo por uma pessoa ou grupo impede o uso ou consumo por outra pessoa ou grupo (rivais), e que, por essa mesma razão, são restritos ao uso e consumo daquela pessoa ou grupo (exclusivos). É o que ocorre, p.ex., com a propriedade como direito real (art. 1225 do Código Civil). O direito *erga omnes* resultante da propriedade de um bem imóvel afasta o uso do bem por terceiro, restringindo seu uso e gozo apenas e tão somente ao(s) proprietário(s).

Já com os chamados bens intelectuais ocorre exatamente o oposto. São eles bens não-rivais e não-exclusivos, vez que, o uso e gozo por uma pessoa não impedem o uso e gozo por outra e, exceto por uma medida artificial de intervenção no mercado, ninguém pode ser impedido de usar o bem.¹⁶

sponsorship, but rather that the choice between them should depend on the research environment. The strongest case for patents is when research ideas are 'scarce', but even then, a prize system can dominate a patent system if the prize can be made to depend on the value of the invention", op.cit., p. 59.

¹⁵ In “Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I”, *op. cit.*, p. 67. Em outras palavras, Stephen M. MAURER afirma que “*all known incentive models are flawed in some way. No amount of discussion will produce an 'ideal' mechanism and it would be both pointless and irresponsible to wait for one. Rather, sponsors must decide which mechanism is best (i.e. least flawed) for their specific R&D situation*” In: “Choosing the right incentive strategy for research and development in neglected diseases”. Disponível em <http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/376.pdf>. Acesso em 07/10/2011.

¹⁶ Suzanne SCOTCHMER esclarece que estes bens são “public goods in the technical sense meant by economists: use by one person does not preclude use by any other person and does not cost additional resources, except the small cost of distributing them. That is, the use of such good is nonrival. Further, it is difficult to

Neste contexto, a livre concorrência, que, em tese, preside todas as relações econômicas no sistema capitalista, não traz uma resposta adequada ao investimento, pois ninguém irá remunerar bens que, por sua natural tendência à dispersão (i.e., à sua livre utilização por todos), podem ser obtidos e usufruídos livremente pela sociedade.

Dessa forma, para corrigir essa “falha de mercado”,¹⁷ é necessária alguma intervenção no mercado que gere o estímulo necessário ao investimento à criação e desenvolvimento dos bens intelectuais.

Há três espécies de “intervenção” possíveis para correção da falha de mercado referente ao investimento nos bens intelectuais. Primeiro, o Estado, por meio de um dos mecanismos vistos no capítulo anterior, assume sozinho tal ônus, socializando os riscos do incentivo à criação intelectual. Neste caso, o Estado assume para si os custos do estímulo à criação e desenvolvimento de bens intelectuais socialmente úteis ou então indeniza o investimento privado nestes bens¹⁸.

Segundo, é instituído um mecanismo jurídico para estímulo do investimento privado na criação e inovação de bens intelectuais por meio de uma garantia legal que, restringindo a livre concorrência, outorgue ao investidor privado uma espécie de “recompensa”, possibilitando-lhe

excluye unauthorized users from using such a product once it exists”, *op. cit.*, p. 31. Na mesma esteira, ver Denis Borges Barbosa, *op.cit.*, págs. 68 a 70. A tecnologia de produção de uma máquina, uma obra musical ou uma marca de produto ou serviço são bens que podem ser copiados e usufruídos por terceiros, de forma idêntica (ainda que resultem numa obra diferente, afinal a Quinta Sinfonia de Beethoven musicada pela Orquestra Sinfônica Brasileira não é a mesma Quinta Sinfonia interpretada pelo Filarmônica de Nova York), sem qualquer prejuízo na fruição do bem pelo inventor-criador, ao contrário do que ocorre na utilização e fruição dos bens físicos, pois o proprietário de um bem imóvel não pode utilizar as faculdades inerentes à propriedade se ao mesmo tempo um terceiro também o faz (ou pretende fazê-lo). O imóvel é do proprietário, somente dele e de mais ninguém.

¹⁷ Denis Borges BARBOSA assinala que “o livre jogo do mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia ou filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil. Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser tentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é *naturalmente* inadequada ao ambiente de mercado”, *op.cit.*, págs. 70 e 71 (o grifo consta do original). A falha de mercado (*market failure*, no original em inglês) surge justamente quando a livre concorrência não possibilita o adequado retorno ao investimento num determinado mercado. É o que se dá, p.ex., na hipótese na qual o investidor desenvolve nova tecnologia facilmente copiável por outro concorrente, o qual a partir da cópia lança no mercado produto idêntico ou semelhante ao do concorrente que investira no desenvolvimento da nova tecnologia. Nesse caso, senão houver algum tipo de proteção para aquele investiu no desenvolvimento, criação ou inovação do bem intelectual, o concorrente que somente copiou e nada investiu na criação terá maior retorno econômico que o primeiro. Quando isso ocorre e sendo o mercado socialmente relevante, os agentes econômicos devem tomar medidas para corrigir essa “falha de mercado”, a qual, regra geral, importa em alguma espécie de restrição à livre concorrência – como, p.ex., os direitos de exclusividade da propriedade intelectual – que torne atraente o investimento naquele mercado, contrariando a natural tendência destes bens à dispersão.

¹⁸ Numa economia de mercado certamente é difícil sustentar que o investimento na criação intelectual seja feito única e exclusivamente pelo Estado.

usufruir resultado econômico oriundo daquele investimento e afastando a natural tendência dos bens intelectuais à dispersão¹⁹.

A possibilidade de obtenção de receita futura com o investimento na criação se perfaz pela atribuição de “direitos de exclusiva”²⁰ ao investidor, quando lhe é outorgado o direito de excluir terceiros da fruição econômica do bem, podendo usar, fruir e alienar os direitos econômicos resultantes do investimento na criação, ou apenas pela atribuição de um direito não-exclusivo – ou seja, que não assegura ao titular a faculdade de excluir terceiros da utilização do bem –, mas que tenha repercussão econômica, como p.ex., “o direito de fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem ter o direito de proibir o uso”²¹.

¹⁹ Tornando o bem intelectual inacessível a todos ou acessível a quem o titular do direito assim o permitir. É o que assinala José de Oliveira ASCENSÃO “(...) bens como a terra, os navios, as máquinas, as coisas corpóreas e geral são raros. A utilização por uns priva os outros dessa utilização. (...) As coisas que não são raras como o ar, a água do mar, os raios solares não são objeto de propriedade. Ficam naturalmente a disposição de todos. Os bens intelectuais não são raros, (...) são ubíquos e inesgotáveis. São passíveis de utilização cumulativa por todos, sem constrangimento por ninguém. Cabem assim na liberdade natural. Portanto, naturalmente, não seriam objeto de apropriação. (...) A proteção do investimento que passou a ser necessário (sic) levou a criação de privilégios e subsequentemente, ao instituto dos direitos de autor; e, após isso aos outros direitos intelectuais (...). Como é possível essa atribuição, se os bens intelectuais não são raros? Pela intervenção da regra jurídica, que rarifica artificialmente bens que não são raros. Procedem-se tecnicamente através de regras proibitivas, que excluem a generalidade das pessoas do exercício daquela atividade. Todos, menos aquele que se quer beneficiar. Como todos os outros são afastados, este passa a usufruir de um círculo em que pode atuar sem concorrência ” in “A pretensão ‘propriedade’ intelectual” In Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, vol. 10, nº 20, págs. 254-255, jul./dez. 2007.

²⁰ A expressão “direitos de exclusiva” é utilizada, entre outros, por José de Oliveira ASCENSÃO e Denis Borges BARBOSA. Outros doutrinadores e diversos textos legais, inclusive os de tratados internacionais que dispõem sobre o tema, se referem à “propriedade intelectual” (ainda que esta expressão também se refira a direitos não-exclusivos). Outros preferem designar o fenômeno pelas expressões “privilégio” ou “monopólio”, tendo em vista a exclusividade temporária no uso da criação protegida pelo titular do direito enquanto vigente a proteção legal. Há, porém, quem refute tal posicionamento – especialmente no que tange à patentes – alegando que o monopólio retira algo da sociedade e que tal não ocorreria nos direitos de exclusiva, pois o privilégio recai sobre uma criação nova, que não pertencia a sociedade anteriormente, e, portanto, não teria sido retirada do domínio público. Não será abordada, por não ser o escopo deste trabalho, a polêmica sobre a correta qualificação do(s) direito(s) decorrentes da propriedade intelectual, principalmente aqueles que importam numa restrição à concorrência. Adotar-se-á, para efeito deste trabalho, a concepção de que tais direitos operam uma restrição temporária (em regra) à livre concorrência com o fito de tornar atraente o investimento na criação, desenvolvimento e inovação relacionados aos chamados bens intelectuais, outorgando ao investidor um meio de explorar uma oportunidade de mercado e sem impedir que o(s) concorrente(s) deste investidor possa(m) explorar a mesma oportunidade, desde que o façam por meio de outra solução técnica ou criativa que não aquela titularizada pelo inventor-criador-investidor.

²¹ Denis Borges BARBOSA, *op. cit.*, p. 71. Trata-se do chamado “domínio público pagante” um espaço de liberdade – i.e., de livre acesso e uso das criações intelectuais não protegidas por direitos de exclusiva – cujo acesso se faria mediante o pagamento de preço, cobrado pelo Estado ou quem lhe faça às vezes, que proporcionasse adequado retorno ao investidor.

Terceiro, os métodos de incentivo acima referidos convivem ao mesmo tempo²². Como vimos no capítulo anterior, regra geral, as sociedades que adotaram a economia de mercado utilizam ao mesmo tempo, em maior ou menor grau, os dois sistemas de incentivo, a depender do momento histórico e do tipo de bem intelectual que se quer apoiar.

Em suma, a teoria do *market failure* procura articular uma explicação plausível para a coexistência de fenômenos – a restrição à concorrência proporcionada pela propriedade intelectual e a livre concorrência – que em princípio parecem antagonísticos, mostrando que eles podem conviver ao mesmo tempo no mesmo espaço econômico, ainda que isso se dê através de um equilíbrio dinâmico, sujeito às idas e vindas próprias de fenômenos que se realizam no mundo fenomênico por meio da aplicação de normas constitucionais (em princípio) conflitantes^{23 24 25}.

²² No Brasil, a Lei de Inovação (Lei 10973/2004) talvez seja o melhor exemplo da postura que procura conciliar a socialização dos custos da inovação com a apropriação privada por “direitos de exclusiva”. Pode-se citar como exemplo da primeira vertente, o art. 3º (projetos de cooperação entre entes estatais e privados), o art. 5º (sociedade de propósito específico com participação da União Federal no capital) e o art. 19º (estímulo financeiro à inovação empresarial) e, como exemplo da segunda vertente, o art. 6º e o art. 9º da mesma Lei, os quais estipulam um sistema de apropriação privada de criações, estejam elas protegidas ou não por direitos de exclusiva, por parte das chamadas ICT’s, Instituições Científico-Tecnológica, entes da administração pública que têm “por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico (art. 2º, V, Lei 10973/2004).

²³ Há outras teorias que procuram justificar a existência da propriedade intelectual, como, p.ex., a teoria naturalista, a qual defende que o inventor-criador detém um direito natural de perceber os frutos do trabalho inventivo, direito este que deve ser reconhecido e protegido pelo Estado. Sem adequada proteção a este direito natural não haveria o necessário estímulo ao florescimento da criação intelectual. Outra teoria bem difundida, apoiada em Kant e Hegel, é a que afirma a propriedade intelectual como necessária à plena satisfação de necessidade humanas essenciais. Essa vertente teórica identifica as manifestações relacionadas à criação intelectual como algo inerente a personalidade do homem. Caso inexista alguma espécie de proteção jurídica, aquelas manifestações seriam irremediavelmente tolhidas. Para um resumo das teorias relacionadas à propriedade intelectual, exemplos de como ela muitas vezes se misturam, as respectivas críticas às mesmas e uma tentativa de síntese, ver William FISHER In: “Theories of Intellectual Property”. Disponível em <http://www.cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf>. Acesso em 01/12/2011.

²⁴ Além de incentivo ao investimento, outra justificativa muito utilizada na defesa da propriedade intelectual é o benefício social advindo da difusão do conhecimento associado aos bens intelectuais. O privilégio é concedido ao inventor-criador-investidor que se disponha a primeiro divulgar e posteriormente dividir com a sociedade – após o período de proteção – a criação protegida, o que não só contribui para o progresso científico-cultural, como também representa, em última instância, fator de estímulo à que o(s) concorrente(s) busquem soluções alternativas à do titular que, para obter o privilégio, foi obrigado a divulgar a criação protegida. Discorrendo sobre o benefício social do registro dos contratos de transferência de tecnologia e do conhecimento associado às patentes, Luiz Otávio PIMENTEL leciona que “o importante para o desenvolvimento (...) é que o registro permite a identificação do titular e saber o seu domicílio, logo o endereço para contato, proporcionando dados e informações estratégicas. Assim gera pelo menos três grandes benefícios: novos serviços; nas patentes permite observar as novas tecnologias e a evolução do conhecimento aplicado à indústria; possibilita a avaliação e análise constante dos fluxos industriais e comerciais, a origem das inovações e tecnologias e, portanto, elementos para o planejamento, para estabelecer políticas e correção das distorções das políticas públicas. (...) nessa linha de raciocínio, as informações contidas nas patentes ajudam no ensino e na pesquisa, permitem ao pesquisador saber o estado da técnica, e ajudam o empresário da indústria a solução procurada ou saber que ela ainda não existe” In: “Direito da Propriedade Intelectual e Desenvolvimento” In: BARRAL, Welber (Coord.), Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento, Ed. Singular, 2005, p. 297.

Cuida-se na verdade de uma via de mão dupla. A livre concorrência condiciona e limita a restrição à concorrência gerada pela propriedade intelectual. Esta, por sua vez, pretende justamente aprimorar a livre concorrência numa economia de mercado, mitigando o risco e a incerteza do investimento relacionado aos bens intelectuais.

Por isso mesmo, mais que buscar uma justificativa filosófico-jurídica para a propriedade intelectual, a questão que atualmente mais ocupa os teóricos que se dedicam ao tema é como definir, em relação a cada espécie de direito da propriedade intelectual, a justa ponderação entre o interesse (no Brasil, constitucional) da proteção ao investimento em bens intelectuais (art. 5º, XXIX, CRFB/88) com outros interesses de mesma estatura constitucional, tais como a liberdade de concorrência (art. 170, IV, CRFB/88), a função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CRFB/88), a cláusula finalística da propriedade industrial (art. 5º, XXIX, CRFB/88) as liberdades de expressão e de criação (art. 5º, IX, CRFB/88), nos momentos de criação do direito infraconstitucional, de interpretação do direito infraconstitucional, e de interpretação e aplicação das limitações relativas à cada uma das espécies de direitos da propriedade intelectual.

Tendo por base esta premissa, far-se-á, conforme a legislação brasileira, uma análise do instituto da patente – clássico modo de apropriação privada do investimento em bens intelectuais – e do prêmio – o qual pode ser utilizado como meio de incentivo público ou privado – por meio das quais pretende-se mostrar as vantagens, desvantagens, quando e como eles devem ser utilizados como estímulo adequado à criação-inovação relacionada à bens intelectuais.

A patente

A patente é uma espécie de direito de exclusiva por intermédio do qual protege-se um invento²⁶, concedendo-se ao titular, conforme o art. 42 da Lei 9279/96, o direito de impedir terceiro(s) de, sem o consentimento daquele, produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto da patente ou o processo ou produto obtido por processo patentado.

²⁵ Nuno CARVALHO argumenta que inexiste propriamente uma falha de mercado, mas, sim, uma falha nos modelos teóricos que preconizam mercados em que há concorrência perfeita, quando esta não se verifica no mundo fenomênico. Dessa forma, “quando o governo estabelece incentivos adicionais para convencer aquela empresa a inventar, o governo não está corrigindo uma falha de mercado; está simplesmente tentando induzir o mercado a agir do modo coletivamente desejado” *in* A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro, Ed. Lumen Juris, 2009, p. 116.

²⁶ O invento é, como assinala Denis Borges BARBOSA, “uma solução técnica para um problema técnico”. Trata-se de uma ação humana que gera uma criação útil, concreta, que implica mutação de estados da natureza e tem aplicabilidade industrial, i.e., pode ser repetida num contexto controlado.

A Lei parece salientar apenas o aspecto negativo da propriedade relativa à patente, como se, no caso, o titular detivesse apenas o atributo do *jus perseguendi* da propriedade clássica do direito real, explicitada aqui pelo direito de impedir terceiros (restringir a concorrência) de explorar economicamente o invento protegido²⁷.

Não obstante, como já salientava Gama CERQUEIRA, o direito do titular da patente também encerra as faculdades positivas da propriedade clássica, i.e., o *usus*, traduzido no direito de explorar a invenção protegida em benefício próprio, o qual compreende “a fabricação do objeto patenteado, a sua venda e exposição à venda ou o uso industrial”²⁸, o *fructus* e o *abusus*, que “compreende[m] a faculdade de dispor livremente dela [da patente], cedendo-a, total ou parcialmente, ou conceder licença para o uso ou exploração do invento patenteado”²⁹.

Como todo direito de propriedade (ainda que se trate no caso de uma propriedade *sui generis*) o direito à patente também é limitado por sua função social, existindo (ou devendo existir) enquanto socialmente útil e adequado à cláusula finalística do art. 5º, XXIX, CRFB/88³⁰. Dessa forma, além da natural limitação temporal, já expressamente consignada no referido mandamento constitucional, o exercício deste direito está condicionado a uma série de restrições, tais como, entre outras, (i) as extensões geográfica, técnica e jurídica do direito de patente, de modo que, respectivamente, o referido direito está limitado ao território do país que concede a patente; (ii) a concessão dentro dos limites do pedido reivindicatório efetuado pelo(s) depositante(s); (iii) a limitação do exercício às etapas da produção expressamente elencadas no art. 42 da Lei 9729/96 (fabricação, uso, venda e importação)³¹.

²⁷ Por isso mesmo, i.e., por afetar a liberdade de concorrência, é que o procedimento de concessão da patente é aberto à sociedade, estabelecendo-se no caso, como assinala a Denis Borges BARBOSA, uma “relação poligonal”, na qual, sem subordinação de uma parte a outra, num dos vértices está o Estado, que concederá (ou não) o privilégio, noutra o depositante da patente e no terceiro a sociedade, que usufruirá da tecnologia patenteada ao final do prazo de proteção.

²⁸ CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais, Volume II, Tomo I, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Ed. Lumen Juris, p. 160.

²⁹ CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit.*, p. 160.

³⁰ Dispõe o art. 5º, XXIX, CRFB/88, que “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”.

³¹ O art. 43 da Lei 9279/96 lista atos que, praticados, não configuram violação a patente, sendo estes atos que ou não afrontam as faculdades do titular da patente ou então colaboram para o desenvolvimento tecnológico e científico do País, em atenção à cláusula finalística do art. 5º, XXIX, CRFB/88. São estes, dentre outros, atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretam prejuízo ao interesse econômico do titular da patente (inciso I); atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas (inciso II); produto fabricado de acordo com patente de processo ou produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento (inciso IV).

Tais restrições pretendem justamente adequar o exercício do direito de patente à uma economia de mercado, de modo que este não signifique instrumento de restrição indevida à livre concorrência, contrário, portanto, a sua finalidade social.

O privilégio da patente deve durar, no máximo, 20 (vinte) anos³², contados da data do depósito do pedido. Note-se, porém, que a eficácia econômica da patente tem uma duração bem maior que a duração legal do privilégio, vez que com o primeiro depósito do pedido, mesmo que efetuado no exterior, nasce para o depositante o direito de pedir a concessão da patente em qualquer país do mundo que reconheça o direito de prioridade³³.

O(s) eventual(is) concorrente(s) que pretenda usar, produzir, vender ou importar a tecnologia em relação à qual se requerer a exclusividade certamente levará em consideração o pedido de depósito da patente no momento de avaliar se o risco de fazê-lo vale a pena, mormente quando, como ocorre no direito brasileiro, o depositante tem o direito de responsabilizar aquele(s) eventual(is) concorrente(s) por violação à patente entre o período que vai da publicação do pedido à concessão da carta patente³⁴.

Este dispositivo dá tremenda força econômica a uma mera expectativa de direito (lembre-se que ao final do procedimento a patente pode ser denegada), sendo evidente fator inibidor da concorrência. O depositante tem o poder de notificar o(s) eventual(is) concorrente(s) que pretenda(m) exercer uma das faculdades do direito de patente em relação à tecnologia objeto do pedido para que não o faça, sob pena de ver seu ato tolhido e, eventualmente, caso tenha havido prejuízo, ter de indenizar o depositante. Só mesmo o concorrente de má-fé ou que disponha de relevante poder

³² O art. 33 do Acordo TRIPS dispõe que “a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”. Compatível com TRIPS, que se refere apenas à proteção de patentes de invenção e não obriga os países signatários a instituir regime de proteção específico para os chamados “inventos menores”, tais como os modelos de utilidade, o art. 40 e o § único da Lei 9279/96, rezam que “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) contados da data de depósito” e que “o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.

³³ Previsto no art. 4º da CUP, o direito de prioridade concede ao depositante o poder de solicitar o depósito da patente em qualquer outro país signatário deste acordo num prazo de 12 (doze) meses para invenções e modelos de utilidade e 6 (meses) para desenhos industriais e marcas, a contar do primeiro depósito. Este procedimento foi simplificado por intermédio do Tratado Patent Cooperation Treaty (PCT) que criou a possibilidade de o depositante efetuar um só pedido internacional de patente e outros direitos em vez de diversos pedidos nacionais. Durante esse período de prioridade, como assinala Denis Borges BARBOSA, “em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusividade” in Tratado da Propriedade Intelectual. Ed. Lumen Juris. Tomo II, 2010, p. 1510.

³⁴ O art. 44, *caput*, da Lei 9279/96 dispõe que “ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

econômico capaz de suportar eventuais discussões (extra)judiciais sobre o tema é que assumirá o risco de fazê-lo³⁵.

O depositante da patente também pode, sem qualquer restrição: (i) solicitar eventuais registros administrativos necessários à comercialização da tecnologia objeto do pedido; (ii) após obtê-lo (quando necessário) comercializar a própria tecnologia objeto do pedido. Em suma, os efeitos econômicos da patente, i.e., de restrição à livre concorrência, nascem antes da expedição da carta, gozam de efetiva proteção jurídica com a concessão da patente e se prolongam até a extinção do prazo de proteção, quando então a tecnologia protegida cai em domínio público, prevalecendo, a partir desse momento, a cláusula constitucional da livre concorrência (art. 170, IV, CRFB/88) em relação à invenção objeto da patente, podendo ela ser livremente copiada e utilizada não só pelos concorrentes do (antigo) detentor da patente bem como por quem quer que se disponha a fazê-lo.

Eficácia da propriedade intelectual como forma (des)estímulo à criação e inovação de bens intelectuais.

Algumas das teorias econômicas surgidas para explicar o desenvolvimento das nações destacam a inovação como elemento fundamental da dinâmica do sistema capitalista. Joseph SCHUMPTER, em especial, formulou teoria que defende que uma economia de mercado dinâmica é aquela na qual, periodicamente, ocorrem rupturas provocadas por inovações tecnológicas.

Todos os países que alcançaram determinado nível de industrialização, mesmo aqueles que chegaram mais tarde ao jogo (entre outros, Japão, China, Coreia, Israel ou Brasil) utilizaram, de forma mais ou menos agressiva, o sistema de propriedade intelectual como ferramenta para fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico visando, em última instância, aumentar a competitividade dos bens intelectuais por eles produzidos na arena do comércio internacional³⁶.

³⁵ Como observa Denis Borges BARBOSA “só confrontam o titular *do pedido* os contrafatores de má-fé ou os competidores com poder econômico e desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo proveito econômico e, mais ainda, canalizado para o titular que – eventualmente – vier a obter o privilégio, **não compensa o risco**. Ou seja, a patente efetivamente vale como um *instrumento de mercado* antes de sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico” in Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo II, *op. cit.*, p. 1511 e 1512 (os grifos constam do original). Note-se que nem todos os países tratam o tema da mesma forma. Nos EUA, p.ex., o pedido de patente é mantido em sigilo até a concessão da carta patente, o que faz com que, comumente, tribunais americanos rechacem pedidos indenizatórios anteriores à concessão da carta patente. Naquele país reconhece-se com mais ênfase o efetivo poder de mercado que tem o simples depósito da patente.

³⁶ Antônio Carlos de Souza ABRANCHES mostra como Japão e Coreia não utilizaram o sistema de propriedade intelectual como estratégia de promoção do desenvolvimento econômico. Citando o pesquisador americano Michael BORRUS, escreve ele que o “(...) o Japão fez uso de seu sistema de propriedade intelectual como instrumento de política de desenvolvimento – via importação e licenciamento de tecnologias, imitação,

No âmbito empresarial também se verifica fenômeno semelhante, conforme anota Paulo Bastos TIGRE, vez que “(...) as empresas mais dinâmicas e rentáveis do mundo são justamente aquelas mais inovadoras, que, em vez de competir em mercados saturados pela concorrência, criam seus próprios nichos e usufruem de monopólios temporários por meio de patentes e segredo industrial”^{37 38}.

Não há até hoje literatura que demonstre correlação imediata entre níveis de proteção a propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. O que se argumenta mais comumente é que a propriedade intelectual associada ao livre mercado, a estrutura industrial e a fatores institucionais configura-se como um dos instrumentos capazes de fomentar a criação/inação de bens intelectuais como ferramenta para o desenvolvimento econômico das nações³⁹. Num ambiente de livre concorrência, no qual a criação/inação relacionada aos bens intelectuais seja necessária ou a conquista ou a manutenção de posição competitiva em mercados relevantes é que (espera-se) os concorrentes seriam estimulados a investir e, naturalmente, proteger os frutos do investimento.

adaptação, uso e aperfeiçoamento pelas empresas nacionais, favorecendo mais a difusão tecnológica do que a criação” *op. cit.*, p. 273. Já em relação à Coreia o mesmo autor argumenta que “ (...) a rápida industrialização da Coreia originou-se em grande parte da imitação, o que não implica em falsificação, violação de patentes ou clonagem de mercadorias importadas” e que “uma parte significativa da capacitação tecnológica [das empresas coreanas] foi obtida com licenciamento legal de tecnologias estrangeiras, especialmente do Japão e dos Estados Unidos”, , *op. cit.*, p. 276.

³⁷ *in* Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2006, p. vii.

³⁸ Vale fazer referência ao caso da Teva, empresa israelense que é uma das maiores do mundo no segmento de medicamentos genéricos (medicamentos que têm a mesma eficácia de um medicamento de marca cuja patente já expirou). Ao entrar e competir no mercado de medicamentos de marca, a Teva, conforme relata reportagem do jornal americano “*Financial Times*” intitulada “Teva se vê do outro lado das patentes”, reproduzida na edição de 26/07/2011 do Jornal “Valor Econômico” adotou, segundo a reportagem, a mesma tática das grandes farmacêuticas ao perceber que as empresas rivais Mylan Inc. e Momenta Pharmaceuticals Inc. pretendiam introduzir no mercado americano versões genéricas do seu principal produto de marca, o Copaxone, destinado ao tratamento de esclerose múltipla, enquanto ainda vigente – no entendimento da Teva – a patente do Copaxone. Dessa forma, a “Teva processou as rivais por violação de patentes, seguindo passos do manual das grandes farmacêuticas para defenderem-se de concorrentes (...) [e] pediu à FDA que exija testes clínicos de grande escala das propostas cópias, uma etapa que não é necessária para os genéricos, mas que os fabricantes de medicamentos de marca têm utilizado para proteger certos medicamentos”, o que levou Richard Shea, diretor financeiro da Momenta a afirmar que “eles [a Teva] estão agindo como grande farmacêutica. Estão defendendo suas patentes como a Merck ou a Pfizer teriam feito. Essa é que é a ironia aqui”. Como se vê, a relação das empresas com a propriedade intelectual varia conforme a estratégia de atuação da mesma no(s) mercado(s) em que concorre.

³⁹ Discorrendo especificamente sobre patentes, Antônio Carlos Souza DE ABRANTES escreve que “o impacto das patentes na inovação tecnológica de um país é tanto maior quanto maior ambiente competitivo das empresas. David Gould e William Gruben ao analisar o papel dos direitos de propriedade intelectual no crescimento econômico em uma amostra de 96 países, entre 1960 e 1988, concluem empiricamente que os regimes com maior proteção à propriedade intelectual apresentam as maiores taxas de crescimento econômico. O estudo mostra que não só a proteção da propriedade intelectual influencia o crescimento, como também que esse efeito é potencializado em países cuja economia é mais aberta ao comércio internacional. Em mercados protegidos, não competitivos, os atores são menos propensos a inovar, talvez preferindo dedicar seus recursos em esquemas legislativos para preservar suas fatias de mercado”, *op. cit.*, p. 350.

O tipo de proteção utilizada varia conforme o setor e a estratégia competitiva da empresa. A patente é necessária quanto maiores forem os custos de desenvolvimento e menores os custos da cópia, como se dá, p.ex., nas indústrias química e farmacêutica. Já empresas que competem utilizando estratégias de diferenciação⁴⁰ em geral utilizam a marca como um de seus principais ativos. Setores que têm a informação como principal insumo (entre outros, agências de publicidade, editoras, agências de viagens, setor de finanças) utilizam o direito autoral e *know how* como ferramenta de execução e proteção do negócio⁴¹.

Ao longo da história foram formuladas algumas críticas ao sistema da propriedade intelectual. Uma das mais conhecidas é que afirma que ele serve à manutenção do *status quo*, ou seja, só é benéfico aos países desenvolvidos, que já têm capacidade de pesquisa instalada e produzem bens intelectuais de forma regular e podem utilizar do sistema para proteger suas criações mundo afora. Já os países em desenvolvimento, por não terem uma coisa, nem outra, têm pouquíssimo a ganhar nas trocas internacionais relativas a este tema, sendo obrigados a conviver com o preço monopolista dos produtos patenteados por (regra geral) empresas estrangeiras e com as transferências de royalties para estas mesmas empresas, cujas matrizes, não por acaso, estão situadas nos países desenvolvidos⁴².

⁴⁰ Segundo Michel PORTER “uma empresa diferencia-se da concorrência quando oferece alguma coisa singular valiosa para os compradores além de simplesmente oferecer preço baixo. A diferenciação permite que a empresa peça um preço-prêmio, venda um maior volume do seu produto por determinado preço ou obtenha benefícios equivalentes, como uma maior lealdade do comprador durante quedas cíclicas ou sazonais” in Sumário do Livro Vantagem Competitiva, Ed. Círculo do Livro, 1989, p. 12.

⁴¹ Antônio Carlos Souza DE ABRANTES menciona “um estudo da Universidade da Califórnia de 2009 [que] mostra o resultado de uma pesquisa realizada com 1332 empresas novas de alta tecnologia, fundadas a partir de 1998, e a utilização do sistema de patentes por parte destas empresas. Os dados mostram que muitos executivos de start-ups consideram que as patentes fornecem um fraco incentivo para estimulá-los em inovação. Entre as estratégias de proteção utilizadas foram apontados: vantagem do líder, segredo industrial, patentes, copyright, marcas, dificuldade de engenharia reversa, estratégias de marketing. Enquanto patentes é apontado como a principal estratégia em biotecnologia, esta aparece em último lugar para o setor software/Internet. (...) O estudo mostra que muito mais do que um incentivo para inovação o sistema de patentes é visto como uma forma de evitar a cópia de invenções pelos concorrentes, ou seja, ainda que possa haver um efeito indireto de incentivo, os agentes inovadores nestas empresas não percebem o sistema de patentes como um mecanismo de incentivo para inovação”, *op.cit.*, p. 359.

⁴² Arvind SUBRAMANIAN argumenta que a relação custo-benefício da propriedade intelectual é diferente para países em desenvolvimento, vez que “(...) first, as net users rather than net exporters of R&D-intensive products, they do not benefit from the monopoly profits that are created by patent protection. On the contrary, their consumers suffer from the higher prices that result. Second, because their markets are small in relation to global demand – at least for pharmaceutical products to treat a number of diseases such as cancer, hypertension and ulcers – actions taken by developing countries to strengthen patent protection have little impact on the incentive to undertake additional R&D” In: “Medicines, Patents, and TRIPS”. Disponível em <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/03/pdf/subraman.pdf>. Acesso 02/01/2012. A crítica é pertinente. Cabe recordar, todavia, que quase todos os países que se industrializaram mais tarde, principalmente os asiáticos, utilizaram o sistema de propriedade intelectual em suas estratégias de desenvolvimento, como visto anteriormente em relação à Japão e Coreia. Não por acaso, Antônio Carlos Souza DE ABRANTES alerta que “para um país industrializado como o Brasil, que tem ambição de alavancar inovação tecnológica endógena, o

Outra crítica, derivada da visão econômica da propriedade intelectual e dirigida especialmente as patentes, é que a concessão da exclusiva leva a estipulação de um preço monopolista (i.e., fixado fora das regras da livre concorrência) pelo titular da propriedade intelectual e a formação do chamado “excesso do peso morto” (*deadweight loss*, no original em inglês), o qual faz com que determinados consumidores não consigam ter acesso (consumir) à criação protegida, mesmo estando dispostos a pagar mais que o custo marginal (numa simplificação de conceito, o custo de produção do bem)^{43 44}.

Dessa forma, o preço monopolista criaria um problema de acesso, excluindo grande parte da população, principalmente em países em desenvolvimento, do consumo dos bens intelectuais patenteados, o que é encarado não só como problema jurídico-econômico, mas também, a depender do caso, como um problema ético, especialmente em relação à indústria farmacêutica⁴⁵, cujo modelo de negócio é baseado na conquista e manutenção de patentes, o que pode inviabilizar o tratamento adequado de diversas doenças (especialmente as crônicas) as quais demandam o consumo contínuo de medicamentos⁴⁶.

sistema de propriedade industrial como proteção jurídica será fundamental, como é para todos os países tecnologicamente avançados”, *op. cit.*, p. 349.

⁴³ J.A.DI MASI e H.G. GRABOWSKI escrevem que “the classic fundamental criticism levied against patents is that they create market inefficiencies associated with the tendency for patent holders to set price above marginal cost (roughly speaking, production cost). As a result, there will be some consumers who do not purchase the product at the price set by producers but would be willing to purchase it if it were priced at the cost of producing an additional unit. In the case of pharmaceutical and other medical technologies, this leads to an access or underconsumption problem that is best remedied, according to critics, by making all products subject to generic entry upon initial marketing approval, and using nonpatent incentives to stimulate R&D investment in new medical technologies” *In*: “Should the Patents System for New Medicines Be Abolished?”. Disponível em http://www.manhattan-institute.org/projectfda/nature_publishing_group_macroscopy.pdf. Acesso em 30/01/2012.

⁴⁴ James LOVE e Tim HUBBARD exemplificam a crítica, com foco na atuação da indústria farmacêutica, especialmente nos países em desenvolvimento: “major pharmaceutical companies routinely offer products in developing countries at high prices, not because they are concerned about re-importation to wealthy countries, but because the actual profit-maximizing prices are often those that target the elites who control the most income. A 2004 study of the pricing of Merck’s asthma drug Singular found that it was only affordable for the wealthiest 10 percent of the South African population, the group that also controlled about half the country’s income. (...) In a 2004 meeting at the World Bank, a Novartis executive said the company considered India a country of 50 million potential customers, including only the 5 percent of the population with incomes comparable to Europeans” *In*: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012.

⁴⁵ Ou ao menos para as grandes indústrias farmacêuticas (as chamadas *big pharmas*), que têm atuação global e dominam o mercado em vários países além do de origem.

⁴⁶ Arvind SUBRAMANIAN argumenta que a epidemia da AIDS, especialmente nos países em desenvolvimento, contribuiu para alterar a percepção de muitos sobre o modelo de negócios da indústria farmacêutica, o qual foi realçado pelo advento de TRIPS, que proíbe os países signatários discriminar setores tecnológicos para a concessão de patentes. Para o referido autor “The global AIDS crisis altered the TRIPS landscape dramatically. The ravage wreaked by AIDS underlined the very high costs of AIDS treatments and the unaffordability of relief to patients in developing countries. The focus naturally shifted to patent protection as a cause of these high costs and to whether such protection – enforced around the world by TRIPS – was defensible, not just from an

Há quem argumente que não há suficiente evidência empírica sobre o problema de acesso criado pelo preço monopolista⁴⁷; que este problema, acaso existente, pode ser remediado por outras medidas de política pública, sem que precise extinguir-se o sistema de propriedade intelectual como modo de incentivo à criação intelectual; que inexistem evidências sobre a eficácia de um outro sistema de incentivo à criação/inação de bens intelectuais sobre a propriedade intelectual, principalmente quando se trata de apoiar criações/inações relacionadas a necessidades não precisamente identificadas, as quais só poderiam ser adequadamente incentivadas por intermédio de recompensas (incentivos) *ex post* (i.e., concedidos após a criação), tal como o são os instrumentos (a patente, em especial) do atual sistema de propriedade intelectual⁴⁸.

Todavia, há espaço para se fomentar a criação-inação de bens intelectuais fora do sistema de propriedade intelectual ou utilizando-se os meios proporcionados pelo sistema em conjunto com outras técnicas.

economic but also from an ethical perspective” *in In*: “Medicines, Patents, and TRIPS”. Disponível em <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/03/pdf/subraman.pdf>. Acesso em 02/01/2012.

⁴⁷ Em tese é possível argumentar que o problema do excesso do peso morto pode ser mitigado ou mesmo contornado caso o titular do direito exclusivo possa fazer discriminação de preços, ou seja, cobrar preços diferentes pelo mesmo produto ou serviço. Nesse caso, o investidor cobra um preço adequado à capacidade de pagamento de cada consumidor, cobrando um preço maior dos consumidores mais abastados e um preço menor para os consumidores menos abastados. Ou, conforme leciona Suzanne SCOTCHMER, “a monopolist that can discriminate on price has as incentive to serve the whole market, charging each user his or her willing to pay. With perfect price discrimination, serving the users with low willingness to pay does not jeopardize the monopolist’s ability to extract profit from users with high willingness to pay”, *op. cit.*, p. 37. O problema é que uma perfeita discriminação de preços é difícil de ser implementada por dois motivos: os consumidores mais abastados podem usar de artifícios para adquirir o produto ou serviço pelo preço cobrado aos consumidores menos abastados e estes podem praticar arbitragem, i.e., revender por um preço maior para consumidores mais abastados o produto adquirido por um preço mais baixo. Impedir a ocorrência destas duas possibilidades é o desafio da discriminação de preços, principalmente no mercado farmacêutico no qual o acesso ao bem (medicamento) se refere a direitos relacionados à dignidade da pessoa humana.

⁴⁸ No que tange à questão do acesso aos produtos farmacêuticos (e aos produtos patenteados de uma forma geral) J.A.DIMASI e H.G. GRABOWSKI defendem que “with respect to the access problem, there is little evidence to support the view that insured individuals are underconsuming pharmaceuticals within the current system with patient co-payments and co-insurance serving as the marginal costs to consumers. To be sure, a considerable number of individuals in the United States have no prespection durg insurance. They face the full retail prices for drugs. Some of the uninsured are weathy enough or healthly enough that they would purchase the drugs they need nonetheless. However, others will ration their drug usage or go without. The underconsumption produced by patents for this uninsured population, however, can be remedied by taking the much less radical step of insuring the uninsured (at co-payments or co-insurance rates that approximate marginal production costs), rather than replacing patentes and their market exclusivities with prize funds or direct government funding and control of drug development. In less develop countries, tiered pricing, subsidies and health-infrastructure improvements can be used to help guarantee access” *In*: “Should the Patents System for New Medicines Be Abolished?” Disponível em http://www.manhattan-institute.org/projectfda/nature_publishing_group_macroscopy.pdf. Acesso em 30/01/2012.

O prêmio como meio de incentivo à criação e inovação de bens intelectuais

Os fundamentos do prêmio

Prêmios são concedidos como incentivo moral e financeiro à criação e desenvolvimento de atividades literárias e científicas de modo organizado desde o primeiro estágio da economia capitalista até os dias de hoje. Não obstante, fato é que ao menos até meados do século passado o prêmio não era encarado como meio de incentivo à criação-inovação de bens intelectuais alternativo ou complementar ao sistema da propriedade intelectual. A literatura sobre o tema – ainda hoje – é escassa se comparada àquela sobre a propriedade intelectual. Ademais, não há notícia de país que tenha adotado um sistema organizado de prêmios como método único ou mesmo coexistente à propriedade intelectual para incentivo à criação de bens intelectuais. Por conseguinte, ao contrário – como visto no capítulo anterior – do que ocorreu com a propriedade intelectual, são escassas as teorias que buscam justificar filosoficamente o prêmio como método necessário e corriqueiro de incentivo à criação-inovação de bens intelectuais⁴⁹.

É da natureza de qualquer prêmio servir de incentivo moral. Quem recebe um prêmio sente-se naturalmente reconhecido pelo simples fato de ganhá-lo. Nem sempre, porém, um prêmio é estruturado com a intenção precípua de tornar o(s) ganhador(es) reconhecido(s) entre seus pares. Por isso, uma classificação possível para os prêmios é aquela que os divide pela natureza da motivação em concedê-los.

Dessa forma, prêmios podem ser concedidos *ex post* ou *ex ante*. No primeiro caso pretende-se conceder ao criador-inventor, que já tenha uma reputação estabelecida em determinada(s) área(s) do conhecimento, um prêmio de caráter honorífico pelo “conjunto da obra” ou pela autoria de uma obra específica, de reconhecida importância naquela(s) área(s). No segundo caso o prêmio é concebido para atender uma necessidade do instituidor do prêmio. Este pretende superar um desafio (p.ex., uma barreira tecnológica) relacionado à criação-inovação-produção de bens e serviços, de natureza intelectual ou não, e institui, por meio de um concurso, um prêmio para consecução de tal intento. Pouco importa neste caso a reputação do criador-inventor, desde que este atinja de modo satisfatório a solução requerida pelo instituidor.

A finalidade do prêmio *ex post* é reconhecer a atuação destacada do criador-inventor em determinada área do conhecimento. Este modelo de prêmio tomou impulso na Europa com o advento das chamadas sociedades científicas – paralelo ao próprio desenvolvimento do sistema capitalista –,

⁴⁹ Não é pretensão deste trabalho elaborar tal teoria. Tal objetivo requereria um esforço de pesquisa mais robusto, mais adequado a uma tese de mestrado ou talvez até de doutorado.

tais como a Royal Society de Londres (1660) e a Academia Francesa de Ciências (1666). Esta última estabeleceu no século XVIII as bases de um sistema de prêmios por intermédio do qual se pretendia outorgar ao inventor-criador já com certa reputação: (a) um incentivo moral, que traduz glória e reconhecimento entre seus pares; (b) um incentivo financeiro, por meio do pagamento de uma quantia ao criador-inventor que simbolize o reconhecimento moral⁵⁰.

O prêmio *ex post* tem caráter retrospectivo. O propósito dele é reconhecer e destacar a autoria daquilo que já foi criado, testado e bem avaliado pelos pares do premiado. Por isso mesmo, esta espécie de prêmio não visa, em princípio, fomentar novas criações intelectuais e não será objeto de estudo mais aprofundado neste trabalho^{51 52}.

Já o prêmio *ex ante*, materializado por meio de concursos, pretende premiar a superação de um obstáculo relacionado à criação-inovação-produção de bens e serviços de natureza intelectual ou não. Enquanto meio de incentivo prêmios desta natureza visam precipuamente atingir dois objetivos: (i) estimular a competição entre os candidatos ao prêmio; (ii) como consequência, formar uma espécie de “rede de inovação”, de modo que não só um ou mais candidatos atinjam a solução requerida pelo instituidor como – a depender da natureza do problema – a atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”) gere, para além da solução do problema, outras externalidades positivas, tais como a criação

⁵⁰ O mais famoso prêmio honorífico da atualidade, o Prêmio Nobel, tem característica semelhante a dos seus predecessores. Na obra que escreveu sobre as origens do Prêmio Nobel, Elizabeth T. CRAWFORD argumenta que este prosseguiu com a tradição já estabelecida pela Academia Francesa de Ciências, ao oferecer ao criador-inventor prêmio que represente ao mesmo tempo incentivo moral e financeiro, indo além dos seus congêneres em função do caráter internacional e do alto valor do prêmio concedido. No primeiro capítulo da obra, a autora “(...) examine the national reward systems that were precursors of the Nobel prizes – in particular, the tradition to reward and encourage scientists by offering monetary awards that had evolved in the French Academy of Sciences. In this respect, the Nobel prizes continued a tradition, but as the first truly international prizes of modern times they represent a significant break. Yet more important for the special status that they came to acquire in the eyes of public were the large sums of money involved. With cash prizes representing 150.000 crowns (when first awarded in 1901), they surpassed all awards of this kind created previously”. Sobre o incentivo moral outorgado ao vencedor do Prêmio Nobel, escreve a autora que “(...) involving the Nobel prize in historical accounts is form a shorthand: Simply mentioning that a discovery was recognized by the award of prize is often enough to indicate its reception by the scientific community. Furthermore, involving the Nobel prize in such accounts gives an impression of the inevitability of success befalling individual scientist: preselected ‘great man’” In: “The Beginnings of Nobel Institution – The Science Prizes, 1901-1915”. Disponível em http://www.books.google.com.br/books?id=EGfhs_tvjVYC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em 02/02/2012.

⁵¹ Na mesma esteira, Erika B. WAGNER afirma que “while retrospective awards, such as Nobel Prizes, are effective at recognizing success and associating a brand with excellence, their post hoc nature limits the amount of direct impact they have on a community” In: “Why Prizes? The Surprising Resurgence of Prizes to stimulate innovation”. Disponível em <http://www.crowdsourcing.org/document/why-prize-the-surprising-resurgence-of-prizes-to-stimulate-innovation-research-technology-management/8836>. Acesso em 15/02/2012.

⁵² O criador-inventor que atingiu o patamar necessário para receber um prêmio honorífico já participou – regra geral – de inúmeros grupos de pesquisa e na autoria de criações significativas em sua área de atuação. É possível que ao receber prêmio desta natureza ele se sinta estimulado a fazer novas pesquisas e criações. Dificilmente, porém, deixará de fazê-lo caso não ganhe tal prêmio. O estímulo à criação de novos bens intelectuais não é a principal intenção de um prêmio honorífico, o qual só ocorre de forma indireta.

de outro(s) bem(ns) intelectual(is) relacionado(s) ou associado(s) ao da solução do prêmio, ou que possam ser utilizados em outras pesquisas, e o interesse de outros investidores pela pesquisa e bem(ns) intelectual(is) originado(s) pelo prêmio⁵³.

O prêmio *ex ante* pretende incentivar a competição: (i) despertando interesse difuso na resolução do problema proposto pelo concurso, de modo que se apresentem para resolvê-lo candidatos de diferentes áreas de conhecimento e com diferentes motivações, tais como a busca do prêmio financeiro (sem dúvida, a motivação principal); o desafio de superar o problema objeto do prêmio; a intenção de verem a criação relacionada ao objeto do prêmio ser validada por um terceiro legítimo (o juiz ou comissão julgadora designada pelo instituidor que determinará o(s) vencedor(es) do prêmio) ou simplesmente de atraírem atenção pública para a sua criação, mesmo que ele não saia vitoriosa⁵⁴; (ii) atrelando a remuneração ao desempenho, ou seja, só recebe o prêmio financeiro aquele(s) que demonstrar(em) ter atingido a solução exigida pelo instituidor; (iii) atraindo para a pesquisa relacionada ao objeto do concurso outros atores que não a equipe de inovação do instituidor do prêmio⁵⁵.

⁵³ Erika B. WAGNER exemplifica esse segundo objetivo ao discorrer sobre os desdobramentos gerados a partir de prêmio lançado em 1996 pela X Prize Foundation para a criação de um veículo especial para três passageiros. Segundo a autora “when the Ansari X PRIZE was launched in 1996 (...) offering \$ 10 million for the first private team to launch a three-passanger vehicle into space (100 kilometers) twice in two weeks. This challenge, which brought innovators into human space flight, a domain thought to be exclusive territory of governments, spurred 26 teams from seven different countries to spend a total of over \$ 100 million trying to win the \$ 10 million purse. In 2004, SpaceShipOne, built by aviation pioneer Burt Ratan, rocketed out of California desert to claim the oversized check; in addition to the prize, Ratan landed a contract from a Virgin founder Richard Branson to supply the vehicles for a newly imagined Virgin Galactic. Over \$ 1.5 billion in investments later, the private space flight industry is a bona fide commercial venture and a cornerstone of the U.S. national space policy. All catalyzed by a prize” In: “Why Prizes? The Surprising Resurgence of Prizes to stimulate innovation”. Disponível em <http://www.crowdsourcing.org/document/why-prize-the-surprising-resurgence-of-prizes-to-stimulate-innovation-research-technology-management/8836>. Acesso em 15/02/2012.

⁵⁴ De forma simétrica o prêmio pode se mostrar uma ferramenta mais apropriada que a patente para que o investidor tenha acesso a informação e possa compará-la, no intuito de saber no que apostar. Imagine-se cenário no qual o incentivo à criação é a patente, há duas ideias similares e só uma delas atende os requisitos de patenteabilidade. Neste caso, ocorrerá uma de duas situações. Ou a expectativa de receita futura da patente é alta e os competidores brigam entre si, em juízo se necessário for, para conquistar a titularidade do direito. Ou a expectativa de receita futura não é tão recompensadora e somente (ou nenhum deles no limite) um dos concorrentes, não necessariamente o mais eficiente deles, se interessa pela patente. Em qualquer dos casos, o resultado pode ser ineficiente para o investidor. Por isso, Suzanne SCOTCHEMER assinala que “(...) *from the point of view of aggregating information, patentes are a very imperfect incentive mechanism*” e complementa “*in the case that a sponsor can set up rivalry between potential innovators, intellectual property seems less attractive*”, *op. cit.*, p. 47 e 59. Ressalte-se, contudo, que o levantamento de informações por meio do prêmio pode ser ineficaz caso a assimetria de informações impeça o instituidor de localizar o(s) candidato(s) mais capaz(es) ou a solução mais adequada à resolução do problema. Esta questão será abordada mais à frente neste capítulo.

⁵⁵ Erika B. WAGNER observa que “a broadly scoped prize is agnostic to the competitor’s level of education, approach to problem solving and grantsmanship. It opens the problem up to solutions not just from those who might be expected to have ideas, but from all those who know about the problem” In: “Why Prizes? The Surprising Resurgence of Prizes to stimulate innovation”. Disponível em

Conforme classificação de Suzanne SCOTCHMER, prêmios desta natureza podem ser divididos em duas categorias: (i) os chamados “*targeted prizes*”, por meio dos quais se busca a solução que melhor atenda a(s) necessidade(s) previamente identificável(is) pelo instituidor, atrelada ao cumprimento de padrões de performance previamente definidos no concurso⁵⁶; (ii) os chamados “*blue sky prizes*” (onde “o céu é o limite”), por meio dos quais se busca a solução que melhor atenda necessidade(s) não previamente identificada(s) pelo instituidor e que, portanto, não está atrelado ao cumprimento de padrões de performance previamente definidos⁵⁷.

Um prêmio bem arquitetado pode atrair para a esfera de influência do instituidor criadores, fornecedores, consumidores, enfim um público que de outro modo lhe seria inacessível. A criação-inovação que ele pretende obter – principalmente em se tratando de uma empresa – não fica restrita à

<http://www.crowdsourcing.org/document/why-prize-the-surprising-resurgence-of-prizes-to-stimulateinnovation-research-technology-management/8836>. Acesso em 15/02/2012.

⁵⁶ Neste caso, assinala a autora, “the inventor’s idea is a solution to the sponsor’s stated need”, *op. cit.*, p. 40. Talvez o primeiro e mais famoso exemplo de prêmio desta natureza seja o prêmio estipulado pelo Parlamento da Grã-Bretanha em 1714 no valor de 20.000 mil libras – soma equivalente a milhões em dinheiro de hoje – para solução do problema de determinação da longitude. Antes da solução, os marinheiros não dispunham de instrumento capaz de determinar com precisão o quanto para o leste ou oeste eles haviam navegado, razão de algumas catástrofes marítimas. Relata Suzanne SCOTCHMER que “a comissão julgadora, denominada ‘Board da Longitude’, era composta majoritariamente por astrônomos que buscavam uma solução semelhante a que astrônomos desenvolveram para verificação da latitude por meio das estrelas”, *op. cit.*, p. 32. Todavia, a solução apresentada foi um relógio desenvolvido pelo inglês John Harrison, que media a longitude pelo cotejo entre a hora de um local pré-determinado (no caso, Londres) e a hora da zona em que a embarcação se encontrasse, determinada pela posição do sol. Com essas informações o marinheiro poderia saber que fuso horário se encontrava e, a partir daí, determinar a longitude. Ainda segundo a autora citada, “o ‘Board da Longitude’ se negou a reconhecer o relógio como solução do problema proposto, e se recusou a conceder o prêmio. Posteriormente, o Parlamento Inglês, em nome do Rei George III, interveio e concedeu o prêmio contrariando a decisão do Board”, *op. cit.*, p. 32. No Brasil ficou conhecida a história sobre o concurso realizado em janeiro de 1890 para escolha do novo hino oficial do Brasil após a proclamação da República (1889). Ao hino vencedor, com letra de José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, e música de Leopoldo Américo Miguez, foi pago o prêmio estipulado, todavia, por decisão do Marechal Deodoro da Fonseca, o novo governo republicano determinou que este fosse utilizado como Hino de Proclamação da República. É tradição entre os músicos eruditos brasileiros que o Marechal Deodoro teria dito “toca o velho”, e o velho permaneceu.

⁵⁷ Neste caso “(...) since the nature of the innovation is not stated in advance, there are no prespecified standards”. Aqui é lícito à comissão julgadora do prêmio uma maior liberdade no julgamento das propostas, adotando uma postura “(...) know it when they see it”, *op. cit.*, p. 40. Sobre a classificação proposta, escreve a referida autora: “The distinction between ideas that address well-know needs and ideas are scarce has implications for what types of mechanism can be used. If the need is known in advance, then it makes sense for a sponsor to post a prize to address it, or otherwise to solicit solutions ex ante. The prizes would typically be contingent on some performance standard dictated by the need. In contrast, an incentive system too reward scarce ideas could not very easily be established in advance, at least with a performance standard. The terms of the reward must be established ex post”, *op.cit.*, p. 40. Porém, ela mesma admite que por abranger espectro muito amplo a distinção pode ser confusa em certos casos: “The distinction between well-known needs and scarce ideas is, of course, fuzzy. A need can have varying degrees of specificity, from ‘demonstrate that Maxwell’s equations are correct’ to ‘improve the efficiency of harnessing water power’”, *op. cit.*, p. 40.

sua própria equipe de P&D e às firmas que usualmente prestam tal serviço no mercado considerado⁵⁸ -
59 .

Por outro lado, espera-se que na busca pelo prêmio os candidatos gerem processos de inovação paralelos, os quais – a depender dos termos em que formulado o concurso – deverão não só alcançar a solução procurada como também solução(ões) inesperada(s) pelo instituidor, as quais possa(m) ser utilizadas no desenvolvimento e criação de outros bens intelectuais e interessem a outros potenciais investidores.

Prêmios *ex ante* podem se revelar interessante medida para incentivo às atividades de criação-relacionadas a bens intelectuais⁶⁰ quando:

(a) se pretenda desenvolver novos produtos, processos e negócios que não devem ser protegidos por meio de segredo de negócio,⁶¹ e para os quais o sistema de propriedade intelectual (ou

⁵⁸ Segundo Erika B. WAGNER “when Netflix offered \$ 1 million in 2006 for a 10 percent improvement in its prediction algorithms, it sourced over 40.000 entries, far more approaches than they could possibly have trialed in-house” *In*: “Why Prizes? The Surprising Resurgence of Prizes to stimulate innovation”. Disponível em <http://www.crowdsourcing.org/document/why-prize-the-surprising-resurgence-of-prizes-to-stimulateinnovation-research-technology-management/8836>. Acesso em 15/02/2012.

⁵⁹ Há evidências, p. ex., de que em muitos casos a inovação em prêmios surge a partir de criadores que não são experts na área de conhecimento do problema proposto. Ao contrário do senso comum, há em muitos casos uma distância entre os ganhadores do prêmio e suas declaradas áreas de expertise. É o que procuram mostrar Lars Bo JEPPESEN e Karim R. LAKHANI no trabalho que escreveram sobre os vários prêmios já oferecidos por meio da plataforma Innocentive, uma espécie de organização governamental americana financiada por recursos públicos e grandes corporações, tais como (entre outros) Procter and Gamble, Roche, The Economist, e que se propõe a oferecer prêmios para a resolução de problemas destes parceiros e de interesse público. Escrevem os citados autores que “our overall argument is that marginal solvers are not bound to the current thinking in the field of focal problem and therefore can offer perspectives and heuristics that are novel and thus useful for generating solutions to these problems. (...) Any given new perspective is not likely to be useful for solving a difficult problem: what matters is to be different and relevant. Therefore, the odds that any given solver will be able to solve a specific problem are quite low; other things being equal, those odds increase with each additional solver who arrives with a different analytical toolkit and perception of, and angle on, the problem. This is precisely the mechanism behind broadcast search with an open call for participation” *In*: “Marginality and Problem Solving Effectiveness in Broadcast Search”. Disponível em <http://www.nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:3351241>. Acesso em 15/02/2012.

⁶⁰ A noção de bens intelectuais aqui tem espectro amplo, como se vê no exemplo da nota de rodapé nº 10. Ela não está restrita a atividades técnico-científicas, ainda que os concursos para premiação daquelas sejam, de fato, mais comuns. Pode-se instituir um prêmio para incentivar a criação de novas obras literárias, musicais, um novo software ou um novo modelo de negócio.

⁶¹ O investidor que lança um prêmio pretendendo obter o desenvolvimento de bem intelectual sabe que em alguma ou larga medida abriu mão do sigilo nas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Aquilo que dentro da estratégia empresarial deve ser protegido mediante sigilo – e, portanto, objeto de desenvolvimento pela equipe interna de P&D da empresa ou ente – dificilmente será compatível com o desenvolvimento por intermédio de um prêmio.

outro meio de incentivo) não seja capaz de, *per se*, prover o estímulo necessário ou não se revele o modo mais eficiente de fazê-lo⁶²;

(b) se opte, por razões de estratégia empresarial, por incentivar a criação dos bens referidos no item anterior por meio de um prêmio, mesmo quando o sistema de propriedade intelectual (ou outro meio de incentivo) se afigure como meio possível ou adequado de incentivo⁶³;

(c) por intermédio de estipulação de uma política pública, o Estado pretenda apoiar a pesquisa e desenvolvimento de bens intelectuais relacionados ao mínimo existencial ou de relevante utilidade social, os quais pretenda colocar em domínio público, permitindo acesso da sociedade ao conhecimento.

O sucesso da utilização do prêmio *ex ante* como incentivo adequado à criação intelectual depende tanto da regulação do tema em cada legislação nacional, bem como da forma pela qual o concurso é estruturado pelo instituidor. Tais questões serão abordadas nos tópicos seguintes, sempre conforme a legislação brasileira sobre o tema.

A regulação do prêmio

Prêmios que pretendam estimular o desenvolvimento de atividades relacionadas à criação-inovação de bens intelectuais e a competição entre os atores envolvidos neste processo encontram guarida no ordenamento jurídico brasileiro com base no disposto no art. 170, IV, c/c art. 218 da CRFB/88, pois se afiguram ao mesmo tempo como mecanismo de incentivo à livre concorrência e à promoção do desenvolvimento científico, da pesquisa e capacitação tecnológicas.

O direito brasileiro não dispõe de legislação infraconstitucional específica a regular a concessão do prêmio como modo de incentivo à criação de bens intelectuais. O que ele prevê é a possibilidade genérica de realização de concursos para concessão de prêmios a quem cumprir certa

⁶² Exemplo disso são os medicamentos para combate as chamadas doenças negligenciadas, i.e., aquelas que afetam populações pobres de países do terceiro mundo, tais como doença de chagas, malária, esquistossomose. O desenvolvimento de medicamentos associados a estas doenças não interessa a indústria farmacêutica, que não enxerga neles oportunidade de retorno adequado ao investimento. Instituir um prêmio como forma de incentivo pode ser uma alternativa viável não só para a criação deste tipo de bem, como ainda de outros para os quais o sistema de propriedade intelectual – especialmente o sistema patentário – não configura incentivo adequado.

⁶³ Em 2011 a *Pepsi Co.* utilizou estratégia de marketing associada à concessão de um prêmio, lançando, por intermédio do *Youtube*, concurso para escolha de um vídeo elaborado por consumidores a ser veiculado como parte da propaganda apresentada pela empresa durante o intervalo do *Superbowl*, a final do campeonato de futebol americano, evento televisivo mais assistido nos EUA. A empresa poderia ter optado por criar o vídeo por meio de sua equipe interna de marketing, ou contratar uma agência especializada e protegê-lo por meio de mecanismos de copyright.

condição ou serviço, conforme o art. 854 do Código Civil, que disciplina a chamada “promessa de recompensa”, a saber:

Art. 854: “Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição ou desempenha certo serviço, contrai obrigação de fazer o prometido”⁶⁴

A divulgação pública de recompensa àquele que cumpre determinada atividade ou desempenha certo serviço é uma manifestação unilateral de vontade irrevogável, a qual obriga o promitente (o instituidor do prêmio) enquanto durar o prazo de execução – estipulado pelo promitente – da solução que se quer premiar⁶⁵. O anúncio público⁶⁶ de um concurso provoca uma expectativa no meio social em que foi divulgado, a qual não pode ser frustrada ao bel-prazer do promitente⁶⁷. No direito brasileiro a obrigatoriedade da promessa é corolário do princípio da boa-fé objetiva, que obriga o promitente a comportar-se de modo a não ferir a legítima expectativa criada entre os candidatos ao prêmio.

Este, porém, é o regime de direito privado, aplicável, por óbvio, às hipóteses que um particular pretenda instituir um concurso para premiar alguém. Como já assinalado, concursos como forma de

⁶⁴ Tal dispositivo não é novo no direito pátrio. A natureza obrigacional desta promessa já era reconhecida no art. 1512 do Código Civil de 1916, com redação praticamente idêntica ao dispositivo do *Codex* em vigor. O Código atual repaginou o instituto da promessa de recompensa, inserindo-o no Título VII (“Dos atos unilaterais”) do Livro I (“Do Direito das Obrigações”) e qualificando-o como uma espécie do gênero atos unilaterais, i.e., atos que são fonte de obrigação e que resultam da vontade de uma só pessoa. Tais atos exsurgem (regra geral) no momento em que ela se manifesta com a intenção de se obrigar. No caso da promessa de recompensa, a intenção é manifestada, conforme o art. 854 do Código Civil, no momento em que é feito o anúncio público da intenção de premiar.

⁶⁵ Conforme o art. 856 do Código Civil. A revogação da promessa só é possível após transcorrido o prazo estipulado para execução da solução a ser premiada e, mesmo assim, desde que o promitente o faça com a mesma publicidade utilizada para anunciar o concurso, responsabilizando-se aquele por reembolsar o candidato que, de boa-fé, tenha incorrido em despesas para participar do certame (art. 856, § único, do Código Civil).

⁶⁶ O anúncio público que formalizará a manifestação de vontade do instituidor do prêmio pode se dar por todos os meios de publicidade adequados e eficientes para divulgação da informação, como jornais, revistas, internet, etc. Por exemplo, o anúncio público relativo a um concurso dirigido à determinada comunidade científica pode se dar por meio de revistas e blogs especializados, os quais certamente atingirão o público que se quer provocar.

⁶⁷ Conforme José Ricardo Simões RODRIGUES “o interesse da comunidade é melhor atendido quando se torna obrigatória a promessa, pois que ela pode provocar uma expectativa no meio social que não deve ser decepcionada impunemente. Quando alguém promete um prêmio a quem realizar certa obra, seu ato suscita, no meio dos especialistas e dos estudiosos, uma justa expectativa de ganhá-lo, conduzindo à realização dos trabalhos que ficariam sem objeto se a promessa não vinculasse o promitente” *In* “Atos Unilaterais”. Disponível em <http://www.ricardosimoes.com/docs/direito/CIVIL3.pdf>. Acesso em 17/02/2012.

incentivo à criação de bens intelectuais também podem ser formulados por entes públicos⁶⁸, a depender da natureza do bem que se quer obter, vez que Administração Pública só poderá premiar quem produzir criação socialmente útil⁶⁹.

A “promessa de recompensa” feita pela Administração Pública está submetida ao regime de direito público, que pugna pela necessidade de licitação. Sim, pois se a intenção de um prêmio *ex ante* é fomentar a competição entre os candidatos, natural que a Administração Pública tenha de licitar se quiser ofertá-lo. Neste caso a “promessa de recompensa” se perfaz por intermédio da publicação do edital da licitação, a qual deve ser conduzida na modalidade concurso⁷⁰.

O concurso é a modalidade licitatória a ser utilizada pela Administração quando pretende ofertar prêmios *ex ante* justamente por ser aquela na qual o vencedor do certame é contratado para apresentar uma solução pronta e acabada, a qual, ao fim e ao cabo da licitação, será a premiada. Ao contrário de outras modalidades licitatórias (concorrência, pregão, tomada de preços e convite), neste caso o executor não é contratado para prestar serviço ou executar alguma prestação para a Administração Pública^{71 72}.

Ainda no âmbito do regime de direito público, a partir do advento da Lei de Inovação (Lei 10.973/2004), passou a ser expressamente prevista a chamada “encomenda tecnológica”, ou seja, a hipótese de aquisição pela Administração Pública de atividades de P&D relacionadas à solução de um

⁶⁸ Prêmios desta natureza podem ser formatados para estimular a: (i) criação-inovação-produção de bens intelectuais que satisfaçam apenas interesse(s) privado(s) do(s) instituidor(es) do prêmio; (ii) criação de bens que além de satisfazerem interesse privado do(s) instituidor(es) do prêmio também sejam socialmente úteis; (iii) criação-inovação-produção de bens socialmente úteis, os quais, regra geral, serão, após a concessão do prêmio, disponibilizados à sociedade, passando a integrar o domínio público.

⁶⁹ Socialmente útil é um conceito jurídico indeterminado, cujo significado caberá ao Administrador definir no caso concreto, demonstrando a relevância para a sociedade do bem objeto da premiação.

⁷⁰ Disciplinada no art. 22, IV c/c § 4º da Lei 8666/93. Esta, segundo Marçal JUSTEN FILHO, “pressupõe o interesse da Administração em selecionar trabalho técnico ou artístico, seja para fins de incentivo ao desenvolvimento cultural, seja para obtenção de resultado prático imediato” *In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, Ed. Dialética, 8. Edição, 2001, p. 206. No caso do prêmio honorífico, dada a natureza personalíssima do prêmio, é que se pode falar em inexigibilidade da licitação, pois não há como haver competição.

⁷¹ Como observa Marçal JUSTEN FILHO “nas modalidades comuns (...) a execução da prestação por parte do terceiro faz-se após a licitação. Os interessados formulam proposta e o vencedor será contratado para *executar* uma determinada prestação. No concurso, o interessado deverá apresentar (como regra) o trabalho artístico ou técnico já pronto e acabado. ‘Não há seleção de propostas para futura execução’”, *op. cit.*, p. 206.

⁷² Cite-se como exemplo o Edital do Concurso nº 01/2011 do Ministério da Saúde, o qual instituiu a décima edição do “Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia” para premiar “trabalhos científicos tecnológicos de pesquisadores, estudiosos e profissionais da saúde ou de qualquer área do conhecimento em nível de pós-graduação, com temática voltada para a área de Ciência e Tecnologia em Saúde, e potencial de incorporação pelo Sistema Único de Saúde e serviços de saúde”. O Edital afirma expressamente que o concurso será regido pelo edital, “em conformidade com o § 4º do artigo 22 e demais disposições da Lei 8666/93 (...)”. Disponível em http://www.bvsm.s.saude.gov.br/bvs/ct/premio/premio2011/edital_premio_2011.pdf. Acesso em 15/01/2012.

problema técnico e que envolvam risco tecnológico⁷³. A licitação para aquisição de tecnologia inexistente pode ser promovida na modalidade do concurso e resultar na concessão de prêmios ao contratado, especialmente naqueles casos em que se quer fomentar a competição na busca da solução mais eficiente para resolução de um dado problema técnico ou na criação de alternativa(s) a uma tecnologia já existente⁷⁴.

Nesta hipótese há que se tentar a compatibilizar a natureza diversa dos institutos. É que a encomenda tecnológica se perfaz por meio dos chamados contratos de desenvolvimento, pactos em que se contrata atividades de P&D para superação de riscos tecnológicos. Trata-se de contratos aleatórios que seguem o regime *emptio spei* do art. 458 do Código Civil⁷⁵. Em outras palavras, o risco – que, em princípio, deve ser assumido pelo contratante, no caso o Estado – é da natureza do contrato⁷⁶. Não é certo que o contratado realize a atividade objeto do contrato, mas ainda assim é possível que ele faça jus à remuneração avençada.

Porém, como abordado anteriormente, o prêmio é modalidade de incentivo que atrela a remuneração ao desempenho. Dito de outra forma, só recebe o prêmio quem efetivamente alcança a solução desejada pelo instituidor-promitente. Não é possível premiar aquele que não atingiu a meta estipulada, mesmo que tenha envidado os melhores esforços para tanto. O risco, portanto, é e sempre será daquele que almeja obter a premiação e não do instituidor que oferta o prêmio.

⁷³ Dispõe o art. 20, *caput*, da Lei 10.973/2004 que “Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador”. Como esclarece Denis Borges BARBOSA, cuida-se no caso “de pleito licitatório visando um contrato de encomenda de bem intangível futuro e incerto” cujo objeto “(...) é a resolução de um problema técnico, vale a dizer, um obstáculo da ordem de conhecimento, pertinente a área técnica”. O fundamento da encomenda tecnológica é a criação de “uma fonte alternativa de fornecimento”, vez que “com a apropriação de tecnologias pelo setor privado em geral, a inexistência de fontes alternativas de tecnologias podem em muito impactar as políticas públicas, inclusive para o exercício efetivo das flexibilidades do sistema de propriedade industrial”, drama que pode ser especialmente verdadeiro na área farmacêutica *in* Direito da Inovação, Ed. Lumen Juris, 2. Edição, 2011, p. 188, 189 e 190.

⁷⁴ Nesta hipótese, conforme Denis Borges BARBOSA, “os pagamentos de prêmio para os resultados de inovação poderiam ser pagos à entidade que os alcançasse em primeiro lugar ou com maior grau de eficiência, permitindo-se, ainda, a previsão de pagamento dos prêmios para os resultados de inovação que forem alcançados por meio de soluções tecnológicas distintas”, *in* “Direito da Inovação”, *op. cit.*, p. 191.

⁷⁵ Art. 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir.

⁷⁶ Trata-se, portanto, de uma obrigação de meio, não de resultado. A incerteza quanto à prestação gera a necessidade, como assinala Denis Borges BARBOSA, de que a licitação seja desenhada “de forma que, antes de se proceder à contratação do proponente, este deverá formular e submeter à aprovação prévia da Administração projeto específico, com etapas de execução (...) estabelecidas em cronograma físico-financeiro. Assim, ainda que o objeto seja *incertus an*, as atividades serão delimitadas precisamente em termos de tempo e custos”, *in* “Direito da Inovação”, *op.cit.*, p. 192.

Assim, uma licitação elaborada nos termos do art. 20 da Lei de Inovação na qual se pretenda remunerar o criador-inovador por meio de prêmio(s) necessariamente aloca o risco para o contratado, não obstante o fato de em contratos de tal natureza a álea competir – regra geral – ao Estado-contratante⁷⁷. Em tal caso o mais adequado seria que a Administração estipulasse a obrigatoriedade de os candidatos apresentarem um projeto com metas a serem cumpridas conforme um determinado cronograma físico-financeiro, especialmente naqueles casos de bens que demandam longos ciclos de desenvolvimento, como se dá na indústria farmacêutica. O contratado faria jus a prêmio sempre que atingisse as metas estipuladas conforme o referido cronograma^{78 79}.

Note-se, contudo, que os regimes de direito público e privado se aproximam no que tange à estruturação do concurso⁸⁰. O prêmio é um daqueles institutos cujo tratamento legal nunca será exaustivo, pois a estruturação do concurso está intimamente relacionada à necessidade que o instituidor-promitente pretende ver atendida. Dessa forma, apesar de a lei brasileira, como visto,

⁷⁷ Ao tratar do tema, Denis Borges BARBOSA se pronuncia da seguinte forma: “Existe uma forma neutra de comprar tecnologias a serem desenvolvidas: colocando prêmios como indicadores, e quem cumprir o resultado valorizado recebe o valor declarado. *Mas o risco ou incerteza remanesce com o desenvolvedor*” in “Direito da Inovação”, *op.cit.*, p. 246 (o grifo não consta do original).

⁷⁸ Denis Borges BARBOSA assinala que “(...) é inteiramente de acordo com o art. 20 da Lei 10.973/2004 e com os parâmetros gerais da contratação da Administração Pública que os pagamentos decorrentes da contratação fossem realizados periódica e proporcionalmente aos resultados obtidos nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas (...). Poder-se-ia adotar como um dos critérios de pagamento um valor percentual em relação à economia gerada como resultante da contratação, calculado em termos correntes ou como valor presente antecipado, por tempo determinado. No caso de contratações não-continuadas, poderia ser estabelecido um prêmio específico para a celeridade na consecução dos resultados, de modo a incentivar a obtenção dos mesmos resultados antes do término do prazo da contratação” in “Direito da Inovação”, *op. cit.*, p. 195.

⁷⁹ Há uma outra maneira de se trabalhar com o prêmio nestes casos, mas isso dependeria de alteração do marco legal da encomenda tecnológica. Denis Borges BARBOSA propõe a criação de um regime de “reembolso de custos e de prêmio”. A lei possibilitaria que a encomenda tecnológica seguisse os regimes previstos na Lei 8666/93 ou “o de reembolso de custos, proibindo-se, neste último caso, que a remuneração do contratado seja calculada como percentual dos custos efetivamente apurados”. Nestes contratos seria possível à Administração Pública estipular o acréscimo ou decréscimo da remuneração avençada com o contratado “conforme o atingimento de metas anteriormente fixadas, relativas a contratação de custos, prazos ou desempenho, limitando-se porém os acréscimos a vinte por cento da remuneração contratada” in “Direito da Inovação”, *op. cit.*, p. 198. O prêmio funcionaria como incentivo ao cumprimento de metas pelo contratado.

⁸⁰ Além da obrigatoriedade da promessa de recompensa e da possibilidade de revogação, a disciplina do Código Civil sobre o tema ainda dispõe sobre a possibilidade de premiação para mais de um candidato (art. 857 e art. 858 do Código Civil); a vinculação dos candidatos ao juiz (ou comissão julgadora) estabelecida pelo instituidor do prêmio (art. 859 do Código Civil) e a estipulação de que as obras premiadas só pertencerão ao promitente se assim for estipulado no anúncio público da promessa (art. 860 do Código Civil). Já a Lei 8666/93 não estabelece um procedimento para a licitação na modalidade de concurso. Este será estipulado no ato convocatório, que deve elencar minuciosamente e claramente os critérios de julgamento do concurso e, claro, deve obedecer aos princípios que regem a atuação da Administração Pública (art. 37, *caput*, CRFB/88). Como observa Marçal JUSTEN FILHO, “os critérios de participação [no certame licitatório] deverão ser fixados no ato convocatório. O acesso ao concurso deverá ser o mais amplo possível. Mas serão válidas restrições se compatíveis com o princípio da isonomia e com o interesse que conduziu a Administração a desencadear o concurso. Assim, por exemplo, o interesse de incentivar o surgimento de novos artistas autoriza vedação à participação de autores cujas obras já tenham sido publicadas”, *op. cit.*, p. 206.

estipular certos contornos ao concurso⁸¹, ela concede um amplo espaço de liberdade para o particular e de discricionariedade para o administrador público (este com as limitações naturais ao regime de direito público) no trato da matéria. Estes devem definir os meios pelos quais os concursos serão desenhados da forma mais eficaz à consecução da(s) necessidade(s) do promitente-instituidor, estipulando, por exemplo, o problema a ser resolvido, o valor do prêmio, os critérios de julgamento e a possível combinação do prêmio com outro(s) método(s) de incentivo à criação de bens intelectuais.

As questões associadas à estruturação do prêmio e a eficácia do mesmo como forma de incentivo à criação de bens intelectuais serão abordados nos tópicos a seguir.

A Estruturação do prêmio

A literatura que se debruçou sobre o prêmio como meio de incentivo à criação-inovação de bens intelectuais ressalta a influência que certos aspectos da estruturação do concurso exercem na atratividade do prêmio. Far-se-á a seguir rápida abordagem dos principais temas relacionados a esta matéria.

(i) Valor do prêmio

A determinação do valor do prêmio talvez seja a questão mais candente no desenho de um concurso, especialmente quando se trata de apoiar a criação de bens socialmente relevantes. Como mensurar o valor social da criação-inovação que se apoia por intermédio de um prêmio? Caso o valor do prêmio seja subdimensionado, os possíveis candidatos não assumirão os riscos do investimento associado à criação. Caso seja superestimado, haverá um direcionamento ineficiente de recursos para recompensar o investimento, o que é particularmente grave quando se trata de prêmio concedido por meio de recursos públicos, os quais poderiam ser utilizados para atendimento de outras necessidades⁸².

⁸¹ As quais têm o propósito de dotá-lo de força jurídica. Escrevendo sobre as vantagens de um sistema de prêmios sobre o de patentes Suzanne SCOTCHMER aduz que “to set a prize equal of a patent right, the prizer giver must observe the value v . This may be impossibile. But even if the prize giver can observe v , the, the researcher may fear that the prize giver will renege, or try to give a smaller prize than he or she deserves. The prize system will work best if the value v is also verifiable by a court, so that the prizer giver can be sued for attempt to cheat”, *op. cit.*, p. 41. Essa preocupação da doutrina estrangeira sobre o *enforcement* do prêmio deveria ser mitigada no Brasil, visto que, como assinalado, a promessa de recompensa por meio de concurso obriga o promitente-instituidor, a qual só pode revogá-la nos exatos termos do art. 856 do Código Civil (ou das possibilidades que o regime licitatório concede ao administrador público).

⁸² Sobre o tema Lee DAVIS e Jerome DAVIS escrevem que “in a prize system, the valuation set by the prize sponsor substitutes for the market mechanism. To be socially efficient, the size of the prize is important. If it is too small, the prize will attract less than the socially optimal amount of resources. If too large, it will divert resources from other more efficient uses. While there is nothing theoretically inhibits a sponsor from finding the socially corret price (prize) for an innovation, this is fact can be quite a complicated exercise, in that the social

(ii) Definição do objeto e assimetria de informação

A mensuração do valor do prêmio está intimamente ligada ao tipo de problema a ser resolvido e aos custos associados à solução. Tais questões são especialmente tortuosas quando se trata dos *blue sky prizes* onde, como visto, não há padrões de performances pré-definidos. Neste caso a informação sobre o custo da criação-inovação do bem intelectual que se quer fomentar pode estar restrita a poucos agentes de mercado e o instituidor do prêmio pode não ter acesso a ela⁸³ ⁸⁴. Por outro lado, o mesmo problema – a assimetria de informação – pode fazer com que o instituidor não escolha o candidato mais qualificado ou que tenha apresentado a solução mais eficiente, mesmo havendo estipulado critérios claros de julgamento.

(iii) Transparência

Outro aspecto crucial na estruturação do concurso é a transparência. É necessário que, ao fazer o anúncio público de divulgação do concurso, o instituidor-promitente divulgue, de forma clara e transparente, entre outros: (a) se o concurso será aberto a qualquer participante ou dirigido a participantes que preencham determinadas características; (b) o prazo para apresentação da solução; (c) os critérios de julgamento; (d) o juiz ou comissão julgadora que determinará o(s) vencedor(es) do

value of the prize may only be revealed ex post” *In*: “How effective are prizes as incentives to innovation? Evidence from Three 20th Century Contests”. Disponível em http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2004-1343.pdf. Acesso em 01/10/2011. Como visto, o atrativo do sistema de propriedade intelectual é o preço monopolista praticado pelo titular da criação durante o período de proteção. Caso, em relação a certos bens, este sistema seja substituído por um sistema de prêmios, desaparece o incentivo ao investimento por meio do sistema de preço. Neste caso o valor do prêmio deverá ser calibrado corretamente, de forma não só a prover adequado incentivo ao investimento, como ainda remunerar adequadamente o valor social da criação-inovação.

⁸³ Nem sempre o instituidor do prêmio deterá todas as informações e variáveis relacionadas à solução que quer buscar. Na verdade, isso é quase impossível. Como em todo empreendimento relacionado à P&D há um risco associado e nisso o prêmio não difere de outros modos de incentivo à criação. O problema surge quando a assimetria de informação do instituidor afeta de tal modo a estruturação do concurso, que este se torna ineficiente ou (no limite) inócuo como modo de incentivo ao atendimento da necessidade.

⁸⁴ Ainda sobre o objeto do prêmio é importante que ele seja desenhado de maneira que os candidatos possam adotar mais de um caminho na tentativa de solucioná-lo. Se só há um modo possível de fazê-lo, o estímulo a criatividade dos competidores é tolhido e talvez o prêmio não seja a menor maneira de estimular a criação no caso. Erika B. WAGNER aconselha o instituidor a usá-lo quando quiser atrair múltiplas soluções, vez que “prizes do their best at tapping into diverse communities of solvers when there are diverse solutions that can be applied. If there is only way to approach a challenge, a prize may be the wrong tool for the job. Use prizes when you want parallel processes and multiple ways of thinking about your challenge” *In*: “Why Prizes? The Surprising Resurgence of Prizes to stimulate innovation”. Disponível em <http://www.crowdsourcing.org/document/why-prize-the-surprising-resurgence-of-prizes-to-stimulateinnovation-research-technology-management/8836>. Acesso em 15/02/2012.

prêmio; (e) o modo de pagamento do(s) vencedor(es); (f) quem será o titular da solução premiada^{85 86}. A utilização de critérios poucos claros no desenho do concurso certamente afastará competidores – os quais não se sentirão seguros a investir na busca da solução, se entenderem que ao final da contenda não serão devidamente recompensados –, fazendo com que o concurso não produza o efeito social desejado⁸⁷.

(iv) *Timing*

É preciso que o instituidor, em vista de sua estratégia empresarial, analise qual é o momento correto de ofertar um prêmio, especialmente naqueles casos de bens que sofrem inovações contínuas. Caso o prêmio seja oferecido muito cedo há o risco de premiar uma criação-inovação menos importante em detrimento de outra importante, que pode na sequência ser apropriada por outro investidor, tornando obsoleta a criação que fora premiada. Isto pode ser particularmente inquietante

⁸⁵ Como já assinalado, o art. 860 do Código Civil estipula que as obras premiadas somente pertencerão ao promitente se assim for estipulado na publicação da promessa. Deduz-se daí que a titularidade do(s) bem(ns) que é (são) a solução do problema posto pela promessa de recompensa pode(m) pertencer: (i) unicamente ao instituidor-promitente ou de forma compartilhada entre este e o(s) vencedor(es) do prêmio se assim expressamente estipulado no anúncio da promessa; (ii) unicamente ao(s) vencedor(es) do prêmio, caso o anúncio da promessa silencie sobre o tema.

⁸⁶ Todavia, tal regime não é aplicável ao prêmio concedido por ente público. Neste caso, incide o disposto no art. 111 da Lei 8666/93, que dispõe que “a Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento do concurso ou no ajuste para sua elaboração”. Consoante, o art. 111, § único, da Lei 8666/93, vale o mesmo preceito para as “obras imateriais, de caráter tecnológico, insuscetíveis de privilégio” (p.ex., aquilo que é desenvolvido mediante segredo de negócio). Porém, como observa Denis Borges BARBOSA, é necessário observar-se o regramento específico referente à cada modalidade de criação ou inovação, vez que os regimes de proteção diferem entre si. Dessa forma, “como uma regra geral, a disponibilidade exclusiva sobre os resultados intelectuais de um desenvolvimento qualquer (relativos a produto, serviço, software, etc.), flui para o encomendante [*rectius*: para a Administração Pública]; é esse, aliás, um dos objetivos do empreendimento. No entanto, a legislação específica de cada modalidade de criação ou inovação terá de ser levada em conta, pois em algumas hipóteses (software, por exemplo) esta aquisição pelo encomendante dos direitos sobre o desenvolvimento é presumida, salvo acordo em contrário, enquanto em outras a presunção é de co-titularidade (em certas circunstâncias, as criações abrangidas pelo direito autoral)” *in* “Direito da Inovação”, *op. cit.*, p. 193.

⁸⁷ Erika B. WAGNER alerta que o instituidor deve “set and maintain clear criteria for playing and winning. One of the biggest places where prizes fail is when the bonds of trust weaken between seekers and solvers. If competitors are not sure that payout will come as promised, if the rules shift midstream or if there is uncertainty about the fairness of judging, the social fabric of the prize is jeopardized” *In*: “Why Prizes? The Surprising Resurgence of Prizes to stimulate innovation”. Disponível em <http://www.crowdsourcing.org/document/why-prize-the-surprising-resurgence-of-prizes-to-stimulateinnovation-research-technology-management/8836>. Acesso em 15/02/2012.

naqueles mercados – como, entre outros, o farmacêutico e o eletroeletrônico – onde as criações seguem uma estratégia sequencial, que torna determinadas criações rapidamente obsoletas⁸⁸.

(v) Interação do prêmio com o sistema de propriedade intelectual

A adoção de um sistema de prêmios é um sistema de incentivo mais eficiente que o sistema patentário? Este pode ser substituído por aquele? Ou ambos podem coexistir? Estas questões são abordadas por (quase) toda a literatura existente sobre o prêmio. Regra geral, os textos ressaltam que a vantagem do prêmio sobre a patente é evitar o monopólio originado do direito de exclusiva e, por conseguinte, a formação do preço monopolista e do “excesso do peso morto”⁸⁹. Dessa forma, há propostas que defendem que o bem objeto do prêmio deveria sempre ser posto em domínio público a fim de se evitar que, após o recebimento do prêmio, o titular do bem possa ainda obter uma exclusividade de mercado^{90 91}.

Todavia, fato é que em vários países, e no Brasil não é diferente, a possibilidade de concessão de prêmios convive com um sistema de propriedade intelectual estruturado⁹². Como já assinalado anteriormente, prêmios podem ser utilizados para incentivar criações que preenchem ou não os requisitos de patenteabilidade ou até mesmo que sejam protegíveis por outros mecanismos da propriedade intelectual.

⁸⁸ Sobre esta questão, Lee DAVIS e Jerome DAVIS escrevem: “given the sequential nature of innovation, the question when to award the prize becomes critical. If a prize is given prematurely, a subsequent superior invention will not be adequately rewarded. Why should firms continue to invest in improving an existing product or inventing a new one, if the profit rate is not sufficient to justify such an investment?” Uma possível solução, sugerem os autores, seria “(...) to have a prize scale, so that discoveries or inventions subsequent to the first prize winner would also be rewarded” *In*: “How effective are prizes as incentives to innovation? Evidence from Three 20th Century Contests”. Disponível em http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2004-1343.pdf. Acesso em 01/10/2011.

⁸⁹ Ver o capítulo segundo.

⁹⁰ Note-se, porém, que uma previsão de tal espécie pode funcionar como desincentivo à concessão de prêmios.

⁹¹ É possível, por outro lado, que o concurso seja desenhado de modo que o vencedor possa optar entre o prêmio ou a patente (caso se tenha razoável expectativa de que a criação atenderá os critérios de patenteabilidade). Nesse caso o prêmio se torna na verdade uma espécie de aquisição de patentes (patent buyout) e, claro, o vencedor só optará se ele entender que auferirá a mesma ou semelhante remuneração que teria com a patente. Como assinala Suzanne SCOTCHMER, “if the inventor has the option to choose intellectual property instead of the prize, the prize effectively becomes a patent buyout. The inventor will not agree unless the prize is at least as large as patent value (...). By accepting the prize, the innovator renounces the patent right and puts the innovation in the public domain. But he or she will only do this if prize is at least as large as the value of the patent, and in this sense, the prize is constrained to reflect the value”, *op. cit.*, p. 42.

⁹² Como assinalam Frederick M. ABBOTT e Graham DUKES “there is nothing to prevent a prize mechanism from allowing the innovator to patent whatever invention secures the prize (or to prevent those who try and fail from patenting their efforts). Though, certainly, the person establishing the prize could impose a condition not to patent the invention or to patent and license it under prescribed conditions” *in* Global Pharmaceutical Policy – Ensuring Medicines for Tomorrow’s World. Edward Elgar Publishing Limited, 2009, p. 53.

Sendo assim, na esteira do que propõe Lee DAVIS e Jerome DAVIS, uma abordagem mais acurada da questão, em vista do pressuposto de que os referidos sistemas de incentivo convivem no mesmo espaço jurídico-mercadológico, reclama a análise da estratégia de atuação da empresa ou ente no(s) respectivo(s) mercado(s) de atuação. Neste sentido, duas questões avultam: (i) é possível conjugar os dois sistemas para maximizar os retornos do investimento em criação-inovação de bens intelectuais?; (ii) em caso positivo, não haveria um custo social desnecessário naqueles casos nos quais o vencedor do prêmio – em virtude de a criação premiada atender os requisitos de patenteabilidade – também pudesse desfrutar da proteção patentária?⁹³

Eficácia do prêmio como forma de (des)estímulo à criação e inovação de bens intelectuais

Como assinalado anteriormente, não há notícia de país que tenha estruturado um sistema de prêmios como principal ou único meio de incentivo à criação de bens intelectuais. Não obstante haver evidências de que prêmios ajudaram no desenvolvimento de certas indústrias⁹⁴, uma vez que as experiências com esta ferramenta foram e ainda são pouco usuais, boa parte da literatura que aborda o tema não se mostra inclinada a defender de forma contundente um sistema de prêmios como meio eficaz de incentivo às criações intelectuais⁹⁵.

⁹³ Os autores mencionados analisam a questão nos seguintes termos: “Firstly, how can individual firms combine the two systems to maximize the return from their innovative efforts? Neither prizes nor prizes are awarded in a vacuum. How do the incentive effects of prizes affect the incentive effects of patents (and vice versa) in terms of firm strategy and, ultimately, the social direction of innovation?” Secondly, the ability of a prize winner to patent his innovation arguably deprives the prize of its major advantage over the patent, since the patent will give the prize winner monopoly rights over his Discovery. As it is precisely the absence of such monopoly rights which makes prizes attractive (...), such a dual incentive system be unnecessarily costly in social welfare terms” *In*: “How effective are prizes as incentives to innovation? Evidence from Three 20th Century Contests”. Disponível em http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2004-1343.pdf. Acesso em 01/10/2011.

⁹⁴ Ver nota de rodapé n. 5. No texto já citado anteriormente, Lee DAVIS e Jerome DAVIS abordam os resultados de três conhecidos prêmios elaborados no século XX que buscaram incentivar inovações nas indústrias aeronáutica e de eletrodomésticos. Para os autores é possível afirmar que nestes casos os prêmios “contributed to the development of two huge industries: aircraft manufacture, and international air service. The prizes for human-powered flight provided no immediate commercial gain, but did stimulate related innovation in environmentally friendly technologies, and provided inputs into military and space programs. Finally, the prize for energy efficient refrigerators is valuable for what it demonstrates about the use of incentives to achieve the most efficient prize outcome (if not for its successful commercialization)” in “How effective are prizes as incentives to innovation? Evidence from Three 20th Century Contests”. Disponível em http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2004-1343.pdf. Acesso em 01/10/2011.

⁹⁵ Marlynn WEI assinala que “one of the fundamental problems with a prize system is that we do not have enough information about how it will compare with the patent system. (...) the ultimate question of whether the costs of prize systems would in practice outweigh the benefits of a prize system over a patent system remains open and one that can only be answered empirically.” Todavia, como reconhece a própria autora, a fraqueza de tal objeção pode ser visualizada “(...) in the light of the fact that the patent system has been defended on the basis of providing appropriate incentives for research and development – a claim that is not supported by much empirical proof either” *In*: “Should Prizes Replace Patents? A Critique of the Medical Innovation Prize Act of

Dessa forma, apesar de exemplos pontuais demonstrarem a eficácia do prêmio, as críticas e elogios à esta ferramenta ainda estão muito restritas ao plano teórico. Ao longo deste trabalho, foram elencadas algumas das “vantagens” do prêmio como meio de estímulo à criação intelectual: (i) o estímulo à competição; (ii) a formação das “redes de inovação”; (iii) a possibilidade de levantamento de informações mais eficiente para o investidor; (iv) a possibilidade de incentivo adequado a bens intelectuais não abrangidos pelo sistema de propriedade intelectual; (v) a não formação do “excesso do peso morto”, naqueles casos em que se substitui o incentivo da patente pelo prêmio, em especial quando a criação premiada é posta domínio público.

Por outro lado, uma evidente desvantagem do prêmio *ex ante* é que se trata de meio de incentivo que – tal como a patente – só remunera a criação ao final. Tal característica pode gerar dois problemas, que devem ser tomados em consideração nas estratégias de investimento que utilizam tal ferramenta: (i) como é necessário que o candidato invista recursos próprios ou busque recursos de terceiros (financiamento ou subsídios) para poder efetuar a pesquisa (a atividade de P&D) necessária ao alcance da solução almejada, se o nível do investimento for muito alto isso pode se tornar uma barreira considerável na busca da solução almejada⁹⁶; (ii) se a(s) solução(ões) não premiada não puder(em) ser aproveitada(s) em outras pesquisas ou não interessar a outros investidores, o(s) investimento efetuado pelo(s) candidato(s) derrotado(s) – com recursos próprios ou de terceiro – será(ão) perdido(s)⁹⁷.

Partindo da premissa de que o prêmio ainda é meio de incentivo escassamente utilizado frente à propriedade intelectual, e levando-se em consideração as vantagens e desvantagens do mesmo, abordar-se-á no capítulo seguinte como ele pode funcionar como meio de incentivo à criação de bens intelectuais na indústria farmacêutica.

2005”. Disponível em http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955669. Acesso em 01/10/2011. Esta questão será abordada de forma mais detalhada no capítulo seguinte.

⁹⁶ Por isso é necessário que instituidor estructure o concurso de forma a alcançar os candidatos mais qualificados. Se buscar algo que está muito além das possibilidades de P&D existentes num dado ambiente, talvez não consiga localizar nenhum candidato capaz de oferecer a solução buscada. Por outro lado, se buscar algo factível mas ofertar uma premiação muito baixa, é provável que também não atraia candidatos.

⁹⁷ Frederick M. ABBOTT e Graham DUKES aduzem que “prizes, like subsidies, channel innovation efforts toward pre-established goals. The main difference is that prize system generally (though not necessarily) relies on the prize seekers to expand their own resources to reach the goal. The unsuccessful participants in the race for a prize lose their investment (or at least the portion that cannot be turned to other uses)”, *op. cit.*, p. 53 e 54.

O prêmio como meio de incentivo à criação e inovação na indústria farmacêutica

A indústria farmacêutica

A indústria farmacêutica comercializa medicamentos alopáticos⁹⁸ para consumo humano. Medicamentos são compostos pelos fármacos, a substância que produz o efeito terapêutico desejado, e pelos aditivos, substâncias adicionados aos fármacos que alteram ou completam as propriedades destes e “as formas de administração, o estado físico-químico e a velocidade de absorção”⁹⁹ do medicamento.

Uma das maneiras mais conhecidas de classificar o mercado da indústria farmacêutica é aquela que separa os tipos de medicamentos comercializados pela forma de proteção jurídica a eles associada. Há os medicamentos protegidos por direito de patente e os medicamentos genéricos, cópias¹⁰⁰ lançadas no mercado após a expiração do prazo de vigência da patente do chamado medicamento de referência e que devem apresentar a mesma eficácia e segurança daquele.

Portanto, pode-se afirmar que dentro da mesma indústria há dois padrões de concorrência distintos, ambos aferíveis em escala mundial:

- (i) o dos medicamentos patenteáveis, que ocorre no padrão de diferenciação na busca de (novos) fármacos para novas finalidades terapêuticas. Neste mercado as principais barreiras à entrada são “a capacidade gerencial, técnica e financeira para realizar atividades de P&D de novas moléculas; os direitos de exclusividade assegurados por patentes, o poder das marcas e a aprovação da autoridade reguladora”¹⁰¹;

⁹⁸ Conforme Pedro Lins PALMEIRA FILHO e Simon Shi Koo PAN “medicamentos alopáticos são aqueles produzidos dentro da concepção galênica (Galeno de Pérgamo 121-200 d.C.), de utilização de medicamentos de qualidades opostas às da doença que se pretenda curar”. Estes medicamentos se opõem aos medicamentos homeopáticos, os quais tem “qualidades semelhantes às da doença contra a qual eram empregados” in “Cadeia Farmacêutica no Brasil: Avaliação Preliminar e Perspectivas”, BNDES Setorial, Rio de Janeiro, nº 18, setembro de 2003, p. 5. Os medicamentos alopáticos são a base da medicina ocidental, aqueles que tem maior expressão econômica e que são comercializados pela indústria farmacêutica global.

⁹⁹ Pedro Lins PALMEIRA FILHO e Simon Shi Koo PAN, *op.cit.*, p.5

¹⁰⁰ Antonio Carlos Souza DE ABRANTES define o “medicamento genérico [como] aquele que contém o mesmo fármaco (princípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência no país, apresentando a mesma segurança que o medicamento de referência, podendo ser com este intercambiável”, *op. cit.*, p. 310.

¹⁰¹ Pedro Lins PALMEIRA FILHO e SIMON Shi Koo PAN, *op.cit.*, p. 9.

(ii) o dos medicamentos genéricos, que ocorre no padrão de custos de produção e estrutura de distribuição. Neste caso as principais barreiras à entrada são “o acesso à aquisição ou à produção de fármacos; e o acesso à rede de distribuição de medicamentos”¹⁰².

Os dois mercados são oligopolizados. O de patentes, o mais relevante em termos econômicos-financeiros, é dominado por grandes multinacionais (as chamadas “*big pharmas*”), cujas matrizes (ainda) estão concentradas nos EUA, Japão e União Europeia. Estas empresas dominam a cadeia de produção de medicamentos,¹⁰³ detêm as patentes dos fármacos inovadores e procuram manter a posição competitiva renovando periodicamente o portfólio de produtos patenteados.

Já o mercado de genéricos é dominado por empresas de países emergentes, que se especializaram na produção de fármacos com patente vencida, por meio do domínio “da tecnologia de síntese de princípios ativos, o que possibilita a cópia da maioria dos fármacos, patenteados ou não”¹⁰⁴.¹⁰⁵ Derivada da defasagem técnica e financeira frente as *big pharmas*, a opção pelo desenvolvimento de uma indústria farmacêutica por meio da “cópia” foi assumida como política de estado por países como China, Índia, Coréia do Sul e Israel, que esperam ver suas multinacionais crescerem e adquirir as competências necessárias para competir no mercado de produtos patenteados^{106 107}.

¹⁰² Pedro Lins PALMEIRA FILHO e SIMON Shi Koo PAN, *op.cit.*, p. 9.

¹⁰³ A qual, segundo classificação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) é composta, sequencialmente, por: (i) atividades de P&D; (ii) produção de farmoquímicos; (iii) produção de especialidades farmacêuticas e (iv) marketing e vendas. Os países centrais e as *big pharmas* dominam todos os elos da cadeia, especialmente o mais importante deles, o referente às atividades de P&D..

¹⁰⁴ Pedro Lins PALMEIRA FILHO e SIMON Shi Koo PAN, *op.cit.*, p. 14.

¹⁰⁵ O desenvolvimento de medicamentos genéricos pode, em certos casos, e ao contrário do que sugere o senso comum, representar considerável desafio tecnológico. O conjunto de patentes que protege um medicamento de referência contempla, em regra, patentes referentes à molécula, ao uso terapêutico da molécula, e ao processo de formulação do medicamento. O prazo de vigência destas patentes nem sempre (quase nunca, na verdade) expira simultaneamente. Ao se candidatar a produzir um medicamento genérico inédito, cuja patente da droga de referência está prestes a expirar, a empresa terá pela frente o desafio de desenvolver uma nova rota de formulação e/ou desenvolver uma forma cristalina do princípio ativo farmacêutico que não esteja protegida, tarefa essa executada, normalmente, em conjunto com um produtor de farmoquímicos.

¹⁰⁶ Movimento que já está em curso, conforme mostra o caso da Teva (ver nota de rodapé nº 36).

¹⁰⁷ Note-se que, a partir dos anos 2000, as grandes farmacêuticas transnacionais passaram a atuar tanto no mercado dos produtos patenteados como no mercado de produtos genéricos, seja por meio de subsidiárias (a Sandoz é o braço da *big pharma* suíça Novartis para atuação no mercado de genéricos) ou de parcerias ou aquisições de produtoras de genéricos (a Ranbaxy, de origem indiana e uma das maiores produtoras de genéricos do mundo, teve o controle adquirido farmacêutica japonesa Daiichi Sanckyo em 2008). Tal movimento se explica pela estagnação do mercado farmacêutico nos países desenvolvidos e pela ascensão econômica dos países emergentes, em especial dos BRICS (Brasil, Índia, China e Rússia). A partir do final da década de 1990, os mercados emergentes – grandes consumidores de medicamentos genéricos – passaram a representar fatia cada vez mais expressiva do faturamento das *big pharmas*.

No Brasil, após longos anos de estagnação e domínio do mercado por subsidiárias das *big pharmas*, algumas poucas empresas de capital nacional lograram, aproveitando-se de oportunidades no mercado de genéricos¹⁰⁸ e atentas a mudança do perfil epidemiológico¹⁰⁹ e crescimento de renda da população brasileira nos anos 2000, atingir posição competitiva relevante no mercado interno¹¹⁰, mas ainda longe – exceto por raras exceções – de deterem as competências necessárias para entrar no mercado de produtos patenteados e atingirem o status de empresas globais (mesmo no mercado de medicamentos genéricos).

O modelo de negócio baseado na patente.

Como visto, o modelo de negócio da indústria farmacêutica é baseado na conquista e manutenção de posição competitiva no mercado por intermédio da criação e manutenção de um variado portfólio de moléculas patenteadas. Sem a exclusividade de mercado gerada pela patente – argumenta a indústria – seria impossível sustentar o longo, dispendioso e arriscado ciclo de P&D relativo a um medicamento¹¹¹ o que, em última instância, prejudicaria a própria sociedade, que se veria

¹⁰⁸ Surgidas a partir do advento da Lei 9787/99, que instituiu o medicamento genérico no mercado brasileiro.

¹⁰⁹ Com o envelhecimento da população, o perfil epidemiológico – i.e., a natureza das doenças que mais afetam a população – no Brasil se tornou semelhante ao das populações dos países desenvolvidos, i.e., transmutou de doenças infecciosas, aquelas causadas por agentes biológicos (vírus, bactérias, etc.) e que são típicas de “países pobres” (p.ex., malária, doença de chagas, esquistossomose, etc.) para doenças crônico-degenerativas, aquelas com as quais o doente convive durante toda ou parte da vida (câncer, diabetes, doenças genéticas e coronárias) e que são causadas em grande medida pelo modo de vida de sociedades urbanas e industrializadas (portanto, típicas de “países ricos”). Dessa forma, conforme Carla REIS, André LANDIM e João Paulo PIERONI, tornou-se “fator relevante nas perspectivas de mercado (...) a consolidação global de um perfil epidemiológico com maior prevalência de doenças crônico-degenerativas. Não por acaso, as classes terapêuticas líderes em vendas de medicamentos no mundo são oncologia, diabetes e reumatologia” in “Lições da experiência internacional e propostas para incorporação da rota biotecnológica na indústria farmacêutica brasileira”, BNDES Setorial nº 34, setembro de 2011, p. 9.

¹¹⁰ Conforme Carla REIS, André LANDIM e João Paulo PIERONI, “(...) a indústria farmacêutica nacional observou seu auge na década de 2000. A partir da introdução dos medicamentos genéricos as empresas nacionais conseguiram captar oportunidades, adquirindo competência na formulação e registro de produtos de síntese química e ganhando participação de mercado”, *op. cit.*, p. 6.

¹¹¹ Luciana Xavier Lemos CAPANEMA, Pedro Lins Palmeira FILHO e João Paulo PIERONI assinalam que “no tocante à pesquisa farmacêutica, seu ciclo é amplamente conhecido. Gasta-se, em média, de 10 a 15 anos desde a descoberta, em nível biomolecular, de um novo aspecto sobre o mecanismo de uma doença no corpo humano, passando pela utilização da química racional para a concepção e síntese do novo composto que tenha atividade sobre o receptor estudado, até os testes pré-clínicos e clínicos fase I, fase II e fase III e, finalmente, aprovação pelo órgão regulador” in “Apoio do BNDES ao Complexo Industrial da Saúde: A Experiência do PROFARMA e seus Desdobramentos”. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, março 2008, p. 14. Tendo em vista o alto risco envolvido no cumprimento deste ciclo – apesar de não tão comum, é possível, p.ex., que a ineficácia do medicamento ou algum efeito colateral que desaconselhe sua utilização só sejam detectados na chamada fase III, após anos de pesquisa e recursos investidos – isto é o que justificaria a adoção da patente como forma de estímulo a criação e inovação nesta indústria. Como observam James LOVE e Tim HUBBARD “the hefty price premiums for patented drugs brand name products are tolerated for one reason and one reason only: this is how

privada de novas criações e inovações na área farmacêutica. Por outro lado, sem a restrição de mercado operada pela patente, o investimento poderia vir a ser (indevidamente) apropriado por concorrente que nada houvesse investido na pesquisa da nova molécula, mas que pudesse livremente copiar a molécula objeto do pedido de patente¹¹².

Em outras palavras, o modelo de negócio da indústria farmacêutica é baseado num sistema de preço monopolista que tende a ser fixado pelo titular da patente de modo a permitir maximização dos lucros vis-à-vis a diferença de renda dos consumidores, analisada globalmente¹¹³. Em função da natureza do bem comercializado, o incentivo à utilização de mecanismos de discriminação de preços no caso encontra considerável barreira em questões como importação paralela, possibilidade de arbitragem pelos consumidores e diferenças de questões regulatórias e controles de preços entre países¹¹⁴.

we stimulate R&D for new medicines” In: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.clawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012.

¹¹² Henrique Machado BARROS mostra que a indústria farmacêutica também utiliza a patente para outros fins que não somente estimular P&D e desestimular a cópia: “Our findings revealed that although the main purpose of patents is to limit copying (...) there are a number of additional reasons for firms to apply for patents. (...) We observed, at least our samples firms, that patent applications are underpinned not only by the purpose of excluding others but also the purpose of attracting others to a particular course of action. According to our findings, the motivation to patent encompass their use: i) to protect from copying; ii) to deter entry; iii) to enhance appropriability conditions; iv) to secure royalty income; v) to use in technology negotiations; vi) to influence investors perception; vii) to signal to others; and viii) (apparently to a lesser degree) to incentivise researchers” In: “Motivations to patent: The case of pharmaceuticals”. Disponível em: http://www.conhecimento.insper.edu.br/wp-content/uploads/2011/03/MotivosPatentes_Barros08.pdf. Acesso em 05/03/2012.

¹¹³ Consoante Pedro Lins PALMEIRA FILHO e Simon Shi Koo PAN “essas empresas [as produtoras de medicamentos patenteados] foram ajudadas por uma legislação de patentes e uma conjuntura de relativa liberdade de preços [sobretudo nos EUA] que lhes permitiram obter elevada remuneração pelos dispêndios realizados na pesquisa e na promoção de produtos de efeito terapêutico inovador”, *op.cit.*, p. 13. É inegável que este modelo de negócio foi bem-sucedido na formação de uma indústria global e multibilionária. Conforme a já citada reportagem da Revista Época Negócios, a indústria farmacêutica global “movimentou ano passado [2010] estonteantes US\$ 860 bilhões, uma quantia comparável ao PIB de nações prósperas como a Coreia do Sul, consagradas como a Holanda ou emergentes como o México. Até meados da última década, ostentava o título de mais rentável do planeta e abrigava os executivos mais bem pagos da indústria”.

¹¹⁴ Ver nota de rodapé nº 45. Como observa documento da Knowledge Ecology Internacional (KEI) – uma organização não-governamental americana criada em 2006 com o propósito de apresentar novas soluções para administração de bens intelectuais – “prices for drugs are set to maximize profits. In the absence of competition, a company will estimate the willingness to pay for various groups, and set prices that maximize profits for the market as whole. In theory, there are opportunities for price discrimination among consumers of different incomes, and in practice this happens part of time. For a variety of reasons, the type of price discrimination that broadens access is limited, particularly for certain products. It may be difficult to charge significantly different prices within the same country, or to maintain different prices between countries. Cross border parallel trade in a handful of markets, formal and informal cross-border reference pricing, and the practical and legal difficulties of price discrimination within countries, create disincentives to lower prices for persons with less capacity to pay” In: “Innovation Inducement Prizes”. Disponível em http://www.who.int/phi/news/phi_2_kei_prizes_cewg_22june2011_en.pdf. Acesso em 01/02/2012.

Talvez como em nenhuma outra indústria cuja patente seja ativo estratégico do negócio, a questão do “excesso do peso morto” surja com tanta clareza. Milhões de consumidores ao redor do globo são excluídos do acesso a medicamentos por não disporem de renda suficiente para adquiri-los, mesmo estando dispostos a pagar por eles acima do custo marginal de produção do bem¹¹⁵. Por conseguinte, as doenças que acometem de maneira mais usual populações de baixa renda não são alvo das estratégias de P&D das companhias farmacêuticas^{116 117}.

Diante de tal quadro, vários acadêmicos, de diferentes países e áreas do conhecimento, formularam críticas ao modelo de negócio da indústria farmacêutica, as quais podem ser resumidas em três argumentos principais:

(i) a questão do acesso à saúde. Consequência direta do *deadweight loss* gerado pela patente, milhões de consumidores são privados do acesso a medicamentos, um dos elementos que compõem o direito à saúde¹¹⁸. No Brasil, esta questão tem especial relevo diante do fato de que o direito à saúde tem sede constitucional (art. 196 CRFB/88) e deve ser ponderado com outros direitos de mesma estatura, como o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CRB/88), o direito a proteção à propriedade intelectual (art. 5º, XXIX, CRFB/88) e a livre iniciativa (art. 170, *caput*, CRFB/88);

¹¹⁵ Ver nota de rodapé nº 42.

¹¹⁶ James LOVE e Tim HUBBARD assinalam que “when the marketing exclusivity is the reward, investors rationally target research investments to address the problems of patients who have the highest incomes and can pay the highest prices” *In*: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012. Este quadro tende a se agravar com a já mencionada mudança de perfil epidemiológico visível não só no Brasil como em outras economias emergentes.

¹¹⁷ Ver nota de rodapé nº 60. Como observa Marlynn WEI “in a system that rewards patent owners only when they can market their patented products to patients who can pay significant rents that cover the cost of research, development, and marketing, and cannot reflect social benefits that cannot be monetized in this fashion, pharmaceutical companies have little incentive to invest in R&D for low-return neglected diseases or other such ‘non-profitable’ diseases. Moreover, the high prices, which reflect those rents, make those drugs that are created with wealthy markets in mind result in substantial welfare losses. (...) The deadweight loss of monopoly pricing of drugs is anywhere between \$ 3 billion to \$ 30 billion annually for the U.S. drug market alone” *In*: “Should Prizes Replace Patents? A Critique of the Medical Innovation Prize Act of 2005”. Disponível em http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955669. Acesso em 01/10/2011.

¹¹⁸ Como esclarece Patrícia Luciane DE CARVALHO “o acesso a medicamentos corresponde a um dos elementos para a completude do direito à saúde e como tal deve ser respeitado e colocado à disposição da sociedade, principalmente de modo preventivo, evitando-se, desta forma, problemas de difícil ou prolongada solução” *in* Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos. Ed. Atlas, 2007, p. 19.

(ii) a grande oferta pela indústria do medicamento “*me-too*”, i.e., “um medicamento que embora seja apresentado como inovador não acrescenta nenhum benefício claro, no que diz respeito aos seus perfis de eficácia e segurança, em relação a outros medicamentos já registrados”¹¹⁹. A fim de gerar um significativo portfólio de produtos patenteados, a indústria farmacêutica tentar patentear mesmo aquilo que parece não atender ao requisito da atividade inventiva. Em outras palavras, a exclusividade de mercado não é garantia de inovações relevantes, fato que se contrapõe ao principal argumento da indústria sobre a necessidade da patente como insumo do investimento em P&D¹²⁰;

(iii) o investimento em marketing. Argumenta-se que boa parte dos custos de P&D de novos medicamentos se referem, na verdade, a custos de marketing associados ao lançamento de novos produtos¹²¹, fato este quase não divulgado pela indústria¹²².

¹¹⁹ Definição constante de posicionamento da Gerência de Medicamentos, Pesquisa e Ensaio Clínicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) quanto ao registro de medicamentos novos considerados como *me-toos*. Disponível em <http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/metoos.htm>. Acesso em 14/02/2012. Segundo esta manifestação “(...) é difícil ou mesmo impossível classificar um medicamento como *me-too* no momento de seu registro, já que alguns atributos que permitem essa qualificação só podem ser verificados depois da comercialização e utilização em larga escala do produto. Assim, “como a legislação brasileira vigente não subsidia o indeferimento de pedidos de registro de medicamentos por este argumento (...) a Anvisa não faz restrição a analisar pedidos de registro de medicamentos que, preliminarmente, parecem ser *me-toos* e nem respalda o indeferimento de tais pedidos por este motivo”.

¹²⁰ Sobre o tema James LOVE e Tim HUBBARD aduzem que “the granting of marketing monopolies creates big incentives to develop products that have modest (if any) medical benefits when compared to existing medicines. If marketed heavily, such products can fetch high prices, so long as they are perceived to be roughly as good as another high-priced medicine. In some cases, products are reformulations of existing drugs, with only minor benefits in drug delivery. Among experts, it is well known that most new drugs are not very important, because they don’t offer significant improvements over existing medicines and come at the cost of unknown reactions that will only emerge over time” *In*: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012.

¹²¹ Discorrendo sobre os custos de P&D das *big pharmas*, em especial das americanas, Marcia ANGELL assinala que “research and development (R&D) is a relatively small part of the budgets of the big drugs companies – dwarfed by their vast expenditures on marketing and administration”. Ainda segundo a autora “drug industry expenditures for research and development, while large, were consistently far less than profits. For the top ten companies, they amounted to only 11 percent of sales in 1990, rising slightly to 14 percent in 2000. The biggest single item in the budget is neither R&D nor even profits but something usually called “marketing and administration”—a name that varies slightly from company to company (...) These figures are drawn from the industry’s own annual reports to the Securities and Exchange Commission (SEC) and to stockholders, but what actually goes into these categories is not at all clear, because drug companies hold that information very close to their chests. It is likely, for instance, that R&D includes many activities most people would consider marketing, but no one can know for sure. For its part, ‘marketing and administration’ is a gigantic black box that probably includes what the industry calls “education,” as well as advertising and promotion, legal costs, and executive salaries — which are whopping” *In*: <http://www.nybooks.com/articles/archives/2004/jul/15/the-truth-about-the-drug-companies/?pagination=false>. Acesso em 01/03/2012.

¹²² Para uma resposta a estas e outras críticas, ver DI MASI, J.A. e GRABOWSKI, H.G. *In*: “Should the Patent System for New Medicines be abolished?” *In*: http://www.manhattan-institute.org/projectfda/nature_publishing_group_macroscopy.pdf. Acesso em 30/01/2012.

Não obstante as críticas e iniquidades apontadas, este modelo não apresenta evidentes sinais de esgotamento. Parece claro pela postura dos países desenvolvidos (EUA em especial) em fóruns de negociação sobre acordos multilaterais relacionados à propriedade intelectual – especialmente após a Declaração de Doha¹²³ – que o modelo de negócio baseado no patenteamento de moléculas ainda é visto como indispensável a sobrevivência e ao progresso científico-tecnológico da indústria farmacêutica¹²⁴. Por outro lado, não é tão claro que países em desenvolvimento pretendam substituir este modelo por outro que desvincule atividades de P&D e retorno financeiro¹²⁵. Tendo esse pano de fundo em vista é que abordar-se-á em seguida como prêmios podem ser utilizados para estimular a criação intelectual na indústria farmacêutica.

As possibilidades do prêmio como incentivo à criações intelectuais na indústria farmacêutica

(a) utilização do prêmio em compatibilidade com o sistema de propriedade intelectual

Diante de tudo quanto exposto sobre o funcionamento da indústria farmacêutica e sobre as possibilidades e limites à concessão de prêmios (conforme as classificações abordadas no capítulo terceiro), pode-se afirmar que o espaço, por excelência, do prêmio como meio de incentivo à criação-inovação nesta indústria se dá em relação àquilo que ou não interessa ou não mais pode ser objeto da propriedade intelectual, a saber:

- (i) desenvolvimento de medicamentos para combate a doenças negligenciadas, os quais, pelos motivos já expostos, não interessam a indústria

¹²³ Elaborada em 2001 na Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comercio (OMC) após articulação entre países em desenvolvimento e organizações não-governamentais a Declaração de Doha “sobre o acordo TRIPS e a Saúde Pública” afirma, entre outras coisas, que (...) o acordo TRIPS não deve e não pode deveria impedir os Membros de tomar as medidas necessárias para proteger a saúde pública. Da mesma forma, (...) o acordo pode e deve ser interpretado e implementado de forma a apoiar os direitos de membros da OMC de proteger a sua saúde pública e, em particular, de promover o acesso de medicamentos para todos”.

¹²⁴ Maria Fernanda Gonçalves MACEDO e Eloan dos Santos PINHEIRO observam que “os países desenvolvidos defendem veementemente a tese de que o respeito aos direitos de propriedade intelectual por parte de todos os países seria o instrumento impulsor das atividades de P&D, na medida em que a segurança de mercado exclusivo atrairia os investimentos da indústria farmacêutica” *In: “O impacto das patentes farmacêuticas em países em desenvolvimento e as perspectivas para o Brasil” In: VARELLA, Marcelo Dias (Coord.), Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, Lex Editora, 2005, p. 280 e 281.*

¹²⁵ Como visto no capítulo segundo (ver notas de rodapé nº 34 e 36), os “novos entrantes” do mercado de medicamentos patenteados advindos de países emergentes utilizam o sistema internacional de proteção à propriedade intelectual quando convém às suas estratégias de negócio.

farmacêutica desenvolver. É a hipótese de incentivar a criação por meio de prêmios onde a propriedade intelectual não provê resposta adequada¹²⁶;

(ii) desenvolvimento de medicamentos genéricos. É a hipótese de apoiar o investimento na “cópia” daquilo que se tornou de domínio público¹²⁷.

Não à toa propostas de prêmio em curso se dirigem corriqueiramente à solução de barreiras tecnológicas relativas às doenças negligenciadas. É o caso, por exemplo, da proposta formulada por Bangladesh, Barbados, Bolívia e Suriname em 2009 à Organização Mundial de Saúde para oferta de prêmio para tratamento da doença de chagas, uma conhecida doença negligenciada, que afeta, segundo estudo contido na proposta do “*Chagas Disease Prize Fund for Development of New Treatments, Diagnostics and Vaccines*”¹²⁸ entre 8 a 11 milhões de pessoas em áreas pobres do México, da América Central e da América do Sul.

No caso, pretende-se premiar os criadores a desenvolverem tratamentos que mitiguem os riscos a que estão sujeitas às populações sob o risco de contrair a doenças de chagas, o que inclui o desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e métodos de diagnóstico da doença. Pelo desenho da proposta poderiam ser premiados

¹²⁶ Na pesquisa para este trabalho, não foi detectada, tanto no Brasil como alhures, a formulação de prêmios específicos para o desenvolvimento de medicamentos genéricos. Como o desenvolvimento destes medicamentos se inicia anos antes da expiração da vigência da patente, a fim de que o produto possa ser colocado no mercado logo em seguida ao termo de vigência da patente, as empresas e governos podem ter receio de anunciar publicamente concursos voltados a premiar etapas do desenvolvimento de genéricos sob pena de violação dos direitos do titular da patente.

¹²⁷ Pode-se imaginar, p.ex., a estruturação de um prêmio para incentivar nova rota de formulação do medicamento de referência ou nova forma cristalina do princípio ativo. Como visto, o desenvolvimento de medicamentos genéricos não é, em certos casos, atividade desprovida de barreiras tecnológicas. Estas são mais evidentes no caso dos chamados “biossimilares” ou “biológicos não novos”, os “genéricos” de medicamentos biológicos, i.e., aqueles fabricados por células ou microorganismos geneticamente modificados. Carla REIS, André LANDIM e João Paulo PIERONI apontam que “assim como os genéricos dos produtos de origem sintética, os biossimilares buscam ter e demonstrar as mesmas condições de segurança e eficácia dos medicamentos de referência. No entanto, com a tecnologia disponível hoje, a caracterização exata das estruturas moleculares dessas proteínas em laboratório ainda é muito difícil, diferente da maioria dos medicamentos genéricos. Adicionalmente, não há parâmetros para mensurar os impactos de pequenas diferenças moleculares na segurança e eficácia dos produtos. (...) A principal consequência dessa maior complexidade tecnológica dos produtos de base biotecnológica é a inviabilidade de aplicar a esses o mesmo arcabouço regulatório de registro e produção de genéricos. As principais agências reguladoras do mundo ainda não conseguiram definir um tratamento homogêneo para todos os biossimilares em todos os países, e há dificuldades em estabelecer intercambialidade”, *op. cit.*, p. 11 e 12.

¹²⁸ Disponível em http://www.who.int/phi/Bangladesh_Barbados_Bolivia_SurinamePrize.pdf. Acesso em 05/01/2012.

“new chemical entities, new fixed dose combinations, or new uses of know drugs would be eligible, so long as the application to Chagas Disease was not previously known and approved for treatment, and there is an improvement in prevention or treatment outcomes” e também “innovations in the field of technologies to improve diagnostics for Chagas disease”¹²⁹.

Note-se que, ao contrário do que parece à primeira vista, o estímulo ao desenvolvimento de medicamentos genéricos e para combate a doenças negligenciadas não é um objetivo menor¹³⁰. Milhões de pessoas ao redor do planeta se beneficiariam do acesso a tratamentos de saúde que hoje lhes são inacessíveis. A estruturação de prêmios que sirvam de efetivo estímulo à consecução de tais objetivos poderia ser o embrião de iniciativas que desvinculassem os custos das atividades de P&D ao preço de venda de medicamentos, a relação-base do atual modelo de negócio da indústria farmacêutica. Todavia, há quem julgue que já hoje o prêmio é ferramenta capaz de desmontar o modelo retro mencionado. Abordar-se-á tal proposta no tópico seguinte.

(b) utilização do prêmio em substituição ao sistema de propriedade intelectual

Em razão das distorções do incentivo à criação intelectual por meio da propriedade intelectual, as quais, como visto, se manifestam de maneira particularmente aguda no mercado farmacêutico, alguns economistas vêm, desde meados da década passada, propondo mecanismos alternativos à patente como forma de estímulo à criação intelectual relacionadas a soluções técnicas, especialmente

¹²⁹ Disponível em http://www.who.int/phi/Bangladesh_Barbados_Bolivia_SurinamePrize.pdf. Acesso em 05/01/2012. Propõe-se também a criação de “a licensing pool (...) under the name the Chagas Disease Licensing Agency (CDLA) in order to acquire and manage the needed rights in the relevant patents and know-how for the new medicines, vaccines or medical diagnostic tests. In order to make claims on any prizes, the winner must Grant reasonable and non-discriminatory licenses to all patents and know needed for competitive supply of the Technologies”. Em outras palavras, pretende-se premiar aquele que oferecer, de forma não razoável e não-discriminatória, o maior número possível de licenças e transferências de tecnologia necessárias ao desenvolvimento das drogas e métodos de diagnóstico que são objeto dos outros prêmios acima referidos. A proposta prevê que os recursos para a concessão deste e dos outros prêmios viriam (entre outros) de contribuições voluntárias de pessoas físicas, empresas; contribuições de países baseadas na percentagem de gastos com saúde por eles efetuados; contribuições vindas de percentagem sobre os royalties recebidos por companhias farmacêuticas; e contribuições advindas de transações efetuadas no sistema financeiro internacional. Até a presente data (março de 2012) não há notícia de que a proposta tenha sido aprovada e implementada pela OMS.

¹³⁰ Sobre os medicamentos genéricos Patrícia Luciane DE CARVALHO esclarece que “[eles] correspondem (...) a ativo mercadológico não apenas para países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo. Também não possuem apenas valor mercadológico, visto que facilitam e proporcionam o acesso a medicamentos, através de políticas públicas preventivas”, *op. cit.*, p. 179.

no que tange ao mercado da indústria farmacêutica. Um dos primeiros trabalhos a obter notoriedade acadêmica com propostas desta natureza foi o “leilão de patentes” (*patent buy-outs*) aventado por Michael KRAMER, por meio do qual o Estado ou um ente privado que lhe faça às vezes adquiriria, por intermédio de um sistema de leilões, direitos de patentes visando estimular a inovação¹³¹.

Contudo, a proposta que pretende alterar de maneira mais profunda o cenário do incentivo à criação no mercado farmacêutico adveio do trabalho de (entre outros) James LOVE e Tim HUBBARD e resultou na proposição, em 2005, pelo Deputado (hoje Senador) americano Bernard SANDERS, em 2005, de projeto de lei denominado “Medical Innovation Prize Act”.

Este projeto cria um sistema mandatário de prêmio por intermédio do qual as companhias farmacêuticas que obtenham autorização do órgão regulador para comercializar novos medicamentos receberiam, anualmente, e durante um período de dez anos (tendo em vista que informações completas sobre a segurança e eficácia de medicamentos só se revelam com o passar do tempo) um prêmio equivalente ao valor social do novo medicamento a ser medido conforme os seguintes “parâmetros de inovação”: (i) o número de pacientes beneficiados com a nova droga; (ii) o benefício terapêutico do novo medicamento em relação ao estado da arte; (iii) o atendimento a necessidades de saúde pública pré-identificadas, como doenças infecciosas de caráter global e doenças órfãs e doenças negligenciadas; (iv) melhoria de processos¹³².

Conforme o projeto de lei, o *funding* do prêmio seria composto de um percentual do Produto Interno Bruto americano afetado a tal finalidade e que poderia ser modificado pelo governo em sede administrativa. Quando quisesse estimular a criação na indústria farmacêutica, o governo poderia aumentar os aportes ao fundo, e quando quisesse diminuir, faria o contrário. Dessa forma, o investimento em P&D no mercado farmacêutico se dissociaria por completo do retorno associado à exclusividade de mercado ou, como notam James LOVE e Tim HUBBARD¹³³,

¹³¹ Suzanne SCOTCHMER explica que, por este método, “the invention authority appropriates the patent, and auctions it to rival. With small probability the sponsor delivers the patent to the highest bidder in return for the bid price, and otherwise puts the innovation in the public domain. The rivals will bid the same as if the high bidder would receive the patent with probability one, and they therefore reveal their valuations. (...) Kremer suggests that the sponsor pay the inventor a prize equal to the estimated social value (...), from general revenue. (...) Patent buyouts allow the government to confiscate inventions with high public consequences, such as pharmaceuticals, without hurting the innovator”, *op. cit.*, p. 43.

¹³² Para um resumo das propostas contidas no *Medical Innovation Prize, Act*, ver James LOVE e Tim HUBBARD *In*: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012.

¹³³ James LOVE e Tim HUBBARD *In*: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012

“the size of the prize fund can be increased or decreased, and it has nothing to do with the price of the products themselves”

Note-se que a proposta não abole a proteção patentária. As companhias poderiam continuar utilizando patentes para proteger seus inventos até receberem o prêmio, quando então a exclusividade de mercado outorgada pela patente seria substituída pelo pagamento do prêmio. Por esse desenho, a patente serviria à obtenção do prêmio e não a estipulação de um preço monopolista¹³⁴¹³⁵.

Todavia, e não obstante a repercussão acadêmica¹³⁶, o referido projeto de lei nunca avançou além da sua propositura. O mesmo parlamentar o reapresentou nas duas legislaturas seguintes e ambos tiveram o mesmo destino da primeira proposta¹³⁷. Não parece demasiado afirmar que – ao menos na atual quadra histórica – a proposta carece de viabilidade política¹³⁸.

Prevalece no caso o medo do desconhecido, afinal, é impossível prever quais são os resultados da substituição de um modelo centrado na patente por outro ancorado em prêmios, mormente quando um tema que é objeto de legislação internacional é alterado de forma profunda apenas em âmbito doméstico. Caso o *Medical Prize Innovation Act* se tornasse lei, as empresas americanas receberiam prêmios nos EUA e patentes no resto do mundo. Caso elas considerassem o valor do prêmio insuficiente para arcar com os custos das atividades de P&D, seriam estimuladas a aumentar os preços dos medicamentos patenteados no exterior para compensar eventual perda de receita na matriz. A intenção original do sistema de prêmio - corrigir as distorções do atual modelo de negócio da indústria

¹³⁴ Como observam James LOVE e Tim HUBBARD “innovators can still get patents, and use patents to protect inventions, up until the point when a product is registered for a sale. At that point however, rewards for the invention from the prize fund replace the exclusive rights of patent as the incentive mechanism”. Sendo assim, “the patent would no longer prevent generic competition for the patented invention. Inventors would effectively use patents to make claims on the prize fund rather than to create monopolies for products”. In: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012.

¹³⁵ Conforme James LOVE e TIM HUBBARD “the policy-making board has the authority to determine many of the details of the prize fund reward system later, within certain parameters”. In: “The Big Idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Disponível em <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Love.pdf>. Acesso em 08/02/2012. Como sempre, a estruturação do prêmio depende em larga medida dos parâmetros fixados instituidor com base na lei. Caso tal proposta viesse a ser implementada, as questões abordadas no capítulo anterior acerca da estruturação do prêmio certamente também seriam observadas no caso.

¹³⁶ Para comentários de experts sobre o *Medical Innovation Prize Act*, ver <http://www.keionline.org/content/view/156/1>. Acesso em 24/01/2012.

¹³⁷ Para o trâmite das propostas legislativas acerca do *Medical Innovation Prize Act*, ver <http://www.govtrack.us>. Acesso em 24/01/2012.

¹³⁸ Certamente, o lobby da indústria farmacêutica americana, que não tem interesse em modificar o *status quo*, muito contribuiu para que o projeto não se tornasse lei em nenhuma das três legislaturas nas quais foi apresentado.

farmacêutica, dentre elas o preço monopolista – pode ter como consequência o aumento da parcela da população de países pobres e em desenvolvimento privados do acesso à medicamentos.

Como assinala Malynn WEI, uma solução possível, dada a atual conjuntura histórica e ausência de manifestações empíricas de sistemas de prêmio, seja adotar uma proposta mais modesta, que utilize este mecanismo para atacar nichos não atendidos tanto pelas companhias farmacêuticas como pelo Estado, como “as doenças negligenciadas”¹³⁹.

Ademais, não se pode olvidar que prêmios são apenas mais um método de incentivo à criação de bens intelectuais, devem ser utilizados de forma coordenada com outras ferramentas e quando parecer mais adequado ao fomento. A substituição pura e simples de um método por outro não parece trazer resposta adequada aos dilemas do incentivo à criação intelectual na indústria farmacêutica.

Conclusão

O prêmio é um mecanismo de incentivo à criação intelectual subutilizado. O senso comum visualiza, regra geral, o prêmio *ex post* e não o prêmio *ex ante*; não existe no Brasil legislação específica sobre o tema; há poucas experiências na utilização da ferramenta e, por fim, a estruturação do concurso demanda expertise do instituidor sob pena deste não atingir o efeito social desejado.

Porém, supostas adversidades não escondem o fato de que há, como registrado ao longo do trabalho, espaço para utilização do prêmio como meio de incentivo à criação-inovação de bens intelectuais na indústria farmacêutica, em especial como mecanismo de implantação de políticas públicas que garantam o efectivo exercício do direito constitucional à saúde por toda a população, conforme a promessa do art. 196 da CRFB/88.

Por outro lado, faz-se necessário testar empiricamente o prêmio para se avaliar a possibilidade de, através deste mecanismo, corrigir ou mitigar certas distorções geradas pelo atual modelo de negócio da indústria farmacêutica.

Por viver o dilema de ser ao mesmo tempo uma nação rica com inúmeros problemas de países pobres, o Brasil tem uma oportunidade ímpar de utilizar o prêmio como instrumento de satisfação tanto de interesses privados – fomento à indústria farmacêutica nacional – como do interesse público –

¹³⁹ Para a referida autora “narrowing the prize system to a particular area of medicines first will allow the rules for a particular set of diseases or medicines to be worked out, and for researchers to estimate the expected costs of prize systems first before enlarging the scope of the program” *In*: “Should Prizes Replace Patents? A Critique of the Medical Innovation Prize Act of 2005”. Disponível em http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955669. Acesso em 01/10/2011.

concretização do direito à saúde na vertente do acesso a medicamentos essenciais – subjacentes a atuação da indústria farmacêutica.

Comentário

European Court of Justice

Decision of 12 July 2011 in Case 324/09

L'Oreal SA and others vs. eBay International AG and others

*Gert Würtenberger**

Electronic platforms have gained an important function in our globalised world, offering to commercial entities of all sizes and also to consumers nearly unrestricted opportunities for promoting, selling and buying all types of goods and services. The enterprises which operate such trading platforms no longer limit their activities to merely providing their platforms as a marketplace for their customers, but offer a profusion of information and services which support their customer's participation in global trading. The increasing importance of such platforms for communication and trade inevitably causes disputes, including those related to protective rights. Through its flexibility, reach and anonymity these platforms offer unlimited possibilities for product and trade mark piracy.

The ruling of the ECJ in L'Oreal vs. eBay at last provides some clarification on the liability of Internet marketplace providers regarding trade mark infringements committed by its users.

In-his opinion in the case L'Oreal vs. eBay, Advocate General Jääskinen emphasised that the opportunities offered by Internet platforms have created unprecedented opportunities both for businesses and private persons to trade directly with each other with reduced risks relating to delivery payment which, however, may be abused. He therefore emphasised that it is legitimate to ensure that effective legal protection is available to holders of intellectual property rights also in these environments which, however, may not infringe the rights of the users and providers of these services (margin note 50 of the opinion).

Facts

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

L'Oreal and some of its subsidiaries sued eBay and a number of its users in various Member States because of infringement of its trade mark rights. L'Oreal produces a rather broad spectrum of perfumes and preparations for body and beauty care. These preparations are distributed under L'Oreal's trade marks in a closed distribution system, which does not allow its contractual partners to sell L'Oreal products to traders outside the distribution system. As is known, eBay runs a global Internet marketplace on which any interested party may offer and sell goods and services. The users must accept the general business terms of eBay, which include the inhibition of selling counterfeits. eBay does not only provide the marketplace for third parties but assists sellers in categorising and describing the items being offered for sale, in creating their own online shops and in promoting increased sales; it organises the sale, conducts the auction, provides a watching service to notify members of items in which they are interested and promotes and advertises goods through third party websites (so-called sponsored links).

Proceedings before the Referring National Court

One of the actions was filed by L'Oreal with the High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division. L'Oreal argued that eBay participated in trade mark infringements committed by sellers on its website because of using keywords corresponding to L'Oreal trade marks and directing Internet users, through advertisements on search engines, to goods that infringe L'Oreal's trade marks offered for sale on eBay's website. Apart from unboxed original products, original goods imported from non-European economic area countries as well as testers not intended for sale were offered on eBay's website. Another argument raised by L'Oreal was that eBay's efforts at preventing the offering and selling of infringing products on its platform were not sufficient, requesting eBay to exercise greater effort in preventing such sales. While the English Court regarded eBay not as jointly liable for acts of trade mark infringement by its customers, the judge considered eBay liable for trade mark infringement as a result of its use of sponsored links on third party search engines on its own site, leading users to post infringing products. The High Court was of the opinion that eBay could do more to minimise the sale of counterfeit products on its site, for example, filtering listings prior to posting thereof on the site would require sellers to disclose their names and addresses, or by imposing additional restrictions of the volumes of high risk products. The High Court emphasised, however, that the fact that it would be possible for eBay to do more would not necessarily mean that it is legally obliged to do so. In order to clarify the scope of eBay's duties, the English High Court referred a number of questions for preliminary ruling to the European Court of Justice. These may be summarised as follows:

- are testers and dramming bottles, not intended for sale and supplied free of charge to the trade mark proprietor's authorised distributors, goods with regard to which the rights of the trade mark owner are exhausted?

- is removal of the packaging from perfumes and cosmetics without the consent of the trade mark proprietor a legitimate reason for posting further commercialisation of the unboxed original products?

- whether the operator of an online marketplace purchasing the keywords corresponding to the names of L'Oreal trade marks from an Internet referencing services, uses the sign within the relevant European laws and thus must be regarded as an infringer of such trade marks;

- whether Article 11 of the Enforcement Directive requires grant of an injunction against eBay to prevent further infringements of the trade marks at issue, even if eBay was not liable for the infringement of L'Oreal's trade mark rights.

Decision of the European Court of Justice

Use in the Course of Trade

Prior to considering the questions referred to it pertaining to the sale of trade marked goods on an online market marketplace, the Court stressed that trade mark infringement could only be considered as infringement if the sellers are acting in the course of trade. As - apart from eBay - the parties sued were individuals, the question arose whether these parties are at all liable for trade mark infringement. While in cases in which individuals sell a product on an online marketplace and such a transaction does not occur in the context of a commercial activity, excluding claims of the trade mark owner, sellers act in the course of trade if their sales volume, their frequency or other characteristics allow characterising their sales as going beyond the realms of private activity occurring in the course of trade and thus may qualify for trade mark infringement.

Parallel Imports and the Problem of Exhaustion of Rights

As some of the goods offered through eBay had not been previously placed on the market in the European Economic Area (EEA), the European Court of Justice also had to decide whether offering such goods on a UK website was infringement of a Community trade mark or of a national trade mark registered in that country in which the goods were offered on a national website. When an Internet

user entered the protected trade mark as a search string in the Google search engine, an eBay advertisement was displayed in the sponsored links section, referring to the UK website which showed a high number of items offered under that searched trade mark. Most of those items were expressly stated to be from Hong Kong. The European Court of Justice left no doubt that the provisions of EU Trade Mark law apply if offers for sale and advertisements related to goods under a protected trade mark are targeted to consumers in the EU. The European Court of Justice leaves it to national courts to assess whether, on the basis of the facts of the case, an offer for sale on an online marketplace targets consumers in the territory in which the trade mark is protected.

Exhaustion of Rights with regard to Original Goods not Intended for Sale

The individual defendants offered for sale on the website "www.ebay.co.uk", inter alia, testers and dramming bottles which L'Oreal had supplied free of charge to its authorised distributors. In this context, the European Court of Justice had to decide whether the supply by the proprietor of the trade mark of items bearing that mark intended for demonstration to consumers in authorised retail outlets and of portals also bearing the mark, from which small quantities could be taken for supply to consumers as free samples, is tantamount to those goods being put on the market with the consent of the trade mark proprietor. In this case, the trade mark owner's rights in its trade mark would have been exhausted. Obviously, L'Oreal had clearly indicated to its authorised distributors that they could not sell such items and bottles. Moreover, these items were often marked as "not for sale".

Sales of Goods Excluding their Packaging

As the trade mark owner clearly indicated that such goods were intended for demonstration purposes only and thus may not be placed on the market, the European Court of Justice regarded the trade mark owner's rights as not exhausted in relation to such goods. Thus, the offering and selling of such goods is clear infringement of the trade mark owner's rights.

Some of the items bearing L'Oreal's trade marks were sold without their packaging through eBay by the individuals. L'Oreal also regarded such market behaviour as infringement of the trade mark owner's exclusive right to affix the trade mark to its goods. The referring Court requested the European Court of Justice to consider these circumstances with respect to Article 6(1) of Directive 76/768/EEC on cosmetic products, which requires a Member State to take all measures necessary to ensure that cosmetic products may be marketed only if the container and packaging bear the information specified in that provision, which includes, inter alia, the name and address of the

registered office of the manufacturer, or the person responsible for marketing the cosmetic product who is established within the Community, the content list of ingredients, the use of the product including the precautions to be observed in use and preservation of the product. L'Oreal submitted that irrespective of whether or not there is infringement of that Directive, the packaging was an essential part of the image of perfumes and cosmetics. Thus, the proprietor of the mark should be able to oppose the resale of those goods in an unboxed state. eBay counter-argued that in the perfume and cosmetics sector, it is often bottle of the product and not the packaging which conveys the image of prestige and luxury. The Court concluded that in cases in which removal of the packaging leads to removal of essential information, such as information relating to the identity of the manufacturer, the trade marks owner's rights are infringed. Moreover, in cases in which such information is on the product as such but removal thereof damages the image of the product and thus the reputation of the trade mark, again the owner's trade marks are infringed.

Keyword Advertising and its Influence on the Liability of the Advertiser for the Infringement caused by Third Parties

According to the facts in the main proceedings pending before the High Court of England and Wales, eBay, by selecting in the Google search engine keywords corresponding to L'Oreal trade marks caused to appear as soon as Internet users performed a search including those words on that search engine, a sponsored link to the UK website of eBay accompanied by a marketing message about the opportunity to buy via that site goods bearing the searched-for trade mark. That advertising link appeared in the "sponsored links" section located apart from the strings section showing the search results displayed by Google. In light of these facts, the English Court raised the question whether the proprietor of a trade mark is entitled to prevent an online marketplace operator from advertising - on the basis of a keyword which is identical to his trade mark and which has been selected by an Internet marketplace operator without the proprietor's consent - the marketplace and goods bearing that trade mark which are offered for sale on it. The Court regarded the use of keywords corresponding to L'Oreal trade marks for the promotion of its own services not as use made in relation to goods and/or services which are identical or similar to those for which L'Oreal enjoys trade mark protection. At most, such use may have relevance if such trade marks could be regarded as trade marks with a reputation pursuant to Article 5(2) of Directive 89/104 and Article 9(1)(c) of Regulation No. 40/94. It requires an adverse effect on the functions of the trade mark which has to be confirmed where that advertising does not enable reasonably well informed and reasonably observant Internet users, or enables them only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to in the advertisement originate from the proprietor of the trade mark or from an undertaking which is

economically linked to it or, contrary thereto, originate from a third party. In that context, the Court refers to Article 6 of Directive 2000/31 on Electronic Commerce, laying down the rule that a natural or legal person on whose behalf a commercial communication is made which is part of information society services must be clearly identifiable.

Liability under the E-Commerce Directive

The final question asked by the referring Court was how the display on the website of the operator of an online marketplace of signs which are identical or similar to trade marks is to be regarded in light of the Harmonisation Directive and the Regulation on the Community trade mark. Application of the relevant provisions of the Harmonisation Directive and the Regulation on the Community trade mark implies that the user uses the sign in its own commercial communications. Insofar as a third party provides a service consisting and enabling its customers to display on its website in the course of their commercial activities - such as offering for sale - signs corresponding to trade marks, it does not itself use those signs within the meaning of the referred-to US legislation. Consequently, such use does not fall under the Harmonisation Directive and the Regulation on the Community trade mark. The Court emphasised, however, that it must be examined from the point of view of other rules of law, namely those set out in Directive 2000/31 which deal with, inter alia, the liability of intermediary service providers in electronic commerce, namely Articles 12 to 15 of that Directive. In its decision *Google France and Google* (joint cases C-236/08 to C-238/08 *Google France and Google* [2010] ECR I0000, Para. 112, the Court pointed out that it is essential that the provider be an intermediary provider within the meaning intended by that legislation. This is not the case where the service provider, instead of confining itself to providing that service neutrally by a merely technical and automatic processing of the data provided by its customers, plays an active role of such a kind as to give it knowledge of or control over that data. While in cases in which the operator only stores the offers for sale on its server is not liable for trade mark infringements through others using that service, such liability has to be confirmed in cases in which the operator has provided assistance which entails, in particular, optimising the presentation of the offers for sale and question of promoting those offers. In this case, the provider has not taken a neutral position between the customer seller concerned and potential buyers, but has played an active role of such a kind as to give it knowledge of or control over the data related to those offers for sale. It cannot then rely, in the case of such data, on the exemption from liability referred in Article 14(1) of Directive 2000/31. The national court needs to consider and decide whether such a situation was given in the present case.

Even if the provider has confined itself to merely technical and automatic processing of data, it may, nonetheless, be exempted from liability for unlawful data that it has stored only on condition that it has not had "actual knowledge of illegal activity or information" and, as regards claims for damages, has not been "aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent" or that, having obtained such knowledge or awareness it acted expeditiously to remove or disable access to the information. In order for the provider of an information service to be denied entitlement to the exemption from liability provided in Article 14 of Directive 2000/31, it must have been aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have identified the illegality in question and acted in accordance with that Article. The Court makes it clear that in order to make such rules not to be rendered redundant they must be interpreted as covering every situation of which the provider concerned becomes aware in one way or another of such facts or circumstances (margin note 121). It includes not only situations in which the operator uncovers, as a result of an investigation conducted on its own initiative, illegal activities or illegal information as well as the situation in which the operator is notified of the existence of such an activity or of such information. The Court emphasises that in the latter case such a notification cannot automatically preclude the exemption from liability given that notifications of alleged illegal activities or information may turn out to be insufficiently precise or inadequately substantiated (margin 122).

Influence of the Enforcement Directive

Finally, the ECJ has been asked whether Article II of the Enforcement Directive 2004/48 requires Member States to afford proprietors of IP rights the right to obtain against the operator of a website injunctions requiring the operator to take measures to prevent future infringement of those rights and, if so, what those measures might be. According to Article 11, Member States must ensure "that rights holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an Intellectual Property right ...". The Court of Justice of the European Union came to the conclusion that Member States must ensure that national courts may impose upon a website operator measures which lead to termination of the infringements, also preventing further infringements. Those measures which may be imposed must be effective, proportionate and dissuasive and must not create barriers to legitimate trade.

Conclusion

This judgement defines the scope of liability of operators of Internet marketplaces in relation to infringement of trade mark rights and other IP rights by third parties using the Internet platform. According to this judgement, the scope of liability depends on whether the operator played an active role in the promotion and sale of the trade marked goods or achieved knowledge of actual infringements or at least of facts causing the operator to take an active part in the prevention of further infringements. It is now up to the national court to decide upon the case pending before it in light of the guidance provided by the European Court of Justice. With regard to the case law in Germany, the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) will need to raise the standards for the determination of liability of online operators. It remains to be seen whether eBay, or comparable trading platforms, will implement stricter guidelines for the prevention of IP infringements or whether they will become less involved in the users' commercial activities in order to ensure that notice and take down systems such as the VeRO (Verified Rights Owner) programme operated by eBay would remove online platform operators liability in total.

Concorrência desleal e o descumprimento de preceito de ordem pública¹

Antonio Carlos Rodrigues da Silva *

Resumo: O autor, a partir de um estudo convergente entre a teoria da concorrência e as formas de intervenção do Estado como agente regulador da atividade econômica, examina as condutas desleais violadoras das normas de direito público.

Palavras-chave: propriedade intelectual, teoria da concorrência, concorrência desleal, intervenção do estado na atividade econômica, serviço público delegado, guerra fiscal, cooperativas de consumo.

Unfair Competition and Breach of Public Law.

Abstract: *The author, from a convergent study of the theory of competition and forms of state intervention as a regulator of economic activity, examines unfair conducts that violate the rules of public law.*

Keywords: *intellectual property, competition law theory, unfair competition, state intervention in economic activity, public service delegation, tax war, consumer's cooperative societies.*

Sumário: Introdução; 1. A teoria da concorrência; 1.1. A tutela do comportamento previsível: uma visão constitucional da teoria da concorrência; 1.2. A concorrência e seu conceito institucional; 1.3. O direito público e o direito privado da concorrência; 1.4. Concorrência desleal; 2. A intervenção do Estado na atividade econômica; 2.1. Noções gerais da atuação estatal; 2.2. Regulação estatal: conceito e vinculação à concorrência 2.3. A intervenção do Estado e a prestação de serviços públicos; 2.3. Tributação como instrumento de intervenção do Estado na economia; 3. Concorrência desleal e preceito de ordem pública; 3.1. Hipóteses de incidência; 3.2. Concorrência desleal e tributação; 3.2.1. A “guerra fiscal”; 3.2.2. A sonegação fiscal; 3.3. Concorrência desleal e serviço público delegado; 3.4.

¹ Trabalho apresentado como exigência para conclusão do curso de pós-graduação lato sensu em Direito da Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC Rio.

* Advogado. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC Rio. Especialista em Direito Público e Privado pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – FEMPERJ.

A concorrência desleal entre as cooperativas de consumo e as sociedades empresárias; Conclusão; Bibliografia.

Introdução

Hodiernamente, como consequência inarredável da evolução experimentada pela sociedade, vive-se um momento de acirramento da competitividade entre os agentes econômicos no mercado, fato que exige dos aplicadores do direito o domínio das regras jurídicas e do cabedal teórico disciplinadores do direito concorrencial.

Nesse contexto de disputa entre os diversos agentes, o Estado exerce papéis constitucionalmente definidos atuando: i) excepcionalmente de forma direta quando presentes os imperativos de segurança nacional ou interesse coletivo (artigo 173 da Constituição da República); e ii) de maneira indireta como agente regulador e normativo da atividade econômica (artigo 174 da Constituição da República). Além disso, é possível apontar outras hipóteses em que o texto constitucional autoriza expressamente a intervenção estatal, como se observa nos artigos 218 e 219 da Carta Magna.

Ocorre que a elaboração de normas jurídicas e a adoção de políticas públicas tendentes a regular e fiscalizar a atuação dos agentes nem sempre atingem os objetivos propostos, seja pela incapacidade de se lidar com os fenômenos contemporâneos do direito econômico e do direito concorrencial, seja pelo reiterado descumprimento de tais regras por parte dos agentes. Não se desconhece, de igual forma, que o próprio agente regulador, por vezes, é o responsável pela ocorrência do desequilíbrio como, por exemplo, na concessão de subsídios fiscais.

No que tange especificamente à teoria da concorrência, pouquíssimos trabalhos dedicam-se ao estudo concomitante dos aspectos relacionados à doutrina privada da concorrência e ao direito antitruste. A primeira se debruça sobre institutos que vão desde o direito empresarial/comercial passando pela civilística do direito obrigacional e pelos direitos de exclusiva. O segundo recebe o influxo das normas de direito público que disciplinam a repressão ao monopólio, a proibição da indevida intervenção estatal etc.

Fato é que a intersecção entre dois grandes temas – regulação e concorrência – começa a despertar discussões acaloradas na comunidade jurídica em geral e, em especial, no âmbito do Poder Judiciário. Vale destacar, nesse sentido, que as manifestações pretorianas ainda se mostram incipientes e vazias dos critérios científicos seguros exigidos das decisões judiciais. De outro lado, o estudo do direito econômico e do direito concorrencial encontra-se pouco disseminado e restrito apenas aos *experts* no assunto.

Nessa conjuntura, práticas concorrenciais que constituem verdadeiras violações às atividades estatais reguladoras se proliferam. Algumas delas são adotadas por agentes sobre os quais existem dúvidas acerca de sua inserção no mercado formal.

Agravando o quadro, o poder público negligencia o dever de fiscalizar e o tratamento isonômico exigidos da atuação estatal, o que torna indispensável a tutela jurisdicional que, quase sempre, como dito, ignora os princípios elementares que regem a matéria.

O presente trabalho tem como objetivo examinar as diversas práticas concorrenciais violadoras dos preceitos de ordem pública. No primeiro capítulo apresentaremos os princípios e institutos que regem o direito da concorrência. Abordaremos as diferenças entre o direito privado da concorrência e o direito público da concorrência. Discorreremos sobre os requisitos da concorrência. Aproveitaremos a oportunidade para esposar o entendimento doutrinário sobre o conceito de concorrência desleal.

No segundo capítulo suscitaremos as questões atinentes ao exercício da regulação estatal e as formas de intervenção do Estado na atividade econômica.

No terceiro capítulo analisaremos os aspectos concernentes às práticas de concorrência desleal consideradas infringentes do poder regulador estatal. Examinaremos decisões judiciais sobre a matéria.

Por fim, no último capítulo, apresentaremos as conclusões do estudo elaborado.

1. A teoria da concorrência

1.1. A tutela do comportamento previsível: uma visão constitucional da concorrência

O estudo do direito concorrencial assume, atualmente, contornos sofisticados. Matéria publicada na mídia impressa noticia que, numa ação inédita, o *site* de buscas denominado Google está sendo investigado nos Estados Unidos por suposta concorrência desleal. A prática consistiria na manipulação das buscas que discriminaria determinados concorrentes ao colocá-los no fim da lista dos resultados pesquisados. Haveria, ainda, por parte da ferramenta de buscas a cobrança de taxas mais altas por anúncios pagos que aparecem ao se fazer uma pesquisa².

A matéria jornalística ilustra de forma clara que as práticas concorrenciais podem se manifestar das mais diversas maneiras, exigindo dos estudiosos uma perene preocupação com o equilíbrio das relações entre os agentes.

² Caderno de Economia do Jornal O Globo de 06 de setembro de 2010, p. 18.

Essa expansão do espectro das condutas relativas à concorrência foi notada por DENIS BORGES BARBOSA³ que, ao tratar das propriedades concorrenciais, deixou consignado:

“Mesmo nos casos dos direitos autorais, onde a questão concorrencial pareceria menos flagrante, a prevalência da indústria cultural configura como big business, ou seja, altamente concorrencial, o que poderia ser a autêntica tutela dos bens do espírito e dos direitos personalíssimos dos criadores.”

Decorre daí a necessidade de conformação dos interesses econômicos, sendo possível assim conferir certo grau de estabilidade e controle aos atos praticados no mercado. CALIXTO SALOMÃO FILHO⁴ ensina que:

“A idéia de regulamentação do poder econômico no mercado tem origem em uma premissa sócio-econômica fundamental: todo agrupamento social, por mais simples que seja, organizado ou não sob a forma de Estado, que queira ter como fundamento básico da organização econômica a economia de mercado deve contar com um grupo de regras mínimas que garantam ao menos o funcionamento desse mercado, ou seja, que garantam um nível mínimo de controle das relações econômicas.”

O próprio conceito de *mercado* oferecido pela doutrina encerra a idéia de regulamentação jurídica preordenada. A economia capitalista reclama a regularidade dos comportamentos que só pode ser atingida quando são estabelecidos padrões objetivos de conduta⁵. Segundo EROS ROBERTO GRAU⁶:

“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

³ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 4.

⁴ FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 3ª Edição, 2007, p. 19.

⁵ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 14ª Edição, 2010, p. 29.

⁶ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 14ª Edição, 2010, p. 28-29.

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*.”

Prossegue o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal:

“A sociedade capitalista é essencialmente jurídica e nela o direito atua como mediação específica e necessária das relações de produção que lhe são próprias; essas relações de produção não poderiam estabelecer-se, nem poderiam reproduzir-se sem a forma do direito positivo, direito posto pelo Estado; este direito posto pelo Estado surge para disciplinar os mercados, de modo que se pode dizer que ele se presta a permitir a fluência da circulação mercantil, para domesticar os determinismos econômicos.”⁷

Adotando tais fundamentos teóricos, a Constituição da República estabeleceu os princípios⁸ gerais da atividade econômica no Capítulo I do Título VII. O subsistema desenvolvido pelo legislador constitucional, denominado por alguns autores de Constituição Econômica⁹, conferiu caráter instrumental e prospectivo às regras concorrenciais, cabendo a elas o condicionamento do comportamento dos agentes no mercado.

Importa advertir que as regras desenvolvidas a partir da teoria da concorrência não vedam a competição, a disputa entre os agentes. O sentido é exatamente o oposto, ou seja, a competição deve ser estimulada e presente, desde que se desenvolva a partir de comportamentos previsíveis. É o que se extrai do inciso IV do artigo 170 da Constituição, que consagra o princípio da livre concorrência.

A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar recurso de apelação em que se discutia a ocorrência de dano em virtude da comercialização de mercadorias semelhantes a preços inferiores, deixou assentado:

⁷ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 14ª Edição, 2010, p. 30

⁸ Não faremos aqui a clássica distinção entre regras e princípios. Para isso recomendamos a leitura de BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*. São Paulo: Saraiva, 6ª Edição, 2008 e ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008.

⁹ SILVA José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 9ª Edição, 3ª tiragem, 1993, p. 670.

“Não é demais anotar que a livre concorrência se apresenta como um princípio geral da atividade econômica, constitucionalmente assegurado (cf. art. 170, IV, CRFB/88), e só não prevalece se for constatada a prática de ato ilícito, tal como configura a concorrência desleal, mas que no caso em tela não se evidenciou, até porque não se pode proibir que outros estabelecimentos vendam os mesmos produtos, com preços mais convincentes e de acordo com seu propósito de lucro”.¹⁰

Os benefícios do estímulo à competição foram destacados por ERNEST GELHORN e WILLIAM KOVACIC¹¹:

“Em termos econômicos, a competição maximiza o bem-estar do consumidor por aumentar tanto a eficiência alocativa (produzindo o que os consumidores querem, conforme demonstrado por sua disposição a pagar) e eficiência produtiva (produzindo bens ou serviços ao menor custo usando o mínimo de recursos), e por encorajar progresso (recompensando inovações)”.

Sob esse prisma, duas grandes Escolas debateram a real finalidade do direito concorrencial. Para a Escola de Chicago, movimento acadêmico nascido nos anos 50 e cujos maiores expoentes foram Ronald Coase e Aaron Director, o objetivo do direito concorrencial seria a eficiência econômica em favor do consumidor. Assim, para os neoclássicos, esse seria o valor maior do direito concorrencial, sobrepondo-se à própria existência da concorrência. Por tal razão, admitiam, inclusive, as diversas formas de restrições à livre concorrência. Em contrapartida, para os teóricos da Escola de Freiburg ou Ordo-Liberal, que surgiu na Alemanha nos anos 30, a garantia de competição constituiria fundamento essencial para assegurar o funcionamento econômico de uma economia de mercado¹². A finalidade principal do direito da concorrência para os alemães seria, então, a preservação da própria concorrência.

O cotejo das teorias expostas com a disciplina constitucional pátria, em especial quando se examina o artigo 170, incisos IV e V da Constituição, pode levar o leitor mais incauto à errônea

¹⁰ Apelação Cível nº. 59609/2009, Relator Desembargador Ricardo Couto de Castro, j. em 02.12.2009.

¹¹ GUELHORN, Ernest. KOVACIC, WILLIAM. *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. West Publishing Co., 1994, p.42.

¹² FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 3ª Edição, 2007, p.26.

compreensão de que a concorrência teria como fim a ser perseguido a proteção do consumidor. Há, até mesmo, vozes na literatura consumerista que advogam essa tese¹³. Os estudiosos do direito da concorrência, entretanto, sustentam acertadamente que os efeitos das relações concorrenciais sobre os consumidores são reflexas, incidentais e que a tutela do consumidor se opera com os instrumentos normativos próprios, v.g. a Lei nº. 8.078/90¹⁴, jamais com as regras concorrenciais diretamente.

PAULA FORGIONI¹⁵, em passagem lapidar, deixa explícito:

“Há uma tendência no Brasil de confundirem-se as áreas de incidência de diplomas diversos, como a Lei de Propriedade Intelectual, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Lei Antitruste, misturando-se os interesses diretamente protegidos por esses diplomas. Por óbvio, a confusão muitas vezes se justificaria, considerando-se que os bens jurídicos mediatamente tutelados por uma lei são protegidos de forma direta e mediata por outra, não sendo difícil que se percam os contornos de uma nítida individualização. (...). No campo da repressão à concorrência desleal, costuma-se referir à dupla finalidade de suas normas: a proteção dos concorrentes contra a concorrência desleal e a proteção da coletividade contra os excessos da concorrência. Em outras palavras, o bem imediatamente tutelado refere-se ao concorrente, protegendo-se, por via de consequência e de forma indireta, a coletividade contra os excessos da concorrência”.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, através do voto do conselheiro Marcelo Calliari proferido na Consulta nº. 0038/99¹⁶, deixou claro o objetivo primordial do direito antitruste:

“Assim, levando em consideração que, segundo Pyndick e Rubinfeld o objetivo primário das leis antitruste é a promoção de uma economia competitiva, por meio da proibição de ações que sejam capazes de limitar ou que tenham possibilidade de

¹³ Por todos, veja-se: GRINOVER, Ada Pellegrini... [et.al]. *Código brasileiro de defesa do consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 7ª Edição, 2000, p. 86.

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 33.

¹⁵ FORGIONI, Paula. *Os fundamentos do antitruste*. São Paulo: RT, 2ª Edição, 2005, p. 284-288.

¹⁶ A Consulta formulada pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais – PNBE buscou uma manifestação do CADE acerca da nocividade ou não à livre concorrência da prática conhecida como “guerra fiscal”. O voto proferido pelo conselheiro Marcelo Calliari será objeto de estudo mais aprofundado quando abordarmos as violações aos preceitos de ordem pública.

¹⁶ ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90.

limitar a concorrência, compete ao CADE analisar se a “guerra fiscal” pode afetar a promoção dessa economia competitiva e limitar a concorrência”.

Como já dito, concordamos com a posição dos estudiosos do direito concorrencial. Entretanto, é possível analisar a questão à luz da hermenêutica constitucional.

O artigo 170 da Carta Magna, ao dispor sobre a ordem econômica, declinou seus fundamentos, sua finalidade e seus princípios. Traz o *caput*, como fundamentos da ordem econômica, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa.

Prevê, ainda, como finalidade *assegurar a todos existência digna*. Como princípios, e aqui o cerne da discussão, oferece um rol de incisos, dentre eles a livre concorrência (inciso IV) e o direito do consumidor (inciso V). É de se observar que a livre concorrência e o direito do consumidor, no texto constitucional, gozam do mesmo *status*, ou seja, são princípios constitucionais da ordem econômica, mandamentos de otimização¹⁷ de observância obrigatória no exercício de tal atividade. Assim, por ostentarem idêntica qualidade jurídica, devem, de maneira autônoma, servir de parâmetro de conformação das condutas dos agentes no mercado. Importa dizer com isso que inexistente entre os dois princípios qualquer relação direta de finalidade, pois esta se estabelece entre os princípios e a garantia da ordem econômica. Sustentar o contrário seria negar a generalidade de um princípio constitucional – a livre concorrência – e, conseqüentemente, reduzir sua força normativa, infirmo a construção doutrinária do neoconstitucionalismo atual.

1.2. A concorrência e o seu conceito institucional

A partir da percepção constitucional da tutela da concorrência como a garantia de comportamento previsível dos *players* no mercado é possível traçar os contornos conceituais do instituto. Se por um lado busca-se definir a regulamentação das condutas de modo a permitir a prevalência da competitividade econômica como a finalidade do direito concorrencial, por outro, revela-se de curial importância para o estudo das práticas desleais a adoção de um conceito seguro de concorrência.

Nesse sentido, pela inigualável precisão, adotamos as percutientes lições de DENIS BORGES BARBOSA¹⁸:

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 25.

“Concorrência é o fenômeno pelo qual 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 dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado”.

No exame do conceito, alguns requisitos merecem destaque.

O primeiro é a *existência efetiva de competição*. Significa dizer que os agentes devem, no exercício de suas atividades, praticar atos que caracterizem situação de disputa, competição.

O segundo se caracteriza pela *atualidade da competição*. Ao contrário do que ocorre no direito antitruste, que permite a chamada concorrência virtual¹⁹, o viés privado da concorrência reclama a disputa naquele determinado momento, sem que se considere ator da concorrência aquele que apenas ostenta as condições de concorrer.

Aponta a doutrina como terceiro requisito a *identidade de produto ou serviço*. Nesse particular, avulta a figura do consumidor relevante, aquele ao qual é dirigido o produto ou serviço. Assim, é necessário que não exista diversidade entre os segmentos de consumo.

Por fim, a caracterização da concorrência exige que a disputa se dê num *espaço geograficamente definido*. É possível que a definição geográfica se constitua a partir de balizamentos legais, como ocorre com o nome empresarial.

A construção do conceito de concorrência à luz dos interesses privados que permeiam a relação jurídica horizontal estabelecida entre os concorrentes não impede a sua adoção às hipóteses de condutas concorrenciais antitruste²⁰. Entretanto, a doutrina antitruste tem desenvolvido um conceito de concorrência que concede maior relevância à finalidade do direito público concorrencial e à tutela dos interesses difusos da sociedade. É o que se convencionou denominar de *conceito institucional de concorrência*.

O conceito institucional retoma elementos da teoria geral do direito para definir a concorrência como um valor fundamental da sociedade. Partindo de tal premissa, ou seja, uma vez entendida a

¹⁹ Considerada a possibilidade de que novos agentes econômicos possam superar barreiras de entrada num mercado, nele ingressar e competir efetivamente. BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 13.

²⁰ Basta imaginar a necessidade de se averiguar, no caso concreto, se dois ou mais *players* podem ser considerados concorrentes em determinado mercado.

concorrência como um valor fundamental – e não o mercado – é obrigação da ciência jurídica traçar as regras de proteção desse valor. Essa proteção, contudo, por se destinar a interesses transindividuais não se efetiva com o estabelecimento de regras cujo escopo seja assegurar direitos econômicos individuais ou normas-objetivo do processo econômico, mas com regras dotadas de instrumentalidade, pois só assim se revela possível a descoberta da utilidade dos produtos e das melhores opções para o consumidor.

CALIXTO SALOMÃO FILHO²¹ sintetiza o conceito institucional de concorrência da seguinte maneira:

“A concepção adotada é explicitamente procedimental e incorpora valores sociais historicamente reconhecidos na ordem constitucional brasileira. (...). Pretende, assim, assegurar que os agentes econômicos descubram as melhores opções e ordenem as relações econômicas da forma mais justa e equilibrada”.

Nesse sentido, CAPPELLETTI e GARTH²², ao abordarem a primeira onda reformadora do processo civil, definem a Lei nº. 8.884/94 como o instrumento destinado a tutelar os interesses econômicos transindividuais reclamados pelo conceito institucional de concorrência:

“São marcos importantes da primeira etapa as diversas leis regulamentadoras das chamadas ações civis públicas, a começar pela Lei 7.347, de 24.07.85 (que disciplinou a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e aos direitos e interesses difusos e coletivos de um modo geral). Seguiram-na outras, provendo sobre a tutela de interesses transindividuais de pessoas portadoras de deficiências (Lei 7.853, de 24.10.89), de crianças e adolescentes (Lei 8.069, de 13.07.90), de consumidores (Lei 8.078, de 11.09.90), da probidade na administração pública (Lei 8.429, de 02.06.92), da ordem econômica (Lei 8.884, de 11.06.94) e dos interesses das pessoas idosas (Lei 10.741, de 01.10.2003”.

²¹ FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 3ª Edição, 2007, p. 47-48.

²² *Apud* ZAVASCKI, Teori Albino. *Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos*. São Paulo: RT, 2ª Edição, 2007, p. 19.

²² BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 16.

A distinção reside precisamente na utilidade dos conceitos. Se por um lado tem-se uma carga axiológica imprescindível para a tutela coletiva dos interesses econômicos no conceito institucional, por outro a horizontalidade que rege as relações jurídicas entre os agentes do mercado exige um conceito objetivo de concorrência.

1.3. O direito público e o direito privado da concorrência

Feitas as considerações sobre o conceito de concorrência, é imprescindível traçar as diferenças entre a tutela da concorrência ou direito público da concorrência e a tutela do comportamento concorrencial leal ou direito privado da concorrência.

A distinção foi notada por DENIS BORGES BARBOSA²³:

“Assim, a tutela jurídica da concorrência tem sua dimensão de direito privado, que vem sendo historicamente o objeto do segmento da Propriedade Intelectual denominado concorrência desleal e, na proteção do fundo de comércio ou do aviamento, pelo Direito Comercial. E tem sua parcela de direito público, seja na regulação do próprio Estado, seja na tutela geral do espaço concorrencial, esta objeto do chamado Direito de Defesa da Concorrência, ou Direito Antitruste”.

Dessa maneira, o direito privado da concorrência se volta tanto para o estabelecimento de regras jurídicas que disciplinem o comportamento dos *players* naquele determinado mercado – considerados sempre os padrões razoáveis de atuação – quanto para a tutela da expectativa de receita futura daquele que adota práticas honestas, usuais e comportamento previsível²⁴.

Em relação ao direito antitruste, a concorrência assume o conceito institucional já comentado. Assim, a tutela busca a conservação da própria ordem concorrencial e, conseqüentemente, a existência de uma pluralidade de agentes, em dimensão e poder compatíveis com a subsistência de uma competição²⁵.

²⁴ Entendido como imprevisível, a contrario sensu, aquele se aproxima do vil, do desleal e não aquele consistente em práticas inovadoras na busca de nova clientela.

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 16.

CALIXTO SALOMÃO FILHO²⁶, citando o exemplo do cartel, deixa consignado com notável clareza:

“O interesse institucional identificado no caso é exatamente o interesse à manutenção da concorrência, que é claramente ameaçado pela existência do cartel. Ele interessa a consumidores e a concorrentes, não se confundindo com o interesse individual ou com a soma dos interesses individuais e cada um desses grupos”.

Assim como os objetos da tutela, a legitimidade para a atuação na defesa dos interesses jurídicos violados pelas práticas concorrenciais também é diversa.

Nas relações jurídicas estabelecidas sob as normas que regulam o direito privado da concorrência, a eventual pretensão decorrente da prática de ato de concorrência desleal apenas pode ser deduzida em juízo pelo agente que sofreu o suposto dano ou por terceiro eventualmente prejudicado²⁷.

O mesmo não ocorre no direito antitruste. Tratando-se da tutela de um interesse difuso, desde logo é possível invocar a Lei nº. 8.884/90 para solucionar a questão. Nesse sentido, se reconhece a legitimidade do Ministério Público – através das ações civis públicas – e das associações destinadas à proteção da ordem econômica e da livre concorrência.

Sobre a legitimidade do Ministério Público para a defesa da concorrência, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte maneira:

“Processual civil – Matéria que envolve questão constitucional e infraconstitucional – Não-interposição de recurso extraordinário – Súmula 126/STJ – Ação civil pública – Direito individual homogêneo – Danos causados ao consumidor – Legitimidade do ministério público.

1. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. (Súmula

²⁶ FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007, p. 76.

²⁷ Em sentido contrário, Calixto Salomão Filho. O autor cita o exemplo de divulgação de falsa informação sobre o concorrente. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007, p. 76.

126-STJ). Por esse motivo, impossível o conhecimento dos recursos especiais da Shell Brasil LTDA., Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S/A e da Chevron Brasil Ltda.

2. O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos.

3. In casu, a ação civil pública, com o objetivo de impedir a venda de combustíveis com preços discriminatórios, visa à proteção não só dos consumidores, mas também dos pilares da livre concorrência, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal.

Agravos regimentais improvidos”.²⁸

Se dúvidas não existem sobre a legitimidade do Ministério Público e das associações – já que há previsão legal expressa – para a defesa da ordem econômica, o mesmo não se pode dizer em relação aos consumidores e concorrentes.

O tema deve ser analisado à luz da titularidade direta ou indireta dos direitos subjetivos de natureza concorrencial.

A abordagem relativa aos consumidores já foi aqui discutida. Uma vez que a proteção aos interesses do consumidor se opera apenas de maneira reflexa pelas normas de direito antitruste, não há se falar em legitimidade para a defesa dos direitos de natureza concorrencial. Nesse sentido, CALIXTO SALOMÃO FILHO²⁹:

“O fato de o consumidor ser o destinatário econômico final das normas concorrenciais não o transforma em destinatário jurídico direto das mencionadas normas. Muitas vezes é apenas através da proteção da “instituição” concorrência que seu interesse será protegido”.

²⁸ AgRg no REsp 1077065 / RS, Segunda Turma, Relator Humberto Martins, j. em 25.08.09.

²⁹ FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007, p. 81.

E finaliza o autor³⁰: “Do exposto, conclui-se que o consumidor não é, normalmente³¹, destinatário direto das normas concorrenciais, mas é sempre sua justificação última”.

Relativamente aos concorrentes, o mesmo raciocínio é aplicado. Assim, a proteção ocorre de forma reflexa. Citamos, mais uma vez, os ensinamentos de CALIXTO SALOMÃO FILHO³², para quem a tutela direta deve ser negada tanto no campo abstrato quanto no concreto:

“No campo abstrato a questão refere-se à possibilidade ou não de definir um tipo de concorrente tutelado pelas regras concorrenciais. Poder-se-ia perguntar, por exemplo, se não serve o direito concorrencial precipuamente à defesa da pequena e da média empresas. A resposta é enfaticamente negativa. Também sob o aspecto direto a tutela deve ser negada. É o que ocorre quando se cogita da possibilidade de caracterização do ilícito somente com a lesão do interesse do concorrente – sem que esteja presente o interesse institucional da proteção do sistema concorrencial”.

1.4. Concorrência desleal

Optamos por discorrer sobre a deslealdade na última parte do presente capítulo porque, de certa maneira, sua definição jurídica depende de conceitos apresentados nas linhas anteriores como, por exemplo, do conceito de concorrência e de mercado.

Dessa forma, já alinhados os elementos indispensáveis à compreensão da tutela da concorrência, importa demonstrar que determinadas condutas constituem violações à esperada previsibilidade no atuar dos agentes.

Impende salientar, desde logo, o caráter eminentemente doutrinário do conceito de concorrência desleal. Não se encontra na legislação brasileira uma definição expressa do que seja tal concorrência³³.

³⁰ FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007, p. 84.

³¹ O autor aponta duas hipóteses em que o consumidor é destinatário direto das normas: a) no abuso de poder econômico e b) quando presentes os ilícitos concorrência desleal. FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007, p. 84.

³² FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007, p.92-93.

³³ A despeito da ausência, a proteção penal contra os atos de deslealdade está prevista no artigo 195 da Lei nº. 9.279/96 e a proteção na esfera cível no artigo 209 do mesmo diploma.

Não obstante o silêncio legal, é possível identificar no artigo 10 bis da Convenção da União de Paris determinados padrões de conduta dos agentes que facilitam a construção de um conceito seguro de concorrência desleal³⁴.

Assim, para a doutrina, a deslealdade que qualifica a conduta é aferida a partir dos limites impostos pela própria concorrência em determinado mercado geograficamente e cronologicamente definido. Significa dizer, portanto, que a definição da prática desleal não decorre de previsão legal, mas sim dos padrões sobre os quais os agentes estabelecem uma expectativa razoável de receita futura³⁵ quando atuam naquele segmento.

Em artigo intitulado Mercado e Concorrência: Abuso de Poder Econômico e Concorrência Desleal, publicado na edição nº. 28 da Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ARTHUR ZEGER³⁶ explica que:

“(…) A concorrência desleal não diz respeito a qualquer situação na qual um concorrente busca meios de se apropriar de uma clientela, mas a atos que superam os limites do aceitável, convergindo ao desonesto”.

DENIS BORGES BARBOSA³⁷ invoca elementos do conceito de mercado para atingir o atributo da deslealdade. Para o renomado autor, é preciso reconhecer o mercado como um espaço juridicamente determinado exigindo-se que a atuação dos *players* se dê a partir de comportamentos regulares e previsíveis.

Nesse sentido, nos oferece o seguinte conceito:

³⁴ Segundo o artigo 10 bis constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Deve-se proibir 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.

³⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 30.

³⁶ ZEGER, Arthur. *Mercado e concorrência: abuso de poder econômico e concorrência desleal*. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nº. 28, 2010, p. 57.

³⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 26.

“A deslealdade concorrencial que reclama a tutela do direito é o comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos agentes excetuado o exercício normal da atrição concorrencial, e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação”.³⁸

Merece relevo destacar que os tribunais, mesmo no julgamento de demandas de natureza cível, comumente adotam a definição prevista no art. 195, III da Lei nº. 9.279/96 para identificar a presença ou a ausência da deslealdade na conduta. É o que se verifica do trecho do acórdão da Apelação Cível nº. 2006.001.10375³⁹ apreciada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“Absolutamente nada provou a apelante que pudesse indicar apropriação fraudulenta de know how ou meio fraudulento para desvio de clientela, aliás, conduta tipificada no inciso III do artigo 195 da Lei 9.279/96”.

Retomando o conceito doutrinário, interessa notar que a imprevisibilidade aqui tratada ganha relevo quando sua ocorrência se verifica em determinado mercado cuja atividade a ser diretamente explorada depende do consentimento do poder público como, por exemplo, nas hipóteses de concessão. Isto porque aquele que obtém o direito de explorar a atividade guarda em relação ao ente público a confiança na aplicação das sanções administrativas aos que atuam à margem da delegação estatal.

O poder de fiscalização de que goza o ente público nesses casos é classificado por MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO⁴⁰ como atividade regulatória. Essa específica hipótese, contudo, será objeto de análise no capítulo seguinte do presente ensaio. Segundo as lições do saudoso administrativista:

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 27.

³⁹ TJRJ, Apelação Cível nº. 2006.001.10375, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.Fernando Foch, j. em 03 de outubro de 2006.

⁴⁰ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, nº. 16, 2007, p. 83.

“Portanto, a fiscalização daqueles que preenchem ou não os requisitos para a prestação do serviço público é típica atividade regulatória, assim como reprimir as irregularidades constatadas nessa fiscalização”.

Por fim, endossamos as lições de CALIXTO SALOMÃO FILHO⁴¹, para quem:

“O sucesso relativo das empresas no mercado deve depender exclusivamente de sua eficiência e, e não de sua esperteza negocial – isto é, de sua capacidade de desviar consumidores de seus concorrentes sem que isso decorra de comparações baseadas exclusivamente em dados do mercado”.

No capítulo seguinte passaremos a abordar as modalidades de intervenção do Estado na atividade econômica.

2. A intervenção do estado na atividade econômica

2.1. Noções gerais da atuação estatal

Conforme exposto na introdução ao presente trabalho, a atuação do Estado na atividade econômica se apresenta de duas maneiras distintas no Brasil. De um lado, o Estado intervém indiretamente na atividade econômica exercendo a regulação e a normatização da atividade. De outro, atua diretamente quando presentes os imperativos de segurança nacional ou o interesse coletivo.

Grassa na doutrina, entretanto, certa divergência quanto aos precisos contornos das modalidades de atuação estatal na ordem econômica. Função regulatória, regulação estatal, regulação econômica, intervenção do Estado na atividade econômica são alguns dos conceitos utilizados pelos estudiosos e sobre os quais não há unanimidade no emprego.

JOSÉ AFONSO DA SILVA⁴² atribuiu ao texto constitucional a dificuldade de bem se definir a atuação do Estado na economia, observando que:

“A Constituição já não é tão clara, como as anteriores, quanto aos modos de atuação do Estado na economia. Fala em exploração direta da atividade econômica pelo

⁴¹ FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007, p. 53.

⁴²SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 9ª Edição, 3ª tiragem, 1993, p. 685.

Estado e do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica Quer dizer: o Estado pode ser um agente econômico e um agente disciplinador da economia. Pode-se manter, em face da atual Constituição, a mesma distinção que surtia das anteriores, qual seja a de que ela reconhece duas formas de ingerência do Estado na ordem econômica: a participação e a intervenção. Ambas constituem instrumentos pelos quais o Poder Público ordena, coordena e atua a observância dos princípios da ordem econômica tendo em vista a realização de seus fundamentos e de seu fim, já tantas vezes explicitados aqui”.

É de se notar que, para o autor, a atuação do Estado na ordem econômica se apresenta de duas maneiras distintas, através da *participação* e através da *intervenção*. Aliás, utilizamos tal distinção no início do presente capítulo. A questão, contudo, como já dissemos, não é tão simples. O próprio autor reconhece que é possível a utilização da expressão intervenção no domínio econômico para identificar as formas de atuação estatal de maneira ampla, conforme se depreende da seguinte passagem:

“Não raro se emprega a expressão intervenção no domínio econômico num sentido amplo para abranger todas as formas de atuação do Estado na economia. A Constituição vigente não repudia esta postura. Mas também não impede a distinção que estamos fazendo entre as duas modalidades de atuação estatal – a participação e a intervenção, tomada esta em sentido restrito”.⁴³

Prossegue o autor explicando as duas formas:

“A primeira (participação) com base nos artigos 173 e 177, caracterizando o Estado administrador de atividades econômicas; a segunda (intervenção) fundada no artigo 174, em que o Estado aparece como agente normativo e regulador da atividade econômica, que compreende as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, caracterizando o Estado regulador, o Estado promotor e o Estado planejador da atividade Econômica”.⁴⁴

⁴³SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 9ª Edição, 3ª tiragem, 1993., p. 685.

⁴⁴ SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 9ª Edição, 3ª tiragem, 1993., p. 685.

EROS ROBERTO GRAU⁴⁵, noutro sentido, prefere utilizar as expressões *intervenção estatal* e *atuação estatal*. Nesse diapasão, a idéia de intervenção encerra um agir do ente público em área de outrem, ou seja, em área de titularidade do setor privado, enquanto a atuação estatal refere-se à prestação do serviço público ou regulação do serviço público pelo Estado.

VITAL MOREIRA, citado por MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO⁴⁶, afirma que é possível conceber toda forma de intervenção do Estado na economia como uma das acepções do conceito de *regulação*:

“Desde logo quanto à amplitude do conceito, aparecem-nos três concepções de regulação: a) em sentido amplo, é toda a forma de intervenção do Estado na economia, independentemente dos seus instrumentos e fins: b) num sentido menos abrangente, é a intervenção estadual na economia por outras formas que não a participação direta na atividade econômica, equivalendo, portanto, ao condicionamento, coordenação e disciplina da atividade econômica privada; c) num sentido restrito, é somente o condicionamento normativo da atividade econômica prestada, por via de lei ou outro instrumento normativo”.

Traçaremos, no atual capítulo, as linhas gerais da atuação estatal fundada nas hipóteses constitucionalmente permitidas, advertindo que as condutas concorrenciais desleais violadoras de preceitos de ordem pública, em regra, ocorrem quando a atuação estatal se revela de maneira indireta ou quando presente a delegação de determinado serviço público⁴⁷.

Historicamente, duas escolas se debruçaram sobre o estudo da regulação da atividade econômica buscando compreender e justificar o papel do Estado na economia de mercado.

A primeira delas, denominada de Escola do Interesse Público, busca justificar a ação estatal como primordial para o alcance do interesse público, nada tendo relação, tal intervenção, com a

⁴⁵ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 14ª Edição, 2010, p. 91.

⁴⁶ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. *Direito administrativo regulatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª Edição, 2005, p. 41.

⁴⁷ Podemos citar como exemplo que será abordado no terceiro capítulo do trabalho as condutas desleais no âmbito do serviço de transporte público.

⁴⁷ FILHO, Calixto Salomão. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. São Paulo: Malheiros, 2ª Edição, 2010, p. 23.

⁴⁸ FILHO, Calixto Salomão. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. São Paulo: Malheiros, 2ª Edição, 2010, p. 29.

preservação do mercado⁴⁸. Em razão da dificuldade de se precisar o conceito de interesse público – que sofre, naturalmente, os influxos de idéias políticas e econômicas de determinado tempo e lugar – a Escola se aproximou do conceito de serviço público, entendido como aquele formal, que é prestado sob o regime de direito público.

A segunda escola, denominada de Escola Neoclássica ou Econômica da Regulação, em sentido contrário, nega fundamentos de interesse público na regulação e afirma que a atuação estatal tem como escopo a substituição ou correção do mercado através da regulação. Segundo CALIXTO SALOMÃO FILHO⁴⁹, o pensamento da Escola Neoclássica representou o embrião do movimento de desregulamentação.

Examinando os fundamentos teóricos à luz da realidade brasileira constata-se que o legislador constituinte, ao definir as formas de atuação do Estado, procurou tanto a preservação do mercado quanto, em determinadas atividades, a preservação da prevalência do interesse público. É possível vislumbrar uma clara aproximação com o conceito de regulação formulado por VITAL MOREIRA anteriormente apresentado e segundo o qual toda forma de intervenção do Estado no domínio econômico pode ser considerada atividade regulatória.

Atestando a dificuldade de se acolher o emprego de apenas uma das teorias, CALIXTO SALOMÃO FILHO⁵⁰ entende que a melhor solução é admitir a convivência dos aspectos econômicos e sociais da regulação e reconhecer que a preponderância de um sobre o outro pode variar conforme a natureza do setor regulado.

Assim, a preocupação do legislador constituinte com a preservação do mercado interno – expressão da Escola Neoclássica – se encontra plasmada no artigo 219 da Constituição da República, que prevê:

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

⁵⁰ FILHO, Calixto Salomão. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. Malheiros, 2ª Edição, 2010, p. 33.

Criticando a posição topográfica do dispositivo constitucional, JOSÉ AFONSO DA SILVA⁵¹ oferece lição lapidar que corrobora as ideias aqui defendidas:

“A regra do art. 219 deveria figurar entre os dispositivos da ordem econômica, onde melhor se enquadraria. Reza o dispositivo que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural sócio-econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos da lei federal. É uma regra da ordem econômica mais do que de ciência e tecnologia, na qual a intervenção no domínio econômico encontra importante fundamento para o controle do mercado interno”.

Já no artigo 173 da Lei Maior, tem-se a intervenção estatal na atividade econômica quando presentes os imperativos de segurança nacional ou o relevante interesse coletivo. É o que se convencionou denominar de serviços públicos econômicos⁵². Diz a Constituição:

“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em Lei”.

Abordando as modalidades previstas no artigo 173 da Constituição, JOSÉ AFONSO DA SILVA⁵³ ensina que:

“Há duas formas de exploração direta da atividade econômica pelo Estado, no Brasil. Uma é o monopólio. A outra, embora a constituição não o diga, é a necessária, ou seja, quando o exigir a segurança nacional ou interesse coletivo relevante, conforme definidos em lei (art. 173). Não se trata aqui de participação suplementar ou subsidiária da iniciativa privada. Se ocorrerem aquelas exigências,

⁵¹ SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 9ª Edição, 3ª tiragem, 1993, p. 717.

⁵² CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 17ª Edição, 2007, p.284.

⁵³ SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 9ª Edição, 3ª tiragem, 1993, p. 683.

será legítima a participação estatal direta na atividade econômica, independentemente de cogitar-se de preferência ou de suficiência da iniciativa privada”.

Algumas vozes criticam a exploração direta, por parte do Estado, de atividades econômicas. Sustentam que, muitas vezes, a intervenção se mostra ineficiente e incapaz de atingir seus objetivos. Para CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS⁵⁴:

“A verdade é que o Estado não consegue submeter suas empresas regidas pelo direito privado a uma verdadeira mentalidade empresarial; pelo contrário sempre encontra formas de pô-las a serviço dos interesses do poder, e não da coletividade”.

2.2. Regulação estatal: conceito e vinculação à concorrência

A atuação do Estado como agente regulador da atividade econômica nas hipóteses descritas acima revela um feixe de atribuições. Por tal razão, faz-se necessário definir um conceito que atribua ao Estado os limites e os objetivos de sua atuação.

Assim, para MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO⁵⁵, a regulação deve ser caracterizada como:

“Uma intervenção na atividade econômica, com vista à eficiente implementação de uma política pública de bem estar coletivo, e dela resulta um custo”.

O saudoso professor sustenta, ainda, que a regulação pode ser dividida em normativa e operacional. A primeira se refere às normas emanadas pelo Estado regulador. A segunda se verifica quando presentes as entidades estatais.

⁵⁴ BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra da Silva. *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. VII, p. 72.

⁵⁵ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. *Direito administrativo regulatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª Edição, 2005, p. 48.

Prossegue o autor oferecendo um conceito de regulação econômica que, em razão de sua importância para o presente estudo, merece ser citado:

“Tem por objetivo viabilizar o princípio da livre iniciativa e a defesa do consumidor, instituindo e preservando a competição onde ela seja viável e minimizando os efeitos do monopólio, onde ele se faça indispensável”.⁵⁶

Para MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO⁵⁷:

“A regulação constitui-se como conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada e das atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o interesse público”.

Extraí-se dos conceitos uma intensa conjugação das ideias de regulação e de proteção do interesse público. No que toca à regulação econômica, o propósito gravita em torno da defesa dos princípios econômicos da livre iniciativa e da proteção ao consumidor e, conseqüentemente, da concorrência.

A relação foi observada por CALIXTO SALOMÃO FILHO⁵⁸ que, ao discorrer sobre as diferenças entre regulação e defesa da concorrência, assinalou:

“Essa diferenciação é particularmente importante, pois como se verá, a regulação mais efetiva é a que impõe a existência de concorrência naqueles setores em que as condições estruturais dos mercados impedem que essa se estabeleça somente com uma aplicação ativa do direito antitruste. Assim, há um paralelo inegável entre o objetivo da tutela concorrencial e a regulação do mercado. Ainda que a operacionalização e a intensidade das duas tutelas sejam absolutamente distintas, a

⁵⁶ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. *Direito administrativo regulatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª Edição, 2005, p. 112.

⁵⁶ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas*. São Paulo: Atlas, 5ª Edição, 2006, p. 206.

⁵⁷ FILHO, Calixto Salomão. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. Malheiros, 2ª Edição, 2010, p. 37.

orientação do direito concorrencial em muito pode informar a regulação do mercado”.

Defende, nesse sentido, que a atuação do direito antitruste é essencialmente passiva, controlando formação de estruturas e sancionando condutas. Já a regulação não pode se limitar a tal função. É preciso uma intervenção ativa, que não se restringe ao controle, mas à verdadeira criação da utilidade pública através da regulação.

Passaremos à análise da intervenção estatal a partir da prestação de serviços públicos.

2.3. A intervenção do Estado e a prestação de serviços públicos

Nessa altura, é crucial manter o entendimento no sentido de que a presença do interesse coletivo reclama a necessidade de intervenção estatal. A prestação de serviços públicos se vincula, indissociavelmente, à idéia de satisfação de interesses coletivos.

Discorrendo sobre a regulação dos serviços de transporte, MARCOS JURUENA VILLELA⁵⁹ oferece preciosa lição que pode ser utilizada como exemplo da importância da regulação como modalidade de intervenção estatal apta a propiciar o atendimento de interesses coletivos:

“A regulação volta-se ao atendimento de compromissos com a universalidade, criando-se, especialmente pela política tarifária voltada para a modicidade, condições de acessibilidade conciliadas como compromissos de continuidade. Tudo com vistas ao princípio da dignidade da pessoa humana, que, no que aqui interessa, se relaciona com a idéia de inclusão social propiciada pelos serviços de transporte em condições dignas – especialmente seguras”.

A prestação de serviço público pode ocorrer diretamente pelo Estado ou por um agente delegado. A classificação dos serviços públicos em delegáveis e indelegáveis ou reguláveis e não-reguláveis interessa ao presente ensaio porque a exploração de serviços públicos delegáveis é terreno fértil para a proliferação de condutas desleais, conforme se demonstrará no terceiro capítulo do trabalho.

⁵⁸ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, n.º. 16, 2007, p. 93.

Certo é, porém, que nem todo serviço público pode ser delegado a terceiros, devendo ser prestado diretamente pelo ente estatal. A doutrina administrativista, grosso modo, ressalta o aspecto da essencialidade do serviço como característica fundamental a definir a possibilidade ou não de delegação.

Entretanto, CALIXTO SALOMÃO FILHO⁶⁰, entretanto, prefere adotar o critério da externalidade para definir os serviços não-regulamentáveis. Para o autor, externalidade se faz presente sempre que determinada relação jurídica produz efeitos geralmente não mensuráveis a sujeitos que não participam daquela determinada relação jurídica. Nesses casos, o mercado não é capaz de recompensá-las ou compensá-las.

A conclusão a que se chega é a mesma. O serviço deve ser prestado diretamente pelo Estado.

Em relação aos serviços que podem ser objeto de delegação, o Brasil adota o modelo francês, como bem anota MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO⁶¹.

“O Brasil ainda adota o modelo Francês de prestação de serviços públicos, por força do qual a atividade assim definida se submete à iniciativa estatal, apartada, pois do regime de livre iniciativa, e só pode ser desenvolvida pelo particular que recebe do Estado uma concessão, uma permissão ou uma autorização”.

Na esteira dos ensinamentos do autor, para que ocorra delegação é imprescindível que o poder público manifeste seu assentimento – através de um ato ou contrato administrativo – permitindo a exploração da atividade delegada. Nesse particular, interessa notar que a fiscalização, *a posteriori*, do atendimento das condições estabelecidas pelo poder público quando de sua manifestação constitui verdadeira hipótese de atividade regulatória⁶², conforme dito anteriormente.

Comungando do entendimento, CALIXTO SALOMÃO FILHO⁶³ defende a existência de duas modalidades de regulação no direito administrativo brasileiro, sendo uma delas o exercício do poder de polícia. Segundo as palavras do professor da Universidade de São Paulo: “*Na verdade, no sistema*

⁶⁰ FILHO, Calixto Salomão. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. Malheiros, 2ª Edição, 2010, p Intervenção, p. 33

⁶¹ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, nº. 16, 2007, p. 90.

⁶² VILLELA SOUTO, Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, nº. 16, 2007, p. 83.

⁶³ FILHO, Calixto Salomão. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. Malheiros, 2ª Edição, 2010, p Intervenção, p. 25.

administrativo atual, duas são as formas de regulação: a concessão do serviço público e o exercício do poder de polícia”.

Aliás, nos casos de exclusividade na prestação do serviço, ou seja, quando a delegação é conferida a apenas um agente, o efetivo exercício do poder de polícia representa o principal instrumento de inibição das práticas de concorrência desleal. Veja-se, a propósito, a opinião de MARÇAL JUSTEN FILHO⁶⁴:

“Uma vez assegurada a exclusividade, o particular tem direito à sua manutenção. A infringência à exclusividade não pode ser reputada como problema privado do concessionário ou permissionário. A responsabilidade é do poder concedente, único titular do poder autorizativo para promover a cessação das atividades de competição indevida”.

Assim, no cenário de prestação de serviços públicos delegados, é possível vislumbrar dois tipos de competição em que práticas desleais podem ocorrer: i) na ausência de exclusividade, quando a exploração da atividade não é atribuída a um só agente e ii) quando presente a exclusividade, hipótese em que apenas um agente é detentor da delegação da exploração do serviço.

No primeiro caso, as violações quase sempre se manifestarão no descumprimento de uma obrigação decorrente da própria delegação como, por exemplo, o não recolhimento de determinado tributo.

Na segunda hipótese, o mero ingresso do agente que não observa a exclusividade naquele mercado é suficiente para considerar presente a concorrência desleal. Isto porque, o procedimento licitatório, cujo deslinde é a proclamação do agente vencedor a quem caberá a exploração do serviço, consiste em instrumento de regulação.

Discorrendo sobre a competição nos serviços públicos, explicita MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO⁶⁵:

“Não mais se limita essa competição pelo direito de entrar no mercado à licitação, que representa um modelo de regulação clássica ou regulação substitutiva da

⁶⁴ JUSTEN FILHO, Marçal. *Concessões de serviços públicos*. São Paulo: Dialética, 1997, p. 192.

⁶⁵ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, n.º. 16, 2007, p. 96.

competição, pelo qual se desenvolve uma escolha pública dos padrões de eficiência, traçados no edital de licitação e na minuta de contrato desenvolvida pela própria administração”.

2.4. A tributação como instrumento de intervenção do Estado na economia

A última forma de intervenção do Estado na atividade econômica a ser tratada no presente estudo é aquela que se opera através da tributação.

Em linhas gerais, o objetivo dos tributos é arrecadar receitas para que o Estado possa custear os gastos públicos. Entretanto, atualmente, os tributos têm sido utilizados como instrumento de intervenção na atividade econômica. Fala-se, assim, em função extrafiscal dos tributos.

A extrafiscalidade dos tributos, nas palavras de HUGO DE BRITO MACHADO⁶⁶:

“Assim, o tributo é extrafiscal quando o seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, buscando um efeito diverso a simples arrecadação de recursos financeiros”.

RICARDO LOBO TORRES⁶⁷, ao tecer comentários sobre a natureza instrumental da atividade financeira, nota que tal natureza não está restrita à função fiscal:

“Observe-se, finalmente, que a natureza instrumental da atividade financeira está presente assim no campo da fiscalidade como no da extrafiscalidade. Os objetivos intervencionistas e regulatórios do Estado se instrumentalizam através do fenômeno da extrafiscalidade, não possuindo esta uma finalidade em si mesma, seja no aumentar, seja no diminuir o valor dos tributos para inibir ou incentivar a atividade econômica”.

⁶⁶ MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. São Paulo: Malheiros, 29ª Edição, 2008, p. 67.

⁶⁶ TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário*. Rio de Janeiro: Renovar, 14ª Edição, 2007, p. 6.

Dizer que a atividade é instrumental é apenas afirmar que não importa se o tributo possui natureza fiscal ou extrafiscal, pois o agir do Estado sempre busca atingir certos objetivos de índole política, econômica ou administrativa e não enriquecer ou aumentar o seu patrimônio. Necessário, contudo, que tais objetivos adotem como valor fundamental o bem comum e não o atendimento de um ou outro segmento econômico.

No que se refere especificamente à função extrafiscal, a Constituição da República prevê expressamente em seus artigos 149 e 177 §4º, a possibilidade de intervenção do Estado na atividade econômica por intermédio da instituição de contribuições. Nesse sentido, examinando o caráter de referidas contribuições, discorre a doutrina⁶⁸:

“Ocorre que a contribuição de intervenção no domínio econômico tem perfil constitucional próprio. Ela não se destina a suprir os cofres públicos de recursos financeiros necessários para o custeio das atividades ordinariamente desenvolvidas pelo Estado. Ela não é um instrumento de arrecadação de meios financeiros, simplesmente. É um instrumento de intervenção no domínio econômico”.

Para HUGO DE BRITO MACHADO⁶⁹, o objetivo interventivo das contribuições de intervenção no domínio econômico se apresenta de duas maneiras, como se depreende do seguinte excerto:

“A finalidade interventiva, dessas contribuições, como característica essencial dessa espécie tributária, deve manifestar-se de duas formas, a saber: (a) na função da própria contribuição, que há de ser um instrumento da intervenção estatal no domínio econômico, e ainda, (b) na destinação dos recursos com a mesma arrecadados, que só podem ser aplicados no financiamento da intervenção que justificou sua instituição”.

É possível notar no texto constitucional outras hipóteses de utilização de tributo como instrumento de intervenção econômica.

⁶⁸MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. São Paulo: Malheiros, 29ª Edição, 2008, p. 412.

⁶⁹MACHADO Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. São Paulo: Malheiros, 29ª Edição, 2008, p. 411.

A primeira a merecer destaque é a hipótese dos impostos regulatórios, cuja fixação de alíquotas fica submetida a ato do Poder Executivo, na forma do artigo 153, §1º da Constituição da República. Está-se a falar em: a) Imposto de Importação, b) Imposto de Exportação, c) Imposto sobre Produtos Industrializados e d) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro.

Sobre a extrafiscalidade do Imposto de Importação, trazemos à baila interessante excerto extraído do voto do Ministro Cezar Peluso no julgamento da Medida Cautelar em Ação Cautelar nº. 1657/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

“Ademais, o caso é do que a doutrina chama de tributo extrafiscal proibitivo, ou simplesmente proibitivo, cujo alcance, a toda evidencia, não exclui objetivo simultâneo de inibir ou refrear a fabricação e o consumo de certo produto. A elevada alíquota do IPI caracteriza-o, no setor da indústria do tabaco, como tributo dessa categoria, com a nítida função de desestímulo por indução na economia”.⁷⁰

A extrafiscalidade de que se revestem os tributos ora comentados decorre da suavização do princípio da legalidade estrita e da não aplicabilidade do princípio da anterioridade.

Nesse diapasão, a título de exemplo, destacamos as lições de RICARDO LOBO TORRES⁷¹ sobre o Imposto de Exportação:

“O tributo tem função precipuamente extrafiscal, eis que prepondera a máxima econômica de que não se exporta imposto. Ao imposto de exportação não se aplica o princípio da anterioridade (art. 150, §1º). O da legalidade é mitigado, podendo o Executivo alterar-lhe as alíquotas, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei”.

Na mesma linha discorre o autor sobre o Imposto de Importação ao afirmar que:

“O imposto de importação não está sujeito ao princípio da anterioridade (art. 150, §1º), pois necessita de agilidade nas reformulações legislativas. O princípio da

⁷⁰ STF, Medida Cautelar em Ação Cautelar nº. 1657/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 26.06.2007.

⁷¹ TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário*. Rio de Janeiro: Renovar, 14ª Edição, 2007, p. 375.

legalidade não tem a rigidez observada nos impostos sobre patrimônio e a renda, dado que o Executivo pode, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar-lhe as alíquotas (art. 153, §1º.)”.⁷²

Ao lado dos denominados impostos regulatórios, podemos apontar outras hipóteses tributárias de natureza interventiva como ocorre, por exemplo, no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis (art. 155, §4º, “c” da CRFB/88) em que há, de igual forma, nítida suavização dos princípios da Legalidade Estrita e da Anterioridade. Também possível apontar o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – arts. 156, §1º e 153, §4º da Carta Magna – em razão da função social que é própria desses impostos. Sobre o ITR, bem salientou RICARDO LOBO TORRES⁷³:

“É um tributo com finalidade marcadamente extrafiscal, possuindo a missão precípua de induzir a reforma agrária e a redistribuição de terras no País”.

Enfim, diversas são as possibilidades de utilização dos tributos como instrumento de intervenção na atividade econômica. Em razão da precisa análise da extrafiscalidade dos tributos, endossamos as palavras de HUGO DE BRITO MACHADO⁷⁴:

“É certo que todo e qualquer tributo interfere no domínio econômico. Mesmo o tributo considerado neutro, vale dizer, com função predominantemente fiscal, posto que a simples transposição de recursos financeiros do denominado setor privado para o setor público, materializada pela tributação, configura intervenção no domínio econômico”.

⁷² TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário*. Rio de Janeiro: Renovar, 14ª Edição, 2007, p. 374.

⁷³ TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário*. Rio de Janeiro: Renovar, 14ª Edição, 2007, p. 378.

⁷⁴ MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. São Paulo: Malheiros, 29ª Edição, 2008, p. 411.

3. Concorrência desleal e preceito de ordem pública

3.1. Hipóteses de incidência

Examinaremos especificamente, no último capítulo do estudo, as práticas concorrenciais violadoras de preceitos de ordem pública.

Durante a pesquisa realizada para a elaboração do presente trabalho, pudemos constatar que as condutas desleais se apresentam com maior incidência de três formas diversas: i) no campo da sonegação fiscal ou utilização de incentivos fiscais de maneira indevida; ii) na seara administrativa, com a inobservância de exclusividade para a exploração de determinado serviço delegado; iii) na concorrência entre sociedades empresárias e cooperativas de consumo, quando estas se valem dos privilégios próprios de seu modelo societário para desequilibrar a relação concorrencial.

Em razão da raríssima doutrina disponível, empreenderemos também uma análise jurisprudencial do tema.

3.2. Concorrência desleal e tributação

3.2.1. A “guerra fiscal”

A primeira hipótese de incidência das condutas desleais a ser abordada possui caráter tributário. É comum ocorrer quando duas ou mais sociedades empresárias são consideradas concorrentes – à luz dos elementos apresentados no primeiro capítulo do trabalho – e uma ou mais delas se vale(m) de determinada política de incentivo fiscal para desequilibrar o mercado.

Num caso concreto submetido à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica a questão da “guerra fiscal” foi analisada. Na oportunidade, a consultante sustentou que, graças à “guerra fiscal”, a empresa receptora dos incentivos governamentais poderia oferecer preços muito inferiores aos das demais empresas e que poderia ocorrer, ainda, o domínio de mercado pela empresa beneficiada, tendo em vista que as empresas existentes e as novas não teriam condições para competir com os preços oferecidos pela mesma, por mais que promovessem a redução dos seus preços, posto que teriam que arcar com os custos e obrigações regulares de empreendimento⁷⁵.

O debate gravitava, portanto, em torno da influência dos subsídios fiscais na formação de preços no mercado.

Parece-nos óbvio que a “guerra fiscal” prejudica a concorrência, propiciando ao beneficiário do subsídio efeitos vantajosos consideráveis. Ao gozar da política de incentivos, assegura uma

⁷⁵ Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Consulta n.º. 0038/99, Rel. Marcelo Calliari.

lucratividade bem superior à da concorrência, podendo permanecer nessa condição sem adotar práticas comerciais de inovação, o que gera, inegavelmente, prejuízos ao consumidor – em evidente descompasso com o apregoado pela Escola de Chicago – que sustenta que a defesa da concorrência deve ter como objetivo a busca da máxima eficiência alocativa e o bem-estar do consumidor. Ademais, a sociedade empresária beneficiada pode reduzir seus preços a patamares baixíssimos, impossibilitando que as demais concorrentes a acompanhem na disputa pelo mercado, gerando desincentivo à melhoria de eficiência e inovação.

Os efeitos danosos para as concorrentes também são evidentes. Além do desincentivo à melhoria já citado, a política de incentivos fiscais conduz à insegurança na tomada de decisões empresariais, bem como deixa as não beneficiadas suscetíveis a práticas predatórias cujo desfecho pode ser a eliminação do mercado.

Diante do exposto, são salutares as propostas apresentadas pelo Relator da Consulta nº. 0038/99, Conselheiro Marcelo Calliari, em seu voto, em especial: i) sopesamento dos interesses e princípios envolvidos; a determinação da região beneficiada e dos montantes adequados de forma a mitigar as desigualdades regionais e ii) desenvolvimento de propostas que reduzam a possibilidade de “guerra fiscal”, ou que disciplinem a concessão de incentivos de forma previsível e segundo um sistema racional.

3.2.2. A sonegação fiscal

A principal diferença na caracterização da sonegação fiscal como prática de concorrência desleal em relação à “guerra fiscal” reside na conduta. Enquanto que na “guerra fiscal” a beneficiária age sob o manto de um incentivo fiscal decorrente da intervenção do Estado na atividade econômica, na sonegação fiscal a conduta consiste em desconsiderar a atividade interventiva estatal de tributação do produto.

Entretanto, as consequências se aproximam, na medida em que o não recolhimento do tributo propicia uma maior margem de lucro ao se estabelecer o preço da mercadoria.

Essa relação foi notada pelo eminente Ministro Cezar Peluso que, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Cautelar nº. 1657/RJ, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, pelo Supremo Tribunal Federal, deixou consignado:

“O IPI é rubrica preponderante no processo de formação do preço do cigarro, de modo que qualquer diferença a menor no seu recolhimento, por mínima que seja,

tem sempre reflexo superlativo na definição do lucro (neste caso aparentemente arbitrário da empresa. Que dizer-se, pois, da repercussão do seu não recolhimento? Esse poderoso impacto dos tributos na estrutura de custos e preços de produção, não menos que no lucro do produtor, é incontestável realidade matemática. Veja-se, a título de comparação, que redução da alíquota de ICMS, na indústria de sabonetes, de 18% para 0% causa, na apuração do lucro, uma variação da ordem de 388% (trezentos e oitenta e oito por cento). Ora, como a alíquota de IPI, em relação à indústria de cigarros é mais elevada, seu não recolhimento (coeteris paribus) aumentará, de forma ainda mais ostensiva, a variação do lucro sobre o faturamento”.⁷⁶

Tratava-se, na espécie, de medida cautelar em ação cautelar ajuizada por uma companhia de cigarros pleiteando a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto por ocasião da suspensão de seu registro especial para a fabricação de cigarros e interdição de seus estabelecimentos, nos termos do 2º, inciso II, do Decreto Lei nº. 1.593/1977. O acórdão ficou ementado nos seguintes termos:

“Recurso. Extraordinário. Efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Estabelecimento industrial. Interdição pela Secretaria da Receita Federal. Fabricação de cigarros. Cancelamento do registro especial para produção. Legalidade aparente. Inadimplemento sistemático e isolado da obrigação de pagar Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Comportamento ofensivo à livre concorrência. Singularidade do mercado e do caso. Liminar indeferida em ação cautelar. Inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão. Votos vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que, deixando sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados, com conseqüente redução do preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu cancelado o registro especial e interditados os estabelecimentos”.

A questão posta em julgamento evidencia típica hipótese de intervenção do Estado na economia por intermédio da fixação de alíquota do IPI – conforme explicitado no segundo capítulo do presente ensaio – bem como a caracterização de uma conduta considerada desleal do ponto de vista

⁷⁶ STF, Medida Cautelar em Ação Cautelar nº. 1657/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 26.06.2007.

concorrencial em razão do não recolhimento do tributo. Tem-se presente um preceito de ordem pública de natureza notadamente interventiva que busca a proteção da concorrência e do consumidor.

Resumindo as consequências danosas da sonegação, destacou o Ministro Peluso:

“Donde se conclui que, perante as características desse mercado industrial concentrado, em que o fator tributo é componente decisivo na determinação dos custos e preços do produto, o descumprimento das obrigações fiscais é aqui acentuadamente grave, dados seus vistosos impactos negativos sobre a concorrência, o consumidor, o erário e a sociedade. E representa, ainda, tentativa de fraude ao princípio da igualdade e de fuga ao imperativo de que a generalidade dos contribuintes deva pagar tributo”.⁷⁷

apelação e em reexame necessário cujo acórdão merece destaque:

A reiterada omissão na declaração do imposto devido em GIAs, bem assim no recolhimento do ICMS, prática que configura concorrência desleal e apropriação indevida de valores já alcançados pelo destinatário das operações, registrada em autos de infração, mediante notificação, sem prestação de garantia, admite o cancelamento da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. Existindo previsão legal (Lei nº. 8.820 e RICMS), a atividade empresarial deve ser exercida dentro das limitações previstas. Alcance do art. 170, § único da CF.

Sucumbência invertida.

Apelação Provida⁷⁸.

3.3. Concorrência desleal e o serviço público delegado

A realidade brasileira revela que, no campo da prestação de serviços públicos, a concorrência desleal se apresenta com maior incidência no transporte de passageiros e se consubstancia, quase sempre, com o ingresso do agente despido de delegação para o exercício daquela atividade naquele específico mercado.

⁷⁷STF, Medida Cautelar em Ação Cautelar nº. 1657/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 26.06.2007.

⁷⁸TJRS, 22ª Câmara Cível, Apelação Cível e Reexame Necessário nº. 700064693732003, Relatora Desembargadora Rejane Maria Dias de Castro Bins, j. em 24.06.2003.

Conforme dito na segunda parte deste trabalho, a concorrência desleal nos serviços delegados pode surgir de duas formas distintas: a) se presente a exclusividade, quando o agente não detentor da delegação passa a explorar aquela atividade; e b) se ausente a exclusividade, quando um ou mais agentes violam as obrigações previstas no ato administrativo de concessão ou permissão.

Em relação ao primeiro tipo, diversas são as manifestações pretorianas sobre a questão. Podemos citar, por exemplo:

“Transporte intermunicipal. Alegação de concorrência desleal. Tutela antecipada. Cabimento. Havendo comprovação, por sindicância do DAER, que a agravada vem realizando transporte de passageiros no mesmo itinerário a que a agravante está autorizada a fazê-lo, em total desobediência às normas do Poder concedente, o provimento provisório pleiteado merece ser concedido. Agravo de instrumento provido”.⁷⁹

“Apelação cível. Concessionária de linhas de transporte coletivo de passageiros. Transposição de linhas. Concorrência desleal.

O objeto da presente ação é a indenização pelo transporte clandestino de passageiros feito pela requerida, na área de concessão da empresa autora. Alegação de que a demandada mantém-se na atividade ilegal de transporte de passageiros, por via de liminares, especialmente intermunicipal, o que vem lhe acarretando prejuízos, pela concorrência desleal.

Comprovadas as alegações da autora, cumprindo com o disposto no artigo 333, I do Código de Processo Civil, gera, conseqüentemente o dever de indenização pela ré.

Por unanimidade, apelação conhecida em parte e, nesta, improvida.

Revisor vencido no tocante a declinação da competência”.⁸⁰

O que se tem, nessa modalidade de concorrência desleal, é um efetivo desempenho indevido de um serviço público, decorrendo daí as mais danosas conseqüências para a sociedade. É possível indicar o desrespeito aos princípios da licitação, da modicidade das tarifas, da eficiência na prestação.

⁷⁹ TJRS, 11ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº. 70003049210, Relator Voltaire de Lima Moraes, j. em 14 de novembro de 2001.

⁸⁰ 11ª Câmara Cível do TJRS, Apelação Cível nº. 70013338215, Relator Desembargador Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. em 11 de janeiro de 2006.

Bem observou MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO⁸¹ que, ao ressaltar a importância da atividade regulatória estatal sobre esse tipo de atividade, deixou consignado:

“A atividade regulatória deve zelar para que os serviços de transporte de passageiros sejam prestados segundo regras objetivas de seleção que elejam os meios adequados e eliminem conflitos ou competições desleais entre as diversas modalidades enunciadas, e mediante articulação coordenada e planejada, que permita obter eficiência na prestação, satisfação das necessidades públicas e justa rentabilidade dos serviços”.

As consequências para o concessionário ou permissionário são, de igual forma, funestas. Basta imaginar a concorrência de um agente irregular que fixe a retribuição pelo transporte (não há se falar em tarifa, eis que se trata de um informal) em patamar mais baixo do que aquele fixado pelo poder público para a exploração da atividade por parte do concessionário ou permissionário. Este último fica submetido a uma específica regra da delegação, qual seja a tarifa a ser cobrada, sem que possa alterá-la por ato próprio, tendo ao seu lado um agente informal que explora a atividade fixando o valor que melhor lhe convém.

Há um interessante julgado em que a concessionária de serviço público, sob o argumento de enfrentar a concorrência desleal do transporte alternativo, reduziu a tarifa fixada em lei pelo poder concedente. Como consequência teve seus veículos apreendidos, bem como multas aplicadas. Com o objetivo de ver cessadas as sanções administrativas, impetrou mandado de segurança e obteve a concessão da ordem. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença, com fundamento na ausência de prejuízo à prestação do serviço e no atendimento ao interesse do usuário, como se verifica da ementa do acórdão abaixo transcrita:

“Duplo grau obrigatório de jurisdição. Mandado de segurança impetrado por concessionária de serviço público de transporte coletivo objetivando a proibição da aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa decorrente da adoção de tarifa inferior à fixada pela Municipalidade. Concessão da ordem. Impetrante que justificou a prática adotada em crise financeira decorrente da concorrência desleal do transporte alternativo. Transporte coletivo que constitui serviço público essencial, incumbindo ao legislador ordinário estabelecer a política tarifária (artigos 30, inciso

⁸⁰ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, n.º. 16, 2007, p. 102.

V e 175, parágrafo único, inciso III da Constituição Federal). Impetrado que não justificou o valor da tarifa por ele fixada em caráter obrigatório, limitando-se a invocar a existência de legislação proibindo a sua redução. Adoção de tarifa inferior à fixada pelo Poder concedente que não trouxe prejuízo à adequada prestação do serviço e atendeu ao interesse do usuário. Sentença que deu correta solução à ação mandamental, a qual deve ser confirmada em reexame necessário”.⁸²

A necessidade de preservação dos interesses do agente regulado como forma de proteger os interesses da sociedade foi muito bem observada por MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO⁸³:

“Mesmo não comunicada oficialmente, há uma situação de fato a enfrentar, que interfere na regular prestação dos serviços concedidos sob regulação. Não se pode pretender validar, pela omissão, uma competição desleal, entre regulados e não regulados, colocando a todos em situação de risco”.

A segunda espécie de concorrência na concessão ou permissão de serviços públicos ocorre, como dito alhures, na ausência de exclusividade, quando há inobservância das regras da delegação por um dos agentes que exercem regularmente a atividade explorada. Neste caso, inexistente a figura do agente irregular ou clandestino. Assim, é possível imaginar, por exemplo, o desrespeito às paradas estabelecidas em determinado itinerário com o intuito de angariar um maior número de passageiros, a atuação em itinerário diverso daquele previsto na delegação (sobreposição de linhas), acréscimo no número de veículos em determinada linha explorada a superar o estabelecido pelo poder concedente. Além disso, é recorrente a sonegação fiscal nessa espécie de concorrência.

3.4. A concorrência desleal entre cooperativas de consumo e sociedades empresárias

Por fim, a última espécie de concorrência a ser analisada é aquela estabelecida entre as cooperativas de consumo e as sociedades empresárias.

Tal hipótese supostamente ocorre quando uma cooperativa de consumo se utiliza dos benefícios a ela concedidos e passa a oferecer produtos a não associados.

⁸² TJRJ18ª Câmara Cível, Reexame Necessário nº. 2006.009.01367, Relatora Des. Ana Maria Oliveira, j. em 05.09.2006.

⁸³ VILLELA SOUTO, Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, nº. 16, 2007, p. 101.

Em verdade, existem duas situações que necessitam de cuidadosa análise.

A primeira se refere ao oferecimento de produtos aos associados por preço inferior ao praticado pelos concorrentes. Neste caso, não há se falar em concorrência desleal. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, o entendimento é assente no sentido da ausência de concorrência desleal. Veja-se, a título exemplificativo:

Administrativo. Farmácia. Cooperativa médica sem fins lucrativos. Inaplicabilidade do art. 16, "g" do decreto n. 20.931/32. Precedentes.

1. Restringe-se a controvérsia acerca da possibilidade de a Unimed de Sertãozinho manter uma farmácia para fornecer medicamentos a preço de custo, sem distribuição de lucro, aos associados, mediante apresentação de receita médica. O Conselho Regional de Farmácia alega que a Unimed não poderia dedicar-se ao comércio ou à indústria farmacêutica, sob pena de violação do art. 16, "g", do Decreto n. 20.931/32, que veda ao médico o exercício dessas atividades.

2. O referido dispositivo legal é inaplicável ao presente caso, uma vez que a farmácia em questão não tem a finalidade comercial, pois visa atender a médicos cooperados e a usuários conveniados, ao praticar a venda de remédios a preço de custo. Inexiste, no caso dos autos, concorrência desleal com farmácias em geral, em face da ausência de fins lucrativos e do intuito de prestar assistência aos segurados de seu plano de saúde, quando respeitados os Códigos de Ética Médica e de Defesa do Consumidor.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que não viola o artigo 16, alínea 'g', do Decreto nº 20.931/32, a permissão dada à cooperativa médica, sem fins lucrativos para manter farmácia destinada a fornecer medicamentos aos seus associados, pelo preço de custo. Logo, não há que se falar em concorrência desleal por conta dessa prática" (AgRg no REsp 1.159.510/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.3.2010, DJe 9.4.2010).

Agravo regimental improvido⁸⁴.

Os fundamentos do acórdão para a descaracterização da concorrência desleal com as farmácias em geral são a ausência de fins lucrativos e, como dissemos, o fornecimento aos associados e não ao público em geral.

⁸⁴Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº. 1313736, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 05.10.2010

A ausência de fins lucrativos indica que não se pretende, sob o manto dos benefícios legais que são conferidos às cooperativas (art. 174, § 2º. e art. 146, III, “c” da Constituição Federal e Lei nº. 5.764/71), acumular riqueza com a venda de medicamentos a preço de custo. Por outro turno, a restrição da venda apenas aos associados revela que a cooperativa não pratica atos de mercancia, em especial, se considerado o mercado disputado pelas farmácias em geral.

É possível suscitar, ainda, uma segunda situação. A venda, pela cooperativa, de produtos ao consumidor não cooperado. Neste caso as cooperativas não gozam de qualquer vantagem fiscal ou tributária sobre as empresas mercantis, ficando obrigadas a recolher todos os impostos incidentes sobre a comercialização do produto. É possível, portanto, a concorrência desleal pela ausência de recolhimento dos respectivos tributos.

A questão foi analisada à luz do direito antitruste, entendendo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica que:

“Os efeitos nocivos à concorrência citados nos incisos do artigo 20 da Lei 8.884/94 poderiam decorrer da conduta alegada somente se esta fosse capaz de reduzir de tal maneira e por tempo suficiente a demanda dos concorrentes a ponto de inviabilizar definitivamente sua atuação rentável no conseqüente aumento de poder de mercado dos sobreviventes. Para que a praticante da conduta fosse capaz de subtrair uma grande parcela da demanda dos concorrentes através da prática de preços abaixo do custo seria preciso, contudo, que ela tivesse capacidade para substituí-los no atendimento da demanda subtraída”.⁸⁵

Conclusão

O estudo do direito concorrencial, tanto sob a ótica patrimonialista que rege as relações jurídicas entre particulares quanto sob a ótica publicista própria das normas antitruste, possui contornos flexíveis. Essa flexibilidade permite que, em certos pontos, haja uma aproximação intensa – e, por vezes até, uma inequívoca intersecção com institutos de direito econômico.

Pudemos constatar que, nesse ambiente plurívoco, assume especial relevo o papel do Estado como agente interventivo da atividade econômica. A partir da intervenção estatal, num espaço limitado geograficamente e regido por regras jurídicas específicas, passam a proliferar diversas condutas que violam o comportamento razoável e previsível exigido dos *players* no mercado.

⁸⁵ Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº. 0800.018405/97-11, Relator Conselheiro Afonso Arinos de Mello Franco Neto.

Nesse sentido, identificamos que a necessidade de preservação da competição saudável, à luz da teoria desenvolvida pela Escola de Chicago, constitui um benefício para os consumidores. De outro lado, para os teóricos da Escola de Freiburg a garantia de competição constitui fundamento essencial para assegurar o funcionamento econômico de uma economia de mercado.

Fato é que as condutas desleais, cuja definição legal inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, conforme demonstramos ao longo do presente estudo, não mais se restringem às formas comerciais convencionais, ocorrendo comumente a partir do descumprimento de preceitos de ordem pública.

Destacamos que a regulação estatal deve adotar como norte, sempre, a preservação do interesse público. Nesse diapasão, não se tolera sua utilização como instrumento de favorecimento de determinado segmento econômico. Assim, a violação de preceito de ordem pública regulador da atividade econômica significa, ao final, modalidade gravosa de dano à livre iniciativa, ao consumidor e, conseqüentemente, à sociedade.

De igual forma, a importância da regulação foi evidenciada, pois sua efetividade impõe a existência de concorrência nos setores em que as condições estruturais dos mercados não possibilitam seu estabelecimento a partir da aplicação somente das regras do direito antitruste.

Dentre as diversas formas de intervenção do Estado na atividade econômica mereceram destaque aquelas em que o descumprimento por parte dos agentes se apresenta com maior frequência.

Na delegação de serviços públicos é possível vislumbrar duas hipóteses de concorrência desleal. Na primeira, quando concedida a exclusividade para a exploração da atividade a um determinado agente, outro ingressa naquele mercado e passa a explorar a atividade à margem da delegação estatal. Na segunda, quando ausente a cláusula de exclusividade, um ou mais agentes deixa(m) de observar as obrigações decorrentes da delegação. Neste campo de atuação, a fiscalização da atividade pelo ente estatal constitui espécie de regulação.

A abordagem da sonegação e da “guerra fiscal” como práticas de concorrência desleal pelo descumprimento de preceitos de ordem pública considera a tributação um instrumento de intervenção do Estado na ordem econômica. Tal intervenção pode ocorrer em razão da extrafiscalidade de que se revestem alguns tributos específicos, denominados de regulatórios. Pode decorrer, também, de outras hipóteses tributárias de natureza interventiva, como ocorre, por exemplo, no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis (art. 155, §4º, “c” da CRFB/88), em que há nítida suavização dos princípios da Legalidade Estrita e da Anterioridade, no Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e no Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – arts. 156, §1º e 153, §4º da Carta Magna – em razão da função social que é própria destes últimos impostos.

Por fim, nos debruçamos sobre a análise das condutas concorrenciais desleais no âmbito das sociedades empresárias e cooperativas de consumo. A deslealdade pode ser apontada quando, na venda de produtos pelas cooperativas a consumidores não cooperados, houver descumprimento de obrigação tributária. Não havendo se falar o mesmo quando a venda se restringir aos cooperados.

O quadro revela imperiosa necessidade de implementação de atividade fiscalizadora estatal mais severa e constante. Verificamos que os prejuízos causados pelos reiterados descumprimentos dos preceitos de ordem pública por atos de concorrência desleal não se restringem aos concorrentes, mas, ao contrário, se espriam pela sociedade em geral.

Na delegação, dado o relevo que assume o conceito de serviço público como técnica de correção social apta a garantir sua disponibilidade em todas as camadas sociais, a concorrência desleal gera flagrante desrespeito aos princípios da modicidade, acessibilidade e continuidade. Na sonegação fiscal a consequência mais direta e recorrente é o comprometimento de políticas públicas dependentes dos tributos sonegados. E, finalmente, na “guerra fiscal”, a adoção de critérios pouco objetivos e nada parcimoniosos para a concessão de subsídios fiscais pode ensejar desequilíbrios econômicos regionais e desrespeito a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previsto no artigo 3º, inciso III da Lei Fundamental: a redução das desigualdades sociais e regionais.

Bibliografia

ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*. São Paulo: Saraiva, 6ª Edição, 2008.

BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra da Silva. *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. VII.

BRASIL. Constituição Federal de 1988, disponível em <http://www4.planalto.gov.br/legislacao>, acessado em 10.03.2011, às 15:25.

BRASIL. Lei nº. 9.279/96, disponível em <http://www4.planalto.gov.br/legislacao>, acessado em 21.03.2011, às 09:10.

BRASIL. Lei nº. 8.884/94, disponível em <http://www4.planalto.gov.br/legislacao>, acessado em 21.03.2011, às 10:12.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, julgados disponíveis no sítio www.stf.jus.br, acessado em 28.03.2011, às 15:31.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, julgados disponíveis no sítio www.stj.gov.br, acessado em 28.03.2011, às 15:47.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgados disponíveis no sítio www.tjrj.jus.br, acessado em 28.03.2011, às 15:53.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, julgados disponíveis no sítio www.tjrs.jus.br, acessado em 28.03.2011, às 15:56.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, consultas disponíveis no sítio www.cade.gov.br, acessado em 29.03.2011, às 08:02.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 17ª Edição, 2007.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas*. São Paulo: Atlas, 5ª Edição, 2006.

FILHO, Calixto Salomão. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 3ª Edição, 2007.

_____. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 1ª Edição, 2ª tiragem, 2007,

_____. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. São Paulo: Malheiros, 2ª Edição, 2010.

FORGIONI, Paula. *Os fundamentos do antitruste*. São Paulo: RT, 2ª Edição, 2005.

GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 14ª Edição, 2010.

GRINOVER, Ada Pellegrini... [et.al]. *Código brasileiro de defesa do consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 7ª Edição, 2000.

GUELHORN, Ernest. KOVACIC, WILLIAM. *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. West Publishing Co., 1994.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Concessões de serviços públicos*. São Paulo: Dialética, 1997.

MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. São Paulo: Malheiros, 29ª Edição, 2008.

SILVA José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 9ª Edição, 3ª tiragem, 1993.

TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário*. Rio de Janeiro: Renovar, 14ª Edição, 2007.

VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. *Direito administrativo regulatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª Edição, 2005.

_____. Marcos Juruena, *Regulação do transporte alternativo de passageiros no âmbito regional*. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v. 11, nº. 16, 2007.

ZAVASCKI, Teori Albino. *Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos*. São Paulo: RT, 2ª Edição, 2007.

ZEGER, Arthur. *Mercado e concorrência: abuso de poder econômico e concorrência desleal*. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nº. 28, 2010.

Nulidade de registros de marca concedidos em violação do princípio da distintividade intrínseca: apontamentos e aspectos de direito processual¹

Felipe Barros Oquendo*

Resumo: O presente trabalho estuda a nulidade de registro de marca concedido para elemento absolutamente desprovido de distintividade, seja por falta originária de capacidade de distinguir, seja por ter se tornado de uso comum, integrando o código de mercado. Buscando os fundamentos legais e constitucionais da exigência de distintividade, analisa o grau de nulidade em questão, retirando dessa análise consequências na esfera processual, com respaldo nas observações da melhor doutrina e jurisprudência.

Palavras-chave: registro de marca, nulidade, artigo 124, inciso VI, propriedade industrial, ação de nulidade, prescrição, decadência, distintividade.

Nullity of trademark registration granted in violation of the principle of inherent distinctiveness: notes and aspects of procedural law.

Abstract: We analyze nullities in registered trademarks, which may arise for lack of distinctiveness (both inherent and subsequent, when integrated with the market code). We investigate constitutional and other legal principles on the matter as the basis of our main analysis, and their consequences to procedural law, based on prominent commentators and prior case-law.

Keywords: trademark registration, nullity, article 124, item VI, industrial property, nullity action, statute of limitation, loss of right, distinctiveness.

¹ Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual.

* Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-RIO; Mestrando na linha de pesquisa Direito de Empresa, Trabalho e Propriedade Intelectual - UERJ; advogado no Rio de Janeiro.

Sumário: 1. Introdução; 2. Essencialidade e universalidade da exigência de distintividade intrínseca; 2.1. A essencialidade da distintividade intrínseca do sinal marcário. Considerações de ontologia jurídica; 2.2. A essencialidade da distintividade intrínseca como proteção à Constituição da República; 2.3. A legislação infraconstitucional brasileira; 2.4. Os tratados internacionais. 3. Da invalidade do ato de concessão de registro para sinal não distintivo; 3.1. *Status questionis* da teoria das nulidades. A teoria dos três planos do ato jurídico; 3.2. Aplicação da teoria dos três planos ao ato do INPI que concedeu registro de marca em violação do requisito de distintividade intrínseca; 3.2.1. Plano da existência; 3.2.2. Plano da validade; 3.3. Grau de invalidade do ato do INPI; 3.4. A Nulidade *Ex Officio* por parte do INPI; 3.5. Princípio da conservação dos atos jurídicos. Um caso ilustrativo de sua aplicação a ato concessivo de registro de marca; 4. Das medidas processuais cabíveis; 4.1. Ação de Nulidade; 4.2. Medidas defensivas, declaratórias incidentais e autônomas; 4.3. Outras ações judiciais possíveis; 5. Conclusão; 6. Bibliografia

“ A minha pátria é a língua portuguesa”

Fernando Pessoa

“Aprendi (...) ser arriscada empresa sair alguém proclamando a verdade, rua afora, só porque se encontra de posse de provas concretas ou tem o testemunho, sempre superestimado, de sua própria vista”.

Jorge Amado, “Velhos Marinheiros”

1. Introdução

O presente trabalho monográfico trata de um fenômeno de patologia jurídica: a concessão pelo poder público de um registro de marca de produto ou serviço para termo, palavra e/ou figura que, sendo de natureza genérica, descritiva, vulgar ou usual com relação ao produto ou serviço que visa a assinalar, ou, ainda, com relação a alguma qualidade destes, não está dotada de forma suficientemente distintiva.

Em jargão mais direto, o objeto sobre o qual se debruça este trabalho é o registro para marca que, desprovida de qualquer distintividade, factualmente não cumpre função marcária, mas sim é uma palavra dicionarizada, ou representação visual, empregada em sua concepção mais direta e denotativa.

Ou, ainda, quando o elemento, não sendo originariamente genérico ou descritivo, tornou-se de uso comum no mercado, integrando seu *código*². Esse registro constituiria em favor do titular, segundo a letra fria das garantias legais e constitucionais, exclusividade sobre o signo perante terceiros, em especial concorrentes, e a propriedade mesma do elemento como sinal “distintivo” dentre de um contexto.

Mas o esforço no sentido de investigar tais atos restaria desprovido de propósito caso não se focasse mais especificamente em outro problema: o das ações, seja a de nulidade do ato concessivo do registro, sobretudo se fora do prazo legal de 5 anos, seja a de abstenção de uso movida pelo infausto titular de um registro marcário concedido *contra legem* e, como espera-se restará demonstrado, *contra sensus communis*. Afinal, foi de questões processuais reais que o problema se apresentou como tal, e não de um diletantismo erudito galgado em hipóteses imaginadas.

“Na seara marcária, e.g., a proliferação de signos ‘distintivos’ nada criativos, que pleiteiam o uso exclusivo de termos nominativos evidentemente descritivos do produto ou serviço, acabam por minar o intuito legislativo de ponderar o direito à propriedade com o sinalagma exigido”.³

O problema em tela recebeu da doutrina tratamento, no mínimo, curioso. Com exceção de um criterioso artigo de lavra do professor Lélío Denicoli Schmidt dedicado especialmente à faceta processual da questão, publicado antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, o assunto teve apenas dois destinos: o silêncio completo ou manifestações esparsas da doutrina e da jurisprudência, que tomaram um mundo de pressupostos implícitos de natureza as mais das vezes contraditória ou, na mais generosa das hipóteses, obscura.

Em grande parte, esse estado de coisas nasce da honesta e quase instintiva perplexidade ante a cogitação de que se conceda, em sã consciência, um registro - para lançar mão de um exemplo exageradamente didático - da palavra “Chocolate” como “marca” destinada a assinalar o produto chocolate. O ricochete mental de qualquer jurista, e mesmo do leigo, é decerto que tal nunca poderia se dar ou que, ocorrendo, seria uma aberração tão grande que deveria ser varrida do mundo jurídico

² Sobre o conceito de *código de mercado*, cf. BARBOSA, Denis Borges, *Um revisão da questão do apostilamento marcário*, disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apostilamento_marcario.pdf, desde novembro de 2011. Acesso em 03.03.2012.

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

para as trevas do esquecimento, mesmo quando, a seguir a literalidade da lei, o registro houvesse *convalescido* pelo decurso de prazo quinquenal para a propositura de ação visando à sua nulidade.

Tais manifestações estão na pista certa de uma investigação que, apesar de tudo, ainda não foi empreendida com a abrangência necessária, razão pela qual suscita imprecisões que, deixadas de lado, podem mais tarde se voltar contra a própria intuição protetora inicial e ameaçar o ordenamento jurídico com contradições temerosas.

Demais disso, o próprio silêncio geral acerca desse tipo de nulidade, bem como das medidas jurídicas cabíveis, é causa de insegurança, criando um escotoma nos subsídios de que dispõem advogados e juízes para conduzir os conflitos judiciais que versam sobre marcas e concorrência desleal fundada em sinais. Como se sabe, por vezes o que de início parece óbvio, a destreza retórica de causídicos pode confundir o julgador e levar a decisões constitucionalmente inadmissíveis.

Daí a importância e relevância do tema, que de certa forma se autojustifica pela própria repugnância demonstrada, em geral, pelas manifestações aludidas e que serão estudadas com o vagar necessário ou, ao menos, adequado para uma tese monográfica.

O plano de desenvolvimento também explica o que poderá ser tomada como uma extravagante abrangência de ramos jurídicos de que ora se vale para deslindar a questão: é que, procurando estudar o fenômeno jurídico proposto em sua integridade objetiva, e em nome mesmo dessa integridade, este humilde esforço abre mão de se inscrever canonicamente em um único ramo da Ciência Jurídica, sob pena de, não o fazendo, deformar o objeto em nome da doutrina, preferindo antes a abordagem multifocal, estabelecendo um diálogo entre os campos do direito⁴, diálogo esse muito necessário para livrar a Propriedade Intelectual de sua vocação – ou antes, de sua inclinação patológica congênita – ao *ensimesmamento*.

Com efeito, começando por um necessário recenseamento da legislação, jurisprudência e doutrina especializadas acerca da chamada distintividade intrínseca dos elementos passíveis de registro como marca de produtos e serviços, procura-se então determinar o grau de essencialidade dessa exigência, do qual decorrerá, na mesma medida, a gravidade do vício do ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que conceda registro de marca sem observância da exigência legal de distintividade intrínseca.

⁴ No que se procura atender, também, à admoestação da melhor doutrina: “Se a recondução do fato concreto a um tipo abstrato prefigurado pela lei fosse a única modalidade de interpretação, seria programaticamente excluída a compreensão do fato concreto enquanto tal.” - PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Trad.: Maria Cristina de Cicco. - Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 656.

Após, um breve incursão sobre o estado atual da teoria das nulidades trará luz sobre o fenômeno estudado, de forma a se definir com precisão o grau da nulidade tratada.

Por fim, de posse de conceitos mais exatos na esfera do direito material, será enfrentada a questão prática da medida processual cabível para remover o ato viciado do ordenamento jurídico na hipótese em que o prazo legal houver transcorrido *in albis*.

2. Essencialidade e universalidade da exigência de distintividade intrínseca

2.1. A essencialidade da distintividade intrínseca do sinal marcário. Considerações de ontologia jurídica.

Antes da análise dos textos legais e constitucionais que regulam a proteção dos sinais em questão, cabe verificar o que é marca, como ente jurídico presente no ordenamento jurídico da maioria dos países do mundo, a fim de aprofundar o conhecimento acerca de sua essência.

Como farol nessa busca toma-se a lição de Pietro Perlingieri sobre os fatos jurídicos, plenamente aplicável ao estudo do direito marcário:

“Na identificação da função dever-se-á considerar os princípios e valores do ordenamento que a cada vez permitem proceder à valoração do fato. Ao valorar o fato, o jurista identifica a função, isto é, constrói a síntese global dos interesses sobre os quais o fato incide. **A função do fato determina a estrutura, a qual segue – não precede – a função.**”⁵

Portanto, impõe-se como o primeiro passo na verificação da estrutura da marca como ente fático-jurídico determinar a sua função.

Nessa esteira, observa-se a integração constante, nas definições sobre marca da melhor doutrina, da *distintividade* como função primeira do signo dito marcário, compondo mesmo um predicado essencial:

⁵ *Op. Cit.*, p. 642 (grifou-se).

“Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa (...) serve para individualizar, distinguir ou certificar produtos ou serviços assinalados pela marca”⁶

Mesmo aqueles que na aurora da questão marcária se debruçaram sobre o assunto não divergiam neste sentido. Carvalho de Mendonça lecionava que:

“as marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, *destinados a individualizar* os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência”⁷.

Doutrina nacional de especial relevância chega mesmo a elevar a distintividade a categoria de requisito *fático*, e não apenas como elemento *a priori* da incidência de seu desenho jurídico:

“marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para *o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços”. (...) “Símbolo voltado a um fim, **sua existência fática** depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar (**distintividade absoluta**), e capacidade de indicar uma origem específica em face de outras origens (distintividade relativa)”⁸

Neste sentido segue Lélío Denícoli Schmidt, ao afirmar como conhecimento geral e notório que “a função primordial da marca é servir de elemento distintivo, de modo a diferenciar determinado produto, mercadoria ou serviço dos demais ofertados pela concorrência”⁹.

A indicação da doutrina pátria vai ao harmônico encontro da estrangeira:

“the sign classified as a trademark is only the subject of property rights as a distinctive sign and not as sign “in itself”¹⁰.

⁶ DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 401.

⁷ MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Vol. V, Parte I. Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1963, p. 136. Grifou-se.

⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 319. Grifou-se.

⁹ SCHMIDT, Lélío Denícoli, *A Invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário*, in Revista da ABPI, n.º. 38, p. 12.

Em conexão íntima com a função distintiva está fato determinante do desenho jurídico das marcas, qual seja, que sua proteção é conferida, de início, para *um certo contexto*. Isto significa que a marca que visa a distinguir produtos e serviços é protegida enquanto sinal identificador de *certos* produtos e serviços, sendo a propriedade do sinal limitada a *usos concorrentes*¹¹.

“O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, **cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos**. Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença.”¹²

Se a função mais essencial da marca, como visto, é distinguir produtos ou serviços dentro de um contexto a princípio bem estabelecido¹³, deve-se daí extrair duas consequências, uma metodológica, outra doutrinária: a primeira é que esta função deve encontrar seu valor jurídico como corolário e elemento de garantia de valores e direitos essenciais, vale dizer, da própria Constituição; a

¹⁰ Tradução livre: “o sinal classificado como marca é apenas o objeto de direitos de propriedade como um sinal distintivo e não como um sinal ‘em si mesmo’”. GEIGER, Christophe. *Trade Marks and Freedom of Expression – The Proportionality of criticism*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 38, n.3, 2007, pp. 317 – 327. Grifou-se.

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. *Marcas de Indústria, Comércio e Serviços*. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf, desde junho de 2011. Acesso em 03.03.2012.

¹² BARBOSA, Denis Borges. *Op. cit.*, p. 5. Grifou-se

¹³ Diz-se “a princípio” porquanto a fama da marca, uma vez extrapolada, segundo os ditames legais, pode levar o sinal a adquirir a situação de alto renome conforme disposto no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial: “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”. V. também a Resolução INPI n°. 121/2005, que regula os procedimentos para concessão dessa situação especial.

Em outro plano, contudo, verifica-se uma curiosa tendência dos principais titulares de signos marcários, que vem se espalhando com a velocidade das modas pelos demais *players*: ao invés de divulgar a marca em conexão com o produto ou serviço, procura-se evoluir sua significação para o campo semântico-emocional duma *solução*, quando não para a anexação a uma simples *qualidade abstrata*. Não se vendem mais ar-condicionados, mas sim “soluções em refrigeração”, quando não “soluções em conforto”; já não é mais possível encontrar uma loja especializada em produtos de computador, somente de “soluções em tecnologia”. Movendo-se do conjunto de produtos/serviços prontamente identificável para os supostos (e mais abrangentes) objetivos prático-empresariais, quando não para sentimentos ou qualidades abstratas, a marca assim divulgada acaba por imprimir-se na mente do público de forma desprendida e absolutizada. Os efeitos dessas medidas cumpre investigar e discutir em outro estudo. No entanto, sobre a função de indução ao consumo, presente modernamente nas marcas, cf. BARBOSA, Denis Borges. “Proteção de Marcas”, principalmente caps. 1 e 2.

segunda é que se a função de distinguir decorre dos valores e princípios do ordenamento, a própria estrutura da marca será determinada para esta finalidade; em outras palavras: a função será também a essência.

Por outro lado, uma investigação acerca da essencialidade da distintividade nas marcas coloca necessariamente a pergunta: poderiam os legisladores nacionais, querendo, fazer lei que contrariasse a existência do princípio/requisito de distintividade para o registro de marcas? A resposta é forçosamente negativa.

Ao fim e ao cabo, é necessário buscar os *limites constitucionais* à atuação do legislador ordinário ao mesmo tempo em que se assinalam as *origens constitucionais* da função de distinguir das marcas: somente assim verifica-se a densidade real do princípio da distintividade das marcas.

Mas antes mesmo da análise do texto constitucional, é preciso tecer alguns apontamentos sobre os elementos desprovidos de distintividade intrínseca num determinado contexto, consoante as observações mais perenes da doutrina.

“A questão aqui é o requisito da distintividade ou distinguibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que **a marca**, para poder ser apropriada singularmente, **deve destacar-se suficientemente do domínio comum**. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos.”¹⁴

José Antonio B. L. Faria Correa assim define a falta em grau absoluto de distintividade:

“imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço”¹⁵.

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. *A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*. Disponível desde Agosto de 2011 em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf . Acesso em 20.02.2012.

¹⁵ CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, Revista da ABPI, n.º 37, nov./dez. 1998, p. 293

De acordo com a lição de Denis Borges Barbosa, as vedações ao registro de marcas caem, em última instância, na questão de se o sinal é *res aliena*, isto é, objeto de propriedade alheia, ou *res communis omnium*, vale dizer, bem público de uso comum:

“A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos.”¹⁶

E, alhures, complementa o raciocínio:

“Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

Por exemplo: um marceneiro hábil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecíveis e individualizáveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar entre si as virtudes de seu artesanato. Não escolherá designar seus produtos como cadeira – porque isso não indica que a sua cadeira é diferente das outras, de menos qualidade. Mesmo que o quisesse, o direito não lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da palavra, pois cadeira já é de uso de todos.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só.”¹⁷

Corolário da lição do professor é que os elementos irregistráveis por falta de distintividade intrínseca são invariavelmente *res communis omnium* e não podem – ao menos, não a princípio – deixar essa natureza para tornar-se propriedade de um ou de alguns titulares, em prejuízo dos demais.

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 627.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. *A Oponibilidade...* p. 8.

Por sua vez, as marcas intrinsecamente distintivas, quando ainda guardem essa qualidade, transitam os campos da *res nullius*, vale dizer, a coisa de ninguém, mas passível de apropriação¹⁸, e da *res aliena*.

Corroborando a conclusão Bento de Faria ao lecionar que os “termos e locuções de uso geral pertencem ao domínio público, e dele não podem sair: tal é o fundamento da lei”.¹⁹

Tal ponderação não é ociosa: a definição da natureza jurídica do sinal genérico, necessário ou usual perante a legislação marcária esclarece ao intérprete seu regramento jurídico e atrai, no caso, vedações constitucionais e de direito administrativo. Nas palavras de Pietro Perlingieri, a

“qualificação do fato jurídico é o procedimento que da identificação da função chega à identificação da disciplina [jurídica]”.²⁰

A palavra enquanto tal é de uso franqueado a todos. O *verbum* é necessário à vida humana desde há tempos imemoriais, e sua função de simbolização dos objetos externos para a consciência do sujeito conhecedor e para a transmissão intersubjetiva é reconhecida e estudada há séculos por pensadores como Platão²¹, Santo Agostinho²² e Duns Scot²³. A importância da palavra é profunda e universal²⁴.

Especificamente no caso de uma palavra retirada, em seu significado original ou usual, do domínio público pela concessão de um registro de marca, defrauda-se todo o povo do território onde o registro é efetivo de seu uso livre e consagrado, diminuindo as possibilidades da expressão. Quando as palavras assim retiradas do domínio público são as de uso comum num determinado mercado, os defraudados primários são os concorrentes.

¹⁸No caso de marcas que, uma vez registradas, não tiveram sua renovação por parte do titular, tratar-se-ia de *res derelicta*. Sobre o assunto, v. CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. I, p. 285 e Tomo II, Vol. II, item 85, com a ressalva de que há, nesse item, uma breve confusão entre domínio público e disponibilidade de apropriação.

¹⁹ FARIA, Antonio Bento de, *Das Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

²⁰ *Op. cit.*, p. 650-651.

²¹ PLATÃO. *Teeteto - Crátilo*. In: Diálogos de Platão. Tradução do grego por Carlos Alberto Nunes. 3a. ed., Belém: Universidade Federal do Pará, 2001, sobretudo: 383a-390e.

²² AGOSTINHO. *De Magistro*. In: Coleção Abril Os Pensadores. Tradução do latim por Ângelo Ricci, 2ª Ed., São Paulo: Abril Cultural, 1980.

²³ SCOT, Dans. *De Primo Principio* (a revised text and a translation). St. Bonaventure, N.Y. : Franciscan Institute, Philosophy series, no. 5., 1949.

²⁴ Isto a despeito – em certa medida – da teoria desconstrucionista da linguagem, iniciada por Ferdinand de Saussure e sistematizada em seu *Curso de Linguística Geral* (30ª Edição. São Paulo: Cultrix, 2002). De certa forma, porém, o esforço desconstrucionista acaba por reafirmar a importância da palavra: seja ela natural, seja convencional, seja totalmente arbitrária, sua função essencial para os seres humanos permanece inegada.

A importância fundamental do léxico é refletida pela Constituição: seja na apropriação de um sinal em sua função denotativa, seja na criação de uma exclusividade sobre elemento que integra o *código de mercado* por ter se tornado de uso comum em determinado contexto, o requisito de distintividade absoluta encontra guarida na Carta Política e, numa relação dialética, é também um bastião de defesa de um complexo de direitos, interesses e garantias constitucionalmente tuteladas.

2.2. A essencialidade da distintividade intrínseca como proteção à Constituição da República.

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a questão da distintividade se alça como condição de proteção de um complexo de valores, direitos e interesses essenciais definidos na Carta Política, a começar pelo que determina seu artigo 5º, inciso XXIX, a sede constitucional dos direitos da propriedade industrial.

Mais precisamente, destaca-se a chamada *cláusula finalística*, trecho final do referido texto constitucional, que remete o direito da propriedade industrial ao cumprimento e observação de finalidades perseguidas, nomeadamente, *o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*²⁵.

Em se tratando de marcas, ressaltam o *interesse social e o desenvolvimento econômico do País*, vale dizer, a marca como ente jurídico deve obedecer a esse enquadramento constitucional, sem ser objeto de violação dos interesses da sociedade e da sã concorrência econômica, sob pena de perder seu fundamento último na ordem jurídica nacional. Tais interesses finalísticos perfazem, em outras palavras, as balizas aos interesses egoísticos ou, em bom rigor, monopolísticos que sóem surgir na competição de mercado²⁶.

Em se tratando de uma indevida confusão entre marca como sinal distintivo registrável e as palavras do vernáculo, vale dizer, no avanço da esfera privada sobre o domínio público, cumpre primeiramente atender ao aspecto social do conflito, que se revela na defesa da integridade da cultura e na liberdade de expressão, conforme protegidas em outros *loci* da Lei Maior.

Em seu artigo Art. 13 estabelece a Constituição que a “língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”. Ora, a língua portuguesa é formada essencialmente por todos os

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução...*, p. 98.

²⁶ Cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Liberdade de expressão, Internet e signos distintivos*, Revista Eletrônica do IBPI – Revel n.º. 3.

vocábulos dicionarizados em seus sentidos originais, usuais, adquiridos: logo, esse conjunto de sinais verbais é oficialmente chancelado pela Constituição como patrimônio de todos, havendo um dever do Estado pela sua conservação. Por outro lado, a língua oficial é aquela escolhida pelo Estado para registrar seus atos²⁷, sendo portanto lógico que a defraudação do público será também a do Estado, na expressão linguística de suas funções. Some-se ao artigo 13 o artigo 210, §2º da Constituição da República, que determina que o ensino na rede pública de educação será ministrado na língua portuguesa.

Mas este é apenas um lado da questão. É evidente, ainda, que a apropriação de palavras integradas no léxico é atentatória à liberdade de expressão, positivada na Constituição no artigo 5º, inciso IX²⁸, e elevada a patrimônio cultural brasileiro no artigo 216, I:

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

I - as formas de expressão;

Têm-se, sob este aspecto, dois direitos. O primeiro é o direito à *liberdade de expressão*, de que gozam todas as pessoas no território do país, e que deve ser efetivamente tutelado ativamente pelos meios legais e judiciais na medida em que não atente contra direitos alheios. A questão é colocada eloquentemente na doutrina estrangeira:

“Genuine, effective exercise of this freedom does not depend merely on the State’s duty not to interfere, but may require positive measures of protection, even in the sphere of relations between individuals”²⁹

²⁷ MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. São Paulo: Editora Atlas. 19ª Ed. P. 244.

²⁸ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

A liberdade de expressão é uma aplicação específica do princípio de liberdade encontrado no *caput* do mesmo artigo, no preâmbulo constitucional e, sob aplicações diversas, nos demais incisos. Cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, *Liberdade de expressão...*, *loc. cit.*

Como visto no item 2.1. *supra*, as marcas, no seu delineamento jurídico, são propriedades sobre signos em determinado contexto e o direito conferido pelo registro é protegido na mercancia.

Sucedee que um registro concedido para sinal desprovido de distintividade absoluta invariavelmente irá fugir ao *contexto* e à *mercancia*. Afinal, a propriedade sobre um sinal do léxico dará ao titular a faculdade de excluir terceiros de seu uso como significante primário dos produtos, serviços ou qualidades a eles relacionadas, abolindo-se na prática a separação entre aplicação mercantil e aplicação fora do comércio. O sinal, assim delineado, dará ao seu titular um monopólio não só simbólico, mas vocabular.

Daí decorre o risco imediato para a liberdade de expressão: valendo-se da tutela marcária, o titular se insurge, a pretexto de proteção da sua pretensa propriedade, contra um uso resguardado pelo próprio Estado. Ainda que se contraponha a alegação de que o magistrado que receber tal ação não tomaria qualquer providência *inaudita altera parte*, em face do absurdo pretendido – o que por si é bastante duvidoso³⁰ – há questões práticas a serem levadas em conta.

Primeiramente, não é toda pessoa, física ou jurídica, que pode suportar, psicológica e/ou financeiramente, a ameaça de uma condenação judicial: o esgotamento de suas forças e de seu cabedal é comumente um efeito decorrente do embate entre o incauto réu/notificado e uma grande sociedade empresária³¹. Assim, afastando-se um pouco da discussão meramente acadêmica e do conceito abstrato de garantias processuais, verifica-se a corroboração prática de que, por vezes, o mero exercício do direito de ação, dependendo das circunstâncias, é suficientemente eficaz para a censura.

Mas não só os meios tradicionais – notificação extrajudicial e ação judicial – servem a tal propósito. Como bem observado pelo professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, a internet como palco

²⁹ Tradução livre: “O exercício genuíno e efetivo dessa liberdade não depende somente do dever estatal de não interferir, mas pode requerer medidas positivas de proteção, mesmo na esfera de relações entre indivíduos”. CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. *Research Report: Positive obligations on member States under Article 10 to protect journalists and prevent impunity*, Dezembro de 2011. Disponível em <http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/1B521F61-A636-43F5-AD56-5F26D46A4F55/0/DG2ENHRHAND072007.pdf>. Acesso em 03.03.2012.

³⁰ Para alguns exemplos de decisões que contrariam o senso jurídico mais fundamental, cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Liberdade de expressão...*

³¹ Caso assim é o embate entre a FOLHA DE SÃO PAULO e o criador do noticioso humorístico “FALHA DE SÃO PAULO”. Com o pretexto de proteção da marca “FOLHA DE SÃO PAULO”, aliás exemplo cristalino dos tipos de sinais aqui tratados, exerceu-se um “cala a boca” judicial às críticas ácidas feitas em forma de paródia pelo réu. Até hoje continua em plena eficácia a decisão que antecipou os efeitos da tutela para impedir o uso do título do veículo noticioso (Feito distribuído a 29ª Vara Cível do Fórum João Mendes de São Paulo, Autos de nº 583.00.2010.184534-2/000000-000). Para acompanhar as agruras do réu, contadas dia-a-dia, cf. desculpeanossafalha.com.br/.

de conflitos marcários criou uma série de ferramentas que potencializam a *censura privada*³². Com efeito, na medida em que titulares de *sites* que disponibilizam conteúdos subidos (*uploaded*) por terceiros – como *YouTube*, *GoogleDocs*, *Wordpress*, *BlogSpot*, *Tweeter* e *Facebook*, dentre outros – adotam o sistema de *notice and takedown*, no qual basta uma notificação virtual do titular de direitos para que o conteúdo supostamente violador seja retirado do ar, jogando sobre os ombros do usuário a responsabilidade de se defender perante um “tribunal” privado, que não tem a obrigação de seguir princípios e garantias constitucionais-processuais, instauradas estão as vias da censura, com um agravante: sendo gratuitas e instantâneas, as formas de comunicação desse foro tornam a atividade de exclusão de terceiros muito mais eficiente.

Um crítico mais renitente poderia objetar que, na prática, a concessão de um registro em violação do requisito da distintividade absoluta geraria apenas danos aos concorrentes do titular, que são aqueles que poderiam vir a sofrer com medidas judiciais fundadas no registro de marca.

Ocorre que a Lei da Propriedade Industrial trouxe faculdades ao titular, ou mesmo ao mero depositante, que exorbitam os limites, já tradicionais quando se trata de marcas, da especialidade, sobretudo quando permite a defesa da “integridade e reputação” das marcas³³. Esses conceitos elásticos legitimam a adoção de ações contra terceiros que não atuem no mesmo ramo de comércio, extrapolando o risco de ser réu em ação de abstenção de uso, virtualmente, a todos³⁴. E como visto, alguns titulares não se fazem de rogados quanto ao exercício destas faculdades.

Afigura-se então como insofismável a situação periclitante criada pela concessão de registro para sinal imprestável para exercer função distintiva, importando, inclusive, na violação direta do artigo 220³⁵, *caput* e § 2º, que veda a censura legal (isto é, prévia e emanada do Estado), bem como a censura posterior e factual, que pode emanar tanto de fontes públicas quanto de entes privados. Assim leciona a interpretação da doutrina mais abalizada:

³² BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Liberdade de Expressão...*, capítulo 4.

³³ **Art. 130** - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...);

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

³⁴ Exemplo de como as medidas judiciais poderiam extrapolar o âmbito da concorrência é a ação adotada com o fito de “evitar a degenerescência” – plano da *integridade* - ou a presença da marca em contexto denegritório/crítico – plano da *reputação*. Os limites de tais medidas fogem ao escopo deste trabalho, mas a existência de casos neste sentido já demonstra o risco *erga omnes* causado pelo ato do INPI que conceda registro de marca para sinal desprovido de distintividade intrínseca.

³⁵ **Art. 220**. *A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.*

§ 1º - omissis

§ 2º - *É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.*

“Por outro lado, quanto aos seus destinatários, a proibição da censura não vale apenas perante o Estado, mas sim perante toda e qualquer entidade ou poder que esteja em condições de impedir a expressão ou divulgação de idéias ou de informações (cfr. art. 18º-1).”³⁶.

Outro aspecto da questão é a elevação das formas de expressão, das quais a forma verbal e vocabular são parte intrínseca, à condição de patrimônio cultural de todos, isto é, de *res communis omnium*, com todas as consequências processuais e de direito administrativo que tal categorização traz.

A outra conclusão não chegou Pontes de Miranda³⁷, quando leciona que:

“Dizem-se marcas livres, ou sinais livres, os que já pertencem ao domínio comum. A construção jurídica é a das *res communes omnium*, sobre as quais todos têm direito. Tudo se passa à semelhança da invenção que se tornou coisa de todos, antes ou depois da patenteação. Quando a lei se refere a “denominações genéricas, ou sua representação gráfica e, bem assim, às expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, peso, medida, valor, qualidade, salvo quando figurarem-nas marcas como elementos verídicos, revestidas de suficiente forma distintiva” (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, 5.0), aludiu ao que é fundo comum de cultura e de indicação e ao que, por sua generalidade, não poderia individualizar, ou, individualizando, ofenderia direito de outrem que poderia empregar a mesma denominação ou expressão. O que, se fosse de uso exclusivo de alguém, privaria os outros de empregarem termo comum, não pode ser registrada.”

Em especial, destacamos a inclusão do conjunto do vernáculo na categoria de bem público de uso comum, atraindo a disciplina e proteção conferida pelo artigo 99, inciso I do Código Civil³⁸. Nessa toada, lembre-se de que o texto codificado, a despeito de listar bens físicos – rios, mares, florestas – o

³⁶ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa*. Coimbra: Editora Coimbra, 1984, p. 235.

³⁷ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de, *Tratado de Direito Privado*, Parte Especial, Tomo XVII, § 2.013. São Paulo: Editora Borsóí, 1954..

³⁸ **Art. 99.** São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

faz apenas exemplificativamente, conclusão forçosa da presença da locução *tais como*; ou seja, nada impede que bens imateriais como o vernáculo sejam incluídos nesta definição. Sobre tal questão, contudo, vale estender um pouco mais a análise.

O administrativista português Marcello Caetano define o domínio público como formado por “coisas submetidas por lei ao domínio de uma pessoa colectiva de direito público e subtraídas ao comércio jurídico privado em razão da sua primacial utilidade colectiva.” Assim é que o “conjunto das coisas públicas e os direitos públicos que à Administração competem sobre elas formam o *domínio público*, objectivamente considerado. Por isso as coisas públicas são também denominadas *bens do domínio público*.”³⁹

Ainda na segura senda do professor coimbreense, há dois critérios jusaxiológicos para integração de um bem ao domínio público: ou sua utilidade é natural e inerentemente pública, isto é, franqueada a todos por essência, ou o Estado, por deliberação razoável, torna determinado bem que não é, em sua origem, essencialmente público, afeto ao *res communis omnium*, para atender a determinado fim social. No primeiro caso, as “coisas que têm utilidade pública inerente *devem* ser apropriadas pelas pessoas colectivas de direito público, *tendem* a ser coisas públicas.” Em outras palavras, a “utilidade pública *exige* o carácter pública da coisa”.⁴⁰

Por todo o acima exposto, parece claro que o léxico como uma universalidade, assim como cada termo, isoladamente, no contexto de comunicação e expressão, encaixa-se nos bens com “índice evidente de utilidade pública exercido por lei”: dentro do ordenamento jurídico, as palavras da língua portuguesa pertencem ao domínio público por vocação inerente.

Isto corrobora a posição da doutrina: o *sermus communis omnium* é *res communis omnium*. A natureza jurídica em tela dota as palavras vernaculares de inalienabilidade⁴¹, característica fundamental na análise do grau do vício que inquina o ato do INPI ora estudado.

Portanto, a concessão da propriedade sobre uma palavra em seu significado dicionarizado atenta contra a liberdade de expressão como um direito fundamental, contra o Estado, que em sua soberania conferiu o carácter de oficialidade à língua portuguesa, e, ainda, contra o domínio público, violando a inalienabilidade dos bens de uso público e lesando o patrimônio cultural brasileiro.

Sem prejuízo dessa conclusão parcial, é fato que, embora o dano causado pela concessão ilícita do registro de marca, na forma como ora estudada, atinja direitos de todo o público e do Estado,

³⁹ CAETANO, Marcello. *Manual de Direito Administrativo*, v. II, Coimbra: Ed. Almedina, 2007, p. 881.

⁴⁰ CAETANO, Marcello. *Op. Cit.*, p. 887.

⁴¹ **Art. 100.** *Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.*

serão os concorrentes os maiores interessados em remover o quanto antes do mundo jurídico o ato do INPI que concedeu registro de marca a termo genérico, vulgar, necessário ou usual. Sinal dessa preeminência das questões concorrenciais se verifica na preocupação da doutrina:

“(...) não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos próprios produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles. O uso exclusivo dessas denominações, violaria, sem dúvida a liberdade de comércio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse ilícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo público e pelo comércio para designá-los”⁴²

(...)

“para que a denominação possa ser objeto de direito privativo, é necessário que não desperte por si só a idéia do produto a que se aplica, pois do contrário, chegar-se-ia a esta consequência inadmissível de poder um comerciante ou industrial impedir que seus concorrentes chamem as coisas pelos nomes que as designam”⁴³

Por conseguinte, soma-se à liberdade de expressão, à qualidade oficial da língua portuguesa nos atos do Estado e no ensino público, bem como às formas de expressão como patrimônio público, outros dois elementos atingidos pelo ato do INPI em comento: a liberdade de comércio e a liberdade de iniciativa, das quais participam primordialmente os concorrentes do titular do registro inválido.

Com efeito, a absurdidade da conclusão diversa, isto é, da hipótese de manutenção ou convalidação do ato de concessão do registro para sinal desprovido de distintividade, que causaria a bizarra situação de “poder um comerciante ou industrial impedir que seus concorrentes chamem as coisas pelos nomes que as designam”, é bastante clara quanto à profundidade do atentado à liberdade de comércio que se perpetraria nesta hipótese.

Nesse passo, como ressaltado pela doutrina, o ato do INPI sob análise também fere a chamada “Constituição Econômica”, mais precisamente os artigos que se dedicam à liberdade de comércio ou, na linguagem constitucional, à liberdade de concorrência:

⁴² CERQUEIRA, João da Gama. *Op. Cit.*, Vol. I, p. 280.

⁴³ *Idem*, p. 290.

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:

(...)

IV - livre concorrência;

Efetivamente, se o incauto agente econômico utilizar a locução “chocolate ao leite” para designar o gênero alimentício de seu produto, poderá ser processado e até mesmo sofrer sanções judiciais do fictício titular da marca registrada “Chocolate”, para assinalar *chocolates e derivados*. Isto impediria a designação ao público do tipo do produto, provocando a necessidade da busca, pelos concorrentes, de outras palavras, menos precisas, para tal finalidade, causando problemas de comunicação com o público consumidor e, a longo prazo, criando o temível monopólio ilícito alertado por Gama Cerqueira, tudo em detrimento da liberdade de expressão em geral e da sua vertente particular na liberdade de concorrência.

Sem dúvidas, portanto, o ato do INPI objeto do presente estudo viola *diretamente* a constituição, ainda que se considere o fenômeno apenas sob a ótica da liberdade de iniciativa/concorrência⁴⁴.

Por fim, cumpre ainda focar o dano à Carta Maior pelo viés de direito administrativo. É evidente que o ato do INPI de concessão de registro, sendo um emanado da Administração Pública indireta, está sujeito aos princípios fundamentais que orientam a atuação desse Poder. Sobretudo, o ato estará sujeito ao *princípio da impessoalidade*, positivado em sede constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

⁴⁴ “E como qualquer violação *desproporcional* ao seu núcleo (livre iniciativa e livre concorrência) implicará em frontal desrespeito à essência da constituição.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A Usucapião nos Privilégios de Invenção: a apropriabilidade originária pelo uso reiterado*. Dissertação de Mestrado em Direito Civil – Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011, p. 43.

Segundo a doutrina clássica de direito administrativo brasileiro, o princípio da impessoalidade “traduz a idéia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações”. Ainda, tal princípio “não é senão o próprio princípio da igualdade ou da isonomia”⁴⁵.

Ora, a concessão de registro, isto é, de propriedade⁴⁶ e exclusividade dentro de um contexto, sobre uma palavra em sua função designativa, genérica, vulgar, meramente descritiva, comum ou necessária, destaca e erige injustificadamente o titular do registro acima de todos os seus pares, sejam eles os administrados em geral, sejam em particular os agentes econômicos que atuam no mesmo ramo de comércio, concedendo-lhe um poder desmesurado e a viabilidade prática do monopólio ilegal. Em última análise, o ato do INPI em questão estaria a violar frontalmente o princípio da impessoalidade positivado no artigo 37 da Constituição da República⁴⁷.

Interessante notar que mesmo os julgados mais aguerridos quanto à irregistrabilidade de palavra genérica ou de termo de uso comum como marca deixam de lado a questão da isonomia e impessoalidade, antes retirando seus subsídios da proteção à livre concorrência – se bem que a isonomia perpassa, como princípio norteante, a orientação do julgado. Confira-se um aresto colhido como exemplo claro disto:

“O registro da marca no INPI não confere ao proprietário o monopólio sobre o vernáculo ou objeto social da empreitada, nem impede o uso por terceiros de expressões típicas da atividade-fim. Não há na lei de regência o direito às variações do nome da marca, como sugere a inicial ao atacar a adoção da preposição 'de' e do plural 'festas'. Havendo livre concorrência, a co-existência no mercado de livreto assemelhado com a mesma finalidade (a divulgação de endereços e telefones de prestadores de serviços no ramo de festas e eventos sociais) não pode sugerir o monopólio da expressão 'guia' e 'festa', sobretudo quando esta última está grafada no plural e ambas com destaque diverso. Desproveram o apelo. Unânime.” (TJRS,

⁴⁵ MELLO, Celso Antonio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 28ª Ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2011, p. 114.

⁴⁶ Lei 9.279/96 - **Art. 129** - *A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.* (grifos nossos)

⁴⁷ É claro que, além do princípio da impessoalidade, o ato do INPI assim delineado feriria também outros, como o da proporcionalidade, da razoabilidade, da boa administração e até mesmo o da moralidade. É natural que um ato de tamanha ilicitude possa ser enquadrado como violação simultânea de diversos princípios, sendo certo que o destacamento do princípio da impessoalidade ou isonomia se deu apenas *secundum quid* do enfoque deste trabalho. No mais, não se olvide da lição de Pietro Perlingieri: “O mesmo fato tem uma qualificação jurídica diversa, uma função diversa, conforme se enquadre em uma ou outra composição de interesses” *Op. cit.*, p. 641

Apelação Cível nº. 70027050749, Décima Câmara Cível, Relator: Des . Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 24.9.2009

Todavia, na qualidade de domínio público, o uso comum da língua portuguesa deve ser livre, gratuito e obedecer à igualdade, isto é, ser “garantido **em idênticas condições a todos** quantos sejam admitidos por lei ou regulamento a utilizar o domínio”⁴⁸. E mais: tratando-se de bem imaterial, sua elevação a *res communis omnium* se traduz numa vedação ao estabelecimento de competição pelo seu uso. É como um manancial d’água infinito, a que todo o povo, a qualquer tempo, sob quaisquer meios, pode acorrer, bastando assim querer. O engendramento de competição através criação duma exclusividade artificial, duma falha de mercado⁴⁹ fora da mercancia, desvirtuaria a função do léxico, ferindo de morte sua sede constitucional. As palavras enquanto tais, no contexto em que têm função designativa, devem permanecer como bens não competitivos.

Portanto, se a concessão de registro de marca em desrespeito ao princípio da distintividade fere o Estado, as liberdades fundamentais, o patrimônio público, os princípios de administração pública, e a liberdade de concorrência, seria vedado chegar a conclusão diversa da seguinte: a *distintividade é, ao mesmo tempo*, função e elemento essencial, substancial, do ente jurídico-econômico *marca*, segundo seu desenho constitucional, legal e fático.

2.3. A legislação infraconstitucional brasileira

A legislação brasileira de propriedade industrial sempre trouxe, de algum modo, a exigência de um mínimo de distintividade intrínseca para que um dado elemento pudesse ser registrado como marca.

Afora as altas searas constitucionais, é notável que a distintividade como requisito legal para a concessão da propriedade de marcas perpassou toda a legislação brasileira sobre o assunto. Em que pese o presente estudo não ser de cunho histórico, interessa verificar a *perenidade* do requisito em questão na seara legal, de molde a fixar ainda mais, reforçando, sua essencialidade no desenho fático-jurídico da marca de produtos e serviços.

Gama Cerqueira averba em seu Tratado que a Lei nº. 2.682, de 23 de outubro de 1875, nossa primeira lei de marcas, “reconhecia a qualquer industrial ou comerciante o direito de assinalar os

⁴⁸ CAETANO, Marcello. *Op. Cit.*, p. 934

⁴⁹ Sobre a teoria do *market failure* na propriedade industrial cf. BARBOSA, Denis Borges. *A Propriedade Intelectual e a teoria do market failure*. Disponível desde 2002 em denisbarbosa.addr.com/32.doc. Acessado em 04.03.2012.

produtos de sua indústria ou comércio *com marcas que os tornassem distintos dos de outra procedência*, podendo a marca consistir no nome do fabricante ou negociante, *revestido de forma distintiva*, na firma ou razão social”⁵⁰, dispondo o texto legal que as marcas poderiam ser empregadas na medida em “que possam *distinguir* os produtos da fábrica ou os objetos de comércio”.

Já no histórico Decreto Nº. 16.254, de 19 de dezembro de 1923, era vedada a concessão de registros de marca quando o elemento desprovido de diferenciação não estivesse revestido de forma suficientemente distintiva:

Art. 79. As marcas de indústria e de comércio podem consistir em tudo o que este regulamento não proíba e que faça diferenciar os objetos ou produtos de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa.

Qualquer palavra, denominação necessária ou vulgar, firma ou razão social, letra ou algarismo, somente servirá para esse fim se revestir forma distintiva.

Note-se, por oportuno, que o texto legal fala em “fim”, isto é, na *finalidade* marcária. Onde, se uma palavra for “necessária ou vulgar”, e não revestida de forma distintiva, não cumprirá sequer a função de marca. Essa falta da finalidade essencial é fundamental para o estudo do objeto em tela e foi destrinchada *supra*, no item 2.1.

Já sob a égide de tal diploma, Gama Cerqueira asseverava 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.”⁵¹

E, arrematando a lição:

“Esta *função identificadora* das marcas, que já assinalávamos há 12 anos passados, assume hoje em dia importância cada vez maior, em virtude dos modernos métodos

⁵⁰ CERQUEIRA, João Gama. *Op. Cit.*, Vol. I, Tomo I, Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2010, p. 9 - grifos nossos.

⁵¹ *Op. Cit.*, p. 241. Grifou-se.

de publicidade, que se baseiam na denominação do produto e não mais no nome do produtor. (...) Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje, distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.”⁵²

A exigência em questão repetiu-se invariavelmente nos demais diplomas legais. No Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei nº. 7.903 de 27 de agosto de 1945), a questão da distintividade intrínseca foi tratada com igual zelo, incorrendo o codificador até mesmo em truísmos de má técnica legislativa. Se no início da seção II (“marcas registráveis”) foram definidos como registráveis os “sinais distintivos” (art. 93, *caput*⁵³) e no parágrafo único⁵⁴ foram vedados a registro os sinais desprovidos de distintividade *per se*, a lei ainda repetiu a mesma vedação no parágrafo 5º do artigo 95⁵⁵, que trata das “marcas não registráveis”.

De toda sorte, não importando a variedade, de utilidade dúbia, dos adjetivos empregados – genérico, necessário, usual, etc. – restou bem estabelecido que tais sinais visualmente perceptíveis não podiam ser registrados, por incapazes de ressaltar a origem e individualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo titular ou por terceiros autorizados.

A distintividade estava literalmente presente também no Código de 1967 (Decreto-lei nº. 254 de 28 de fevereiro de 1967), no artigo Art. 74⁵⁶ e orientando os artigos 79⁵⁷, que definiu as “marcas

⁵² *Idem*, *Ibidem*.

⁵³ **Art. 93** São suscetíveis de registro, como marca de indústria ou de comércio, entre outros, os nomes, palavras, denominações, conjunto de letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos, e outros sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil.

⁵⁴ **Parágrafo único.** Os nomes e as denominações necessárias, usuais ou vulgares, as letras, os algarismos ou números e, bem assim, os sinais, figuras ou símbolos, de uso comum são inapropriáveis, desde que tenham relação com os produtos ou artigos a distinguir, e somente poderão ser registrados como marca, quando revestirem suficiente forma distintiva.

⁵⁵ **Art. 95** Não podem ser registrados como marca de indústria ou de comércio:

(...);

As denominações genéricas ou sua representação gráfica, e bem assim, as expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, peso, medida, valor, qualidade, salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos, revestidas de suficiente forma distintiva;

⁵⁶ **Art 74.** Considera-se marca de serviço aquela destinada a distinguir serviços ou atividades.

⁵⁷ **Art 79.** São registráveis, como marca de indústria e de comércio ou de serviço, os nomes, palavras, denominações, letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornamentos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos, e quaisquer sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil.

registráveis” como os sinais distintivos, e 80, parágrafo 6^{o58}, com redação muito semelhante à do Código de 1945.

Pouca variação ofereceram, neste sentido, os Códigos de 1969 (Decreto-lei nº. 1005, de 21 de outubro de 1969), artigos 75⁵⁹ e 76, item 5⁶⁰, e o de 1971 (Lei nº. 5.772, de 21 de dezembro de 1971), artigos 64⁶¹ e 65, item 6⁶².

Finalmente, a atual Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, trouxe em seus artigos 122⁶³ e 124, inciso VI⁶⁴, redação que manteve a tradição legislativa sobre a matéria no Brasil, vedando a registro sinais que não se prestem a destacar o produto ou serviço de seus congêneres, isto é, que sejam desprovidos da função distintiva.⁶⁵

Assim, pode-se com folga concluir que desde o início da regulamentação do registro de marcas de comércio e indústria no Brasil o requisito da distintividade intrínseca esteve presente de

⁵⁸ **Art 80.** Não podem ser registrados como marca de indústria e comércio ou de serviço:

(...);

6^o - as denominações genérica ou sua representação gráfica, as expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, precedência, destino, peso, medida, valor, qualidade salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos e com suficiente forma distintiva;

⁵⁹ **Art. 75** São registráveis, como marcas de indústria, de comércio e de serviço, nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não estejam compreendidos nas proibições legais.

⁶⁰ **Art. 76** Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço:

(...);

denominações genéricas ou sua representação gráfica, expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, peso, medida, valor, qualidade, salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos e com suficiente forma distintiva;

⁶¹ **Art. 64.** São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.

⁶² **Art. 65.** Não é registrável como marca:

(...);

6) denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade;

⁶³ **Art. 122** - São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

⁶⁴ Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...);

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

forma fundamental, impedindo a concessão, pelo Poder Público, de registros marcários para elementos que não cumpram a *função* básica da marca: distinguir. Em outras palavras, a exigência em comento é *universal no sentido temporal*.

E como visto, ainda que querendo, os legisladores brasileiros não poderiam abandonar ou contrariar esse requisito, mesmo implicitamente.

2.4 Os tratados internacionais

Não só nas legislações nacionais a distintividade está presente como princípio, por ser *perene*, como se viu. A Convenção da União de Paris – CUP (Decreto nº 75.572 de 8 abril de 1975), na atual redação, e mesmo em anteriores, determina aos países signatários que neguem registro a sinais desprovidos

“de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”⁶⁶.

Por sua vez, o Acordo sobre os Aspectos de Direitos da Propriedade Intelectual ligados ao Comércio (ADPIC, ou na sigla inglesa, TRIPS, Decreto nº. 1.355, de 30 de dezembro de 1994), além de obrigar seus signatários a ratificar grande parte da Convenção da União de Paris (artigo 2, item 1⁶⁷), também reforça a distintividade como requisito para o registro marcário, supedâneo no artigo 15, item 1⁶⁸.

⁶⁶ Art. 6o quinquies B.

⁶⁷ 1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19, da Convenção de Paris (1967).

⁶⁸ 1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

É fato, forçoso admitir, que nesse mesmo dispositivo o TRIPS positivou a chamada “distintividade adquirida”, assunto que não será abordado a fundo na presente monografia, tendo em vista seu limite de escopo, bem como a complexidade do assunto, que merece trabalho próprio.

Indique-se, todavia, o fato de que na Lei da Propriedade Industrial atualmente em vigor no Brasil não há dispositivo análogo ao do Acordo, isto é, não se reconhece expressamente a distintividade adquirida, capaz de retirar termo do domínio comum para o privado por meio de uma mutação do significado simbolizado pela palavra na mente dos consumidores, mutação as mais das vezes lograda por maciços investimentos em publicidade.

Reflexo disso é a perplexidade entranhada, insuspeitadamente, mesmo na doutrina mais acolhedora da distintividade adquirida. É o que ocorre em famoso comentário ao artigo 124, inciso VI da Lei da Propriedade Industrial:

“O *secondary meaning* origina-se de processo semântico pelo qual o significante transmuda o seu conteúdo, adquirindo significado não previamente convencionado pela sociedade. Paralelamente ao conteúdo semântico que possuía, o significante desenvolve relação com determinados produtos ou prestador de serviços, tornando-se elemento identificador de um produto ou de um serviço. Na ocorrência do fenômeno, nem por isso deixa de preservar sua função originária e a sociedade poderá empregá-lo especificamente em tal acepção.”⁶⁹

Como se daria essa existência *paralela* de significados para um mesmo significante, considerando-se que o *contexto* do sinal permanece o mesmo, e de que modo poder-se-ia diferenciar um uso especificamente denotativo sem que haja revestimento, por parte do sinal marcário, de uma forma suficientemente distintiva, como determina a lei, são problemas sérios, a que tal comentário não responde.

Não obstante, parece claro que mesmo essa novidade legislativa veio a reforçar, dialeticamente, a essencialidade e universalidade do requisito de distintividade das marcas. Nesse passo, contendo os principais e mais abrangentes tratados sobre a matéria o requisito em referência, verifica-se sua *universalidade geográfica*.

3. Da invalidade do ato de concessão de registro para sinal não distintivo

Visto a que profundidades está arraigado o requisito da distintividade das marcas e, em consequência, a gravidade do ato que conceda registro de marca sem curar de tal elemento essencial e universal, passa-se à verificação dos vícios, em si, do ato administrativo do INPI, bem como da extensão da sua nulidade. Antes, porém, é preciso fazer uma breve excursão pela teoria da nulidade, como atualmente concebida na doutrina nacional.

3.1. *Status questionis* da teoria das nulidades. A teoria dos três planos do ato jurídico.

É fato que a teoria das nulidades, no Brasil como nos demais países de direito continental, é bastante confusa, por diversas razões, as principais sendo: i) a própria mutação dos conceitos de nulidade e invalidade ao longo da evolução do direito romano, principal fonte nessa seara; ii) a equivocidade de termos empregados pela legislação e doutrina; e iii) a própria discordância aparentemente inconciliável entre os mais eminentes doutrinadores.⁷⁰

Deveras, a variegada aplicação dos termos “anulável”, “nulo”, “nulidade de pleno direito”, “ineficaz” e “inexistente”, sem uma firme régua científica, leva qualquer intérprete porventura preso à literalidade dos textos a um estado de confusão.

Em breve síntese, porém, há vigorante entre a maior parte da doutrina atual a teoria dos três planos do ato jurídico⁷¹, a saber, os planos da existência, validade e eficácia, assinalando-se ao segundo plano os problemas da teoria das nulidades.

Para essa teoria, cujo principal doutrinador no Brasil é o professor Antonio Junqueira de Azevedo⁷², o ato que carecesse de elemento de existência – agente(s), local, data, forma e objeto(s)⁷³ - seria inexistente, ao passo que o ato que carecesse de algum fator de eficácia seria, na mesma medida da carência, ineficaz até que o fator se implementasse. No segundo caso, fala-se em ato existente e válido, porém com algum grau de ineficácia, que pode variar entre absoluto e relativo. No primeiro,

⁷⁰ MATTIETO, Leonardo. *Invalidez dos atos e negócios jurídicos*, in: A Parte Geral do novo código civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 323

⁷¹ REALE, Miguel. *Lições Preliminares de Direito*. Rio de Janeiro: Saraiva, pp. 207-208.

⁷² AZEVEDO, Antonio Junqueira. *Negócio jurídico: existência, validade e eficácia*. 4ª ed. Atualizada de acordo com o novo Código Civil – São Paulo: Saraiva, 2002. Complemente-se, a bem da justiça, que antes do professor Azevedo outros juristas acolheram a distinção de planos, dentre eles Caio Mário, Serpa Lopes, Bulhões Carvalho, *et. al.* No entanto, foi nessa obra que as distinções e particularidades de cada plano foram levadas mais a fundo na doutrina.

⁷³ E, no contexto de negócio jurídico que é o abordado pela obra, há também a *circunstância negocial*, aqui omitida por não caber à análise de um ato jurídico *strictu sensu*. Os elementos de existência do negócio jurídico encontram-se delineados nas pp. 32-33 da obra.

fala-se em ato inexistente, que, em última instância, não produz efeitos, bastando apenas que se declare como tal, em caso de pretensão jurídica levantada com base no mesmo, ou seja, como defesa contra pretensão – judicial ou extrajudicial – fundada no ato inexistente⁷⁴.

Verifica-se certa dificuldade prática no manejo do conceito “ato/negócio inexistente”, como explica Clóvis Beviláquia⁷⁵:

“Compreende-se que a transição entre o ato nulo e o inexistente é suave; desliza a mente de um para outro como que insensivelmente; não obstante, a distinção é real, porque o primeiro sofre de um vício essencial, que o desorganiza e desfaz: é um enfermo condenado à morte; o outro não tem existência jurídica; será, quando muito, a sombra de um ato, que se desvanece, desde que a consideremos de perto”

Talvez essa dificuldade em admitir que um ato, em aparência dotado de consistência ôntica, seja a “mera sombra” de um acontecimento jurídico, tenha levado parte considerável da doutrina, em especial o professor Orlando Gomes, a tratar apenas dos planos da validade e da eficácia, dispensando a teoria do plano da existência como inexata, inconveniente e inútil⁷⁶.

Todavia, em atenção às conclusões peremptórias da doutrina mais moderna sobre o assunto⁷⁷, à luz do Código Civil atualmente vigente, não se vê como prescindir dessa distinção quando se trata de algum tipo de nulidade, como é o caso do presente estudo. Tal conclusão, ainda, é autorizada por eminentes autoridades no campo do saber jurídico⁷⁸.

⁷⁴ V. CARVALHO, Francisco Pereira de Bulhões. *Diferença entre nulidade e inexistência em face ao Código Civil*. p. 523-546, in *Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos*. Org. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v.2). p.p. 524 e 529.

⁷⁵ *Teoria Geral do Direito Civil*, p. 240.

⁷⁶ Cf. GOMES, Orlando. *Introdução ao Direito Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1957.

⁷⁷ V. MATTIETTO, Op. Cit., p. 340: “Para correta percepção do tema da invalidade, é preciso recorrer à abordagem dos atos e negócios jurídicos nos planos de existência, validade e eficácia.”, com a ressalva de que “Embora o reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, o legislador também não a acolheu no Código Civil 2002”, à p. 342.

⁷⁸ “O texto do novo Código Civil, em boa parte escoimado dos defeitos do antigo, harmoniza-se com a sistematização científica que distingue três planos – o da existência, o da validade e o da eficácia -, se bem que ausente referência expressa ao primeiro.” MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Invalidade e Ineficácia do Negócio Jurídico*, in *Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos*. Org. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v.2) p. 646.

3.2. Aplicação da teoria dos três planos ao ato do INPI que concedeu registro de marca em violação do requisito de distintividade intrínseca.

Sob esta teoria, um ato jurídico pode ser destrinchado em *elementos* de existência, *requisitos* de validade e *fatores* de eficácia⁷⁹.

O objeto do presente estudo é o ato do INPI que, em violação da função e caráter essencial de distintividade intrínseca dos sinais juridicamente determinados como marcas, concede registro para sinal “genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço”, nos valendo da letra da lei.

Na seara dos atos da Administração Pública, o professor português Marcello Caetano também se vale da teoria dos três planos⁸⁰, se bem que dê pouca atenção ao plano da existência, que no entanto admite, inclusive com exemplos práticos de sua aplicação no campo administrativista⁸¹. Seja como for, autoriza claramente a aplicação da teoria dos três planos aos atos administrativos.

Seguindo-se a metodologia implícita na teoria dos três planos, a análise de um ato jurídico se inicia no plano da existência e vai até o da ineficácia, vale dizer, do mais substancial para o mais accidental ou acessório, pausando e concluindo a análise no caso de se verificar a inexistência do ato.

3.2.1. Plano da existência

Sob o primeiro plano, verifica-se que o ato concessivo do INPI, mesmo desrespeitando tão alto requisito como a distintividade, está dotado de todos os elementos de existência: há um agente, qual seja, a Autarquia; há um objeto, que é o sinal ilícito para o determinado *contexto* em que foi levado a registro, p. ex., *chocolate* para assinalar “chocolates e seus derivados”; há uma forma prescrita em lei, que é a publicação do ato e emissão do certificado de registro; e, por fim, há uma data e um local.

Assim, por mais ultrajante que seja, o ato em tela do INPI é *existente*. Quanto a esse ponto contudo, e apesar de sua aparente simplicidade, cabem dois comentários.

Primeiramente, há que se esclarecer qualquer veleidade de incongruência no que foi concluído até o momento, a saber, que seria contraditória com a verificação da existência do ato a afirmação de

⁷⁹ AZEVEDO, Antonio Junqueira de. *Op. cit.* pp. 23-25.

⁸⁰ CAETANO, Marcello. *Op. Cit.* p. 454.

⁸¹ *Id., Ibid.*, p.513.

que, sem distintividade, um sinal não poderia sequer ser considerado marca, dada a essencialidade do caráter distintivo para o ente jurídico “marca”.

A aparência de conflito entre as premissas deve ser resolvida da seguinte forma: o que se está analisando é o ato jurídico emanado do INPI, e não o sinal pretensamente marcário em si. Fosse esta a hipótese, seria certo que o objeto *marca* é inexistente, porquanto ausente nota substancial de sua composição como ente jurídico, estando-se, ao revés, perante um *sinal* (intrinsecamente) *não distintivo*. No entanto, é o ato jurídico da concessão que nos interessa, e quanto a ele está presente o elemento de existência “objeto”, que é o sinal levado a registro, ainda que este não seja registrável segundo a lei.

Em outras palavras, o objeto, em seu contexto, é ilícito, ou seja, sofre de vício na *esfera da validade* que o sujeita à decretação de nulidade; mas, em todo caso, está para além de qualquer discussão que o objeto sobre o qual recai o ato jurídico é dotado de *existência*. Analogicamente é como se se tratasse de um contrato de compra e venda dos anéis de Saturno: há um objeto, mas ele é impossível de figurar validamente na relação jurídica pretendida pelas partes, tornando o contrato existente, mas inválido.

Em segundo lugar, não se pode ignorar algumas manifestações de juristas no sentido de que, contrariamente ao concluído, o ato do INPI que concedeu registro para sinal sem distintividade mínima *inexiste*, e que, a rigor, caberia apenas uma declaração judicial neste sentido, restando afastada a via da nulidade. Um dos mais destacados julgados neste sentido é do próprio Superior Tribunal de Justiça e assim reza:

“RESP 128136/RJ ; RECURSO ESPECIAL (1997/0026610-9) DJ 9/10/2000 p. 141
JBCC

VOL.:185 p. 338Min. WALDEMAR ZVEITER 17/08/2000 TERCEIRA TURMA

Propriedade industrial - marca registrada "banknote" – denominação genérica de produto. Desnecessidade de anulação do registro.

I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.

II - Recurso especial da ré conhecido e provido.”

O litígio em tela tinha por objetivo condenar o réu a cessar e se abster do uso da expressão “BANK NOTE” para identificar documentos bancários e de crédito, fundado em registro de marca obtido pela autora para a mesma expressão, nominativa e sem qualquer ressalva, visando a assinalar “cheques (porta - talão de -), etiqueta adesiva, formulários impressos, gráficas (representações-), gráficas (reproduções gráficas -), impressos [produtos de tipografia], porta - talão de cheques, reproduções gráficas, selos [sinetes], selos para endereço.”, na classe 16⁸².

O aresto desafiado pelo Recurso Especial, mesmo após farta comprovação de que a expressão “BANK NOTE” não possuía qualquer caráter distintivo no contexto bancário, averbou que:

"DIREITO COMERCIAL MARCA.

A antecedência do registro confere ao seu titular direito, oponível erga omnes, de uso exclusivo da marca (Constituição, artigo 5o, XXIX; Código de Propriedade Industrial, artigo 59). **Sendo o I.N.P.I autarquia federal, falta à Justiça do Estado competência para invalidar registro por ela efetivado.** Alegação de infringência do artigo 65 do Código de Propriedade Industrial. Registro prevalente até que, no Juízo competente, se acolha a eventual pretensão de sua nulidade." (grifou-se)

Infere-se que o Tribunal *a quo* não ousou invadir a competência da justiça federal no tocante à declaração de nulidade de atos concessivos do INPI. Ao que a decisão do Superior Tribunal de Justiça opôs que é desnecessário falar em nulidade na medida em que em sua origem o registro carece de *oponibilidade* contra o réu em questão, em razão de sequer existir como marca, atendendo então à necessidade de evitar prejuízos decorrentes de exercício judicial evidentemente contrário à finalidade da marca como ente jurídico.

Apesar de louvável, tal posicionamento não foi de melhor técnica e, a ser adotado de forma generalizante, dá ensejo, ao fim e ao cabo, à insegurança jurídica. É, todavia, explicável não só pelo fator psicológico da repulsa ao registro de marca que tem por objeto sinal genérico, vulgar, necessário ou comum, mas por um resquício do Direito Romano mais vetusto.

Consoante registra a doutrina, “(...) segundo a Lei das XII Tábuas, a concepção de nulidade era bem simples: o ato nulo não existia do ponto de vista da lei; não existia, nem produzia efeitos jurídicos: nada havia.”⁸³ Ocorre que este conceito é justamente uma das origens romanas da confusão

⁸² Registro n.º. 730186270, depositado em 18/09/1973 e concedido em 05/01/1982. Até o momento o registro não foi atacado pela via da nulidade.

⁸³ MATTIETTO, *op. cit.*, p. 329.

reinante sobre a teoria das nulidades, fonte de insegurança para os jurisdicionados, razão pela qual se deve evitar⁸⁴.

3.2.2. Plano da validade.

A análise deve prosseguir no plano da validade. Para ser plenamente válido, o ato jurídico deve estar livre de vícios em sua consecução. Conforme o artigo 104 do Código Civil⁸⁵, a validade do ato jurídico⁸⁶ requer, afora o que acrescente lei especial: I - *agente capaz*; II - *objeto lícito, possível, determinado ou determinável*; III - *forma prescrita ou não defesa em lei*.

Marcello Caetano faz inserir também, no plano da validade dos atos jurídicos emanados da Administração Pública, os seguintes requisitos:

- Órgão competente;
- Observação das formalidades e das formas;
- Objeto certo e legal; e
- Finalidade.

“O objeto administrativo deve ser legal e não apenas lícito. Como se disse já, a Administração pública, no nosso Direito, actua nos termos previstos ou permitidos pela lei: não lhe é possível tudo o que a lei não proíbe, como sucede com os particulares”⁸⁷

O ato concessivo sob análise tem agente capaz e forma prescrita em lei, considerando-se que a publicação da concessão na Revista da Propriedade Industrial e a emissão de certificado foram feitas

⁸⁴ Em tal erro caíram também alguns excelentes juristas, como verificou FERREIRA, José do Valle. *Subsídios para o estudo das nulidades*. In Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos. Org. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v.2), pp. 655- 662.

⁸⁵ Lei Nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

⁸⁶ Não se ignora que o texto legal trata de *negócio jurídico*, que seria uma categoria do ato jurídico. Contudo, a doutrina nota que, além de ociosa, a categoria do negócio jurídico é espécie do gênero ato jurídico, compartilhando espécie e gênero dos mesmos requisitos de validade, por força, até mesmo, do artigo 185 do Código Civil. (v. MATTIETTO, *op. cit.* p. 340)

⁸⁷ CAETANO, Marcello. *Op. Cit.*, p. 483

dentro do protocolo normativo da administração, por funcionários do INPI com poderes para tanto, já que ao INPI se cometeu a competência de conceder a propriedade de marcas⁸⁸.

Se a análise se detém sobre o ato administrativo que concedeu registro sem observância de requisito legal expresso, como é o caso (*distintividade absoluta*), a enfermidade do ato está em seu objeto:

“A *violação de lei* é o vício de que enferma o acto administrativo **cujo objeto**, incluindo os respectivos pressupostos, **contrarie as normas jurídicas** com as quais se devia conformar”⁸⁹

É, portanto, quanto ao *objeto*, como já adiantado *supra*, que a análise se detém. Sob o ângulo objetual, o ato do INPI recai sobre um sinal desprovido de distintividade intrínseca, ou seja, justamente o contrário da definição legal de marca fornecida pelo artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial. Além disso, há frontal violação do inciso VI do artigo 124 da lei, atraindo o redundante artigo 165 do mesmo diploma legal: *É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei.*

Impende observar que a lei é cometida de atecnia nesse ponto. Não se pode dizer que *seja nulo* o registro concedido em desacordo com as disposições da lei marcária, porquanto a nulidade é *declarada*, quando tem por causa invalidade de natureza pública e *decretada* quando for ensejada por vício relativo, passível de convalescer pelo decurso do tempo, isto é, quando se trata de invalidade relativa e anulabilidade⁹⁰.

Por outro lado, é inegável que, por mais desencontro que possa haver na doutrina, as causas de irregistrabilidade⁹¹ – e, portanto, os vícios possíveis dos registros – são ora de natureza privada, ora

⁸⁸ Artigo 2º da Lei Nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970. Necessário averbar que direitos marcários não decorrem apenas dos atos administrativos do INPI (embora o façam dessa forma mais comumente), mas também de concessões diretas da lei: cf. Art. 87., *caput* e parágrafo único da Lei 9.615 de 24 de março de 1998, bem como Arts. 6º e 7º da Lei 12.035, de 1º de outubro de 2009.

⁸⁹ CAETANO, Marcello., p. 501. Grifou-se.

⁹⁰ Registre-se a opinião contrária do professor Freddie Didier Jr., para quem a nulidade, seja de que natureza for, tem “a qualidade jurídica de sanção – portanto decretável, e não declarável. Não se declaram nulidades, decretam-se nulidades” (Curso de Direito Processual Civil. Ed. Podivm. Salvador, 2010. P. 257). Ocorre que, para os fins da teoria geral das nulidades, esposada no Código Civil, a invalidade absoluta gera a *declaração* de nulidade, o que decorre da locução “pronunciar” usada no Código Civil (artigo 168, par. ún.), bem como dos usos da doutrina e da jurisprudência. Não obstante, sob o aspecto processual, o efeito tanto da *ação de anulabilidade* quanto da *ação declaratória de nulidade* é desconstitutivo do ato/negócio.

⁹¹ MATTIETO, *op. cit.*, p. 345.

pertinentes à esfera pública; em outras palavras, alguns registros são *absolutamente inválidos* e outros *relativamente inválidos*, de acordo com quais regras são violadas através da concessão do registro. Mais correto e simples, por conseguinte, seria dizer que padece de vício ou de invalidade o ato do INPI que concedeu registro em violação da lei.

Sendo certo que o ato do INPI sob análise foi cometido contra a lei e, portanto, é inválido e passível de nulidade, cabe indagar se padece de invalidade absoluta, ou seja, de ordem pública, ou relativa, isto é, se somente fere interesses privados, sendo sanável ou, ainda, convescível pelo tempo.

3.3. Grau de invalidade do ato do INPI.

Para se investigar a natureza do vício do ato, da invalidade de que padece e da nulidade que será decretada ou declarada, cabe perquirir as razões principiológicas e de política legislativa por trás da norma violada pelo ato⁹². E as diretrizes de política legislativa, por sua vez, devem ser buscadas na Constituição⁹³: exatamente a investigação a que se procedeu no capítulo 2 da presente obra.

Retomando assim os resultados obtidos, parece claro que o vício em tela, violando diretamente a essência da Constituição, fere a ordem pública e que, via de consequência, o ato do INPI é absolutamente inválido. Afinal, como visto, desafiar o requisito da distintividade intrínseca não só ofende essencialmente a categoria jurídica “marca”, como compromete a liberdade de expressão, de iniciativa e de concorrência, viola o princípio da impessoalidade e retira do domínio público um termo pertencente ao vernáculo. Não bastasse isto, defrauda o Estado de seu meio oficial de expressão e os tutelados dos meios de ministramento do ensino público. Assim, se é bastante óbvio que os concorrentes são interessados, particularmente, na nulidade do ato do INPI, é também inegável, por força da constituição, que a privatização de um bem *essencialmente* franqueado ao público ofende a ordem pública.

E quais seriam as consequências da nulidade absoluta?

Segundo a melhor doutrina, tal nulidade é dotada de três características específicas, decorrentes da necessidade de proteção da ordem pública que foi violada: pode ser declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público; não é suscetível de ratificação ou de

⁹² MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*, t. IV, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1957., p. 4

⁹³ “Considerando que os valores constitucionais impõem plena concretização, compreende-se totalmente a necessidade, aqui manifestada, de não limitar a valoração do ato ao mero juízo de licitude e de requerer também um juízo de valor: não basta, portanto, negativamente, a não invasão de um limite de tutela, mas é necessário, positivamente, que o fato possa ser representado como realização prática da ordem jurídica de valores, como desenvolvimento coerente de premissas sistemáticas colocadas na Carta Constitucional.” PERLINGIERI, Pietro. *Op. cit.*, p. 650.

convalescimento pelo decurso do tempo⁹⁴; não surte os efeitos desejados pelas partes ou previstos em lei – no caso do ato jurídico em senso estrito – ou os surte de forma precária⁹⁵. Quanto às características que a nulidade absoluta divide com a anulabilidade, destaque-se os efeitos *ex tunc* da sentença, com o respectivo retorno ao *status quo ante*⁹⁶.

Dessa forma, conclui-se que o ato do INPI que concedeu registro de marca em violação da distintividade intrínseca é *absolutamente nulo* e está eivado de vício insanável, de ordem pública, que tem potencialmente efeitos deletérios diretos à própria Constituição e às liberdades e direitos lá previstos. Todavia, há ainda duas ponderações a se fazer.

3.4 A nulidade *ex officio* por parte do INPI

Ponto que atrai a atenção nesta altura da investigação é: pode o INPI também, a qualquer tempo, anular a concessão de registro para sinal absolutamente desprovida de distintividade?

Certo é que a Administração Pública tem o poder geral de revogar seus próprios atos, quando se trata da alteração do juízo de conveniência e oportunidade, bem como anular *ex officio* seus próprios atos, quando ilegais. Contudo, essa faculdade da Administração não é exercível a qualquer tempo, sobretudo quando se tratar de ato concessivo de direito a um particular:

“A segurança impõe que o titular de um direito conferido pela Administração possa confiar no título desse direito e sobre este construir novas situações, próprias ou alheias, e travar relações válidas sem perigo de as ver comprometidas por mudança de critério administrativo. **Por isso os actos constitutivos são irrevogáveis, salvo quando ocorram certas condições estritamente definidas em lei**”⁹⁷.

Cumprido, no entanto, detalhar a questão da limitação à anulabilidade *ex officio* do ato concessivo de direito:

⁹⁴ Código Civil, **Art. 169**. *O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.*

⁹⁵ MATTIETTO, Leonardo. *Op. cit.*, p. 344.

⁹⁶ “a consequência tanto da declaração de nulidade do ato nulo, como da decretação da anulação do ato anulável é a restituição ao status quo anterior ou, não sendo isso possível, a indenização com o equivalente” MATTIETTO, Leonardo. *Op. cit.* p. 345.

⁹⁷ CAETANO, Marcello. *Op. Cit.* p. 454. Grifou-se.

“Quanto aos *actos constitutivos de direitos*, quando sejam definitivos, vigora no Direito português o princípio de que *só são revogáveis quando ilegais* e, mesmo nesta hipótese, apenas *dentro do prazo fixado na lei para o recurso contencioso ou até à sua interposição*”.⁹⁸

No Direito brasileiro, a questão é menos clara. O Direito positivo não é tão minudente quanto o português. Na Lei do Processo Administrativo Federal⁹⁹, a questão é tratada em termos mais gerais, mormente no Capítulo XIV, que trata “da anulação, revogação e convalidação” dos atos administrativos.¹⁰⁰

Aparentemente, a leitura da lei, especialmente do artigo 54, leva a crer que o INPI, na qualidade de ente da Administração Pública indireta, poderia anular *ex officio*, até o prazo de 5 anos contados da concessão, um registro conferido em violação da lei, como sucede na hipótese sob estudo. Mais ampla ainda é a dicção da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Contudo, os atos do INPI nesse sentido têm regramento próprio, na Lei 9.279/96, ficando afastada a aplicação – sempre subsidiária¹⁰¹ - da Lei do Processo Administrativo Federal.

⁹⁸ *Id.*, *Ibid.* p. 540

⁹⁹ Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

¹⁰⁰ **CAPÍTULO XIV DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO**

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

¹⁰¹ **Art. 69.** Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

No quadro vertente, verifica-se que o legislador determinou expressamente ao INPI um procedimento diferenciado de anulação *ex officio* de seus atos concessivos:

Art. 169. **O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício** ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Com efeito, se o legislador pretendesse deixar ao INPI a possibilidade de livremente anular seus atos constitutivos de direito, não teria criado a possibilidade – muito mais formalizada e respeitadora das garantias processuais – de instaurar um processo administrativo de nulidade *ex officio*.

Tal fato não contraria a ausência de prazo para declaração de nulidade do ato que concedeu registro de marca desprovida de distintividade em grau absoluto, que ora se defende e procura demonstrar¹⁰². Apenas, neste caso, passados os 180 dias de prazo para instauração do processo administrativo de nulidade, deverá o INPI ajuizar ação de nulidade, esta sim, não sujeita a prazos.

Some-se por fim à sistemática legal o fato de que a anulabilidade *ex officio*, fora do processo judicial e perpétua ofenderia em grau desproporcional a segurança jurídica – mesmo tendo em vista o alto patamar em que estão direitos protegidos pela revogação do ato.

3.5. Princípio da conservação dos atos jurídicos. Um caso ilustrativo de sua aplicação a ato concessivo de registro de marca.

Quando se fala de nulidade ou invalidades de atos e negócios jurídicos, é premente ter em vista o *princípio da conservação*. Tal princípio está previsto no Código Civil, artigo 170:

Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Em feliz definição, Francisco Amaral averba que o princípio da conservação determina que, “em caso de dúvida, deve interpretar-se o

¹⁰² Cf. item 4.1, *infra*.

ato no sentido de produzir algum efeito, e não no sentido contrário, de não produzir nada”¹⁰³.

Em combinação com o artigo 185 do Código Civil, deve-se ler que o ato jurídico nulo subsistirá, na medida do possível, e desde que seja capaz de persistir sem violação à ordem jurídica.

A cogitação em tela não é hipotética. Já Gama Cerqueira lecionava sobre os registros concedidos para elementos desprovidos de distintividade que, apesar de não defraudarem os concorrentes do uso franqueado no comércio, são capazes de excluir seu uso *como marca*. Nas palavras do mestre:

“O registro, em uma palavra, não confere nenhum direito exclusivo sobre a denominação em si, mas como marca do produto. Tratando-se de expressões ou sinais de uso corrente, não podem eles ser subtraídos ao domínio comum da indústria e do comércio, por meio do registro, para constituírem propriedade particular de quem a registrou. **Não se segue daí, porém, que a mesma expressão ou sinal possa ser adotado por terceiros, como *marca*, dando-se-lhe forma distintiva diferente.**”¹⁰⁴

Ressalte-se que o próprio autor restringe sua observação aos elementos de emprego corrente ou uso comum:

“Esta regra, insistimos, não se aplica, como é evidente, às denominações necessárias ou vulgares propriamente ditas, isto é, aos próprios nomes dos produtos”.¹⁰⁵

Na prática, há uma marca para elemento de uso comum no seu contexto, que não confere ao titular a faculdade de excluir terceiros de seu uso designativo, em contextos puramente informativos, mas sim de seu uso *como marca*, ou seja, como elemento mais ou menos fantasioso, componente do sinal empregado no mercado para distinguir um produto ou serviço. Apesar de a diferenciação entre o uso lícito (denominação em si) e ilícito (como marca ou elemento de fantasia) do elemento de uso

¹⁰³ AMARAL, Francisco, *Direito Civil*, p.. 544.

¹⁰⁴ CERQUEIRA, *op. cit.*, v. I, p. 286.

¹⁰⁵ *Idem*, p. 287.

comum, pelos concorrentes, ser nebulosa e, portanto, causar insegurança jurídica, vislumbra-se nesta hipótese uma possibilidade de conservação do ato do INPI através da redução ou declaração de escopo do ato anulando, por parte do juiz.

Atravessando as hipóteses meramente doutrinárias, tal raciocínio encontrou ecos no processo nº. 0813495-65.2007.4.02.5101, referente à Ação de Nulidade movida pela sociedade empresária Reckitt Benckiser (BRASIL) Ltda. contra a Alm Produtos de Higiene Beleza e Limpeza Ltda¹⁰⁶.

A autora pretendia lançar no mercado uma versão de seu produto “VEJA” com mais conteúdo que o normal (750 ml), denominando-o “VEJA BIG”, *grande* em inglês, com a finalidade de diferenciá-lo dos outros produtos da linha “VEJA”, destacando ao mesmo tempo sua especificidade, qual seja, o tamanho, o acréscimo em volume de produto.

A ALM, contudo, enviou notificação extrajudicial à Reckitt, demandando a cessação do uso de tal elemento com base em seus registros para a marca “BIG”, em especial o registro nº. 819999865, para a marca “BIG” na forma nominativa, na classe internacional 03, visando a assinalar “*desinfetante para uso doméstico*”, concedido em 18/11/2003.

A notificada, como estratégia de defesa, ingressou com ação declaratória de inexistência de relação jurídica na Justiça Comum¹⁰⁷ e a já mencionada ação de nulidade dos registros da ALM¹⁰⁸ na Justiça Federal, esta última em 19/12/2007. Chama-se, aqui, a atenção para o fato de que as ações foram ajuizadas *após* o prazo de 5 anos de nulidade, previsto no artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, com relação à marca nominativa “BIG SOFT”.

Destaque-se, dentre os processos, a sentença exarada pelo D. Juízo Federal que, em sua versão final, integrada após acolhimento de Embargos de Declaração opostos pela autora, além de apostilar a expressão “BIG” quanto às marcas “BIGSOFT” e “BIG O MATADOR”, determinou expressamente que as marcas nominativas “BIG” continuariam válidas desde que a exclusividade se restringisse ao

¹⁰⁶ Distribuído à 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e, em grau de apelação, julgado pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Atualmente o réu se denomina ALM HIGIENE LIMPEZA E EMBALAGEM LTDA.

¹⁰⁷ Processo nº. 0224631-75.2007.8.19.0001, distribuído à 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Note-se que, em recente sentença, desafiada em sede de apelação ainda não julgada, foi dado provimento integral aos pedidos declaratórios da autora.

¹⁰⁸ Além do processo mais antigo, também foram objeto de nulidade os registros: 823546136, concedido em 13/03/2007, para a marca mista “BIG O MATADOR”, na classe 21 (ARMADILHAS PARA EXTERMINAR BARATAS E INSETOS NOCIVOS DE USO DOMÉSTICO); 818123591, concedido em 25/08/1998, para a marca nominativa “BIGSOFT”, na classe nacional 03:10 (Preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial.); e 827306008, concedido em 13/11/2007, para a marca nominativa “BIG”, na classe 03, assinalando inúmeros produtos de limpeza.

uso “como marca”, resultando disso que terceiros, inclusive e especialmente a autora, poderiam continuar a aplicá-lo no sentido denotativo de tamanho e volume:

“julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos de nulidade dos registros das marcas nominativas nº 819.999.865 e nº 827.306.008, eis que a palavra “BIG”, utilizada em ambos os registros na classe NCL(8) 03, tem cunho apenas fantasioso e NÃO descritivo da quantidade ou magnitude do produto.” (grifos e maiúsculas do original)

Sem que se emita juízo de valor sobre o procedimento adotado, a sentença, que restou mantida em 2ª instância¹⁰⁹, registrou um eco claro da lição de Gama Cerqueira, também fundada, ainda que não expressamente, no princípio da conservação dos atos jurídicos.

Vale destacar que essa conservação foi feita mediante provimentos puramente declaratórios, sem o caráter desconstitutivo que acompanha a ação de nulidade. Neste sentido, claríssimo foi o magistrado sentenciante ao afastar a questão da prescrição (*rectius*: decadência. V. capítulo 4, item 4.1., *infra*):

“Acrescente-se, ainda, que apesar do registro nº 818.123.591, para a marca ‘BIGSOFT’ ter sido concedido em 25/8/98 (fls. 342), não há que se falar na prescrição (*rectius*: decadência) estatuída no art. 174, da LPI. Atente-se que a autora não pleiteia a nulidade do referido registro mas, apenas, a declaração através do apostilamento do registro de que a empresa ré não possui direito à exclusividade de uso sobre a o termo BIG. Desta forma, **tratando-se o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, não incide o instituto da prescrição** (*rectius*:decadência).” (grifos nossos)

A função declaratória e interpretativa da apostila em certificados de registro de marca mereceria estudo mais aprofundado. De toda sorte, há que se registrar que, de fato, a *apostila* ou

¹⁰⁹ Por acórdão unânime emitido em 06/07/2011. Relator Juiz Federal Convocado Marcello Granado, que susteve a sentença por seus próprios fundamentos, sem acrescentar observações ou outros fundamentos jurídicos em seu voto. Atualmente, está pendente de juízo de admissibilidade o Recurso Especial interposto pela ALM contra o referido acórdão.

ressalva é uma técnica de que a Administração se vale¹¹⁰, embora sem previsão legal expressa¹¹¹, com vistas a garantir a segurança jurídica e apenas trata, em princípio, de evidenciar o conteúdo originário da propriedade garantida mediante o registro, e não de redução de seu escopo de validade ou eficácia¹¹².

Em complementação ao julgado acima, destacado por suas nuances relevantes para este estudo, há que se assinalar que o apostilamento tornou-se prática comum e aceita largamente pelos Tribunais, em alguns casos sendo reconhecido mesmo após findo o prazo para ajuizamento da ação de nulidade.¹¹³

Vale conferir ainda, por sua abrangência, o seguinte julgado:

“Inconformada com o apostilamento dos seus 2 (dois) últimos registros marcários, quer a liberação das restrições, ao fundamento de que, em 1961 e 1993, obteve a titularidade sobre o signo BOM PALADAR de forma exclusiva (registros nº 002.610.060 e 817.319.379) e que, ademais, a manutenção da decisão possibilitará o aproveitamento parasitário de suas marcas comerciais. Não é bem assim. A apelante tem 4 (quatro) marcas comerciais registradas, todas de configuração mista contendo, como elementos nominativos as palavras CAFÉ, BOM e PALADAR, de uso corrente no ramo alimentício e, nomeadamente, cafeeiro. O primeiro registro (nº 002.610.060), depositado em 26/02/61, já trazia a restrição ao uso exclusivo da palavra CAFÉ (fl. 64). O segundo (nº 817.319.379), depositado em 22/06/93, também mereceu restrição, desta feita ao uso exclusivo dos elementos nominativos (fl. 66). Quanto a elas, não há notícias de irresignação da empresa apelante. A teor do disposto no inciso VI, do artigo 124, da LPI, é certo que as palavras CAFÉ, BOM e

¹¹⁰ Assim fica definida nas Diretrizes de Análise de Marcas, p. 57: “Apostila é uma ressalva de caráter técnico quanto a elementos que componham a marca requerida. A ressalva é atribuída por ocasião do deferimento do pedido de registro, e determina o âmbito da proteção conferida à marca. A apostila deve constar no certificado de registro.”

¹¹¹ Na opinião do professor Denis Borges Barbosa (*Três notas sobre Marcas*, In: Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, no. 2, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.), esse fato confere ao apostilamento a natureza de costume administrativo do INPI, que, a julgar pela menção na lista de retribuições anexa ao CPI/69, é longo, contínuo e sentido comjo senecessário”.

¹¹² Apesar disso registre-se que não houve apostilamento das marcas nominativas “BIG”, resultando, na prática, que a restrição do uso com cunho fantasioso vale apenas *inter partes*, o que poderia ter sido evitado pelo apostilamento em tal sentido. Além disso, destaque-se que a mesma ré teve pedidos de registro indeferidos com base no artigo 124, VI da Lei da Propriedade Industrial, nos casos da marca “BIG BRILHO”, na classe de produtos 03 (peds. 826895387 e 819999873). Assim, continua o próprio INPI, com entendimentos inconstantes, a ser a principal causa de insegurança jurídica e, conseqüentemente, de gastos com medidas judiciais a princípio desnecessárias, por parte dos agentes econômicos afetados.

¹¹³ V. BARBOSA, Denis Borges. “Uma revisão...”.

PALADAR não são passíveis de apropriação a título marcário, com exclusividade. As restrições ou apostilamentos foram realizadas por imperativo lógico. Afinal, o registro marcário garante a utilização de determinado signo, com exclusão dos demais que atuam em determinado setor. A palavra CAFÉ é descritiva do produto que a marca visa a distinguir, não podendo, por isso, ser apropriada por qualquer pessoa, com exclusividade, no segmento mercadológico. As expressões BOM e PALADAR, igualmente, são insuscetíveis de apropriação, com tintas de exclusividade. O paladar é atributo próprio do produto café e BOM, adjetivando CAFÉ, apenas expressa qualidade que é desejável, como atributo, a qualquer produto que se pretenda comercializar em qualquer segmento. Daí porque o INPI, corretamente, fez o apostilamento em TODOS OS REGISTROS MARCÁRIOS, inclusive os dois primeiros, ao contrário do alegado pela empresa apelada (...) Sob esse enfoque, ainda que a autarquia apelada não tivesse procedido expressamente ao apostilamento nos certificados dos 2 (dois) primeiros registros é forçoso concluir que a restrição decorre da lei e dos princípios que informam o Direito da Propriedade Industrial, portanto deve ser aplicada, descabendo falar-se em "direito de extensão", como defendido pela apelante (fl. 11, último parágrafo). (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato, AC 2007.51.01.813114-5, DJ 02.09.2011.)

De fato, à luz de todo o observado até agora, a marca “CAFÉ BOM PALADAR”, como sinal a ser empregado para assinalar “cafés”, incorre, nos termos exatos do julgado acima colacionado, na proibição do artigo 124, inciso VI da Lei da Propriedade Industrial, ainda que cada um dos elementos, como bem levantado no aresto, se encaixe em modalidades diversas da ausência de distintividade absoluta.

O que interessa notar, para fins deste estudo, são as implicações do trecho

“Sob esse enfoque, ainda que a autarquia apelada não tivesse procedido expressamente ao apostilamento nos certificados dos 2 (dois) primeiros registros é forçoso concluir que a restrição decorre da lei e dos princípios que informam o Direito da Propriedade Industrial, portanto deve ser aplicada”.

Fica claro pelo raciocínio judicante que o apostilamento é declaratório ou interpretativo, sendo sua presença no certificado de registro de marca, em que pese desejável por gerar segurança jurídica,

irrelevante para determinar o escopo da exclusividade originária, isto é, no momento de concessão do registro pelo INPI.

Em outras palavras, sendo uma declaração, ao menos na maior parte dos casos¹¹⁴, o apostilamento ficará isento de prazo¹¹⁵, fugindo ao termo quinquenal da legislação marcária, e despontando como um elemento atemporal de defesa dos interesses contrapostos ao do titular da marca que venha a exercer, fora do contexto e do escopo adequado de seu direito, suas faculdades de exclusão de terceiros.

4. Medidas judiciais cabíveis

Após a busca das bases constitucionais do requisito de *distintividade intrínseca* das marcas, e da descoberta de sua nota de essencialidade para o desenho jurídico daquele instituto, bem como após definir que a invalidade do ato do INPI que conceda registro em violação a tal exigência de distintividade intrínseca é absoluta, cabe, em cumprimento ao prometido na introdução do presente estudo, adentrar na seara processual, isto é, nos aspectos procedimentais do assunto.

No pórtico da análise está a ação de nulidade, como concebida na Lei da Propriedade Industrial e no Código Civil, chegando-se a inevitáveis diferenciações na medida do grau de invalidade do ato do INPI. Após, cumpre retirar da doutrina da *transrescisoriedade* e da *querela nullitatis* constitucional, desenvolvidas pela doutrina processual, subsídios para o reforço dialético da ausência de prazo (perpetuidade) para a propositura da ação de nulidade no caso em tela. Por fim, mister se faz aplicar do quanto visto em medidas defensivas e puramente declaratórias, bem como nos desdobramentos processuais da classificação das palavras dicionarizadas, enquanto tais, como bens de uso comum do povo.

4.1. A Ação de Nulidade

A regração normativa da ação de nulidade do ato do INPI que concedeu registro de marca contrariamente à lei está prevista na Seção III do Capítulo XI da Lei n°. 9.279/96. Certamente, a disposição mais interessante acerca da ação de nulidade é trazida pelo artigo 174, *verbis*:

¹¹⁴ Diz-se “na maior parte dos casos” na medida em que o titular de uma marca originariamente pouco distintiva, ou distintiva apenas quanto à forma de que se reveste, poderá argumentar que, com o tempo, sua marca adquiriu *secondary meaning*. Se essa distintividade adquirida for reconhecida, a aposição tardia de apostila poderia ser tomada como restrição de direitos e, portanto, perdendo sua natureza declaratória, passaria a ser desconstituição parcial do escopo da propriedade sobre o sinal naquele contexto. A discussão subjacente deve ser tratada alhures, por fugir ao escopo deste trabalho.

¹¹⁵ V. item 4.1, *infra*.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

A redação do artigo, a bem dizer, é prenhe de atecnismos perigosos, o que não deixa de ser um feito notável para um artigo de lei com modesta linha e meia.

Primeiramente, diz-se equivocadamente que “prescreve” a ação de nulidade. Ora, como já bem definido desde o antológico artigo de Agnello Amorim Filho sobre o tema da prescrição e decadência¹¹⁶:

“1º) - Estão sujeitas a prescrição (indiretamente, isto é, em virtude da prescrição da pretensão a que correspondem): - todas as ações condenatórias, e somente elas;

2ª) - Estão sujeitas a decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito potestativo a que correspondem): - as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei;

3ª) - São perpétuas (imprescritíveis): - a) as ações constitutivas que não têm prazo especial de exercício fixado em lei; e b) todas as ações declaratórias.”

A ação de nulidade, não importando se a invalidade em questão é absoluta ou relativa, tem como fim principal a desconstituição do ato ou negócio jurídico atacado ou, para usar a linguagem processual mais corrente, trata-se de ação *constitutiva negativa*. Assim, pelo critério do mestre paraibano, as ações de nulidade estão sujeitas ou a prazo de *decadência* e não de prescrição, ou não estão sujeitas a prazo algum, não havendo em todo caso que se levar em consideração a pura letra da lei¹¹⁷,

O segundo erro está em repetir-se a locução “para *declarar* a nulidade do registro”, sem cuidar da distinção entre declaração e decretamento, o que induz à confusão sobre a natureza das nulidades tratadas pela lei, conforme já exposto *supra*.

¹¹⁶ AMORIM FILHO, Agnello, *Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis*. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º, p. 95-132, jan./jun. 1961. O esquecimento em que caiu esta jóia da doutrina entre nós outros é um erro enorme, destinado, caso não sanado rapidamente, a condenar os juristas ao obscurantismo e à tautologia metodológica, com consequências temíveis.

¹¹⁷ À mesma conclusão chegou SCHMIDT, Lélío Denicoli, *op. cit.* p. 12

No entanto, o pior defeito do artigo é, por assim dizer, o menos aparente: a leitura ensimesmada da Lei da Propriedade Industrial, um método aplicado com assombrosa habitualidade pelos juristas brasileiros atuantes na área, levaria a crer que todas as nulidades de que é passível o ato concessivo de registro de marca do INPI são convalidáveis findo o prazo de 5 anos. Ocorre que, num enquadramento sistêmico, mais próprio da interpretação jurídica, não é nem nunca foi assim em realidade.

Quando a Lei da Propriedade Industrial foi promulgada e entrou em vigor, vigia ainda no Brasil o Código Civil de 1916. Já sob a égide do antigo código, os juristas chamavam a atenção para o fato de que a ação declaratória de nulidade absoluta não estava sujeita a prazo algum ou, na mais generosa das hipóteses, em suposto atendimento à segurança jurídica, estava sujeita ao prazo mais longo então vigente: 20 anos¹¹⁸. Em outras palavras, a ação de nulidade declarada em razão de invalidade absoluta variava entre a *perpetuidade* ou a sujeição ao maior prazo previsto em lei, de acordo com a corrente doutrinária e jurisprudencial a que se filiava.

Assim, fica claro que, desde o início, desde o primeiro dia de vigência da Lei da Propriedade Industrial, sua Seção III do Capítulo XI tratava, como ainda trata, tão somente da ação de nulidade a ser adotada contra a *invalidade relativa*, isto é, contra o ato do INPI que, contrário à lei, fere apenas interesses privados e é passível de convalidamento findo o prazo quinquenal estabelecido em lei. Paralelamente, continuou vigendo para as hipóteses de invalidade absoluta do ato do INPI a ação declaratória de nulidade absoluta como decorrente das disposições, primeiramente, do Código Civil de 1916 e, posteriormente e até os dias de hoje, do Código Civil de 2002.

Neste ponto, diverge-se, em parte, do importante artigo de doutrina do professor Lélío Schmidt, de cujo assunto a presente obra comunga e do qual é tributária em alto grau. Com efeito, o professor paulistano arremata seu raciocínio dizendo apenas que não é aplicável à hipótese de violação ao artigo 124, VI da Lei da Propriedade Industrial o prazo previsto no artigo 174 do mesmo diploma¹¹⁹, ao passo que este opúsculo não encontra qualquer razão para que a ação de nulidade em questão seja aquela prevista na sistemática da legislação marcária. Ainda, a insistência em querer encaixar essa hipótese de ação de nulidade na referida lei acaba por se revelar um verdadeiro *leitão de procusto* para juízes e advogados, com as consequências usais de tal conformação forçada.

A despeito disto, apenas essa conclusão não é bastante. A já mencionada tendência da jurisprudência e da doutrina, sob a égide do Código Civil anterior, em querer instituir a todo custo um

¹¹⁸ TEPEDINO, Gustavo, *et. al.*, *Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República*, V. I, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004., pp. 315-316. V. também PEREIRA, Caio Mário da Silva, *Instituições de Direito Civil*, V. I, 21ª Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 635.

¹¹⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli, *op. cit.*, pp. 16 e 19.

prazo para o exercício da ação de nulidade, em nome de uma alegada segurança jurídica, ameaça retorno desde a promulgação do Código de 2002¹²⁰.

Nesse sentido, há que se buscar desde já bases mais firmes que a mera literalidade do artigo 169 da codificação civil atual para que a *perpetuidade* da possibilidade de exercício da ação de nulidade em comento permaneça intacta mesmo ante os furacões mais destrutivos decorrentes de uma plausível viração na doutrina e na jurisprudência.

Um passo na construção dessa fundação sólida já foi dado pelo professor Lélío Denicoli Schmidt ao concluir, como se fez neste trabalho, que as palavras enquanto tais pertencem ao domínio público e, portanto, integram o patrimônio público da União¹²¹. De sua natureza de bem [imaterial] público de uso comum do povo, decorre a impossibilidade de usucapião e a imprescritibilidade (ou ausência de prazo decadencial) das ações adequadas à sua reintegração ao patrimônio público.

Efetivamente, a base justificativa para a sujeição da ação de nulidade absoluta ao prazo máximo concedido em lei decorre da defesa da “inexistência de direitos patrimoniais imprescritíveis, pelo que se aplicaria à declaração de nulidade o prazo prescricional geral (*longi temporis*) do artigo 205.”¹²²

Assim, os corolários decorrentes da natureza jurídica de bem público dos vocábulos em seu contexto denotativo afastariam as premissas da corrente em questão no tocante à nulidade do ato do INPI que concedeu registro de marca para termo desprovido absolutamente de distintividade. Ademais, como visto, é legítimo argumentar que o vernáculo tomado como patrimônio cultural, no enfoque constitucional, transcende a natureza meramente patrimonial, esteando-se em valores e direitos de matiz existencial, donde sua incaducabilidade¹²³.

Por outro lado, e dando um passo além do já exposto na doutrina, vislumbra-se nesta hipótese específica da concessão de registro de marca para termo desprovido absolutamente de distintividade um forte análogo com a doutrina da *transrescisoriedade* de algumas nulidades processuais, amparada por juristas que defendem a existência, em nosso ordenamento jurídico, da chamada *querela nullitatis* de fundo constitucional.

¹²⁰ TEPEDINO, Gustavo *et. al.*, *op. cit.*, p. 316.

¹²¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli, *op.cit.*, pp. 15-16.

¹²² TEPEDINO, *loc. cit.*.

¹²³ GARROTE, Camila Garcindo Dayrell. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Por uma releitura do Artigo 8º da Convenção da União de Paris*. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, 2ª Ed., Rio de Janeiro, p.151-180, jul.2011, p. 163.

A *querela nullitatis*, como indica seu nome, é uma ação autônoma visando a anular a querela, isto é, o processo litigioso em si, e decorre de um *vício transrescisório* tão grave que torna a sentença juridicamente inexistente. Consubstancia a doutrina que:

“a *querela nullitatis* pode ser conceituada como um instrumento voltado à impugnação de vícios que não são sanados com a preclusão temporal, sobrevivendo até mesmo à formação da coisa julgada.”¹²⁴

E, complementando-se o conceito à luz da interpretação conforme à Constituição:

“Impossível a coisa julgada, pelo simples fato de impor segurança jurídica, sobrepor-se ao conjunto harmônico da Constituição, subjugando toda a sistemática de garantias em que a coisa julgada é apenas uma delas. A coisa julgada deverá estar sempre condicionada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como forma de harmonizar valores constitucionalmente assegurados em conflito.”¹²⁵

Portanto, em apertada síntese¹²⁶, a *querela nullitatis* persiste em nosso Direito Processual como uma ação de nulidade de ato processual (em geral de decisões terminativas de mérito), insujeita a prazo¹²⁷, retirando seu fundamento diretamente da defesa da Constituição contra uma coisa julgada que a ofende. Nas palavras da doutrina:

“Por tudo o que foi exposto, **a relativização da coisa julgada inconstitucional se torna, caso a caso, impositiva**. Não é admissível, em um Estado Democrático de Direito, que um princípio constitucional se sobreponha a outro, mesmo que este último, seja de forma tangencial, como o é o Princípio da Segurança Jurídica *versus* o Princípio e ideal de Justiça, do qual emergem a dignidade da pessoa humana, boa-

¹²⁴ RABELLO, Gizelly Gussye Amaral, ZAGANELLI, Margareth Vetis, Da Querela Nullitatis Como Meio De Impugnação Da Coisa Julgada Inconstitucional. Item 2. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3390.pdf>. Acesso em 4 de fevereiro de 2012.

¹²⁵ *Idem*, Item 3.

¹²⁶ A questão da *querela nullitatis* é interessantíssima e de enorme importância. Tendo sido tratada com mais detença pela doutrina processual, remete-se o leitor à bibliografia desta obra para maior aprofundamento, aprofundamento este que não foi possível nem era conveniente fazer neste opúsculo, tratando-se, tão somente, de um processo analógico.

¹²⁷ V. STJ, AR nº 771-PA, Min Aldir Passarinho, publicado em 26.02.2007

fé, constitucionalidade das leis, isonomia, enfim, qualquer direito ou garantia fundamental que colida com a máxima da coisa julgada.

Assim, defendo a utilização da *Actio Querela Nullitatis*, para, mesmo durante o prazo para aforamento de uma Ação Rescisória, Embargos do Executado ou até Objeção de Pré-executividade, reconhecer a inconstitucionalidade daquela coisa julgada e assim, conseqüentemente, desconstituí-la, tudo a bem do tão nobre e salutar ideal de JUSTIÇA!¹²⁸

Por outro lado, deve-se registrar que os vícios que autorizam a *querela nullitatis* são denominados de *vícios transrescisórios*, a saber, aqueles “que permitem a invalidação da decisão judicial após o prazo da ação rescisória.”¹²⁹ Estes, por sua vez, como já mencionado, retiram sua qualidade transtemporal diretamente de consubstanciarem um flagelo direto a algum direito constitucionalmente garantido. Assim acolhem alguns importantes julgados em matéria processual:

Constitucional. Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Decisão Judicial - **querela nullitatis**. Decisão denegatória de antecipação de tutela. Reforma. **Usucapião. Imóvel público. Vício transrescisório**. Indícios. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Inteligência do § 3º, do art. 183, da Constituição Federal. Precedentes STJ.I - Conforme pontificou o Superior Tribunal de Justiça em hipótese análoga: "Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a própria sentença, por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente juridicamente. Se a sentença sequer existe no mundo jurídico, não poderá ser reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitará em julgado. (...)" (STJ: REsp 622.405/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 20/09/2007 p. 221).II - Na espécie, havendo indícios de concessão de usucapião sobre imóvel público, **em flagrante violação a disposição constitucional expressa - apontando para a ocorrência de vício transrescisório** -, impõe-se a concessão da tutela antecipada no sentido de proibir à Agravada a prática de qualquer ato de construção ou modificação da área objeto de discussão, até o julgamento da Ação Declaratória originária.Recurso conhecido e provido. Decisão unânime (TJSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 2009202651 – Rel. Des. CLARA LEITE DE REZENDE. Acórdão publicado em 9 de dezembro de 2009 – Grifou-se).

¹²⁸ PRADO, Rodrigo Murad do, *Coisa julgada inconstitucional*. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 791, 2 set. 2005, p.3. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/7233>>. Acesso em 4 de fevereiro de 2012.

¹²⁹ DIDIER JR., Fredie, *op. cit.*, pp. 266-267.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO DETECTADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DE ATOS INEXISTENTES. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 266 DO CPC. ATOS PRATICADOS SEM A PRESENÇA DE PARTE NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. APELO PROVIDO EM PARTE, ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.

1. (...)

2. O julgamento do recurso especial restou omissivo quanto à análise de **vício transrescisório** ocorrido no processo de liquidação de sentença.

(...)

6. **Os atos ocorridos durante o período em que o processo deveria estar suspenso por ausência de parte devem ser tidos por inexistentes**, ante a falta de relação processual na qual pudessem ser praticados. Por isso, não cabe falar-se em nulidade sanável (...).

7. **Por tratar-se de “não-atos”**, nem mesmo haveria que se perquirir acerca de prejuízo para a parte.(...).

(...)

9. De um *error in procedendo* praticado pelo magistrado estadual – ausência de determinação para que o processo fosse suspenso diante da extinção da pessoa jurídica ré – decorreram diversos **atos processuais que devem ser tidos por inexistentes**.

10. **Por tratar-se de atos inexistentes, não há que se falar em preclusão**, e o seu afastamento nesta seara recursal decorre da observância ao princípio da economia processual, uma vez que, se assim não fosse, a União ainda poderia valer-se de ação autônoma (*querella nulitatis*) para ver afastados seus efeitos, já que se trata de vício não convalidado pelo decurso do prazo bienal para o ajuizamento de ação rescisória.

(...)

12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento em parte ao recurso especial **em face da identificação de vício transrescisório**.

(STJ – 2ª Turma - EDcl no REsp 465580. Rel. Min. Castro Meira. Publicado no DJe 18/04/2008. Grifou-se)

Note-se que o instituto da *querela nullitatis*, como esposada pelos respeitáveis julgados acima colacionados, diverge, ao que parece, com a tese da perpetuidade das ações que visam a declarar nulo ato eivado de vício insanável e absoluto, antes fundando a imprescritibilidade da ação na ausência de prazo para a ação declaratória e no fato de que a sentença inconstitucional careceria de existência jurídica. Sem se aprofundar nessa questão, registre-se que o modo pelo qual os processualistas enxergam a sentença inconstitucional aparenta falta de comunicação com a doutrina civilista sobre o tema, gerando carência de cientificidade em suas conclusões.

Com efeito, concluir que a *querela nullitatis* é uma ação de nulidade absoluta e que, longe de declarar a inexistência, visa a remover do mundo jurídico, pela declaração de nulidade, a sentença atacada (existente, mas absolutamente inválida) reconciliaria a doutrina sobre o tema e tornaria mais harmoniosa a escolha de termos técnicos para designar a questão.

Em vista do já observado neste trabalho, mais correto quanto ao estatuto jurídico da questão era Pontes de Miranda: “a sentença nula não precisa ser rescindida. Nula é, e a ação constitutiva negativa pode ser exercida ainda incidenter, cabendo ao juiz a própria desconstituição de ofício”.¹³⁰

Cumprido notar, ademais, que nossos tribunais não ficaram infensos à questão, adotando, pontualmente, como fundamento da *querela* um vício insanável, e não a inexistência do ato impugnado:

PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA IMPREGNADA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO - RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA - QUERELA NULLITATIS - ARTS. 475-L, I E 741, I, DO CPC - AÇÃO CIVIL PÚBLICA: ADEQUABILIDADE - DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE DO PARQUET.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem, para resolver a lide, analisa suficientemente a questão por fundamentação que lhe parece adequada e refuta os argumentos contrários ao seu entendimento.

2. A sentença proferida em processo que tramitou sem a citação de litisconsorte passivo necessário **está impregnada de vício insanável** (transrescisório) que pode

¹³⁰ *Tratado da ação recisória das sentenças e de outras decisões*, 5ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 194

ser impugnado por meio de ação autônoma movida após o transcurso do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória. *Querela nullitatis* que encontra previsão nos arts. 475-L, I e 741, I, do CPC.

3. Por ação autônoma de impugnação (*querela nullitatis insanabilis*) deve-se entender qualquer ação declaratória hábil a levar a Juízo a discussão em torno da validade da sentença.

4. O Ministério Público detém legitimidade para atuar na defesa do patrimônio público.

5. A ação civil pública constitui instrumento adequado a desconstituir sentença lesiva ao erário e que tenha sido proferida nos autos de processo que tramitou sem a citação do réu. Precedente.

6. Recurso especial provido.

(STJ – 2ª Turma - REsp 445664 / AC - RECURSO ESPECIAL 2002/0079463-3. Rel. Min. Eliana Calmon. Publicado no DJe 03/09/2010. Grifou-se)

De toda sorte, estando delineados o instituto da *querela nullitatis* – agora com fundamento constitucional – e do vício transrescisório, que autoriza essa modalidade de ação de nulidade, avulta quase que instantaneamente a analogia estreita entre a primeira e a ação declaratória de nulidade absoluta, e entre a segunda e o vício decorrente da invalidade absoluta que ora se estuda. Na hipótese sobre a qual este trabalho se desbrua, a semelhança que autoriza a analogia entre os institutos repousa muito especialmente sobre a violação direta à Constituição da República e ao seu “conjunto harmônico”, como demonstrado no capítulo 2, item 2.2, *supra*, e já notado pela doutrina¹³¹.

Daí decorre que, havendo em nosso ordenamento jurídico uma ação de nulidade perpétua denominada *querela nullitatis*, que tem por fundamento e função a proteção de valores constitucionais supremos, é vedado ao intérprete e ao legislador negar à ação declaratória de nulidade do ato do INPI que concedeu registro de marca para termo desprovido absolutamente de distintividade essa mesma perpetuidade, sob pena de se consubstanciar absurdos e injustiças cujas consequências mais brandas serão a perplexidade e a insegurança do público¹³².

E nesta conclusão parcial está a resposta para eventual questionamento fundado na insegurança jurídica que uma ação de nulidade inaducável pode gerar aos titulares de registro de marca. O valor da segurança jurídica é, não se nega, um sustentáculo fundamental do Estado de

¹³¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli, *op. cit.*, p. 15.

Direito. Contudo, não se pode perder de vista que, saindo do campo axiológico para o da legislação e da casuística, a segurança, no singular, transmuda-se em *seguranças*, expectativas individuais e transindividuais de manutenção de situações subjetivas perante o advento de fatos jurídicos.

Nesse ângulo, a apropriação de um sinal oriundo do vernáculo para um contexto em que exerce função genérica ou descritiva, ou ainda, de uso comum a todos os concorrentes, é ameaça muito mais vasta que o risco perpétuo de extinção dessa propriedade: não se trata, aqui, somente da precedência dos valores constitucionais protegidos pelo requisito legal da distintividade das marcas sobre o valor da segurança jurídica, mas também da proteção da segurança jurídica de um sem-número de jurisdicionados contra a convalidação de um ato *profundamente* inválido¹³³.

Portanto, a ação declaratória de nulidade do ato do INPI que ora se estuda é perpétua – ou *incaducável* -, e essa perpetuidade decorre de:

- i) Estar o ato do INPI eivado de vício absoluto, atraindo a aplicação do artigo 169 do Código Civil;
- ii) Ter o ato do INPI o efeito de retirar do domínio público os termos do vernáculo em sua significação genérica, vulgar, comum ou necessária, de que decorre a ausência de prazo decadencial para a ação de nulidade, à luz do artigo 100 e 102 do Código Civil;
- iii) Em analogia com a moderna teoria da *querela nullitatis*, a ação de nulidade em questão retira sua perpetuidade diretamente da defesa da Constituição e dos direitos fundamentais ali previstos, o que lhe dá, a um só tempo, *fundamento e finalidade*.

Por fim, ainda neste tópico, vale afirmar que a ação de nulidade absoluta, apesar de ser chamada *declaratória*, tem como efeito a desconstituição do ato do INPI, com efeitos *ex tunc* e retorno ao *status quo ante*. A questão da declaração de nulidade e o nome *ação declaratória de nulidade absoluta* não devem levar o intérprete a crer que se trata de uma ação meramente declaratória, que, aliás, poderia apenas tratar de uma relação jurídica, consoante o artigo 4º do Código de Processo Civil¹³⁴. Como salienta Pontes de Miranda, tanto as sentenças que declaram a nulidade, como as que decretam a anulabilidade, são constitutivas negativas¹³⁵.

¹³³ Uma ponderação profunda e amplamente fundamentada da segurança jurídica com relação a outros princípios/valores igualmente protegidos pela Constituição deve ser consultada no voto do Ministro Luiz Fux, proferido nos autos da RE nº 363.889/DF (Relatoria do Ministro Dias Toffoli).

¹³⁴ **Art. 4º** O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

Além disso, a nulidade, seja decorrente de invalidade relativa, seja de absoluta, não prescinde de decisão emanada do Poder Judiciário, como bem assentado na doutrina¹³⁶. Tal resta claro das precisas palavras de Valle Ferreira¹³⁷:

“Isto posto, a instância é indispensável e não se poderia dispensar a sentença do juiz, quando menos para destruir a *fides* que acompanha a aparência de legalidade (...). O ato subsiste com todo o seu valor provisório, enquanto a justiça não intervém com uma declaração pública, para destruir a situação ‘erga omnes’.”

É importante salientar isto, pois a ação de nulidade exsurge como a medida mais potente, necessária e adequada contra o ato do INPI, já que tem como efeito a remoção completa do ato do mundo jurídico, ao contrário do que ocorre nas medidas meramente declaratórias e defensivas.

Ainda, considerando-se que a nulidade pode ser alegada por qualquer um que tenha interesse, e sendo neste caso o interesse *público*, há legitimidade a toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, para ajuizar a ação, lembrando-se sobretudo do próprio Ministério Público. Essa ampla legitimação, fundada ademais na natureza de bem público de uso comum daqueles termos vocabulares absolutamente desprovidos de distintividade, dá à ação de nulidade uma grande vantagem sobre outras medidas que também tenham como “bem da vida” a obtenção de uma garantia quanto à possibilidade de uso e emprego de termos do léxico em sua significação genérica, necessária, vulgar, meramente descritiva ou usual.

Por isso mesmo, a desvinculação da ação de nulidade de suas bases na Lei da Propriedade Industrial tem como consequência a sua superioridade perante as demais medidas que serão tratadas neste capítulo. Em última análise, fica a ação de nulidade, assim delineada, alçada a remédio perpétuo e constitucional de defesa do patrimônio cultural e público, bem como da liberdade de concorrência.

I - da existência ou da inexistência de relação jurídica;

II - da autenticidade ou falsidade de documento.

¹³⁵ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de, Tratado das Ações - Tomo IV - Ações Constitutivas Negativas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1957.

¹³⁶ “A nulidade, no direito brasileiro, não prescinde de reconhecimento judicial, não operando de pleno direito e não se confundindo com a inexistência ou com a ineficácia *stricto sensu*”, como conclui MATTIETTO, Leonardo, *op. cit.*, p. 360

¹³⁷ FERREIRA, José do Valle, *op. cit.*, p. 662.

4.2. Medidas defensivas, declaratórias incidentais e autônomas.

Além da ação de nulidade, que indubitavelmente é o instrumento processual-judicial mais relevante com relação ao tema aqui tratado, está-se obrigado, sob pena de omissão, a tratar também de outras medidas que envolvam questionamento da validade do registro de marca concedido em violação dos artigos 122 e 124, inciso VI da Lei da Propriedade Industrial.

Lélio Denicoli Schmidt, às vésperas da entrada em vigor da atual Lei da Propriedade Industrial, já salientava que¹³⁸:

“Não havendo lapso decadencial para a ação de nulidade de registro, sempre que fundada em falta de distintividade, esta invalidade é passível de ser suscitada como matéria de defesa, ainda que já tenham transcorridos mais de cinco anos da concessão do registro.”

(...)

“É lícito, portanto, proceder ao reconhecimento incidental da nulidade do registro de marca concedido a expressão genérica, de uso comum, necessário ou vulgar, mesmo que o lapso quinquenal a partir da outorga do título já tenha sido ultrapassado.”

De fato, caso determinada pessoa física ou jurídica se veja na contingência de responder a ação de abstenção de uso de expressão vernacular em sua função denotativa, com base em registro de marca indevidamente concedido ao autor da ação, é lícito que se defenda arguindo a invalidade do ato concessivo do INPI, não importando o lapso temporal decorrido desde a concessão do registro, assim como é plenamente viável que peça a declaração incidental de inexistência de relação jurídica¹³⁹, nomeadamente, da relação decorrente da responsabilidade extracontratual em que supostamente incorreu ao violar o registro de marca do autor.

Na prática, contudo, essa medida resultará numa declaração de ineficácia do registro de marca quanto ao réu, isto é, *relativa*, nos termos previstos por Barbosa Moreira¹⁴⁰. Ao fim e ao cabo, o réu restará livre de condenação e, fundado em sentença judicial transitada em julgado, verá garantidos os seus direitos seja à livre expressão, seja à liberdade de concorrência. Todavia, não ficará o titular do

¹³⁸ SCHMIDT, Lélio Denicoli, *op. cit.*, pp. 16-17.

¹³⁹ Código de Processo Civil, **Art. 5º**: *Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença.*

¹⁴⁰ MOREIRA, José Carlos Barbosa, *op. cit.*, p. 653.

registro nulo impedido de perturbar o bom andamento dos negócios, comerciais ou de outra natureza, de terceiros que empreguem o vocábulo objeto de seu registro, propondo medidas que poderão causar transtornos por vezes insuportáveis, geralmente decorrentes de gastos com a defesa judicial ou extrajudicial.

Note-se, aliás, que tais fraquezas se aplicam igualmente às medidas defensivas, adotadas na qualidade de réu da ação de abstenção de uso, quanto à ação declaratória autônoma proposta com base num fundado receio de que o titular venha a adotar alguma medida judicial condenatória. Em ambos os casos, o resultado permanece eficaz apenas *inter partes*, deixando desamparado o público, que é supremamente o titular do interesse violado pelo registro de marca em questão.

Medida mais eficiente, globalmente considerada a hipótese de um provimento meramente declaratório, seria a ação visando à oposição ao registro de marca de uma *apostila* ou *ressalva* que assegure que o escopo da exclusividade concedida sobre determinado sinal não invada o domínio público. A doutrina moderna atenta para o fato de que tal medida também pode ser adotada como reconvenção na ação de nulidade, no tocante ao registro em que se estriba o autor para movê-la:

“Em ação anulatória de marca fundamentada no artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, pode o réu reconvir requerendo que o elemento distintivo colidente seja considerado de uso comum, nos termos do inciso VI do mesmo artigo, de modo que os dois registros em litígio passem a conviver com apostilamento”¹⁴¹.

Em princípio, essa é uma ação declaratória da inexistência de relação jurídica entre o titular do registro e terceiros, mais propriamente da inexistência de eficácia *erga omnes* no tocante aos limites do apostilamento perseguido.

Deve responder à ação, além do titular do registro, também o INPI, pois da sentença de procedência resultará a obrigação de apostilar o certificado de registro de marca, com respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial, à qual deve se submeter o Instituto. Além disso, configurando-se a apostila em *interpretação* do escopo de eficácia do registro concedido, deve o INPI ser ouvido para que possa fundamentar eventual desnecessidade da ressalva pedida ou mesmo sugerir diferente texto para o apostilamento.

¹⁴¹ BARBOSA, Marcelo Manoel, *A Reconvenção como Instrumento de Otimização do Processo Civil na Propriedade Industrial*, in ROCHA, Fabiano de Bem da, Coord., *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2009.

É de se frisar, ainda, que, com a presença da Autarquia no polo passivo, esta ação, diferentemente da ação declaratória anteriormente aludida, deve ser proposta na Justiça Federal, por força do artigo 109, inciso I da Constituição da República¹⁴².

Finalmente, sendo a apostila ou ressalva meramente declaratória, isto é, interpretativa do escopo inicial do registro, esta ação, igualmente, não está sujeita ao decurso de prazo, consoante a lição supracitada de Agnelo Amorim Filho.

Ressalve-se, após tais notas, que deve ser de todo evitada a ação declaratória que vise ao apostilamento de sinal nominativo, quando o apostilamento for integral e acabar por desprover o ato do INPI de qualquer eficácia¹⁴³. Muito embora tal medida seja idônea a proteger terceiros contra as consequências nefastas de um registro indevido de sinal desprovido absolutamente de distintividade, restará do provimento judicial um registro vazio, um ato em tese válido, mas desprovido absolutamente de eficácia, produto incômodo de um excessivo formalismo jurídico e da subserviência à letra da Lei da Propriedade Industrial, tão desagradável à consciência quanto as vítimas do *leito de procusto*.

Afinal, é inegável que uma ação assim visa, em verdade, à *nulidade* de um registro que não pode subsistir nem mesmo sob o socorro da mais benévola teoria de conservação dos atos jurídicos, como a exposta no capítulo 3, item 3.5, *supra*. Portanto, deve ser encarada como uma ação de nulidade, a fim de evitar quaisquer dissonâncias entre realidade fática e jurídica.

4.3. Outras ações judiciais possíveis.

Cabe ainda aqui tratar de outras três medidas judiciais decorrentes propriamente da natureza jurídica de bem público de uso comum dos vocábulos enquanto tais, bem como da proteção às expressões da língua como patrimônio cultural: a *ação de reintegração de posse*, a *ação civil pública*, e a *ação popular*.

A primeira seria o instrumento jurídico cabível à União para fazer reintegrar ao domínio público o bem público de uso comum que foi indevidamente privatizado pelo ato concessivo de registro de marca do INPI.

¹⁴² **Art. 109.** Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

¹⁴³ Como ocorrido, por exemplo, em Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, AC 200651015303305, Des. Messod Azulay, DJ 17.11.2009.

Contudo, lecionando sobre o contexto do Direito Administrativo português, Marcello Caetano alertou que “quanto à defesa das coisas públicas, por parte da Administração, contra turbações e esbulhos dos particulares, não é de aceitar que se faça pelo emprego dos meios possessórios civis.”.

Com efeito, “seria logicamente inadmissível a acção de restituição de posse de uma coisa dominial, pois que, de duas, uma: ou a coisa pertence ao domínio público e por lei a sua administração é da competência de uma pessoa colectiva de direito público ou seu concessionário; ou, então, se é susceptível de posse por particulares, já não é dominial”.¹⁴⁴ Tendo em vista que o comentário se funda sobre pressupostos lógico-jurídicos compartilhados pelo Direito Brasileiro, aplicável a observação do professor lusitano à realidade nacional.

Em outras palavras, a retomada do *sermus communis omnium* não deveria ser feita pela via processual da reintegração de posse, adequada somente às coisas do domínio privado¹⁴⁵. Nesse caso, prevalece como mais adequada a ação de nulidade, na medida em que o bem protegido é o domínio público.

A *ação civil pública* é vislumbrada num relance pelo professor Schmidt como alternativa à ação de nulidade nos moldes da Lei n.º. 9.279/96¹⁴⁶:

“Cumpre notar que a ação de nulidade prevista nos artigos 165 e 173 e seguintes da LPI não é a única que cabe contra a concessão do registro de marca a uma expressão de uso genérico, comum, vulgar ou necessário. Com efeito, a Lei n.º. 7.347/85 contempla, nos incisos III e IV de seu artigo 1º, o cabimento de ação civil pública contra condutas lesivas a bens públicos e outros interesses difusos e coletivos”.

Segundo dispõe a mencionada lei em sua atual redação (art. 5º), têm legitimidade para propor a ação civil pública: I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, concomitantemente esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

¹⁴⁴ CAETANO, Marcello. *Op. cit.* p.951

¹⁴⁵ O que não obsta de forma alguma o caráter de bem imaterial, objeto de direitos reais, das marcas, bem como de outras propriedades industriais. Cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A Usucapião*

¹⁴⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli, *op. cit.*, p. 17.

A limitação de legitimidade e a morosidade notória, observada na prática, do procedimento da ação civil pública, são duas grandes desvantagens que apresenta com relação à ação de nulidade; esta, como visto, tem legitimidade ampla e individual, atinge o mesmo efeito prático, e em geral é mais célere do que as ações civis públicas.

Finalmente, a *ação popular* é cabível ao presente caso em razão de ser o ato do INPI que ora se analisa lesivo ao patrimônio público da União, isto é, ao domínio público e ao patrimônio cultural, como se depreende do artigo 1º da Lei nº. 4.717, de 29 de junho de 1965¹⁴⁷, que regula esse tipo de ação. Também se enquadra na hipótese legal pela definição de ato nulo que dá o diploma legal no artigo 2º, alíneas “c” e “e”, determinando serem nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de ilegalidade do objeto e desvio de finalidade.

Em princípio, a ação popular apresenta mais vantagens que a ação de nulidade, mercê dos prazos reduzidos, inclusive para a exarcação de sentença, e da celeridade impressa ao rito através das disposições específicas de caráter processual. Há que se notar, no entanto, que a ação em si caiu em profundo desuso e esquecimento, o que não impede todavia sua efetividade¹⁴⁸.

5. Conclusão

Neste trabalho, procurando fundar sobre bases mais sólidas uma questão a que se deram soluções desconstruídas na doutrina e na jurisprudência, verificou-se primeiramente o papel da distintividade no desenho jurídico das marcas de produtos e serviços, para, com fundamento em tais resultados, definir o grau de nulidade dos atos do INPI que concedam registros para marcas sem qualquer distintividade, e as medidas judiciais cabíveis.

A distintividade é requisito essencial do ente jurídico marca. Sua ausência num título de propriedade sobre sinal em certo contexto fere diretamente a Constituição e ameaça a livre concorrência e expressão, constituindo situação inaceitável. O titular dum tal registro invade o domínio público, passando a gozar de uma posição de censor privado de seus concorrentes e do público em geral, tudo sob o benefício da presunção de legalidade dos atos da Administração Pública.

¹⁴⁷ **Art. 1º** Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

¹⁴⁸ DAHER, Marlusse Pestana. *Ação popular*. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 41, 1 maio 2000. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/352>>. Acesso em: 4 fev. 2012.

O ato do INPI fica, por conseguinte, eivado de nulidade absoluta, impassível de convallescência. Essa ausência de prazo, como se procurou demonstrar, é autorizada pelo ordenamento, não ferindo a segurança jurídica, na medida em que resultante de uma ponderação de interesses e princípios de sede constitucional.

Por fundamentos e ângulos os mais diversos, conclui-se que a sistemática da ação de nulidade prevista na Lei da Propriedade Industrial não se aplica a esse ato: a medida judicial vai buscar sua fonte diretamente no Código Civil e Processual Civil.

Da natureza de domínio público das palavras do vocabulário, abre-se um leque de medidas judiciais *a priori* adequadas a sanar a situação criada pelo INPI. Todavia, continua a ação judicial de nulidade, incaducável, como o principal remédio oferecido pelo ordenamento jurídico para sanar essa patologia do sistema, salvaguardando os interesses, valores e direitos envolvidos.

A discussão aqui travada se insere no debate maior entre a prevalência da segurança jurídica e a proteção de valores constitucionalmente garantidos. Em relação a tal debate, funciona o caso dos registros marcários concedidos em desrespeito ao requisito da distintividade como um retrato em miniatura que permite a apresentação, ao mesmo tempo em que convoca ao conhecimento do objeto retratado. A questão é ampla e fundamental, merecendo enfrentamento em todas as searas do Direito.

6. BIBLIOGRAFIA

AGOSTINHO. *De Magistro*. In: Coleção Abril Os Pensadores. Tradução por Ângelo Ricci, 2ª Ed., São Paulo: Abril Cultural, 1980.

AMORIM FILHO, Agnelo, *Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis*. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º, p. 95-132, jan./jun. 1961.

AZEVEDO, Antonio Junqueira. *Negócio jurídico: existência, validade e eficácia*. 4ª ed. Atualizada de acordo com o novo Código Civil – São Paulo: Saraiva, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html>

_____. *A Propriedade Intelectual e a teoria do market failure*. Disponível desde 2002 em [denisbarbosa.addr.com/32.doc](http://www.denisbarbosa.addr.com/32.doc). Acessado em 04.03.2012.

_____. *Proteção de Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

_____. *Três notas sobre Marcas*, In: Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, no. 2, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

_____. *Marcas de Indústria, Comércio e Serviços*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf>, desde junho de 2011. Acesso em 03.03.2012.

_____. *A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*. Disponível desde Agosto de 2011 em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf>. Acesso em 20.02.2012.

_____. *Um revisão da questão do apostilamento marcário*. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apostilamento_marcario.pdf>, desde novembro de 2011. Acesso em 03.03.2012.

BARBOSA, Marcelo Manoel, *A Reconvenção como Instrumento de Otimização do Processo Civil na Propriedade Industrial*, in ROCHA, Fabiano de Bem da, Coord., Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

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

_____. *Liberdade de expressão, Internet e signos distintivos*, Revista Eletrônica do IBPI – Revel n°. 3.

_____. *A Usucapião nos Privilégios de Invenção: a apropriabilidade originária pelo uso reiterado*. Dissertação de Mestrado em Direito Civil – Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

CAETANO, Marcello. *Manual de Direito Administrativo*, 2 vols., Coimbra: Ed. Almedina, 2007.

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

CARVALHO, Francisco Pereira de Bulhões. *Diferença entre nulidade e inexistência em face ao Código Civil*, in Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos. Org. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v.2). pp. 523-546

CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, Volumes I, Tomo I e II, Tomo II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas*, Revista da ABPI, nº. 37, nov./dez. 1998, p. 293

CORTE EUROPÉIA DE DIREITOS HUMANOS. *Research Report: Positive obligations on member States under Article 10 to protect journalists and prevent impunity*, Dezembro de 2011. Disponível em <<http://echr.coe.int/NR/ronlyres/1B521F61-A636-43F5-AD56-5F26D46A4F55/0/DG2ENHRHAND072007.pdf>>. Acesso em 03.03.2012.

DAHER, Marlusse Pestana. *Ação popular*. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 41, 1 maio 2000. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/352>>. Acesso em: 4 fev. 2012.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

FARIA, Antonio Bento de. *Das Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

FERREIRA, José do Valle. *Subsídios para o estudo das nulidades*. In Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos. Org. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v.2) pp. 655- 662.

GARROTE, Camila Garcindo Dayrell. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Por uma releitura do Artigo 8º da Convenção da União de Paris*. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, 2ª Ed., Rio de Janeiro, p.151-180, jul.2011.

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

GOMES, Orlando. *Introdução ao Direito Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1957.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Diretrizes de Análise de Marcas*. 2010. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf>

LIMA, Brenda Corrêa - *"Querela nullitatis" e a suposta coisa julgada inconstitucional* <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/18317-18318-1-PB.pdf>> - Acesso em 11 de setembro de 2011.

MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, *Processo de Conhecimento*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 8ª Ed.

MELLO, Ceslo Antonio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 28ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2011.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Vol. V, Parte I. Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1963

MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. São Paulo: Editora Atlas. 19ª Ed.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Invalidade e Ineficácia do Negócio Jurídico*, in *Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos*. Org. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v.2). pp. 639-653

PLATÃO. *Teeteto - Crátilo*. In: *Diálogos de Platão*. Tradução do grego por Carlos Alberto Nunes. 3a. ed., Belém: Universidade Federal do Pará, 2001.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*, Parte Especial, T. IV, São Paulo: Editora Borsó, 1954.

_____. *Tratado das ações*, T. IV.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1957.

_____. *Tratado da ação rescisória das sentenças e de outras decisões*, 5ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

PRADO, Rodrigo Murad do. *Coisa julgada inconstitucional*. *Jus Navigandi, Teresina*, ano 10, n. 791, 2 set. 2005. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/7233>>. Acesso em: 9 set. 2011.

PEREIRA, Caio Mário da Silva, *Instituições de Direito Civil*, V. I, 21ª Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005.

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

RABELLO, Gizelly Gussye Amaral, ZAGANELLI, Margareth Vetis, *Da Querela Nullitatis Como Meio De Impugnação Da Coisa Julgada Inconstitucional*. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3390.pdf>. Acesso em 4 de fevereiro de 2012.

REALE, Miguel. *Revogação e anulamento de ato complexo*, in *Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos*. Org. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v.2). pp. 715- 732

_____. *Lições Preliminares de Direito*. 27ª Ed., Rio de Janeiro: Saraiva, 2009, pp. 207-208.

SCHMIDT, Lélío Denicoli, *A Invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário*, in *Revista da ABPI*, nº. 38, pp. 11-19.

SCOT, Dans. *De Primo Principio* (a revised text and a translation). St. Bonaventure, N.Y. : Franciscan Institute, Philosophy series, no. 5., 1949.

SIQUEIRA, Anna Tereza de Aquino. *Querela Nullitatis como mecanismo desconstituidor da coisa julgada inconstitucional* <<http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=3745>>. Acesso em 11 de setembro de 2011.

TEPEDINO, Gustavo, et al. *Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República*. V. I, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual

Pedro Marcos Nunes Barbosa*

Resumo: A Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann é brevemente revista numa análise crítica com o ordenamento jurídico, em especial, na perspectiva da propriedade intelectual.

Palavras-chave: Teoria dos Sistemas, Propriedade Intelectual, Direito e Economia.

Abstract: *The Systems Theory by Niklas Luhmann is reviewed in a critical analysis towards the legal system, especially in the perspective of intellectual property law.*

Keywords: *Systems Theory by Niklas Luhmann, Intellectual Property, Law and Economics.*

Sumário

1. Introdução; 2. Teoria dos Sistemas e o Direito; 3. O papel do direito, as influências de seu entorno, e outros problemas do sistema jurídico; 4. A propriedade intelectual e os sistemas próximos; 5. Conclusão; 6. Bibliografia.

1.Introdução

No presente trabalho enfocou-se a relação entre o Direito da Propriedade Intelectual, suas reflexões, e contrastes derivados das respostas sociais aos seus efeitos.

Para tanto, foi escolhida a Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann¹ como um referencial para a abordagem das vicissitudes jurídicas, tangenciando a tutela dos bens imateriais vinculadas à propriedade intelectual.

* Mestre em Direito Civil pela UERJ, Especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-RIO, Coordenador da Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-RIO, Professor da Graduação e Pós-Graduação em Direito da PUC-RIO, Eleito Diretor Cultural do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) para o biênio 2012 – 2014.

¹ Para uma análise interessante sobre a obra Luhmann, remete-se ao seu verbete consolidado na obra BARRETO, Vicente de Paulo. *Dicionário de filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 550.

Nesse contexto, outras obras acerca da Teoria do Direito, Direito Civil, e Propriedade Intelectual foram utilizadas como parâmetro para o desenvolvimento deste estudo, no intuito de realizar uma diminuta abordagem multidisciplinar.

2. Teoria dos sistemas e o direito

Como não se desconhece, a Teoria dos Sistemas toma como elemento fundamental a relativa separação das circunscrições, das searas disciplinares, mas estas ficam sujeitas às fricções dos demais sistemas em seu entorno.

Nas adequadas palavras de Pietro Navarro:

“La relevancia causal del entorno es, rectamente entendida, tan sólo un vector de referencia que se apunta hacia el exterior desde el interior del sistema, con ayuda de una distinción internamente creada, entre referencia externa y autorreferencia. Y lo que podemos recibir del entorno, como influencia suya, es tan sólo una irritación, un ruido de fondo, captado a través de los canales que acoplan la sensibilidad de los receptores sistémicos a determinadas variaciones o modulaciones provenientes del exterior, por vía de acoplamiento esa irritación pone en marcha el procesamiento de comunicaciones dentro del sistema, de acuerdo a las distinciones y categorías que le son inherentes, y provoca eventualmente una respuesta que tampoco alcanza una determinación directa del entorno, sino tan sólo la creación de una irritación similar y de sentido contrario. Esto no es sino un resultado de la clausura operativa que muestra los sistemas en su estabilización y reproducción”².

Portanto, as alterações de um determinado sistema, como o jurídico, se dariam num movimento interno, de *autopoiesis*, de forma endógena. As transformações poderiam, ou não, ter influência externa³, mas estas perpassariam pelas previsões intra-sistêmicas que dão porosidade sistêmica.

² NAVARRO, Pietro. La teoría de Sistemas de Niklas Luhmann y El Derecho, p. 332.

³ “Deve-se ponderar, ainda, que essas diferentes formas de poder social são, a um tempo, interdependentes e aglutinantes. Uma certa soma deles, em diversos setores, é a condição indispensável para a existência de um forte poder, num determinado campo. A partir de certo grau, a predominância política, para subsistir, deve combinar-se com um mínimo de força econômica e de autoridade moral. O titular de qualquer das formas de poder é levado, naturalmente, a adquirir outras. Tudo isso explica a incoercível tendência à concentração do

Algumas correntes da análise do Direito detinham premissa ainda mais radical. O positivismo legalista, *e.g.*, tomava como axioma a limitação ao texto escrito independentemente das esferas sistêmicas em seu entorno, tal qual consignado pela doutrina:

“à medida que o sistema se mostra completo e coerente, a codificação prescinde de preocupações sociais, bastando-se a si mesma. A sua cientificidade, a sua assepsia valorativa e a pretendida suficiência da lei vão permitir o excessivo formalismo da ciência jurídica, desembocando em várias escolas jusfilosóficas, como a da exegese, até o extremismo da crítica kelseniana aos elementos éticos e políticos do direito”⁴.

Em tal orientação, as transformações acatadas pelo ordenamento jurídico acabariam por se calcificar⁵, se tornarem lentas ou simplesmente não ocorrerem, numa verdadeira operação de mumificação social tal qual previu Kant⁶.

Este foi exatamente um dos fatores que acabou por dar uma “vida curta” a correntes jurídicas que pouca, ou nenhuma, importância destinavam aos fatos sociais democráticos e legítimos, à sociedade.

Nesse sentido, dentro de um parâmetro iluminista, quando o direito desconhece a realidade a última acabaria por se vingar, e, em processo de reciprocidade belicosa, termina por desconhecer o direito posto⁷, despindo-lhe de efetividade real⁸.

poder, no curso da História” in COMPARATO, Fábio Konder. *O poder de controle na sociedade anônima*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 02.

⁴ CORTIANO, Eroulths Junior. *O Discurso Jurídico da Propriedade seus Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de Propriedade*. Rio de Janeiro; Editora Renovar, 2002, p. 74.

⁵ CANARIS, Claus Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 3ª Edição, tradução por CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, p. 46:“<<Três palavras adequadas do legislador e bibliotecas inteiras tornam-se em papel de embrulho>>. Como saída, SALOMON vê apenas a ocupação com os problemas (permanente) e não, pelo contrário, com as suas soluções (não permanentes)”.

⁶ “Diante de uma mudança no costume – que todavia continua dentro do quadro constitucional – representaria um comportamento veleitário e perdedor (por parte) do legislador, cristalizar um costume já mudado ou superado”, in PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2007, p. 257.

⁷ Por outro lado, a doutrina constitucional abalizada chega a uma conclusão diferente, utilizando um “justo meio” aristotélico: “Sem embargo, ao menos potencialmente, existe sempre um antagonismo entre o dever-ser tipificado na norma e o ser da realidade social. Se assim não fosse, seria desnecessária a regra, pois não haveria sentido algum em impor-se, por via legal, algo que ordinária e invariavelmente já ocorre. É precisamente aqui que reside o impasse científico que invalida a suposição, difundida e equivocada, de que o Direito deve se limitar a expressar a realidade de fato. Isto seria sua negação. De outra parte, é certo que o

Portanto o direito carece de harmonização com seu entorno (inclusive, e especialmente, o social), de forma a lhe garantir a maior estabilidade possível⁹, ao tempo em que muitas vezes prevê normas anacrônicas e incompatíveis com os sistemas em seu entorno.

Para tais casos, a disparidade na interlocução sistêmica inevitavelmente acaba por abreviar a eficácia jurídica. Em tal toada, quando o “mundinho jurídico” comporta-se hermeticamente, acaba por instaurar insolúveis conflitos sociais, dentro daquilo que a doutrina civilista ressalta: “*É o inegável envelhecimento do que já nasceu passado, pois foi parido de costas para o presente*”¹⁰.

Entre os críticos da visão tradicionalista da ordem jurídica resta a corrente do direito civil-constitucional, a qual tem como retrógrado o viés da completude intra-sistemática, pois, o “*que está no vértice do ordenamento jurídico, portanto, não está apenas no ordenamento jurídico*”¹¹.

Nesse sentido, o Direito não regularia todas as matérias e, simultaneamente, as omissões não seriam resultado de mera falha legislativa, pois “*os fatos juridicamente indiferentes assim o são porque foram juridicamente definidos, por exclusão, como indiferentes*”¹².

Outra questão de enorme pertinência seria a realização do princípio constitucional da autonomia privada, dentro de uma perspectiva unilateral/voluntarista por parte do titular de um direito.

Ultrapassado o dogma da “autonomia da vontade”, temos, hoje, que a “*autonomia exerce-se em relação aos outros. E exerce-se muito freqüentemente com os outros. Surgem-nos assim as formas de colaboração*”¹³.

Direito se forma com elementos colhidos na realidade e seria condenada ao insucesso a legislação que não tivesse ressonância no sentimento social. O equilíbrio entre esses dois extremos é que conduz a um ordenamento socialmente eficaz”. in BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, 9ª Edição, p. 60.

⁸ “*A moral política não pode proporcionar à sociedade vantagem durável alguma, se não for fundada sobre sentimentos indelévels do coração do homem. Toda lei que não for estabelecida sobre essa base encontrará sempre uma resistência à qual será constrangida a ceder. Assim, a menor força, continuamente aplicada, destrói por fim um corpo que pareça sólido, porque lhe comunicou um movimento violento*” in BECCARIA, Cesare. *Dos Delitos e Das Penas*. Bauru:EDIPRO, tradução OLIVEIRA, Paulo M. 2ª ed., 2010, p.26.

⁹ “*Assim, o sistema jurídico seria autônomo apesar de todas suas dependências causais relativas ao seu ambiente social, enquanto nele, e somente nele, é decidido sobre o direito e o não-direito*” in LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 59.

¹⁰ FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003.

¹¹ FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 70.

¹² *Op cite*, p. 110. Em seguida, na página 200, o autor complementa: “*Não há, necessariamente, uma passagem do “não-direito” para o Direito; há determinado caminho em que deve trilhar essa passagem no espaço das dobras do mundo jurídico, onde se revelam valores que nem sempre o próprio sistema reconhece ou incorpora*”.

Tal assertiva é por demais pertinente na ótica da Teoria dos Sistemas, posto que seu escopo resta tangenciado por atos que ultrapassam uma determinada seara. Um exercício de um ato jurídico afetará não apenas o Sistema do Direito, mas, também, um determinado Sistema Social. Ademais, em alguns casos um sistema carece do outro, pois “*recorre-se à sociologia também porque freqüentemente a ciência jurídica mergulha em construções de esquemas formais vazios*”¹⁴.

Não obstante, o oposto também poderá ocorrer, sem que necessariamente todos os atos que sejam afeitos a uma categoria de sistema representem ou tragam efeitos sobre outra.

3. O papel do direito, as influências de seu entorno, e outros problemas do sistema jurídico

Na vetusta concepção acerca da completude e assepsia dos institutos jurídicos, tinha-se que o texto legal – supostamente – revelaria paradigmas imparciais, constituídos pela “vontade democrática”.

Nas vicissitudes provenientes de uma nova ordem constitucional, a doutrina e a jurisprudência¹⁵ passaram a rejeitar um direito divorciado de cargas axiológicas provenientes da fricção com seu entorno: “*É necessário revelar a teia anterior a essa classificação, que é tecida para não ser questionada, mas deve passar pelo crivo de análise que desnude a suposta neutralidade dos conceitos jurídicos*”¹⁶.

Se os institutos não são neutros¹⁷, pode-se concluir – também – que suas fontes de fricção são heterogêneas. Por sua vez, na visão luhmanniana, a alteração do Sistema Jurídico perpassaria,

¹³ *Op cite*, p. 145. Em seguida, na página 160, o autor registra passagem de enorme importância: “*A definição da titularidade leva em conta afastar os outros com aquela visão clássica de que o fato que se passa é direito do titular único e exclusivo, o que, evidentemente, está superado. Hoje, o direito se mostra em relação a outro, para operar um juízo de inclusão e respeito. Daí porque a marca em objeto da relação jurídica e não em objeto de direito*”.

¹⁴ PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, tradução por CICCO, Maria Cristina de. p. 101.

¹⁵ “*Ofício judicante – Postura do Magistrado. Ao examinar a lide, o magistrado deve idealizar a solução mais justa, considerada a respectiva formação humanística. Somente após, cabe recorrer a dogmática para, encontrado o indispensável apoio, formalizá-la*” in BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, Min. Marco Aurélio, REX 140265/SP, DJ 28.05.1993.

¹⁶ *Op cite*. P. 169.

¹⁷ “*A ideologia da subsunção consentiu mascarar como escolhas neutras, necessariamente impostas pela lógica, as escolhas interpretativas do jurista, desresponsabilizando a doutrina*” in PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2007, p. 68.

essencialmente, pelas suas previsões internas ainda que concorridas com influências de fora do sistema.

“Desse modo, abra-se espaço para pluralismo que, na formação complexa das fontes, supera o estrito monismo. A lei tomada como regra específica, por conseguinte, é apenas espécie de norma jurídica que informa o ordenamento. A legitimidade não se confunde, desse modo, com a legalidade. Vê-se, pois, uma abertura para fora do confinamento das fórmulas que não se resume a uma técnica”¹⁸.

Contudo, a doutrina bem aponta as intersecções existentes entre o Direito e outros sistemas, posto que o primeiro

“é um fenômeno profundamente social, o que revela a impossibilidade de se estudar o Direito Civil sem que se conheça a sociedade na qual ele se integra, bem como a imbricação entre suas categorias e essa sociedade”¹⁹.

Tal observação não determina que as alterações legislativas sejam realizadas apenas pelas vicissitudes dos sistemas do entorno. São as aberturas confeccionadas pelo próprio direito que a permitem. Portanto não tratariam-se de fontes “extralegais”, mas de fontes legais com influência *para* sistemática²⁰.

¹⁸ FACHIN, Op. Cite p. 180.

¹⁹ FACHIN, Op. Cite p. 188.

²⁰ A doutrina alemã é cuidadosa ao atribuir a jurisprudência como fonte autônoma do Direito (em especial em sistemas que fogem da *common Law* como o brasileiro): “E porque a lei e o costume, tendo em conta a especialidade do enquadramento do problema, se colocam, de antemão, de parte, surge, obrigatoriamente, a necessidade de uma reformulação das tradicionais fontes do Direito, a qual pode, no essencial, seguir apenas duas direcções: ou se decide elevar a jurisprudência à categoria de fonte autônoma do Direito, junto da lei e costume, ou se devem reconhecer critérios de validade <<extra-positivos>> oferecendo-se então, como tais e antes de tudo, a <<ideia de Direito>> e a <<natureza das coisas>> (...) a proposição colocada pelo tribunal como fundamento de uma decisão não vale por ter sido exteriorizada pelo juiz, mas sim por estar convincentemente fundamentada, isto é, porque deriva de critérios de validade bastantes, exteriores à sentença judicial” in CANARIS, Claus Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 3ª Edição, tradução por CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, p. 119.

Como exemplo concreto, tem-se a possibilidade de realizar emendas à Constituição²¹, transformando a fonte máxima do Direito *formal*, mas somente dentro das regras previstas para tanto²². Desse modo, uma fricção proveniente de um sistema distinto do Direito poderá, portanto, ser o estopim de uma mudança no epicentro do sistema jurídico oficial; mas tal se dará dentro da forma, e no contexto, da *autopoiesis*²³.

Outra questão de fundamental importância seria o papel empenhado no Direito nas relações não reguladas expressamente por este. O costume²⁴ “não jurídico”, *verba gratia*, pode emprestar papel importante enquanto entorno, posto que

“Esses pedaços de “não-direito” geram fatos que, em certos casos, acabam se impondo ao jurídico, o que gera uma transformação naquilo que foi refinado pela ordem jurídica. Desta certa mudança sem ruptura vem a nova ordem, e o ciclo produtivo das passagens se mantém. Lacunas convertem-se em regras”²⁵.

Mutatis mutandi, o professor Luiz Edson Fachin, dentro da concepção luhmanniana, bem adverte:

“O que mais importa é reconhecer que há fatos da vida, das relações sociais, implicando uma sugestão de muitas vezes operada pelo próprio sistema”²⁶.

Por tal razão, o “encerramento” sistemático não comportaria um prisma do “sistema jurídico”

²¹ “a política pode criar o direito, sob a condição de que ela proceda segundo ele. Dessa forma, tem-se uma tautologia desenvolvida como hierarquia de normas: o direito pode ser mudado, [mas somente] dentro do quadro constitucional. Este pode ser mudado, por sua vez, somente dentro de seus próprios limites” in LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In Niklas Luhmann: *do sistema social à sociologia jurídica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 39.

²² Artigo 59, I, da Carta Magna: “O processo legislativo compreende a elaboração de (...) emendas à Constituição”.

²³ FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. Ed. Renovar, Rio de Janeiro; 2003, p. 113: “O sistema artimanhado, de tal sorte competente, atribui a si próprio o poder de dizer o Direito, e assim o fazendo, delimitou com uma tênue, mas eficaz lâmina, o direito do não-Direito; por essa via, fica de fora do sistema o que a ele” não interessa. Em seguida o jurista arrebata (p. 228): “Sendo assim, a ruptura pode, muitas vezes, constituir uma transformação a ser cooptada pelo próprio sistema, quando da remodelação deste”.

²⁴ Além de fonte formal positiva prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

²⁵ FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. Ed. Renovar, Rio de Janeiro; 2003, p. 202.

²⁶ FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. Ed. Renovar, Rio de Janeiro; 2003, p. 203.

como um eremita ideológico²⁷:

“La clausura operativa que la autopoiesis del sistema jurídico auspicia, no acarrea la ceguera del sistema jurídico frente al entorno y sus irritaciones. Tal es el caso del aparato legislativo, que garantiza la posibilidad de mutación continua del sistema, sin alterar en modo alguno la autopoiesis, sino como una vía más en que ésta se prosigue. El Derecho, como sistema social de comunicaciones, se preocupa primordialmente por la reducción de la complejidad temporal. Apunta al futuro, a un futuro que se nos presenta como incierto y amenazador”²⁸.

Portanto, conceber-se-ia que o “ordenamento jurídico”

“no que concerne à reprodução do sistema, deve estar apto a aprender, e por isso, é concomitantemente um sistema fechado e aberto”²⁹.

O papel das normas, destarte, seria o de comunicar eficientemente a conduta convencionalizada, superando a distinção do *ser* e do *dever ser* kantiano. A normatividade seria, então, a tutela a ser alcançada pelo Direito, mesmo havendo desvios em sua aplicação³⁰.

Luhmann aprofunda – ainda mais – tal assertiva:

“Vê-se que o direito mantém sua validade – que permanece desconhecida – na mesma proporção em que ela é violada”³¹.

²⁷ Op cite, p. 259: “Os desafios presentes destacam a força construtiva dos fatos, daí o papel acentuado de uma jurisprudência criadora. Isso pode corresponder a alterações na compreensão das fontes, sujeita a polêmica e as oscilações de peso sob o influxo da minimização do estado. A sociedade e as relações sociais são muito mais vasos comunicantes entre o Direito e a Sociedade, não suscetíveis de serem confinados”.

²⁸ NAVARRO, Pietro. La teoría de Sistemas de Niklas Luhmann y El Derecho, p. 342.

²⁹ LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In *Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 63.

³⁰ LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In *Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 36: “A decisão não seria decisao, caso ela não reagisse à expectativa da norma”.

³¹ LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In *Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 54.

Tal fenômeno, na doutrina nacional³², foi encarada como a *transgressão* do direito, a “suprassunção” deste, que provoca uma mutação material da aplicação da norma. Nesse sentido, a garantia da *expectativa* (do e no direito) seria o fim primordial do Sistema Jurídico, sendo o suficiente para sua tutela e observação³³.

Assim, uma das premissas jurídicas de maior importância se revela no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando prevê o direito de resistência como legítimo recurso à opressão legalmente estabelecida³⁴. Ou seja, como muitas vezes o viés jurígeno é estabelecido enquanto *mero caminho* legitimador do *status quo*, nada mais salutar do que a existência de valores e princípios permissivos à contenção de abusos.

Ou seja, o sistema jurídico legitima, em certas situações, o combate “contra si próprio” se, e quando, este se mostrar despótico para com seus deveres institucionais. Tal fato, contudo, não implica na subversão dos valores do sistema, mas na sua auto-legitimação³⁵ filosófica.

Quanto mais distante estiver o Direito posto, formal, da Justiça, maior a imperatividade de *resistência* social perante o mesmo.

Outro paradoxo aparente é o da presunção de conhecimento³⁶ legislativo por todo cidadão, utilizada como meio a garantir a normatividade do sistema jurídico.

³² “A *transgressão* não é, no entanto, negação do texto. Não é abolição, mas *suprassunção dele*. Também o vocábulo “*transgressão*” é terrível. *Transgredir* o texto, no sentido aqui veiculado, é tomá-lo como padrão da decisão, porém de modo que ele, o texto, seja adequado ao caso e à realidade. Sua *transgressão* não equivale a sua abolição, mas a sua *reafirmção*, em cada momento, em cada caso” in GRAU, Eros Roberto. *Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional*. Curitiba: Malheiros, 2010, p. 11.

³³ NAVARRO, Pietro. La teoría de Sistemas de Niklas Luhmann y El Derecho, p. 340: “*El derecho encuentra su función propia, con la que da razón de su diferenciación, a la vez que lleva a cabo una adaptación reductiva, en la garantía de expectativas normativas de comportamiento. Esto precisa de alguna aclaración preliminar*”.

³⁴ No entanto, conforme bem ponderado por BOBBIO, Norberto. *Era dos direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 2004, p. 89: “*Num plano rigorosamente lógico, nenhum governo pode garantir o exercício do direito de resistência, que se manifesta precisamente quando o cidadão já não reconhece a autoridade do governo, e o governo, por seu turno, não tem mais nenhuma obrigação para com ele*”.

³⁵ ARNAUD, André-Jean. e DULCE, Maria José Fariñas. Introdução à análise sociológica do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, P 314: “*Toda norma, como próprio resultado de sua construção, instaura papéis e status. O papel é o conjunto das atitudes que a norma deve ditar. Por vezes, o desvio pode aparecer não como um ato isolado de uma pessoa que “infringe” a norma; mas como um conjunto de atitudes coletivas, correspondente a uma escolha deliberada à margem da norma, além da norma ou, até, contra a norma em vigor. Neste último caso, principalmente, pode-se determinar um verdadeiro sistema, que vem pôr-se como concorrente do sistema de direito oficial em geral, com a esperança de substituir este último ao longo de uma mudança jurídica*”.

³⁶ Diz o artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.657/42: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

“O cidadão comum não consegue compreender a norma que lhe é incidente. Às vezes, e graças ao uso de uma metodologia apropriada, é possível ver surgir, conotativamente, um sentido que não fora revelado por uma leitura superficial, um sentido oculto que revela as relações jurídicas realmente concebidas pelas normas que as regram ou pelos comportamentos que as revelam”³⁷.

Mister considerar, nessa esteira, que no ano de 1980, estimava-se – no Brasil – a vigência da cifra de quarenta e cinco mil leis, todas integralmente aplicáveis, objeto de presumida cognição social³⁸ (eficácia jurídica abstrata).

Exige-se, portanto, o conhecimento, mas não a compreensão do texto normativo, pois

“especialmente as camadas mais baixas da população, não podem acompanhar as negociações dentro da linguagem jurídica e nem tampouco a compreender porque eles perdem ou ganham [a causa]”³⁹.

Se a complexidade jurídica demanda – ao menos – cinco anos para a formação de bacharel (para a “apresentação” primeira ao mundo jurídico), como poderá ser demandado do homem médio sua ciência hermenêutica de tantas - e todas - as normas⁴⁰?

Outrossim, neste tópico, verificou-se que as influências sofridas e impostas pelo Sistema Jurídico para com seu entorno, bem como foram apurados alguns dos problemas de maior complexidade tendo em vista a tutela da normatividade, conforme prevista por Niklas Luhmann.

³⁷ ARNAUD, André-Jean. e DULCE, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 315.

³⁸ BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. Rio de Janeiro: Renovar, 9ª Edição, 2009, p. 50.

³⁹ LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In Niklas Luhmann: *do sistema social à sociologia jurídica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 54.

⁴⁰ Não obstante, as normas podem não sofrer alteração formal, mas terem sua interpretação modificada. Mesmo aquelas normas “claras” e simples são passíveis de hermenêutica, já que “*in claris* ou não, *semper fit interpretatio*” in PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2007, p. 80.

4. A propriedade intelectual e os sistemas próximos

A tutela da propriedade intelectual na sociedade hodierna toma como *pseudos* fundamentos o fomento aos investimentos, catalização da criatividade⁴¹, o “desenvolvimento”⁴² social, tecnológico⁴³, a promoção do livre comércio em seu viés dinâmico⁴⁴, e a padronização do comércio internacional⁴⁵.

Assim, o comércio (seu lucro⁴⁶) e a sociedade capitalista⁴⁷ “buscou” no direito da propriedade imaterial patrimonial a resposta desejada, conquanto a proteção de suas atividades lhes aparentou interessante.

⁴¹ “Simmel, de fato, explica o funcionamento da “moda” através dos fenômenos de imitação/ distinção regulados e comandados pelas relações de classe. A moda funciona aqui como uma barreira incessantemente erguida, porque é incessantemente abatida. O mais interessante para nós é que, segundo esta concepção, o “trabalho imaterial” de criação está todo contido em um grupo social e não se difunde senão pela imitação. Mais profundamente, este modelo aceita a divisão do trabalho fundada sobre a oposição entre trabalho manual/intelectual, modelo cuja finalidade é a de regular e “mistificar” o processo social de criação e de inovação. Se este modelo tinha qualquer probabilidade de corresponder à dinâmica do mercado do trabalho “imaterial” no momento do nascimento do consumo de massa (do qual Simmel antecipa muito inteligentemente os efeitos), não pode mais ser utilizado para dar conta da relação entre trabalho imaterial e consumidor/público na sociedade pós-industrial. Bachtin, ao contrário, define o trabalho imaterial como superação da divisão entre trabalho material/ trabalho intelectual, e nos mostra a criatividade como processo social” in LAZZARATO, Maurizio. Antonio Negri. *Trabalho Imaterial*. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2001, p. 53.

⁴² “A humanidade não representa um desenvolvimento rumo ao melhor ou ao mais forte ou ao mais elevado tal como hoje se acredita. O “progresso” é meramente uma idéia moderna, ou seja, uma idéia errônea. O valor do europeu de hoje fica muito abaixo do valor do europeu da Renascença; não há qualquer relação necessária entre evolução e elevação, intensificação, fortalecimento” in NIETZSCHE, Friederich. *O Antecristo*. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2011, p. 12.

⁴³ A lei 9.279/96 assevera: “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal”.

⁴⁴ “A força militar e seu plano de guerra de “atingir e correr” prefigura, incorpora e pressagia o que de fato está em jogo no novo tipo de guerra na era da modernidade líquida: não a conquista de novo território, mas a destruição das muralhas que impediam o fluxo dos novos e fluidos poderes globais; expulsar da cabeça do inimigo o desejo de formular suas próprias regras, abrindo assim o até então inacessível, defendido e protegido espaço para a operação dos outros ramos, não-militares, do poder. A guerra hoje, pode-se dizer (parafrazeando a famosa fórmula de Clausewitz), parece cada vez mais uma “promoção do livre comércio por outros meios”” in BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p.19

⁴⁵ Nesse sentido registre-se o preâmbulo do mais importante Tratado da Propriedade Intelectual, o Acordo Trips que foi internalizado pelo Decreto 1.355/94: “Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo”.

⁴⁶ “A idéia motriz é sempre a idéia de lucro: ora, se quem lucra é quem capitaliza, quem capitaliza é que tem o domínio” in CARVALHO, Orlando de. *Direito Civil (Direito das Coisas)*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 39.

⁴⁷ “Não me refiro neste passo, no entanto, a transgressões a regras e princípios contemplados no direito posto pelo Estado, mas ao caráter transgressor do capitalismo, tal como se desenvolve no plano da realidade. E que a atuação dos agentes econômicos na busca de enriquecimento é essencialmente transgressora das regras

Dessa forma, por muito tempo se desenvolveram tutelas dentro do Sistema Jurídico conforme o foco capitalista, no reino mercadológico⁴⁸, ignorando outros valores ínsitos ao Estado Social⁴⁹.

Poder-se-ia, nesse diapasão, consignar que a premissa fundamental à tutela da propriedade intelectual é o acossamento do mercado, sem a qual “não haveria desenvolvimento”. Havendo conflitos dentro do mercado atinente aos bens patrimoniais imateriais, dever-se-ia, portanto, utilizar o *welfare*⁵⁰ jurídico como último critério, como se fosse o *décimo segundo camelo*⁵¹.

No entanto, sendo a tutela da propriedade intelectual um fato histórico recente⁵², não se pode afirmar que inexistiu desenvolvimento tecnológico até então, ou que os criadores intelectuais jamais tiveram retorno pecuniário preteritamente⁵³.

Num verdadeiro círculo nada virtuoso, - permita-se aqui o trocadilho – “inventou-se” uma solução que fomentou os problemas. E, hoje, tal como uma dependência química, as doses da “solução” são aparentemente maiores ao tempo em que despertam efeitos mais tímidos.

inerentes ao sistema, regras de atuação econômica que conformam suas subestruturas enquanto sistema econômico. Essas regras são continuamente rompidas no processo de desenvolvimento capitalista. Toda inovação capitalista implica a transgressão, no plano do ser, das práticas rotineiras do capitalismo e do mercado. Daí que a transgressão dessas regras compõe-se no cerne da lei de desenvolvimento do capitalismo, conformando seu caráter dialético” in GRAU, Eros Roberto. *Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional*. Curitiba: Malheiros, 2010, p. 26.

⁴⁸ FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. Ed. Renovar, Rio de Janeiro; 2003, p. 113. “A paridade das circunstâncias inequívocas (...) devem ser contextualizadas no palco de uma sociedade que reificou o mercado e que, por isso, na lógica do consumo, se consome, reduzindo-se, então, a objeto de si mesma”.

⁴⁹ No âmbito da saúde, por exemplo, tem-se o não uso das licenças compulsórias para com patentes farmacêuticas de enorme vulto, em nítida manifestação omissiva governamental, que acaba por privilegiar um titular contra a coletividade necessitada.

⁵⁰ “O mercado livre, sem amarras, impulsionava a formação de monopólios e oligopólios, prejudiciais à livre concorrência. Portanto, até para a preservação do próprio sistema capitalista, tornava-se necessário que o Estado assumisse uma posição mais ativa no cenário” in SARMENTO, Daniel. *Direitos Fundamentais e Relações Privadas*. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010, p. 18. econômico, para disciplinar e impor certos limites às forças presentes no mercado.

⁵¹ LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In Niklas Luhmann: *do sistema social à sociologia jurídica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 35: “O sistema utiliza o camelo sem o possuir (...) fornece a possibilidade de se orientar pelo camelo como critério fixo de decisão [muito] embora se reserve igualmente a possibilidade de operar com premissas flutuantes”.

⁵² No âmbito nacional, para o setor farmacêutico, apenas após 1996 o direito passou a conceder patentes de invenção, nos termos da Lei 9.279/96, que seguiu a orientação do Acordo Trips.

⁵³ Uma análise minuciosa sobre como a proteção dos Direitos Autorais serviu de desestímulo à criação no âmbito musical pode ser vislumbrada na obra de BARBOSA, Denis Borges. *On artefacts and middlemen: a musician’s note on the economics of copyright*, disponível no sítio: <http://denisbarbosa.addr.com/On%20artifacts%20and%20middlemen%20final.pdf>, acessado no dia 23.09.2009, Pas 18:28.

Para uma compreensão pragmática das assetivas, destaque-se que a doutrina clássica deste nicho toma o desenvolvimento das criações humanas (tecnológicas ou artísticas) como efeito da propriedade intelectual, e nunca como a sua causa.

Portanto, se a premissa principal para a configuração da tutela à propriedade industrial não é comprovadamente essencial, pode-se dizer que o “*camelo é e não é necessário. O paradoxo constitui-se para a observação dos arranjos auto-referenciais no interior do sistema*”⁵⁴.

Certamente o décimo segundo quadrúpede “*torna as decisões possíveis*”⁵⁵, ou no mínimo, serve de caução àqueles que pretendem investir no desenvolvimento de matéria imaterial patrimonial.

Por sua vez, no que tange ao específico ramo do direito em epígrafe, os “critérios” do sistema político⁵⁶ servem de grande influência⁵⁷, muitas vezes utilizados como norte para – através do ordenamento jurígeno – atingirem sua finalidade negociada.

“De outras vezes, o próprio poder constituído impede sua concretização, por contrariar-lhe o interesse político. E, ainda, um preceito constitucional frustra-se em sua realização por obstáculos opostos por injunções de interesses de segmentos econômica e politicamente influentes”⁵⁸.

Se de um lado jamais restou indubitavelmente provado que a Propriedade Intelectual fomenta o desenvolvimento criativo (das criações artísticas ou científicas), de outro se percebe uma tendência a sempre majorar os direitos de exclusiva, os prazos, maximizar os efeitos, numa escala ascendente de concentração em favor dos *fatores reais do poder*⁵⁹.

⁵⁴ LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 36.

⁵⁵ Op cite, p. 51.

⁵⁶ “*Se por político se entende, segundo a definição de Marx, “aquilo que nos separa do Estado”*” in LAZZARATO, Maurizio. Antonio Negri. *Trabalho Imaterial*. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2001, p. 34.

⁵⁷ “*o código jurídico regula todas as comunicações internas, mas tão somente a comunicação interna do sistema jurídico. Não existe nem input do direito para o interior do sistema, nem tampouco output do direito para o exterior do sistema. Fora do direito não se pode fazer nada com o direito*”, in LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 60.

⁵⁸ BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. Rio de Janeiro: Renovar, 9ª Edição, 2009, p. 61.

⁵⁹ “*Mas a todo poder correspondem deveres e responsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito-função, atribuído ao titular para a consecução de finalidades precisas*” in COMPARATO, Fábio Konder. *O poder de controle na sociedade anônima*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 307.

Como num processo de retroalimentação, quão maior a tutela à propriedade imaterial, mais celeremente se demandará por uma renovação, cada vez mais protetiva⁶⁰, cada vez menos exigente com o escopo do direito⁶¹; resultando na constrição do âmbito da liberdade, do domínio comum.

Na seara marcária, *e.g.*, a proliferação⁶² de signos “distintivos” nada criativos, que pleiteiam o uso exclusivo de termos nominativos evidentemente descritivos do produto ou serviço, acabam por minar o intuito legislativo de ponderar o direito à propriedade com o sinalagma exigido.

Felizmente, alguns dos precedentes judiciais parecem estar atentos às práticas comerciais que pouco observam as premissas legais:

“A conclusão a que eu chego – verificando, inclusive, os diversos estabelecimentos comerciais que se espalham pelas cidades do Brasil, é que aquela criatividade comentada nos livros jurídicos sobre marcas comerciais, a emprestar “inteira distintividade” à marca, talvez não exista neste mundo real, pelo menos aqui no Brasil. Sabemos que o conceito de marca comercial nasceu no estrangeiro e foi importado para o Brasil. Creio que talvez esteja ainda em tempo de se fazer uma adequação de acordo com a realidade nacional, uma vez que os casos que são julgados aqui devem levar em conta a população no seio da qual as relações jurídicas em litígio se desenvolvem, bem como seus traços culturais”⁶³.

Se um empresário pode ser “dono” de um elemento nominativo que coincide com o conceito de sua atividade, o Sistema Jurídico lhe confere o título sobre algo inserido no domínio público, por atribuir o livre uso da língua portuguesa à apenas uma pessoa⁶⁴.

Fato é que

⁶⁰ Se for comparado o prazo de vigência que era assegurado na égide do revogado Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, para com a nova Lei de Propriedade Industrial, número 9.279/96, percebe-se que os privilégios “monopolísticos” tiveram seu lapso total majorado em cinco anos, de quinze para vinte.

⁶¹ No viés patentário farmacêutico, destaca-se as patentes de Segundo uso, de combinação, as patentes de seleção, os polimorfos, todas essas hipóteses utilizando um objeto já conhecido, introduzindo pequenos aperfeiçoamentos, nítida de um *diminuto desenvolvimento incremental* – e não substancial.

⁶² Como exemplo, tem-se empresas denominadas “Casa do Pão de Queijo”, “Companhia do Terno”, “Casa do Biscoito”, que são titulares de registros marcários para, respectivamente, alienar pães de queijo, trajes masculinos finos, e guloseimas.

⁶³ BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.023852-3, DJ 28.09.2007.

⁶⁴ Sendo a lingual portuguesa objeto de tutela constitucional (artigo 13), de uso comum do povo (artigo 99, I, do Código Civil), ela não seria apropriável por quem quer que seja.

“expressões de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, não podem servir individualmente como marca, sob pena de que se exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso”⁶⁵.

Portanto, se a letra fria da Lei⁶⁶ impede tais registros de exclusiva, a interpretação dada pelo sistema político-econômico ao Sistema Jurídico, acha brechas de modo a adequar o texto normativo⁶⁷ à realidade forjada.

A tese do *secondary meaning*, ou do significado secundário, permitiria um titular de tal signo “distintivo” descritivo obter a exclusividade do termo por um uso contínuo, e fama adquirida, que levassem seu público alvo a identificar o comerciante além da designação intitulada.

Nesse sentido se encaminha a jurisprudência:

“O reconhecimento da incidência no caso concreto da Teoria do Significado Secundário, conhecida na sua versão anglófona como Secondary Meaning, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar na apropriação do significado primário do sinal marcário”⁶⁸.

Se antes a marca deveria ser dotada de um mínimo de originalidade, com as corruptelas sistêmicas, hoje se exige – apenas – investimentos para que o descritivo passe a ser “famoso”. O capitalismo subverte as premissas do *sistema*, e intercambia “originalidade” por “publicidade”.

⁶⁵ BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Desembargador Abel Gomes, AC 2000.51.01.016011-3, DJ 05.12.2008.

⁶⁶ “Por aí se vê que há duas maneiras de lutar: uma, pelas leis; outra, ela força. A primeira é própria dos homens, a segunda dos animais. Mas como a primeira muitas vezes é inócua, convém o uso da segunda. Um príncipe deve usar, com habilidade, a besta e o homem” in MACHIAVELLI, Nicoló Di Bernardo dei. *Dos Principados*, 2001, p. 81.

⁶⁷ Numa análise exegética, a Lei 9.279/96 proíbe expressamente a titularidade de signos descritivos, na forma do artigo 124, VI.

⁶⁸ BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, AC 2001.51.01.536393-6, DJ 19.05.2009.

Outro desígnio proveniente do sistema mercantil foi o expansionismo da amplitude dos direitos marcários. Se antes o Sistema Jurídico tinha como princípio informador o da especialidade⁶⁹, hoje todas as marcas – já evocativas ou descritivas – seriam objeto de *alto renome*⁷⁰, pelo menos no âmbito retórico.

“A fama de uma marca depende do conjunto de esforços de cunho qualitativo e quantitativo empreendidos pelo titular. Inclui-se nisso os gastos de propaganda e publicidade que a fama exige. A marca é famosa por virtude própria e não por muletas que o Poder Judiciário lhe venha a atribuir. A marca não é famosa somente porque o juiz assim disse e a declarou. Não deve o juiz tornar perene in abstracto uma situação de fato que depende da voluntas et opinio do consumidor, simplesmente porque a racionalidade do magistrado não é substitutiva da impressão dos consumidores”⁷¹.

Certamente é menos custoso utilizar-se de um signo que se aproxima do conceito, ou descreve, o produto/serviço disponibilizado, do que investir em nomes arbitrários/criativos, até que o consumidor remeta a marca à idéia querida sobre o objeto comercial.

Estes são alguns dos inúmeros dilemas enfrentados pelos operadores do nicho da Propriedade Intelectual, todos estes viesados à proximidade do sistema econômico, importando numa fulminação da ótica social perante o predomínio individualista⁷².

Na lógica financeira – mesmo que travestida formalmente de *jurígena* – realiza-se a análise econômica do direito⁷³, que navega nos tormentos “mares da eficiência”, do custo legal, e da supremacia dos axiomas do “mercado”.

⁶⁹ Ou seja, o registro marcário assegura a propriedade do signo distintivo restringindo-a à classe, nicho, de atividade especificado no momento do registro. Dessa forma, poderíamos ter dois titulares de signos distintivos coincidentes (e homônimos) para atividades distintas.

⁷⁰ Tal fenômeno, previsto como excepcional no artigo 125 da Lei 9.279/96, prevê que um signo marcário poderá angariar tutela em todos os nichos de mercado, independentemente de sua atuação ou registro nele, tendo em vista um renome alcançado capaz de ser identificado por todo e qualquer consumidor. Assim, a permissão da especialidade facultaria terceiro de, “invidamente”, pegar “carona” na imagem construída pela marca afamada. Como exemplo tem-se a Coca-Cola, a Ferrari, a Microsoft.

⁷¹ BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, AC 2005.51.01.516614-0, DJ 17.08.2008.

⁷² “O interesse social, quando em conflito com indivíduo deve prevalecer, porque a sociedade é o meio, em que o homem vive; não há homem fora da sociedade” in BEVILAQUA, Clovis. *Direito das Coisas*. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951, p.118.

Entretanto, a utilização da análise econômica subvertendo os valores jurídicos não parece ser consonante com a Carta Magna Vigente, ainda mais quando a relação jurídica tem o predomínio de interesses não patrimoniais. Especialmente na área farmacêutica, o que é produtivo aos *Donos do Poder*⁷⁴, certamente não é o melhor para a sociedade como um todo.

Usando um exemplo drástico, se se pensasse no afamado “déficit previdenciário”, a melhor solução para o sistema econômico seria que todos os contribuintes morressem antes de fazer jus aos benefícios. Tal solução certamente não é o objetivo propugnado pelo Direito, pela ética, mas definitivamente atende aos anseios orçamentários.

“A proteção dos direitos por vezes requer decisões que do ponto de vista da economia são ineficientes. Se não fosse assim, então o direito reduzir-se-ia a subsistema da economia, isto é, a função de guarda externa do funcionamento correto da racionalidade econômica”⁷⁵.

Mas tal “embate” inter-sistêmico entre os pólos (e conceitos) jurídico e econômico⁷⁶ muitas vezes é tido como o principal foco de atenção na doutrina especializada. Sob tal perspectiva, olvida-se que ambos são manietados por um “terceiro”, um “parasita”.

“Ambos os valores, direito e não-direito, anfitrião e convidado, são tão ocupados um com o outro e tão intimamente ligados, que eles não notam que um terceiro já está

⁷³ “*Está havendo um deslocamento silencioso da lei constitucional do campo dos direitos políticos para o campo dos direitos econômicos*” in BERLE. MEANS. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. São Paulo: Abril Cultural, 1984, P. 10.

⁷⁴ Sem qualquer pretensão de plágio, utilizou-se a conhecida denominação da excelente obra de Raymundo Faoro. *In casu*, referimos aos titulares da tecnologia patentária, em sua maioria, empresas multinacionais.

⁷⁵ PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, tradução por CICCO, Maria Cristina de. p. 106.

⁷⁶ “*L'identità del termine lessicale rende allora frequente lo scambio tra concetti giuridici e economici. La differenza tuttavia è chiara ricordando le diverse finalità per le quali giurista e economista procedono all'ordinamento della realtà. L'economista costruisce concetti funzionali, quale strumento per intendere produzione e distribuzione della ricchezza, preoccupato dei misurabili effetti dei vari fenomeni nella produzione e distribuzione della ricchezza in condizioni definite; il giurista ordina secondo caratteri tipici, astratti dalle peculiarità individuali, soggetti atti, cose, per l'applicabilità di una determinata disciplina*” in ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. 3a Edição, Milão: Editore Dott A. Giuffré, Milano, 1960, p. 12

sentado a bastante tempo à sua mesa, fornecendo uma ordenação adicional e que talvez costuma até mais que o anfitrião”⁷⁷.

Na propriedade intelectual, o banquete passou a ser devorado mais pela economia⁷⁸ e pela política das forças dominantes⁷⁹, do que aquele que deveria sentar-se à cabeceira: o Direito enquanto tutela dos interesses legítimos e democráticos⁸⁰, mas não aquele “direito” que legitima a injustiça⁸¹.

No entanto, a conta, o ônus, de tamanha festança “gastronômica” continua a ser paga pelo velho “contribuinte” de sempre: o cidadão.

5. Conclusão

No presente artigo perpassou-se, rapidamente, pelos conceitos principais da Teoria dos Sistemas luhmanniana. Para tanto, utilizou-se como referência algumas das questões jurídicas de maior polêmica.

Posteriormente, verificou-se a problemática imanente do “domínio” de influência dos sistemas no entorno do jurídico, na realização das utopias capitalistas⁸², especialmente na seara da hermenêutica à aplicação do direito.

Na propriedade intelectual, ramo historicamente dotado de afeições econômicas, vislumbrou-se a tendência hodierna de aplicar-lhe como norte a conhecida análise econômica do direito.

⁷⁷ LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 88.

⁷⁸ “Mas a afirmação da historicidade do direito não impede, antes impõe que seja ele posto em correlação com a economia, e colocado em paralelo com as fases da história econômica (p. ex. a economia de mercado) e, mais especificamente, com determinada categoria de fenômenos característicos do regime econômico considerado” in BARRETO Filho, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil*. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 14.

⁷⁹ “Fatores reais do poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando que não possam ser, em substância, a não ser tal como elas são” in LASSALLE, Ferdinand. *A Essência da Constituição*. Lumen Juris, Rio de Janeiro; 2011, p. 12.

⁸⁰ “Os direitos são os interesses juridicamente protegidos” in JHERING, Rudolf Von. *Teoria Simplificada da Posse*. Campinas: Editora Russell, 2009, p. 38.

⁸¹ “Os horizontes do juiz são marcados pelas leis; se o juiz compreendesse o que há além, talvez não pudesse mais aplicá-las com tranqüilidade de consciência. É bom que não perceba que a função que nossa sociedade atribui à justiça é, com freqüência, a de conservar as injustiças consagradas nos códigos” in CALAMANDREI, Piero. *Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado*. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1995, p.281.

⁸² “De fato há duas espécies de utopia: as utopias proletárias socialistas que têm a propriedade de nunca se realizarem, e as utopias capitalistas que têm a má tendência de se realizarem freqüentemente” in FOUCAULT, Michel. *A verdade e as formas jurídicas*. Rio de Janeiro: Editora Nau, 2009, p.110.

Contudo, não parece ser este o melhor viés possível, quando o princípio fundacional da república *demand*a a primazia de valores existenciais sobre a “ética do mercado”. Mesmo na ponderação dos conflitos entre eficiência e bem estar social, a utilização do *décimo segundo camelo* merece parcimônia⁸³.

Portanto, mesmo a eficiência – dinâmica – do direito pode estar na sua gradual incorporação pelos demais sistemas sociais. Dessa forma, uma extrema celeridade nos resultados afeitos aos paradigmas legais pode significar, também, na brevidade de eficácia da norma jurídica.

Assim, entre a eficiência econômico-financeira, a tutela da dignidade da pessoa humana, e o incentivo à criatividade (artística ou científica), não foi a propriedade intelectual desenvolvida como uma seara jurídica antropofágica⁸⁴. A manutenção da legitimidade deste *microsistema*, que não resta imune de todo o Direito, reside no cumprimento da cláusula finalística constitucional inserta na parte final do art. 5º, XIX, quanto ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Em tal esteira, os “interesses juridicamente tutelados” não se confundem – necessariamente – com o voluntarismo do titular do direito, seus licenciados, e franqueados. Portanto, o transbordamento do sistema social (e, quiçá, o político-democrático) perante o direito posto, deve recheiar o direito da propriedade intelectual com a efetividade das promessas feitas (inovação, desenvolvimento, livre comércio), ultrapassando a conveniente retórica.

Por isso, hábil é a compreensão da Teoria *sob exame*, na qual sentar-se-ão, indefinitivamente, os sistemas econômico, político e jurídico, à mesma mesa⁸⁵, e partilharão salomonicamente os insumos, para que nenhum deles prevaleça sobre os demais.

⁸³ “A restituição do *décimo segundo camelo* significaria que o direito se limita, neste caso, a tomar conhecimento dos fatos, a saber, de [alguns] interesses e de [algumas] reivindicações e as conciliaria da maneira menos conflituosa possível” LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 62.

⁸⁴ “A paz é o fim que o direito tem em vista, a luta é o meio de que se serve para o conseguir. Por muito tempo, pois que o direito ainda esteja ameaçado pelos ataques da injustiça – e assim acontecerá enquanto o mundo for mundo – nunca ele poderá subtrair-se à violência da luta. A vida do direito é uma luta: luta dos povos, do Estado, das classes, dos indivíduos” in JHERING, Rudolf Von. *A luta pelo direito*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1972, p.21.

⁸⁵ “Não existe mais autonomia possível para o social, o político, a comunicação. Eles são completamente subordinados à lógica da empresa” in LAZZARATO, Maurizio. Antonio Negri. *Trabalho Imaterial*. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2001, p. 65.

6. Bibliografia

ARNAUD, André-Jean. e **DULCE**, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. 3ª Edição, Milão: Editore Dott A. Giuffrè, Milano, 1960.

BARBOSA, Denis Borges. *On artefacts and middlemen: a musician's note on the economics of copyright*, disponível no sítio: <http://denisbarbosa.addr.com/On%20artifacts%20and%20middlemen%20final.pdf>.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil*. São Paulo: Saraiva, 1988.

BARRETO, Vicente de Paulo. *Dicionário de filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. Rio de Janeiro: Renovar, 9ª Edição, 2009.

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

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

BERLE. MEANS. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

BEVILAQUA, Clovis. *Direito das Coisas*. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951.

BOBBIO, Norberto. *Era dos direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

BRASIL, República Federativa do. Constituição Federal de 1988.

_____, Código Civil de 2002, Lei 10.406.

_____, Lei de Propriedade Industrial, de número 9.279/96.

_____, Acordo Trips, Decreto-Lei 1.355/94.

_____, Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei nº 4.657/42.

_____, Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, Min. Marco Aurélio, REX 140265/SP, DJ 28.05.1993.

_____, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, AC 2001.51.01.536393-6, DJ 19.05.2009 e AC 2005.51.01.516614-0, DJ 17.08.2008.

_____, 1ª Turma Especializada, Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.023852-3, DJ 28.09.2007.

_____, 1ª Turma Especializada, Desembargador Abel Gomes, AC 2000.51.01.016011-3, DJ 05.12.2008.

CALAMANDREI, Piero. *Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado*. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1995.

CANARIS, Claus Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 3ª Edição, tradução por CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes.

CARVALHO, Orlando de. *Direito Civil (Direito das Coisas)*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969.

COMPARATO, Fábio Konder. *O poder de controle na sociedade anônima*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976.

CORTIANO, Eroulths Junior. *O Discurso Jurídico da Propriedade seus Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de Propriedade*. Rio de Janeiro; Editora Renovar, 2002.

FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. Ed. Renovar, Rio de Janeiro; 2003.

FOUCAULT, Michel. *A verdade e as formas jurídicas*. Rio de Janeiro: Editora Nau, 2009.

GRAU, Eros Roberto. *Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional*. Curitiba: Malheiros, 2010.

JHERING, Rudolf Von. *Teoria Simplificada da Posse*. Campinas: Editora Russell, 2009.

_____, *A luta pelo direito*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1972.

LASSALLE, Ferdinand. *A Essência da Constituição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

LAZZARATO, Maurizio. Antonio Negri. *Trabalho Imaterial*. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2001.

LUHMANN, Niklas. *A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito*. In *Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004.

MACHIAVELLI, Nicolás Di Bernardo dei. *Dos Principados*. São Paulo: Editora Centauro, 2001.

NAVARRO, Pietro. La teoría de Sistemas de Niklas Luhmann y El Derecho.

NIETZSCHE, Friederich. *O Antecristo*. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2011.

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

_____. *O direito civil na legalidade constitucional*. tradução por CICCO, Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

SARMENTO, Daniel. *Direitos Fundamentais e Relações Privadas*. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010.